

การพัฒนามาตรการป้องกันการลงขายสินค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า

พ.ศ. 2534

DEVELOPMENT ON PASSING OFF PROTECTION MEASURE IN TRADEMARK ACT

1991



การพัฒนามาตรการป้องกันการลงขายสินค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

DEVELOPMENT ON PASSING OFF PROTECTION MEASURE IN TRADEMARK ACT 1991



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตร

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปีการศึกษา 2561



© 2562

ธิดารัตน์ หนังสือ

สงวนลิขสิทธิ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อนุมัติให้วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต

เรื่อง การพัฒนามาตรการป้องกันการลงขายสินค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2534

ผู้วิจัย จิตรัตน์ หนึ่งสือ

ได้พิจารณาเห็นชอบโดย

อาจารย์ที่ปรึกษา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศรี)

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

(ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง)

ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์)

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

(รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ ปิตยาศักดิ์)

(ดร.สุชาดา เจริญพันธุ์ศิริกุล)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

24 กรกฎาคม 2562

ธิดารัตน์ หนังสือ. ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต, กรกฎาคม 2562, บัณฑิตวิทยาลัย,
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

การพัฒนามาตรการป้องกันการลวงขายสินค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534
(196 หน้า)

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย มงคลเกียรติศรี

บทคัดย่อ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยพัฒนาด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ทำให้ทรัพย์สินทางปัญญามีบทบาทมากขึ้น เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความสำคัญทางการค้ามากที่สุด เพราะธุรกิจต่างๆ ใช้เครื่องหมายการค้าในการแสดงถึงภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการหรือธุรกิจนั้น เมื่อธุรกิจใดมีภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการที่ดี มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูง ย่อมทำให้ผู้ประกอบการอื่นที่ไม่สุจริตนำเครื่องหมายการค้านั้นมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดหรือการลวงขาย งานวิจัยนี้ศึกษาถึงปัญหาการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคสอง ซึ่งพบว่ามีความขัดแย้งของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน และจำกัดลักษณะการกระทำลวงขายแบบดั้งเดิม (Classical passing off) เท่านั้น เป็นความล้าสมัย ไม่พัฒนาตามระบบเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลวงขายในปัจจุบัน ทำให้ต้องนำประมวลกฎหมายอาญามาปรับใช้กับการพิจารณาคดีแทน และยังพบว่ามาตรานี้ไม่สอดคล้องกับอนุสัญญากรุงปารีส และความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการค้า ที่ให้คุ้มครองเครื่องหมายการค้าโดยไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้เมื่อศึกษากฎหมายต่างประเทศในระบบคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์ก็จะเห็นว่าการคุ้มครองการลวงขายมีขอบเขตกว้างกว่ามาตรา 46 วรรคสองมาก

จากปัญหาข้อจำกัดในการคุ้มครองการลวงขายจึงเห็นว่าควรแก้ไขโดยการขยายของเขตสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนให้สามารถดำเนินการใช้สิทธิของตนบอกกล่าวก่อนฟ้องคดีได้ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับประเทศอื่น และเพิ่มเติมคำนิยามของคำว่าลวงขาย แต่การแก้ไขเกี่ยวกับนิยามนั้นมีสองทางเลือกคือ ไม่มีการนิยามโดยให้เป็นดุลพินิจของศาลในการวินิจฉัยตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือนิยามโดยกำหนดขอบเขตเพื่อรองรับประเภทการลวงขายที่จะพัฒนาในอนาคต



อนุมัติ:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Prof. Dr. [Name]", written over a horizontal line.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

Nangsue, T. LL.M., July 2019, Graduate School, Bangkok University.

Development on Passing off Protection (196 pp.)

Thesis Advisor: Assoc. Prof. Sirichai Mongkolkeasri, Ph.D.

ABSTRACT

Thailand's economic system is developed with technology, innovation and creativity, which make intellectual property effective. Trademarks are the most important commercial intellectual property because various businesses use trademarks to show their images of their businesses, when any business has a good image of products and services then will have a high market share, would cause other unscrupulous entrepreneurs to use those trademarks, whether it is an infringement or passing off. This research examines the problem of unregistered trademark protection under the Trademark Act BE 2534, Section 46 paragraph two, which found that there are limiting conditions on the rights of unregistered trademark owners and limiting type of passing off which is the classical passing off only to obsolete not developing according to the economic system and changing the current passing off patterns. However, when studying international law in the Common Law and Civil Law, it is evident that the protection of passing off is much wider than Section 46, paragraph two.

From the problem of limitation in the protection of the passing off, therefore, should be resolved by the extension of the rights of the unregistered trademark owner to be able to proceed with the exercise of their rights, example is notice before the prosecution, which is similar to other countries laws. In addition, add the definition of the word passing off but the corrections about that definition have two options: First does not defined the passing off definition but in the case stand by the court's discretion in international law or second, defined the passing off definition by defining the scope to support the types of passing off which will develop in the future.



Approved: 
Thesis Advisor

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยการสนับสนุนจากคุณพ่อสอาด และคุณแม่เยาวลักษณ์ บุพการีผู้ให้กำเนิด ผู้สนับสนุนและคอยเป็นกำลังใจให้ผู้เขียนตลอดมา

ผู้เขียนขอขอบพระคุณต่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย มงคลเกียรติศรี ที่ให้ความกรุณาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และสละเวลาอันมีค่าคอยช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ และกรุณาตรวจทวนแก้ไขเนื้อหาในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนสำเร็จลุล่วงลงได้ และผู้เขียนขอขอบพระคุณ ดร. กริชพกา บุญเฟื่อง ที่รับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอีกทั้งให้คำแนะนำ และช่วยเหลือทางวิชาการแก่ผู้เขียนเป็นอย่างดี

ผู้เขียนขอขอบพระคุณกรรมการวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ สีนธิพงษ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สรารุณ ปิตียาศักดิ์ ที่ได้กรุณาช่วยชี้แนะประเด็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทำวิทยานิพนธ์

ในโอกาสนี้ผู้เขียนขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาที่คอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกในการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และเจ้าหน้าที่หอสมุดที่คอยช่วยเหลือในการค้นหาค้นหาบทความที่เป็นประโยชน์ต่อการทำวิทยานิพนธ์เป็นอย่างดี

สุดท้ายนี้ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อการศึกษาและเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต แต่หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความบกพร่องประการใดแล้ว ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว

ธิดารัตน์ หนังสือ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ฉ
กิตติกรรมประกาศ	ช
สารบัญตาราง	ญ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา	5
1.3 ขอบเขตของการศึกษา	5
1.4 สมมติฐานของการศึกษา	6
1.5 คำถามของการศึกษา	6
1.6 วิธีการดำเนินการศึกษา	6
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการศึกษา	6
1.8 นิยามศัพท์	7
1.9 เค้าโครงในการศึกษา	7
บทที่ 2 แนวความคิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและการลงขาย	9
2.1 ประวัติและวิวัฒนาการของเครื่องหมายการค้าและการลงขาย	9
2.1.1 เครื่องหมายการค้า	9
2.1.2 การลงขาย	15
2.2 หลักการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า	27
2.2.1 หลักการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า	28
2.2.2 หลักพื้นฐานที่นำมาสู่การคุ้มครองเครื่องหมายการค้า	29
2.2.3 เงื่อนไขการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า	30
2.2.4 การคุ้มครองสิทธิของเครื่องหมายการค้า	32
2.2.5 การละเมิดเครื่องหมายการค้า	35
2.2.6 ผลที่เกิดจากการลงขาย	36
2.2.7 ค่าเสียหายในการละเมิดเครื่องหมายการค้า	37
2.3 ลักษณะ ขอบเขตของการลงขาย	38

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 2 (ต่อ) แนวความคิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและการลงขาย	
2.4 ความสอดคล้องของการอนุวัติการกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า ที่เกี่ยวกับการลงขายของไทยกับ กฎหมายระหว่างประเทศ	41
2.4.1 อนุสัญญากรุงปารีส	41
2.4.2 ความตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการค้า	45
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	46
บทที่ 3 หลักเกณฑ์การลงขายในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์	59
3.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงขายของประเทศไทย	61
3.1.1 องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของการลงขาย	61
3.1.2 สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน โดยพิจารณาจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และแนวบรรทัดฐานของศาล	62
3.1.3 การกระทำที่เป็นการลงขาย	64
3.1.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงขาย	66
3.2 หลักเกณฑ์การลงขายภายใต้ระบบคอมมอนลอว์	68
3.2.1 กฎหมายว่าด้วยการลงขายของสหราชอาณาจักร	68
3.2.2 กฎหมายว่าด้วยการลงขายของสหรัฐอเมริกา	76
3.2.3 กฎหมายว่าด้วยการลงขายของอินเดีย	85
3.2.4 กฎหมายว่าด้วยการลงขายของสิงคโปร์	97
3.3 หลักเกณฑ์การลงขายภายใต้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์	103
3.3.1 กฎหมายว่าด้วยการลงขายของญี่ปุ่น	103
3.3.2 กฎหมายว่าด้วยการลงขายของเยอรมนี	108
3.3.3 กฎหมายว่าด้วยการลงขายของฝรั่งเศส	113
3.3.4 การคุ้มครองการลงขายของเครือสหภาพยุโรป	117
3.3.5 กฎหมายว่าด้วยการลงขายของสาธารณรัฐประชาชนจีน	120
บทที่ 4 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบกฎหมายลงขาย	131
4.1 ปัญหาของมาตรา 46 วรรคสองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534	131

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 (ต่อ) การวิเคราะห์และเปรียบเทียบกฎหมายลงขาย	
4.2 ความสอดคล้องของกฎหมายว่าด้วยการลงขายระหว่างไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ	136
4.3 เปรียบเทียบการลงขายระหว่างกฎหมายไทยกับกฎหมายคอมมอนลอว์และระบบกฎหมายซีวิลลอว์	139
4.4 การพัฒนามาตรการป้องกันการลงขาย	148
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ	156
5.1 บทสรุป	156
5.2 ข้อเสนอแนะ	160
5.3 ข้อจำกัดทางการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปศึกษาต่อในอนาคต	163
บรรณานุกรม	164
ภาคผนวก	173
ประวัติเจ้าของผลงาน	196
เอกสารข้อตกลงว่าด้วยการขออนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในวิทยานิพนธ์	

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2.1: องค์ประกอบของการลงขาย	53
ตารางที่ 2.2: ลักษณะและประเภทของการลงขาย	55
ตารางที่ 2.3: ความสอดคล้องของกฎหมายระหว่างประเทศกับพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534	57
ตารางที่ 3.1: เปรียบเทียบการลงขายระหว่างไทยกับกฎหมายต่างประเทศ	127



บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา

ระบบเศรษฐกิจ (Economy) ของไทยเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสม (Mixed Economy) มุ่งเน้นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่ให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการผลิต มีสิทธิในทรัพย์สิน มีเสรีภาพในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีการแข่งขันในการพัฒนาคุณภาพของสินค้า แต่เมื่อเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเห็นได้ว่าระบบเศรษฐกิจได้มีการพัฒนาไปเป็นระบบเศรษฐกิจกระแสใหม่ (New Economy) ซึ่งจะขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาจากการเป็นประเทศที่รับจ้างผลิตสินค้าให้กลายเป็นประเทศที่มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม

ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) จึงเป็นพื้นฐานในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เนื่องจากระบบเศรษฐกิจของไทยอาศัยการค้าระหว่างประเทศ จึงทำให้ประเทศไทยต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาในการพัฒนาสินค้าและบริการ รัฐจึงกำหนดนโยบายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าให้กับสินค้าและบริการของภาคเอกชน ทรัพย์สินทางปัญญากลายเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างคุณค่า และเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ รัฐจึงให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไม่ให้ถูกละเมิด จึงกำหนดหลักเกณฑ์การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามหลักสากลโดยใช้หลักดินแดน คือ ผู้ที่ขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่ประเทศใดก็จะได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ตนจดทะเบียนในประเทศนั้น สำหรับประเทศไทยมีการแบ่งประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทรัพย์สินทางวรรณกรรมและศิลปกรรม ได้แก่ ลิขสิทธิ์ (Copyrights) และทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมที่เป็นความคิดริเริ่มเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ กระบวนการผลิต รูปลักษณะของสินค้า เครื่องหมายการค้า หรือตราสินค้า แหล่งกำเนิด และการป้องกันการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ประกอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สิทธิบัตร (Patent) เครื่องหมายการค้า (Trademark) แบบผังภูมิวงจรรวม (Layout-Designs Of Integrated Circuit) ความลับทางการค้า (Trade Secrets) และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication)

เมื่อทรัพย์สินทางปัญญามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ก็ต้องพิจารณาต่อไปอีกว่าทรัพย์สินทางปัญญาประเภทใดที่เกี่ยวข้องกับการค้ามากที่สุด ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วก็จะพบว่า เครื่องหมายการค้า (Trademark) เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจต่างๆ เนื่องจากผู้ประกอบการต้องสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่น่าสนใจของผู้บริโภค เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นใน

คุณค่าและประสิทธิภาพของสินค้าและบริการของตน เครื่องหมายการค้าจึงกลายเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญต่อการแสดงออกของภาพลักษณ์ทางธุรกิจ (Business Image) แม้ว่าเครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง (Intangible Asset) แต่มีคุณค่าในเชิงพาณิชย์ (Commercial Value) และเป็นสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าตั้งแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Rights) ในระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยกำหนดประเภทของเครื่องหมายไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ เครื่องหมายการค้า (Trademark) ที่ใช้กับสินค้า เครื่องหมายบริการ (Service Mark) ที่ใช้กับบริการ เครื่องหมายรับรอง (Certificate Mark) ที่ใช้กับสินค้าและบริการของบุคคลอื่นที่รับรองแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้า หรือรับรองสภาพ คุณภาพ ชนิดหรือลักษณะอื่นใดของบริการ และเครื่องหมายร่วม (Collective Mark) ซึ่งก็คือ เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่ใช้โดยบริษัท หรือวิสาหกิจกลุ่มเดียวกัน ซึ่งลักษณะพิเศษของเครื่องหมายต่างๆ ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น คือ การแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของสินค้าและบริการของเจ้าของเครื่องหมายนั้นกับสินค้าและบริการของบุคคลอื่น

ปัจจุบันธุรกิจสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันมีการแข่งขันกันสูง ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ผลิตเองหรือสินค้านำเข้ามาจากต่างประเทศโดยได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าหรือบริการ หรือในรูปแบบของธุรกิจบริการต่างๆ จึงทำให้เกิดการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในตราสินค้าและบริการ (Brand Image) ของตนเอง รวมถึงการขยายช่องทางการขายสินค้า และการประชาสัมพันธ์ธุรกิจบริการ โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เมื่อผู้บริโภคให้ความเชื่อมั่นภาพลักษณ์ของตราสินค้าและบริการแล้ว ธุรกิจก็จะเติบโตและพัฒนาจนมีความมั่นคง มีชื่อเสียง และมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูง ซึ่งยากต่อธุรกิจใหม่ที่จะเข้ามาแข่งขันได้ เช่น สินค้าแบรนด์เนมต่างๆ หรือบริการทางการเงิน การท่องเที่ยว อาหารหรือเครื่องดื่ม เป็นต้น ธุรกิจบางประเภทใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วมในการเป็นผู้นำทางการค้า และสามารถกลายเป็นธุรกิจที่มีอำนาจเหนือตลาดและผูกขาดการค้าและการบริการได้ในที่สุด

อย่างไรก็ตาม เมื่อธุรกิจใดมีความมั่นคงและสามารถสร้างตราสินค้าและบริการให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายต่อประชาชนทั่วไปแล้ว ซึ่งการเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนั้นย่อมหมายถึงผู้บริโภคยอมรับในตราสินค้าและมีความเชื่อมั่นในสินค้าหรือบริการของธุรกิจนั้น จึงเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งที่มีสินค้าหรือบริการของตนหากแต่ว่าตราสินค้าหรือบริการที่ใช้หรือเคยได้ใช้ของตนไม่เป็นที่รู้จักหรือไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป หรือยังไม่มีตราสินค้าหรือบริการของตน แต่มีความต้องการขายสินค้าและบริการของตนได้ง่ายและเข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว จึงเกิดพฤติกรรมในการนำเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายร่วมที่เป็นของบุคคลอื่นซึ่งผู้บริโภคยอมรับ และ

เชื่อมั่นในเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นแล้วมาใช้กับสินค้าและบริการของตน เพื่อหลอกลวงให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าเป็นสินค้าและบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือเครื่องหมายร่วมนั้น รวมไปถึงเครื่องหมายรับรองของหน่วยงานรัฐที่ออกให้แก่ธุรกิจบางประเภท ผู้ประกอบการที่ไม่สุจริตก็นำมาใช้กับสินค้าของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อให้สินค้าและบริการของตนมียอดขายและเข้าสู่ตลาดได้ง่ายกว่าวิธีอื่นใด การหลอกลวงเช่นนี้เรียกว่า “การลวงขาย” (Passing off) ในปัจจุบันนี้จะมีผู้ประกอบการในประเทศไทยกระทำการโดยไม่สุจริตด้วยวิธีการผลิตหรือนำเข้าสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายแต่ไม่ใช่ของเจ้าของตราสินค้าที่แท้จริงและไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการมาขายให้แก่ผู้บริโภคโดยโฆษณาว่าเป็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือหลอกให้เข้าใจว่าเป็นกิจการเดียวกันกับเครื่องหมายบริการนั้น หรืออาจเรียกว่า “สินค้าเลียนแบบ” หรือ “สินค้าปลอม” ซึ่งจะมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับสินค้าที่เป็นตราสินค้าที่แท้จริง สินค้าที่มีการลวงขายโดยทั่วไป เช่น เครื่องสำอาง เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า หรือเครื่องหมายบริการ เช่น ชื่อของธุรกิจ เป็นต้น

ตามกฎหมายไทยได้บัญญัติเรื่องของการลวงขายไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคสอง ให้คำจำกัดความในการลวงขายไว้อย่างแคบ โดยให้ความคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน และการกระทำเพียงนำสินค้าของผู้ประกอบการที่ไม่สุจริตไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงซึ่งเป็นรูปแบบของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการที่สุจริตแต่ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรืออาจจะเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้ว แต่การลวงขายได้บัญญัติให้ใช้กับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเท่านั้น ซึ่งในต่างประเทศการลวงขายนี้ปรากฏอยู่ในกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายว่าด้วยการแข่งขันไม่เป็นธรรม (Unfair Competition Law) ซึ่งมีลักษณะการกระทำเช่นเดียวกับการลวงขาย คือ การหลอกลวงให้ประชาชนสับสนหลงผิดในแหล่งที่มาของสินค้าและบริการอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ประกอบการรายอื่น และในประเทศไทยยังมีบทบัญญัติความผิดในลักษณะของการหลอกลวงนี้ในประมวลกฎหมายอาญาไว้ในมาตรา 271 อันไม่สามารถยอมความได้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการลวงขายนั้นเกิดขึ้นได้ทั้งกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน หากเป็น เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วนั้น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้บัญญัติเรื่องของความคุ้มครองและบทลงโทษไว้แล้วในมาตรา 44 และมาตรา 108 ถึงมาตรา 111 แต่สำหรับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้นกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าได้บัญญัติความคุ้มครองไว้ในมาตรา 46 วรรคสองเท่านั้น โดยไม่มีบทลงโทษในการกำหนดความเสียหายต่อการลวงขายไว้ แต่ศาลไทยได้นำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด มาตรา 438 มาปรับใช้ในการกำหนดค่าเสียหายกรณีลวงขาย

สำหรับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการหลอกลวง ด้วยการโฆษณาในแหล่งที่มาของสินค้าเช่นกัน

การลงขายถือเป็นการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมด้วยวิธีการหลอกลวงแสดงให้เห็นถึงการเอาเปรียบทางธุรกิจกับผู้ประกอบการรายอื่น ในปัจจุบันจะพบการลงขายสินค้าและบริการนั้น พัฒนารูปแบบการหลอกลวงที่หลากหลาย ไม่จำกัดเฉพาะการใช้เครื่องหมายการค้าเท่านั้น ยังรวมไปถึงการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การปลอมหรือเลียนแบบสินค้าและบริการ การผลิตสินค้าประเภทชนิด แบบเดียวกันโดยใช้รูปลักษณะของบรรจุภัณฑ์ สี ขนาด การออกแบบที่เหมือนกัน ในลักษณะที่ไม่ติดตราสินค้า แต่ประชาสัมพันธ์ว่าเป็นสินค้าของบุคคลอื่นทุกประการ และอาจจะเกิดการลงขายในลักษณะอื่น เช่น การนำสินค้าของผู้ที่ต้องการหลอกลวงมาเปลี่ยนชื่อเครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องหมายการค้าที่ประชาชนรู้จัก หรือนำเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าจากต่างประเทศมาใช้อย่างไม่สุจริต เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 บัญญัติคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ จดทะเบียนไว้แล้ว แต่สำหรับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนจะคุ้มครองตามมาตรา 46 วรรคสอง ซึ่งองค์ประกอบของการคุ้มครองของไทยนั้นคือต้องได้รับความเสียหายจากการลงขาย ไม่ได้กำหนดไว้ว่าต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายเหมือนกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของบางประเทศ จึงเกิดสินค้าที่กำเนิดใหม่ในตลาดโดยใช้เครื่องหมายการค้าใหม่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก ซึ่งสินค้าเหล่านี้ยังอยู่ในช่วงของการสร้างความเชื่อมั่นในตราสินค้าและบริการก็จะได้รับการคุ้มครองหากถูกนำเครื่องหมายการค้าไปลงขายได้ แต่ลักษณะการกระทำการลงขายในปัจจุบันพัฒนาในรูปแบบอื่นทำให้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ที่คุ้มครองเพียงการอ้างตราสินค้าหรือบริการของผู้อื่นมาใช้กับสินค้าของตนแล้ว หลอกลวงผู้บริโภคไม่เพียงพอ อีกทั้งต้องพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อมีการนำสินค้าที่หลอกลวงนั้นออกจำหน่ายและมีผู้หลงเชื่อซื้อสินค้านั้นไปแล้ว ซึ่งเมื่อเกิดความเสียหายแล้วก็ต้องพิจารณากฎหมายอื่นเกี่ยวกับการกำหนดโทษและค่าเสียหายอีกหลายฉบับ เพราะบางกรณีไม่อยู่ในขอบเขตของความคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ทั้งยังไม่คุ้มครองผู้บริโภคที่ถูกหลอกให้หลงเชื่อ และไม่ครอบคลุมในกรณีที่น่าเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นไปใช้โดยที่ยังไม่นำสินค้านั้นวางขาย แม้ว่ากรณีนี้จะเกิดขึ้นได้ทั้งสินค้าที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วและยังไม่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เมื่อพิจารณาแล้วทางผู้วิจัยเห็นว่าควรขยายขอบเขตของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองการลงขายให้กว้างขึ้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค และลดการเอาเปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจของผู้ประกอบการที่ไม่สุจริตที่ใช้ช่องว่างทางกฎหมายในการเอาเปรียบผู้ประกอบการอื่น

ดังนั้น การศึกษานี้จะมุ่งเน้นประเด็นปัญหาของการลงขายในปัจจุบันเกี่ยวกับ รูปแบบประเภทวิธีการของการลงขาย และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการลงขายเพื่อนำมา

แก้ไขและขยายขอบเขตของมาตรา 46 วรรคสองของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ให้สอดคล้องกับบริบทของการลงขายที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบในปัจจุบัน และศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในบริบทของการลงขายตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนากฎหมายให้คุ้มครองสาธารณชนและเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจและรองรับการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกหลอกลวงจากการกระทำลงขายอีกด้วย

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

ในการศึกษาสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษาไว้ 3 ประการ ดังนี้

1.2.1 เพื่อศึกษาหลักการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับการลงขาย และลักษณะวิธีการลงขาย ประเภทสินค้าและบริการที่ถูกละเมิดด้วยวิธีการลงขาย และศึกษาการอนุวัติการของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับการลงขายของไทยว่าสอดคล้องหรือขัดแย้งกับกฎหมายระหว่างประเทศ

1.2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับการลงขายของไทยว่ามีหลักกฎหมายและหลักเกณฑ์เหมือนหรือแตกต่างกับกฎหมายเกี่ยวกับการลงขายกับกฎหมายต่างประเทศในระบบคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์ หรือไม่ อย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และเสนอแนะต่อไป

1.2.3 เพื่อศึกษาแนวทาง มาตรการ เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับการลงขายให้ครอบคลุมรูปแบบ วิธีการของการลงขาย ให้มีความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคต่อไปในอนาคต

1.3 ขอบเขตของการศึกษา

การศึกษานี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาบริบทของเครื่องหมายการค้า การลงขาย รวมถึงกฎหมายไทยเกี่ยวกับการลงขายตามประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 หลักเกณฑ์การลงขายภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของกฎหมายระหว่างประเทศ ได้แก่ อนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention) ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการค้า (TRIPs Agreement) และศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศทั้งระบบคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์ เพื่อวิเคราะห์ถึงขอบเขตการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับการลงขายให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับหลักการที่เป็นสากล

1.4 สมมติฐานของการศึกษา

การลงขายตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 บัญญัติมาตรา 46 วรรคสอง มีขอบเขตการคุ้มครองสิทธิเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนกรณีการนำสินค้าของผู้ละเมิดไปลงขายว่าเป็นสินค้าของผู้เสียหายเท่านั้น มิได้ระบุถึงองค์ประกอบของการลงขายที่ชัดเจนและครอบคลุมถึงกรณีลงขายในลักษณะต่างๆ เพื่อความเป็นธรรมแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

1.5 คำถามของการศึกษา

จากการกำหนดสมมติฐานการศึกษาข้างต้นประกอบกับสภาพปัญหาแนวความคิดและวัตถุประสงค์ในการศึกษา ผู้ศึกษาจึงได้กำหนดคำถามในการวิจัยไว้ ที่สำคัญ คือ

1.5.1 กฎหมายไทยเกี่ยวกับการลงขายสินค้ามีการกำหนดไว้อย่างสอดคล้องกับกฎหมายนานาอารยประเทศหรือไม่

1.5.2 หากกฎหมายไทยยังคงต้องการการพัฒนาและปฏิรูปให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับประเทศต่างๆ และกฎหมายระหว่างประเทศ จะต้องมีการปรับปรุงอย่างไร โดยใช้กฎหมายใดเป็นต้นแบบ

1.6 วิธีการดำเนินการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบการวิจัยเอกสาร โดยเป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ได้แก่ บทความทางวิชาการ งานวิจัย หนังสือ ตำรา วิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวคำพิพากษาของศาล โดยจะศึกษาเอกสารทั้งในและต่างประเทศ จากนั้นนำมาแยกแยะเนื้อหาและสาระที่เกี่ยวข้อง โดยการวิเคราะห์เนื้อหาตามวัตถุประสงค์การศึกษา โดยการพรรณนาความ และเพื่อให้ตอบคำถามในการวิจัยในข้อ 5.2 วิชานิพนธ์ฉบับนี้ยังจะได้นำเอาการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Study) มาปรับใช้ด้วย โดยศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศในระบบคอมมอนลอว์ ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา อินเดียและสิงคโปร์ และกฎหมายของประเทศในระบบซีวิลลอว์ ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่นและจีน

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา

1.7.1 เพื่อให้ทราบถึงหลักการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับการลงขายและลักษณะวิธีการลงขาย ประเภทสินค้าและบริการที่ถูกละเมิดด้วยวิธีการลงขาย และการอนุ

วัตรการของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับการลงขายของไทยว่าสอดคล้องหรือขัดแย้งกับกฎหมายระหว่างประเทศ

1.7.2 เพื่อให้ทราบความเหมือนหรือแตกต่างเกี่ยวกับหลักกฎหมายและหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับการลงขายของไทยกับกฎหมายเกี่ยวกับการลงขายของกฎหมายต่างประเทศในระบบคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์

1.7.3 เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการเสนอมาตรการเพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับการลงขายให้ครอบคลุมรูปแบบ วิธีการของการลงขาย ให้มีความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคต่อไปในอนาคต

1.8 นิยามศัพท์

1.8.1 การลงขาย (Passing off) หมายถึง วิธีการหลอกให้ผู้ซื้อหรือสาธารณชนสับสนหลงผิดในวัตถุ หรือแหล่งที่มา หรือเครื่องหมายการค้าว่าเป็นของที่เกี่ยวข้องหรือมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง ไม่ว่าจะเป็นสินค้า บริการ หรือธุรกิจชนิดเดียวกันหรือต่างหากก็ตาม ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นสาเหตุให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงได้รับความเสียหายเชิงพาณิชย์และถูกลดทอนชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) ของสินค้าหรือบริการหรือธุรกิจของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงนั้น

1.8.2 ชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) หมายถึง เป็นสินทรัพย์เชิงพาณิชย์ประเภทหนึ่งที่เจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของสินค้าสร้างขึ้นเพื่อให้ธุรกิจหรือสินค้าของตนเป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน

1.8.3 การแสดงข้อความอันเป็นเท็จ (Misrepresentation) หมายถึง การแสดงข้อความไม่ว่าจะเป็นในลักษณะใดก็ตามที่บิดเบือนจากความเป็นจริงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหลอกลวงสาธารณชนให้เกิดความสับสนหลงผิด

1.9 คำโครงในการศึกษา

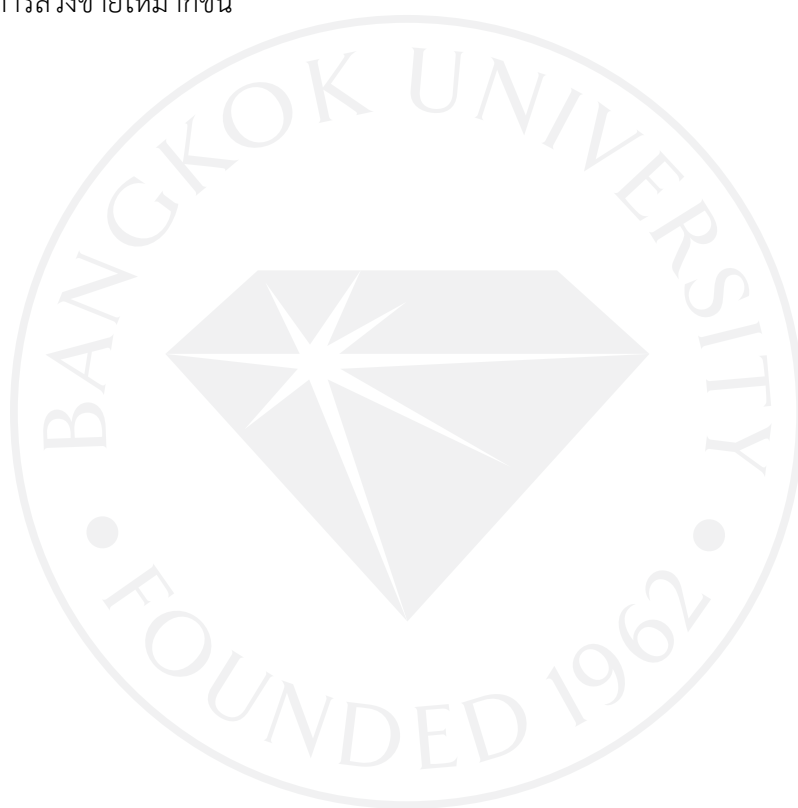
บทที่ 1 กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาเกี่ยวกับการลงขายและสภาพปัญหาของกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุมลักษณะของการลงขาย วัตถุประสงค์ในการวิจัย วิธีการที่ใช้ในการศึกษา สมมติฐานและคำถามสำหรับการวิจัย นิยามศัพท์ และประโยชน์ที่จะได้รับการวิจัย

บทที่ 2 ค้นคว้า ศึกษาและทบทวนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเครื่องหมายการค้าและการลงขาย ความหมายของการลงขาย ลักษณะของการลงขายว่ามีพัฒนาการอย่างไร วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการลงขาย กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการอนุวัติกฎหมายไทยให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการลงขายของต่างประเทศโดยแบ่งกลุ่มประเทศตามระบบกฎหมาย ได้แก่ กฎหมายคอมมอนลอว์และกฎหมายซีวิลลอว์

บทที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาโดยทำการวิเคราะห์ว่ากฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าของไทยตามมาตรา 46 วรรคสองนั้นสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ และเปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศทั้งระบบคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์

บทที่ 5 ทำการสรุปผลการวิจัย ข้อเหมือนหรือข้อแตกต่างระหว่างกฎหมายของไทยและต่างประเทศ เสนอแนะปรับปรุงเพื่อแก้ไขเพื่อให้เกิดการพัฒนาความคุ้มครองให้ครอบคลุมวิธีการที่เกี่ยวกับการลงขายให้มากขึ้น



บทที่ 2

แนวคิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและการลงขาย

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากบทความ เอกสาร หนังสือ และฐานข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศโดยแบ่งการนำเสนอเนื้อหาออกเป็น 5 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ประวัติและวิวัฒนาการของเครื่องหมายการค้าและการลงขาย ตอนที่ 2 หลักการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ตอนที่ 3 ลักษณะขอบเขตของการลงขาย ตอนที่ 4 ความสอดคล้องของการอนุวัติการกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับการลงขายของไทยกับกฎหมายระหว่างประเทศ และตอนที่ 5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในแต่ละตอนนั้นประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้

2.1 ประวัติและวิวัฒนาการของเครื่องหมายการค้าและการลงขาย

2.1.1 เครื่องหมายการค้า (Trademark)

ช่วงเวลาห้าพันปีก่อนคริสต์ศักราชมีการค้นพบข้อสันนิษฐานว่ามนุษย์เริ่มมีการนำเครื่องหมายมาติดไว้ที่ภาชนะ เช่น ไห ขวด เครื่องปั้นดินเผา (สันติชัย วัฒนวิทย์กรรม, ขจรศักดิ์ อำไพสัมพันธ์กุล, อนงค์รัตน์ คงลาภ, ชะยนิ สุนทรสิงคาล และนาวัน มณีจันทร์, 2557) มีการขุดพบหลักฐานทางวัตถุในสมัยอียิปต์โบราณ เช่น อิฐ กระเบื้อง เหยือกเนย ตะเกียง หรือสินค้าอื่นๆ ที่มีการประทับเครื่องหมายที่ตัวสินค้า สำหรับภูมิภาคเอเชียมีการค้นพบเครื่องปั้นดินเผาที่มีข้อความแสดงถึงผู้ผลิต ราชนิก ชื่อเมืองที่ตัวสินค้าในประเทศจีน จากหลักฐานเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายการค้าถูกนำมาใช้ตั้งแต่มนุษย์เริ่มรู้จักการผลิตสินค้า และต่อมาเมื่อการค้าเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อสังคมโดยเริ่มต้นจากการแลกเปลี่ยนสินค้าและวิวัฒนาการมาเป็นการซื้อขายสินค้าจากการซื้อขายแบบตัวต่อตัวจนพัฒนาเป็นการซื้อขายแบบผู้ขายหลายรายที่มีสินค้าหลากหลายชนิด จากพัฒนาการดังกล่าวเป็นสาเหตุให้ผู้ขายสินค้าต่างก็ต้องหาวิธีการเพื่อให้ผู้ซื้อทราบว่าสินค้าของตนนั้นมีความแตกต่างจากผู้ขายรายอื่นแม้จะเป็นสินค้าประเภทเดียวกัน จึงเกิดการคิดประดิษฐ์สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายเพื่อนำมาใช้กับสินค้า ในระยะแรกมีการนำเอารูปสัตว์หรือการทำสัญลักษณ์มาใช้เป็นเครื่องหมายบนสินค้า และต่อมาจึงพัฒนากลายเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, ม.ป.ป.)

เมื่อการค้ามีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ผู้ขายหรือผู้ผลิตจึงนำเครื่องหมายการค้ามาใช้เพื่อให้เครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องมือในการแสดงแหล่งกำเนิดของสินค้าโดยสังเกตจากเครื่องหมายการค้าที่ประทับไว้บนสินค้า ซึ่งเครื่องหมายการค้าในระยะแรกจำแนกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เครื่องหมายการค้าที่ผู้ขายสร้างขึ้นและนำไปติดไว้บนสินค้าเพื่อให้แสดงถึงความเป็น

เจ้าของสินค้า เรียกว่า เครื่องหมายแสดงกรรมสิทธิ์ (Proprietary Mark) และเครื่องหมายการค้าที่ต้องติดไว้กับตัวสินค้าโดยบทบัญญัติของกฎหมายและข้อบังคับของรัฐเพื่อความสะดวกในการติดตามผู้ผลิตหรือผู้ขายมาลงโทษหากสินค้านั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนเป็นการแสดงให้เห็นถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าที่ชัดเจน เรียกว่า เครื่องหมายแสดงแหล่งผลิตภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ (Regulatory Production Mark) (ดวงกมล จำสัจย์, 2551) อธิบายได้ดังนี้

1. Proprietary Mark เป็นเครื่องหมายที่เจ้าของสินค้านำเครื่องหมายการค้าไปติดไว้กับตัวสินค้า เพื่อให้บุคคลอื่นรู้ว่าเป็นสินค้าของตน หรือเพื่อให้สามารถระบุตัวเจ้าของสินค้าได้ในกรณีที่เรือสินค้าอับปางหรือถูกโจรสลัดปล้นเอาสินค้าไป ผู้ค้าจะนิยมใช้เครื่องหมายประเภทนี้มากกว่าพวกช่างฝีมือหรือผู้ผลิต และเครื่องหมายประเภทนี้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับการบ่งบอกถึงแหล่งการผลิตแต่อย่างใด

2. Regulatory Production Mark เป็นเครื่องหมายที่ต้องติดกับตัวสินค้าตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือข้อบังคับของสมาคมพ่อค้า เพื่อจะได้ใช้ตามถึงแหล่งผลิตหรือผู้ผลิตมาลงโทษหรือให้ชดเชยค่าเสียหายได้ในกรณีที่มีการจำหน่ายสินค้าชำรุดบกพร่องออกสู่ท้องตลาด หรือในกรณีที่มีการลักลอบนำสินค้าต่างชาติหรือนอกเขตความตกลงเข้ามาขายในท้องที่ซึ่งมีการผูกขาดโดยสมาคมพ่อค้าอยู่ก่อนแล้ว ก็สามารถยึดได้ ดังนั้นเครื่องหมายประเภทนี้จึงมีหน้าที่บ่งบอกถึงแหล่งกำเนิดหรือแหล่งผลิตของสินค้า (รัชชัย ศุภผลศิริ, 2538) ในต่างประเทศมีการกล่าวถึงต้นกำเนิดของเครื่องหมายการค้าไว้ว่า เครื่องหมายการค้าเป็นประเภทของสัญลักษณ์ที่ใช้ระบุที่มาหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ประโยชน์ของสัญลักษณ์นี้บ่งบอกรายละเอียดของผู้ผลิต และมีผลต่อการจดจำเมื่อนำมาประยุกต์ใช้กับสินค้า เหตุผลในการพัฒนาเครื่องหมายการค้าเพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้ซื้อหรือผู้บริโภค โดยจำแนกเหตุผลออกเป็น 5 ประการดังต่อไปนี้

3. เพื่อจำแนกสินค้า ในช่วงยุคกลางของยุโรปพ่อค้าได้จำแนกสินค้าของตนให้แตกต่างจากสินค้าที่จำหน่ายโดยบุคคลอื่นด้วยการใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ประทับบนสินค้า เมื่อผู้ซื้อเห็นเครื่องหมายก็จะรู้ว่าใครเป็นผู้ผลิตสินค้าและสามารถตัดสินใจได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับคุณภาพของวัสดุ รวมถึงการใช้สัญลักษณ์โดยช่างฝีมือในยุคนั้นเพื่อจำแนกสินค้า จึงกลายเป็นจุดกำเนิดโดยตรงสำหรับการใช้เครื่องหมายการค้า ยกตัวอย่างเครื่องหมายการค้า เช่น COCA-COLA CASIO และ MICROSOFT (Vohra, 2009, p. 29)

4. เพื่อแจ้งรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า กล่าวได้ว่าผู้ค้าในยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหราชอาณาจักรเริ่มใช้สัญลักษณ์บนสินค้าของตนเพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า เพื่อให้ประชาชนสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องว่าจะซื้อสินค้าใด แม้แต่ปัจจุบันเครื่องหมายการค้าก็มีบทบาทในการโฆษณาเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตและผู้ให้บริการ

5. เพื่อสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) ชื่อเสียงเกียรติคุณในธุรกิจเป็นสินทรัพย์หลักของผู้ค้าและผู้ให้บริการ แนวคิดของชื่อเสียงเกียรติคุณได้รับการยอมรับว่าเป็นรูปแบบของทรัพย์สินทางกฎหมายและได้ยอมรับโดยลอร์ดแมคนาเกน (Lord Macnaghten) ว่าผลประโยชน์และความได้เปรียบของชื่อทางการค้าที่ดี ชื่อเสียง และความเกี่ยวข้องของธุรกิจเป็นแรงดึงดูดที่นำมาสู่ความเป็นตัวตน ชื่อเสียงเกียรติคุณภายในธุรกิจในสินทรัพย์ซึ่งอาจถูกกำหนดไว้เพื่อใช้ในการพิจารณาของผู้บริโภคและผู้ค้าต่างก็รู้ว่าเครื่องหมายการค้านั้นสามารถช่วยในการสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณได้นั่นเอง (Ratiu & Tudor, 2012)

6. เพื่อป้องกันการปลอมแปลง รัฐสภาสหราชอาณาจักรได้ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าฉบับแรกในปี ค.ศ.1266 ภายใต้การครองราชย์ของสมเด็จพระเจ้าเฮนรีที่สาม และตามพระราชบัญญัติคนทำขนมปังที่ต้องใส่เครื่องหมายของตนบนขนมปังที่ผลิต ในปีค.ศ.1266 กฎหมายว่าด้วยการทำเครื่องหมายบนขนมปัง (Bakers' Marking Law) ซึ่งใช้บังคับกับการใช้การตอก หรือหมุดบนก้อนขนมปังเป็นกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุดในการจดเครื่องหมายการค้า ช่างทำเงินต้องทำเครื่องหมายบนผลิตภัณฑ์ในปี ค.ศ.1363 ผู้ผลิตขวดและผู้ผลิตเครื่องกระเบื้องก็ได้รับอิทธิพลจากเครื่องกระเบื้องของจีนที่มีการทำเครื่องหมายเพื่อระบุถึงแหล่งที่มา ในสหราชอาณาจักรได้เริ่มทำเครื่องหมายบนทองและเงินในปี ค.ศ. 1300 เมื่อกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดประกาศใช้กฎหมายที่ห้ามมิให้นักค้าอัญมณีขายทองและเงินของตนโดยปราศจากการประทับตราเครื่องหมายของโกลด์สมิธ และผู้ที่พยายามปลอมแปลงเครื่องหมายนี้จะถูกตัดสินประหารชีวิต (Vohra, 2009, p. 29)

7. เพื่อจัดความสับสนและการหลอกลวง ผู้ค้าและนักปกครองในยุคโบราณรู้ว่าเครื่องหมายการค้าสามารถทำหน้าที่เป็นสื่อกลางที่ดีในการจัดความสับสนและการหลอกลวงดังนั้นเครื่องหมายการค้าจึงไม่เพียงแต่คุ้มครองผู้ผลิตและผู้ค้า แต่ยังคุ้มครองสาธารณชนไม่ให้ถูกหลอกลวงในการซื้อสินค้าด้วยการคิดว่าพวกเขากำลังซื้อสินค้าของบุคคลที่เขารู้จัก (Vohra, 2009, p. 29)

แนวคิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งมีลักษณะที่ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ค้าหรือผู้ผลิต เครื่องหมายการค้าจึงเป็นเครื่องหมายแสดงแหล่งผลิตสินค้า ซึ่งผู้ซื้อจะเลือกสรรซื้อจากผู้ค้าที่เชื่อถือได้ แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงหลังปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 20 มีการขยายตัวของประชากร เทคโนโลยี การขนส่ง ทำให้ผู้ค้าหรือผู้ผลิต กับผู้ซื้อหรือผู้บริโภคไม่ได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเหมือนเดิม ซึ่งทำให้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคยึดถือเครื่องหมายการค้าเป็นการแสดงถึงคุณภาพของสินค้าแทนที่จะทำความรู้จักผู้ค้าหรือผู้ผลิตเหมือนยุคก่อน จึงทำให้เครื่องหมายการค้าซึ่งเดิมแสดงถึงความเป็นเจ้าของและความแตกต่างของทรัพย์สินถูกพัฒนาเป็นเครื่องหมายแสดงคุณภาพ เพื่อให้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคแยกความแตกต่างของสินค้าที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันได้ (สันติชัย วัฒนวิทย์กรรม และคณะ, 2557, หน้า 5)

ในอดีตเครื่องหมายการค้านี้มีไว้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินต่อมาจึงได้พัฒนามาใช้กับสินค้าเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของและความแตกต่างของสินค้าจากสินค้าของผู้อื่น รวมไปถึงแสดงถึงคุณภาพของสินค้าซึ่งเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ สำหรับผู้ค้าหรือผู้ผลิตนั้นได้ประโยชน์จากเครื่องหมายการค้า ในด้านของชื่อเสียงและคุณภาพ แต่อย่างไรก็ตามผู้ค้าหรือผู้ผลิตบางรายกลับใช้เครื่องหมายการค้าในการผูกขาดสินค้าบางประเภท หรือใช้วิธีการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Competition) ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผู้ค้ารายอื่นรวมถึงผู้ซื้อหรือผู้บริโภคซึ่งอาจจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการค้าที่ไม่เป็นธรรมนี้ได้ (สันติชัย วัฒนวิทย์กรรม และคณะ, 2557, หน้า 6)

สำหรับประเทศไทยนั้นแต่เดิมเป็นสังคมเกษตรกรรมประชาชนมีอาชีพเกษตรกรรมมายาวนาน เครื่องหมายการค้าจึงมีบทบาทและความสำคัญต่อการค้าภายในประเทศน้อยมากในอดีตเนื่องจากเครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม จนกระทั่งเมื่อมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้น ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) จึงมีความจำเป็นต้องรับระบบเครื่องหมายการค้าเข้ามาใช้ในประเทศไทย และต่อมารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ได้ทรงตรา “พระราชบัญญัติลักษณะเครื่องหมายและยี่ห้อการค้า พ.ศ. 2457” เป็นภาษาอังกฤษ เรียกว่า “Law on Trade Marks and Trade Names of B.E. 2457” กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเท่านั้น (ยรรยง พวงราช, 2538) โดยลงประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2457 เล่ม 31 หน้า 63 โดยทรงมีพระบรมราชโองการสั่งว่า “ด้วยเวลานี้การค้าขายซึ่งเกี่ยวกับนานาประเทศ ย่อมแผ่ไพศาลและเจริญยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็นอันมากแล้ว เกิดมีคดีพิพาทกันขึ้นด้วยเครื่องหมายและยี่ห้อการค้าขายเนื่องๆ ทรงพระราชดำริเห็นว่าเป็นเวลาสมควรที่จะมีกฎหมายสำหรับจดทะเบียนเครื่องหมายและยี่ห้อการค้าขายให้เป็นที่ระงับคดีพิพาทในเรื่องนี้ไว้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติไว้สืบไป” พระราชบัญญัติฉบับนี้มีทั้งหมด 10 หมวด รวม 57 มาตรา และมีประเภทสินค้าที่ใช้จดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 50 ประเภท นับได้ว่าเป็นต้นแบบของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยเป็นครั้งแรก (คณะกรรมการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา, ม.ป.ป.) และได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้กับบริษัท เอเชีย ดิก ปีโตรเลียม (สยาม) จำกัด เป็นรายแรกของประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง (รัชกาลที่ 7) มีพระราชดำริให้มีการคุ้มครองอุตสาหกรรมและพาณิชย์เพื่อให้เกิดความสุจริตในการพาณิชย์กรรมมากขึ้น จึงให้ตราพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ขึ้นใช้แทนพระราชบัญญัติลักษณะเครื่องหมายและยี่ห้อการค้า พ.ศ. 2457 ประกอบไปด้วยหมวดของกฎหมาย 8 หมวดด้วยกันรวมทั้งหมด 46 มาตรา และมีรายการจำพวกสินค้าแนบท้ายพระราชบัญญัติรวม 50 ประเภท ซึ่งต่อมาก็มี

การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2476 โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2476 (ฉบับที่ 2) ให้มีการอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนต่อรัฐมนตรีได้ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ผู้ขอได้รับหนังสือและแจ้งเหตุไม่รับจดทะเบียน และก็มี การแก้ไขโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2504 จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อ วินิจฉัยอุทธรณ์ เมื่อมีการอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งเดิมต้องอุทธรณ์ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจเพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐมนตรีและให้การพิจารณา วินิจฉัย ดำเนินไปโดยรวดเร็ว และในเรื่องคัดค้านการจดทะเบียนหรือโต้แย้งคำคัดค้านดังกล่าว ซึ่งเมื่อนาย ทะเบียนวินิจฉัยให้ฝ่ายใดชนะแล้ว ผู้แพ้หากไม่พอใจจะต้องนำคดีไปสู่ศาลอันเป็นการล่าช้าจึงควร เปิดทางให้ฝ่ายแพ้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้เพื่อให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งเพิกถอนทะเบียน เครื่องหมายการค้าซึ่งรัฐบาลเห็นว่าขัดต่อรัฐประศาสนโยบายได้ด้วย ซึ่งแต่เดิมศาลเท่านั้นมีอำนาจที่จะ สั่งเพิกถอนทะเบียนได้เฉพาะเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ในขณะนั้นที่ขัดต่อรัฐประศาสน โบายเมื่อผู้มีส่วนได้เสียร้องขอ แต่ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าซึ่งปรากฏภายหลังการจดทะเบียนว่าขัด ต่อรัฐประศาสนโยบายเพราะว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปนั้น ไม่มีอำนาจที่จะสั่งถอนทะเบียนได้อีก ประการหนึ่งเพื่อป้องกันการแสดงเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนว่าได้จดทะเบียนแล้วอันเป็น ความเท็จให้รัดกุมยิ่งขึ้นโดยเพิ่มอัตราโทษให้หนักขึ้นกว่าเดิม จนถึงปี พ.ศ. 2534 จึงได้มีการยกเลิก พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 และตราพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าขึ้นใหม่ใน ปี พ.ศ. 2534 โดยผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อใช้บังคับแทนพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 และมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2534 และมีผลบังคับใช้เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2535 การตราพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ฉบับนี้เพื่อให้มีความทันสมัยและเป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองสิทธิของ เจ้าของเครื่องหมายการค้าให้มีความเหมาะสมมากขึ้น มีการบัญญัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องหมาย บริการ เครื่องหมายรับรอง และสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า รวมถึงความเหมาะสมในเรื่อง อำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าให้มีความชัดเจนมากขึ้น และ เนื่องจากประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) จึงต้องอนุวัติกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยให้สอดคล้องตามความตกลงว่าด้วยสิทธิใน ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right : TRIPS Agreement) หลังจากที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2537 (เอกชนรินทร์ มีดี, 2556, หน้า 9-10)

เมื่อประเทศไทยได้เข้าเจรจการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัยซึ่งมีความตกลงว่าด้วยสิทธิใน ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าและการจัดตั้งองค์การการค้าโลก ซึ่งทำให้ประเทศไทยเป็นภาคีของ องค์การการค้าโลกมีพันธกรณีที่จะต้องออกกฎหมายอนุวัติการให้สอดคล้องกับความตกลงดังกล่าว

เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าในปี พ.ศ. 2543 (คณะกรรมการการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา, ม.ป.ป., หน้า 2) ในเรื่องของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดลักษณะเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน การส่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การเก็บค่าธรรมเนียมในการโฆษณาการค้าของจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า อีกทั้งเพิ่มเติมให้มีการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ รวมถึงอำนาจของนายทะเบียนในการพิจารณาคัดค้าน (เอกรินทร์ มีดี, 2556, หน้า 11)

ก่อนที่จะมีกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น ในช่วงแรกประเทศไทยได้ตรากฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 บัญญัติความผิดฐานปลอมและเลียนเครื่องหมายการค้าพร้อมบทกำหนดโทษ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและสาธารณชน ต่อมาได้ถูกยกเลิกและเปลี่ยนมาเป็นประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 โดยยังคงบัญญัติความผิดทางอาญาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าไว้ในหมวดความผิดเกี่ยวกับการค้า และต่อมาในปี พ.ศ. 2474 มีการตราพระราชบัญญัติลักษณะเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 แทนพระราชบัญญัติลักษณะเครื่องหมายการค้าและยี่ห้อการค้าขาย พ.ศ. 2457 โดยนำหลักการและแนวทางการร่างกฎหมายมาจาก Trade Marks Act 1950 ของสหราชอาณาจักร พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้ามีการแก้ไขเพิ่มเติมและบัญญัติใหม่หลายครั้ง จนถึงฉบับปัจจุบันก็ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อปี พ.ศ. 2559 เนื่องจากประเทศไทยเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) เพื่อให้มีการแก้ไขขยายขอบเขตความคุ้มครองการปรับปรุงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาการจดทะเบียน การปรับปรุงค่าธรรมเนียมให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันมากขึ้น โดยมีการประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นมา

สำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นได้มีการจัดตั้งกรมทะเบียนการค้าหลังจากประเทศไทยได้มีการทำสนธิสัญญากับประเทศต่างๆ ภายใต้การเรียกร้องของประเทศภาคีอื่นให้นำการคุ้มครองเครื่องหมายการค้ามาผนวกเข้ากับเรื่องอื่นๆ ในสนธิสัญญาแบบทวีภาคี และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงให้จัดตั้งกรมทะเบียนการค้าขึ้นในปี พ.ศ. 2466 มีวัตถุประสงค์ให้มีหน้าที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยได้โอนงานด้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากกระทรวงเศรษฐกิจ-การมาอยู่ในความกำกับดูแลของกรมทะเบียนการค้า ปัจจุบันคือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีหน้าที่รับผิดชอบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และงานชั่ง ตวง วัด (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, ม.ป.ป.) และได้มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 โดยได้โอนอำนาจหน้าที่ของกรมทะเบียนการค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้ามาที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาในสังกัดกระทรวงพาณิชย์

2.1.2 การลงขาย (Passing off)

คำว่า “ลงขาย (Passing off)” เป็นคำที่นักกฎหมายสัญญาอังกฤษให้การยอมรับซึ่งไม่มีที่มาและต้นกำเนิดที่ชัดเจน แต่ปรากฏให้เห็นครั้งแรกกว่ามีการใช้ในศาลแห่งสหราชอาณาจักรในการอธิบายถึงวิธีการที่ผู้ประกอบการแสดงพฤติกรรมในการทำธุรกิจที่ไม่สุจริตโดยการแสดงว่าสินค้าของตนเป็นสินค้าของบุคคลอื่น ในกรณีศึกษาคดีของลอร์ดอัลส์เบอร์และแบนแฮม Lord Halsbury (Frank Reddaway Ltd. V. George Banham, 1896) เป็นการตัดสินที่มีชื่อเสียงของ House of Lords เกี่ยวกับการละเมิดด้วยการลงขาย ศาลตัดสินว่าชื่อสินค้าที่มีการบอกลักษณะอย่างชัดเจน เช่น “เข็มขัดขนอูฐ (Camel Hair Belting)” สามารถได้มาซึ่งความหมายและได้รับการคุ้มครองจากการลงขาย แพรงค์ทำเครื่องทำเข็มขัดขายภายใต้ชื่อ “Camel Hair Belting” มาเป็นระยะเวลานาน และแบนแฮมนั้นเป็นลูกจ้างของแพรงค์และได้ลาออกมาทำธุรกิจของตัวเองโดยผลิตเครื่องทำเข็มขัดในชื่อ “Camel Hair Belting” แพรงค์จึงได้ฟ้องแบนแฮมเกี่ยวกับการลงขาย โดยโจทก์กล่าวว่าคนส่วนใหญ่ที่รู้จักชื่อ “Camel Hair Belting” ที่เป็นสินค้าของโจทก์ และโจทก์แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีความสับสนในตัวสินค้า แต่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าคำว่า “Camel Hair Belting” เป็นเพียงคำอธิบายไม่ได้รับการคุ้มครอง แต่สภาขุนนาง (The House of Lord) กลับคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ โดยลอร์ดเฮิร์สเชล (Lord Herschell) ถือว่าคำดังกล่าวเป็นคำที่มีความหมายขึ้นรองผ่านการมีชื่อเสียงซึ่งสาธารณชนรู้จักในชื่อ “Camel hair belting” ซึ่งเป็นสินค้าที่ผลิตโดยแพรงค์ และลอร์ดเฮิร์สเชล (Lord Herschell) กล่าวว่า “หากจำเลยมีสิทธิทำให้ผู้ซื้อเชื่อว่าสิ่งที่พวกเขาได้รับสินค้าที่โจทก์ผลิตทั้งที่ไม่ได้เป็นอย่างนั้น และเป็นการฉ้อโกงโจทก์บางส่วนของการค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย เห็นว่าน่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบว่ากฎหมายไม่มีอำนาจที่จะบังคับใช้หลักการพื้นฐานของศีลธรรมเชิงพาณิชย์ได้” (Frank Reddaway Ltd. V. George Banham, 1896) สรุปผลการวินิจฉัยได้ชี้ให้เห็นถึงพื้นฐานของการลงขายจากคำวินิจฉัยในกรณีดังกล่าวที่ว่า “ไม่มีใครมีสิทธิที่จะแสดงสินค้าของเขาเป็นสินค้าของคนอื่นได้” (Vohra, 2009, p. 23)

การลงขายในสหราชอาณาจักรเรียกว่า “Passing off” แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกว่า “Palming off” หมายถึง การนำสินค้าของบุคคลอื่นไปทดแทนสินค้าของอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งการลงขายนี้จะอาศัยวิธีการทำสินค้าให้คล้ายกันเพื่อให้เกิดความสับสน กฎหมายเกี่ยวกับการลงขายมีรากฐานเดียวกันกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าซึ่งถือเป็นการละเมิดประการหนึ่ง แต่สิ่งที่กฎหมายว่าด้วยการลงขายให้ความคุ้มครอง คือ ชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) ในธุรกิจการค้า โดยถือว่าผู้เป็นเจ้าของชื่อเสียงเกียรติคุณในธุรกิจการค้ามีสิทธิในทางทรัพย์สินที่ควรได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย Buckley LJ ได้อธิบายไว้ว่า “บุคคลที่ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์อาจได้รับชื่อเสียงอันทรงคุณค่าในสินค้าที่เขาค้าขายหรือบริการที่เขาประกอบอยู่หรือในกิจการของเขา ซึ่งกฎหมายถือว่าชื่อเสียงดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ที่ผู้เป็นเจ้าของมีสิทธิได้รับความคุ้มครอง” และ Lord Langdale

ได้กล่าวไว้ใน คดี Perry V. Truefitt (1842) ซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่มีชื่อเสียงของอังกฤษในการละเมิดเกี่ยวกับการลงขายที่ขัดแย้งเป็นครั้งแรก โดยนายลีทฮาร์ท (Leathart) ผลิตสินค้าบำรุงเส้นผม โดยได้แสดงขั้นตอนการผลิตให้กับเพอร์รี่ (Perry) ช่วงทำผมผู้ตัดสินใจเรียกส่วนผสมนี้ว่า "ยาทาเม็กซิกันบาล์ม (Medicated Mexican Balm)" โดยเพอร์รี่ได้ทำการตลาดส่วนผสมภายใต้ชื่อ "เพอร์รี่เมดิเคทเม็กซิกันบาล์ม (Perry's Medicated Mexican Balm) และทรูฟิต (Truefitt) คู่แข่งของเพอร์รี่ได้สร้างผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกับส่วนผสมของ เพอร์รี่ ซึ่งได้ทำการตลาดภายใต้ชื่อ "ทรูฟิตเมดิเคทเม็กซิกันบาล์ม (Truefitt's Medicated Mexican Balm)" และใช้ขวดและฉลากที่ดูเหมือนผลิตภัณฑ์ของเพอร์รี่ ต่อมาเพอร์รี่ได้ส่งใบเรียกเก็บเงินกับทรูฟิตโดยอ้างว่าชื่อ "Medicated Mexican Balm" มีค่าสำหรับธุรกิจของเขาและเขาควรจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้งาน อย่างไรก็ตาม Lord Longdale ถือได้ว่าการบิดเบือนความจริงเป็นเหตุให้มีคำสั่งว่า "บุคคลจะไม่จำหน่ายสินค้าของตัวเองภายใต้คำกล่าวอ้างว่าสินค้านั้นเป็นของผู้อื่น" หรือกล่าวได้ว่า "บุคคลต้องไม่จำหน่ายสินค้าของตนโดยหลอกลวงว่าเป็นสินค้าของผู้ค้าอีกคนหนึ่ง" (พงษ์เดช วานิชกิตติกุล, 2543, หน้า 93-103)

รากฐานของพฤติกรรมการลงขาย คือ การละเมิดที่เกิดจากการหลอกลวงซึ่งเป็นเหตุอย่างเดียวนั้น ในกฎหมายระบบคอมมอนลอว์ที่เป็นการกระทำซึ่งนำมาประยุกต์ใช้ในความหมายอย่างกว้างได้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง แนวความคิดเกี่ยวกับการลงขายเป็นรูปแบบการละเมิดที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา สำคัญของกฎหมายว่าด้วยการลงขายบนพื้นฐานของกฎหมายระบบคอมมอนลอว์ เช่น คำพิพากษา ข้อบังคับที่เกี่ยวกับกฎระเบียบในกระบวนการและการเยียวยา เป็นต้น

แนวคิดเกี่ยวกับการลงขายได้รับการพัฒนาในศตวรรษที่ 19 กล่าวคือ "ไม่มีผู้ใดมีสิทธิแสดงสินค้าของตนเป็นสินค้าของบุคคลอื่นและไม่มีผู้ใดได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ใดๆ อุปกรณ์ หรือวิธีการอื่น โดยปราศจากการกระทำความผิดโดยตรงต่อผู้ที่ซื้อของจากตน" (Gamache & Jones, 1892) หรือ "ไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะแสดงสินค้าของเขาเป็นสินค้าของใครก็ได้" (A.G. Spalding & Bros. v A.W. Gamage Ltd., 1915)

ขอบเขตเดิมของการลงขายนั้นเกี่ยวข้องกับการนำเครื่องหมายการค้า หรือชื่อทางการค้าของคู่แข่งมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อจูงใจให้ผู้ซื้อเชื่อว่าสินค้าของผู้ใช้เครื่องหมายหรือชื่อทางการค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้า การละเมิดได้ขยายออกไปในรูปแบบของการลงขายเพื่อลดกิจกรรมของผู้ที่ไม่ใช่คู่แข่งซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าที่เหมือนกันหรือก่อให้เกิดความสับสนซึ่งเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการซึ่งแสดงว่าเป็นธุรกิจของโจทก์อันเป็นเท็จและจำเลยมีส่วนเกี่ยวข้องในวิธีการลงขายนั้น

การลงขายโดยทั่วไปคุ้มครองชื่อทางการค้าซึ่งเชื่อมโยงกับแหล่งที่มาของสินค้า เพื่อให้ทราบถึงการกระทำที่เป็นการลงขายนั้นโดยเจ้าของต้องพิสูจน์ให้ครบ 3 องค์ประกอบ (Vohra, 2009, pp. 29 - 30) ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบที่ 1 ได้แก่ ชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill)

ชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นหัวใจสำคัญของการเรียกร้อยค่าสินไหมทดแทนซึ่งถูกวางบรรทัดฐานไว้ในคดีของ Scan decor Development AB v Scan decor Marketing AB (1999) ซึ่งข้อเท็จจริงของคดีนี้มีความซับซ้อน สาระนั้นเกิดขึ้นจากกลุ่มบริษัท Scandecor ซึ่งมาจาก “Scandinavian décor” Scandecor International AB เป็นเครื่องหมายการค้าของสหราชอาณาจักรสองเครื่องหมาย “Scandecor” และเครื่องหมายโลโก้ที่เกี่ยวข้องจดทะเบียนใน Class ได้แก่ โปสเตอร์ ปฏิทิน และการ์ด ส่วน Scandecor Marketing AB เป็นผู้จัดทำนายแต่เพียงผู้เดียวในสหราชอาณาจักรและพื้นที่อื่น นอกจากนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย Scandecor กับผลิตภัณฑ์ภาพของตัวเองที่ทำปฏิทินและโปสเตอร์ในตลาดสหราชอาณาจักรโดยมีการกระจายสินค้าผ่านบริษัทในเครือ Scandecor Limited ในประเทศต่อมาเมื่อ Scandecor International ล้มละลายก็ถูกซื้อโดย Scandecor Development AB การล้มละลายทำให้ข้อตกลงระหว่าง Scandecor Marketing AB และ Scandecor Ltd. ยุติ แต่ทั้งสองบริษัทยังคงใช้เครื่องหมายการค้าในสหราชอาณาจักรต่อไป Scandecor Development AB จึงดำเนินการฟ้องละเมิดเครื่องหมายการค้า และศาลได้พิพากษาว่าหลังจากที่การอนุญาตยุติลงสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้านั้นกลับคืนสู่เจ้าของซึ่งสามารถใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าของตนได้ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าจะเป็นเหตุแห่งการหลอกลวงหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจของผู้รับอนุญาตเดิมเป็นอย่างไร หากผู้ได้รับใบอนุญาตเดิมเลิกทำธุรกิจที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวก็就不用เกิดการหลอกลวง กล่าวคือ “เป็นประโยชน์และความได้เปรียบของชื่อเสียงที่ดี เกียรติ และการเชื่อมโยงทางธุรกิจ มันเป็นอำนาจในการดึงดูดความสนใจซึ่งนำมาสู่ความเป็นตัวตน ไม่ใช่ปัญหาและความยากลำบากในการตัดสินใจเมื่อชื่อเสียงเกียรติคุณนั้นมีอยู่จริงสามารถมองเห็นได้จากกรณีศึกษาทั้ง 2 ที่มีรูปแบบตรงกันข้าม ได้แก่ คดี Stannard V. Reay (1967) บัคลีย์ รัสตัส (Buckley Justice Mr.) ซึ่งเกี่ยวกับคู่สัญญาทำร้านอาหาร Fish and Chips เคลื่อนที่ ซึ่งใช้ชื่อ “Mr Chippy” ต่อมามีผู้อ้างสิทธิโดยใช้เวลาเพียง 5 สัปดาห์ โดยโจทก์ขอสั่งห้ามโดยแสดงให้เห็นว่าโจทก์ได้สร้างชื่อเสียงทางการค้าและได้รับชื่อเสียงเกียรติคุณอย่างรวดเร็วโดยการใช้ชื่อดังกล่าว ซึ่งศาลได้วินิจฉัยว่า เวลาเพียงห้าสัปดาห์นั้นเพียงพอต่อการสร้างฐานลูกค้า แต่อย่างไรก็ตามคดีของ Compatibility Research Ltd v. Computer Psyche Co. Ltd. (1966) นั้นเป็นกรณีที่บริษัทสองแห่งจัดตั้งธุรกิจเกี่ยวกับการนัดหาคู่ ซึ่งโจทก์เริ่มต้นก่อนจำเลย 1 เดือน และทั้งสองบริษัทใช้สัญลักษณ์ของผู้ชายและผู้หญิงในการประชาสัมพันธ์ โจทก์พยายามแสดงให้เห็นว่าได้สร้างชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) ผ่านสัญลักษณ์เหล่านั้น แต่ทว่าสเตมปี เจ (Stamp J) ถือว่าระยะเวลาหนึ่งเดือนไม่นานพอที่จะสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณ มุมมองที่เป็นสิ่งสำคัญของกรณีนี้ คือ ความพยายามที่โจทก์สร้างชื่อเสียงเกียรติคุณในการทำให้สัญลักษณ์กลายเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนั้นถือได้ว่าเป็น “ภาระหนัก” ดังนั้น ชื่อเสียงเกียรติคุณจึง

ไม่จำเป็นต้องมีขนาดใหญ่ ในคดี Kevin Floyd Sutherland & Others v. V2 Music & Others (Liberty X) (2002) ศาลตัดสินว่าวง “Liberty” ซึ่งประสบความสำเร็จในปี ค.ศ. 1990 ยังคงมีชื่อเสียงเกียรติคุณเพียงพอที่จะคุ้มครองตนเองจากกลุ่มซึ่งเรียกว่า “Liberty X” จากการที่ยังถูกเรียกว่า “Liberty” แม้จะไม่ได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในปี ค.ศ. 1990 กลุ่มนี้ก็ยังมีความแฟนเพลงที่จงรักภักดีและอาจทำให้เกิดความสับสนขึ้นได้ ประเด็นเกี่ยวกับการมีชื่อเสียงเกียรติคุณนั้นเกิดขึ้นจากขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของชื่อเสียงเกียรติคุณนั้น ซึ่งโจทก์อาจคุ้มครองบางสิ่งในลอนดอนได้แต่ไม่ใช่ในปารีส ตัวอย่างเช่น ในทางตรงกันข้ามชื่อเสียงเกียรติคุณที่มายาวนานอาจจะหยุดการลงขายระหว่างประเทศได้

ในสหภาพยุโรปนั้น อนุสัญญากรุงปารีสเพื่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในปี 1883 กำหนดให้รัฐใดๆ ที่ลงนามในอนุสัญญาต้องคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของรัฐที่ลงนามทั้งหมด โดยไม่คำนึงว่าธุรกิจหรือชื่อเสียงเกียรติคุณนั้นจะอยู่ในสหราชอาณาจักรหรือไม่เท่าที่เครื่องหมายดังกล่าวยังเป็นที่รู้จักแพร่หลาย อย่างไรก็ตามในคดี Alain Bernardin et Compagnie v Pavilion Properties Limited (1967) ศาลตัดสินปฏิเสธที่จะให้คำสั่งห้ามการเปิดร้าน Crazy Horse Saloon ในลอนดอนแม้ว่าจะทำตามแบบบนห้องโถงในปารีสที่มีชื่อเสียง ผู้พิพากษาตัดสินว่าสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถแสดงกิจกรรมทางธุรกิจใด ๆ ในสหราชอาณาจักรแม้ว่าจะเป็นที่รู้จักกันดีในลอนดอน

อีกประเด็นที่ต้องพิจารณา คือ ความต้องการเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของกิจกรรม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองบริษัทที่ได้รับคำสั่งห้ามการใช้ชื่อในกลุ่มธุรกิจที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ตัวอย่างเช่น ความเป็นไปไม่ได้ที่บริษัทซึ่งทำธุรกิจขายรถยนต์จะป้องกันธุรกิจร้านอาหารนำชื่อที่เหมือนกันไปใช้ เช่นเดียวกับการละเมิดโดยส่วนใหญ่ปราศจากซึ่งประเด็นปัญหา แต่ในกฎหมายคอมมอนลอว์มีแนวทางที่หลากหลาย เช่น ในคดี Wombles Ltd v Wombles Skips Ltd. (1977) Wimbledon Common หนังสือ 'Wombles of Wimbledon Common' ได้กลายเป็นที่รู้จักและประสบความสำเร็จอย่างมาก เจ้าของลิขสิทธิ์ในหนังสือเล่มนี้คือบริษัท Wombles จำกัด ซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนคำว่า “Wombles” เป็นเครื่องหมายทางการค้าสำหรับใช้กับของเล่นและเสื้อผ้า จำเลยทำธุรกิจกำจัดขยะ จดทะเบียนชื่อว่า “Wombles Skips” (ภาชนะบรรจุขยะขนาดใหญ่) เป็นชื่อบริษัทและเริ่มทำการซื้อขายภายใต้ชื่อดังกล่าว โจทก์ผู้ฟ้องได้กล่าวหาจำเลยว่าทำการลงขายและฝ่าฝืนกฎหมายผู้บริโภคของออสเตรเลียฉบับที่ 18 ซึ่งศาลปฏิเสธที่จะออกคำสั่งแก่เจ้าของและตัวละครโทรทัศน์ที่รู้จักกันดี ศาลพิจารณาไม่ยอมรับว่าผู้ใช้ “Wombles Skips” จะเชื่อว่าการเชื่อมโยงระหว่างโจทก์และจำเลยซึ่งทำให้เกิดความสับสน อย่างไรก็ตามในคดี Annabel's (Berkeley Square) Ltd. V. G Schock (Trading as Annabel's Escort Agency) (1972) ซึ่งโจทก์ฟ้องจำเลยว่าได้ทำการลงขายให้สาธารณชนเข้าใจผิดว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโจทก์โดยการโฆษณาของ

Mr.Schock ว่ามีบางสิ่งเกี่ยวกับ Annabel's Club ของโจทก์ ศาลได้สั่งระงับชั่วคราวเพื่อยับยั้งผู้กระทำผิดจากการลงขายของภายใต้ชื่อ "Annabel's" ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้สำหรับไนท์คลับชั้นสูงของโจทก์ ศาลได้มีคำสั่งอนุญาตห้ามให้กับ Annabel's Escort Agency เนื่องจากชื่ออาจทำให้เกิดความสับสนกับไนท์คลับ "Annabel's" และอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ ในคดี Harrods Ltd v. Harrodian School Ltd (1996) โจทก์เป็นห้างสรรพสินค้าชื่อดังได้ฟ้องจำเลยซึ่งเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเอกชนโดยใช้ชื่อ The Harrodian School โดยกล่าวหาว่าจำเลยนั้นนำชื่อของโจทก์มาใช้อย่างไม่ถูกต้องทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิด แต่ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะทำให้เกิดความสับสนเพราะกิจการที่จำเลยทำอยู่ไม่ได้แข่งขันกับโจทก์ และศาลยังได้ถือเอากิจกรรมที่อยู่ในลักษณะเดียวกันของจำเลยด้วยว่าต้องเป็นดำเนินธุรกิจที่แข่งขันกับผู้ร้องเรียน

องค์ประกอบที่สอง ได้แก่ การแสดงข้อความอันเป็นเท็จ (Misrepresentation)

ในการดำเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการแสดงหรือการบรรยายนั้นต้องสร้างความสับสนในการเชื่อมโยงระหว่างสองผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้เพียงปริมาณที่ลงขายในตลาดซึ่งสินค้ามีลักษณะคล้ายไปในทางเดียวกับสินค้าอื่นที่ถูกลงขาย กฎเกณฑ์สำคัญของการแสดงข้อความอันเป็นเท็จคือ ความสับสนที่เกิดขึ้น ข้อยกเว้นของการแสดงข้อความอันเป็นเท็จเกิดขึ้น ดังตัวอย่างเช่น เมื่อการผูกขาดถูกทำลาย ความสับสนในตัวเองไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าการลงขาย ผู้ร้องเรียนยังต้องแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของการหลอกลวงซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายหรือรูปแบบ" ของสินค้าหรือโดยชื่อ โดยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จตามรูปแบบของสินค้าเป็นกลุ่มที่พบมากที่สุด กรณีที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ Reckitt and Colman Products v. Borden Inc. (1990) ที่นี้จำเลยขายน้ำมะนาวในภาชนะที่คล้ายกับภาชนะบรรจุมะนาวของ Jif Lemon แม้จะมีขนาดแตกต่างกันและมีป้ายชื่อแตกต่างกันศาลก็ยังคงถือได้ว่าการแสดงข้อความอันเป็นเท็จและมีคำสั่งห้ามกระทำต่อไป อย่างไรก็ตามการตัดสินในครั้งนี้นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เครื่องหมายการค้าไม่สามารถใช้คุ้มครองรูปทรง ดังนั้นการลงขายจึงเป็นเพียงการป้องกันเท่านั้น

การแสดงข้อความอันเป็นเท็จด้วยชื่อนั้นยากที่จะพิสูจน์ได้ ความยากนั้นได้ถูกเน้นในคดี Newsweek Inc v. British Broadcasting Corporation (1979) ซึ่งบีบีซีได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อว่า "Newsweek" ซึ่งเป็นชื่อของรายการโทรทัศน์ในปัจจุบันเนื่องจากใช้โลโก้ตามปกติและรูปแบบ อย่างไรก็ตามความจำเป็นในการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน การจับคู่ของข้อมูลทั่วไปที่มีความคล้ายคลึงกันของชื่อจะทำให้โอกาสในการถูกละเมิดมีเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งในคดี Arsenal Football Club plc v Matthew Reed (2001) ของที่ระลึกของอาร์เซนอลที่ไม่มีใบอนุญาตไม่สร้างความสับสนให้แก่สาธารณชน เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าของที่ระลึกที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดถูกวางตลาดเป็น "ต้นฉบับ" ซึ่งง่ายต่อการแยกแยะ

การแสดงข้อความอันเป็นเท็จนั้นในกฎหมายคอมมอนลอว์สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่

1. การแสดงข้อความอันเป็นเท็จอันเกิดจากการฉ้อฉล (Fraudulent Misrepresentation) กล่าวคือ การแสดงข้อความอันเป็นเท็จอันเกิดจากการฉ้อฉลนั้นเป็นเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นเมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทราบอย่างชัดเจนว่าการแสดงข้อเท็จจริงนั้นเป็นการแสดงที่ไม่เป็นจริงซึ่งทำให้บุคคลอื่นเข้าทำสัญญานั้น และยังเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มคนไม่เชื่อความจริงของการแสดงข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงนั้นหรือแม้แต่จากการประมาทในเรื่องของความจริง ผู้ร้องเรียนซึ่งเป็นเหยื่อของการแสดงข้อความอันเป็นเท็จสามารถเรียกร้องให้มีการเพิกถอนสัญญาและเรียกค่าเสียหายได้ จึงสรุปได้ว่าการแสดงข้อความอันเป็นเท็จอันเกิดจากการฉ้อฉล ประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้

- 1.1 ทราบว่าข้อความที่แสดงออกมานั้นเป็นข้อความอันเป็นเท็จ
- 1.2 ไม่เชื่อว่าข้อความที่แสดงออกมานั้นเป็นความจริง
- 1.3 ไม่สนใจว่าข้อความที่แสดงออกมานั้นเป็นความจริงหรือเท็จ

มีกรณีศึกษาของศาลสูงสหราชอาณาจักรในคดี Derry v. Peek (1889) ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริง คือบริษัท Plymouth Tramways Co. ได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติของสภา (Act of Parliament) ให้ประกอบกิจการรถรางโดยใช้สัตว์ลากจูงเท่านั้น หากเป็นกรณีอื่นต้องได้อนุญาตจากสภาหอการค้าก่อน เมื่อบริษัทยื่นขออนุญาตในการประกอบกิจการรถรางโดยเชื่อว่าจะได้รับอนุญาตให้ในระบบไอน้ำ จึงเกิดกรณีขึ้นว่าบริษัทได้ทำหนังสือเชิญชวนให้บุคคลเข้าซื้อหุ้นของบริษัทโดยระบุว่าบริษัทได้รับอนุมัติให้ใช้รถรางระบบไอน้ำทำให้ผู้ซื้อหุ้นหลงเชื่อแล้วเข้าซื้อหุ้นของบริษัท ต่อมาปรากฏว่า สภาหอการค้าปฏิเสธคำขออนุญาตเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย ผู้ถือหุ้นจึงฟ้องกรรมการบริษัทให้รับผิดชอบจากการแสดงข้อความอันเป็นเท็จโดยฉ้อฉล ซึ่งศาลเห็นว่า กรรมการของบริษัทไม่ได้ฉ้อฉลเพราะเชื่อโดยสุจริตว่าจะได้รับการอนุญาตจากสภาหอการค้าให้ใช้รถรางระบบไอน้ำ ดังนั้นหากไม่ครบองค์ประกอบซึ่งต้องมีเจตนา ในการฉ้อฉลก็จะไม่เป็นการฉ้อฉล

2. การแสดงข้อความอันเป็นเท็จโดยเกิดจากความประมาทเลินเล่อ (Negligent Misrepresentation) กล่าวคือ ฝ่ายที่พยายามจงใจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมทำสัญญานั้นโดยทำหน้าที่ในการดูแลเอาใจใส่อย่างรอบคอบในเรื่องความถูกต้องของความเป็นจริงซึ่งอาจนำไปสู่การเข้าทำสัญญาของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง หากการดูแลอย่างสมเหตุสมผลเช่นนี้เพื่อให้แน่ใจว่าความจริงที่ได้แสดงออกไปนั้นไม่ได้ถูกนำมาใช้โดยบุคคลที่อาจเป็นเหยื่อของการแสดงข้อความอันเป็นเท็จโดยประมาท การแสดงข้อความอันเป็นเท็จนั้นอาจเกิดขึ้นได้ในบางกรณี เช่น การแสดงข้อเท็จจริงโดยไม่ระมัดระวังหรือไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะเชื่อในความจริงของคำที่แสดงออกมานั้น เช่นเดียวกันกับการ

แสดงข้อความอันเป็นเท็จโดยการฉ้อฉลผู้ร้องเรียนซึ่งเป็นเหยื่อของการแสดงข้อความอันเป็นเท็จสามารถเรียกร้องให้มีการเพิกถอนสัญญาและเรียกค่าเสียหายได้

3. การแสดงข้อความอันเป็นเท็จโดยไร้เดียงสา (Innocent Misrepresentation) เป็นการให้ข้อมูลที่ผิดแล้วทำให้คู่สัญญาเข้าทำสัญญา แต่บุคคลที่แสดงข้อความที่เป็นเท็จนั้นแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่กระทำนั้นมีเหตุทำให้เชื่อว่าสิ่งที่แสดงออกไปนั้นเป็นความจริง ผู้ร้องเรียนที่ตกเป็นเหยื่อของการแสดงข้อความอันเป็นเท็จนี้ยังสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้แต่ไม่สามารถเพิกถอนสัญญาได้

องค์ประกอบที่สาม คือ ความเสียหาย (Damage) หรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหาย Goddard LJ ตั้งข้อสังเกตใน Daper v. Trist and Tristbestos Brake Linings Ltd. (1939) ว่า หากกฎหมายสมมติว่า ถ้าชื่อเสียงเกียรติคุณของธุรกิจของมนุษย์ถูกแทรกแซงโดยการลงขายสินค้า ความเสียหายจากสิ่งเหล่านั้น กรณีนี้โจทก์ก็สามารถอ้างสิทธิได้โดยบนพื้นฐานของความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง กรณีที่สำคัญคือ Stringfellow v. McCain Foods (GB) Ltd. (1984) กรณีนี้โจทก์เป็นเจ้าของไนท์คลับและอ้างว่าการใช้ฉากดิสโก้ของ McCain เพื่อโปรโมตชิป “สตริงเฟลโลว์” จะสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงเกียรติคุณของไนท์คลับของเขา การกระทำส่งผลให้เกิดการแสดงข้อความอันเป็นเท็จไม่ได้อยู่ในข้อและประการที่สองไม่มีความเสียหายที่ชัดเจน

ความขัดแย้งที่ศาลตีความองค์ประกอบทั้งสามประการในความหมายว่าการลงขายไม่ได้เป็นเหมือนเหล็กหล่อที่จะคุ้มครองทุกพื้นที่ของทรัพย์สินทางปัญญา แต่อย่างไรก็ตามก็สามารถใช้เป็นเครื่องมือเพิ่มเติมที่นำมาใช้ได้เช่นเดียวกับการละเมิดอื่นๆ ซึ่งภาระในการพิสูจน์นั้นอยู่กับผู้ร้องเรียน ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการลงขาย คือ คนส่วนใหญ่ต้องการการการแสดงออกเพื่อการคุ้มครองความเสียหาย ดังนั้นการลงขายจึงเป็นความเสียหายประการหนึ่งที่เกิดขึ้นจริง ในด้านบวกอีกประการหนึ่งเป็นการพัฒนาขอบเขตของกฎหมายในการขายสินค้าและภาพลักษณ์ (Understanding passing off, 2014)

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าการลงขายมีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ดังนี้

1. เจ้าของผลงานเป็นเจ้าของชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) ซึ่งชื่อเสียงเกียรติคุณนั้นผู้วิจัยขอสรุปจากการศึกษาได้ว่า เป็นสินทรัพย์เชิงพาณิชย์ประเภทหนึ่งที่เจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของสินค้าสร้างขึ้นเพื่อให้ธุรกิจหรือสินค้าของตนเป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน

2. มีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จโดยผู้อื่นกระทำการหลอกลวงประชาชน (Misrepresentation) ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าเป็นการแสดงข้อความไม่ว่าจะเป็นในลักษณะใดก็ตามที่บิดเบือนจากความเป็นจริงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหลอกลวงสาธารณชนให้เกิดความสับสนหลงผิด

3. เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือสินค้าที่แท้จริงได้รับความเสียหาย หรือมีแนวโน้มที่จะได้รับความเสียหายอันเป็นผลมาจากการแสดงข้อความอันเป็นเท็จนั้น (Damage)

ในแคนาดาสภาขุนนางในคดี A.G. Spalding & Bros. v A.W. Gamage Ltd. (1915) ได้ระบุลักษณะต่างๆ ไว้ 5 ประการสำหรับการกระทำลวงขายไว้ ได้แก่ (พงษ์เดช วานิชกิตติกุล, 2543)

3.1 การแสดงข้อความอันเป็นเท็จ (Misrepresentation) เป็นการบิดเบือนข้อความหรือแสดงข้อความที่ไม่เป็นจริงอันได้แก่ แหล่งที่มาของสินค้า ตราสินค้าเป็นเท็จ เป็นต้น

3.2 การทำเพื่อการค้า (Made by a trader in the course of trade) หมายถึง การกระทำนั้นต้องทำไปเพื่อประโยชน์ทางการค้า

3.3 คาดหวังให้ลูกค้าของตนหรือผู้บริโภคสินค้าหรือบริการ (To prospective customers of his or ultimate consumers of goods or services supplied by him) หมายถึง การกระทำนั้นต้องคาดหวังในตัวสินค้าหรือบริการที่ได้ทำให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคของตน เช่น ให้ลูกค้าเชื่อว่าสินค้านั้นเป็นของตน

3.4 ต้องการทำลายธุรกิจหรือชื่อเสียงเกียรติคุณของผู้ค้ารายอื่น (Which is calculated to injure the business or goodwill of another trader) หมายถึง ในการลวงขายนั้นต้องมีเจตนาทำลายธุรกิจของผู้อื่นทั้งในด้านชื่อเสียง การค้า ทำให้ไม่สามารถขายสินค้าหรือบริการได้ มุ่งเน้นไปที่ผู้ค้าที่มีประเภทรูจักคล้ายกัน

3.5 ก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจหรือชื่อเสียงเกียรติคุณของลูกค้ารายอื่น (Which causes actual damage to a business of goodwill of the trader by whom the action is brought) หมายถึง ทำให้ธุรกิจและชื่อเสียงของผู้อื่นเสียหายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทเดียวกันหรือชื่อคล้ายกัน ทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดเกี่ยวกับชื่อเสียงเกียรติคุณของเจ้าของธุรกิจที่แท้จริง

พฤติกรรมการลวงขายนั้นเป็นการกระทำละเมิด วัตถุประสงค์ของกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิด คือ การคุ้มครองชื่อเสียงเกียรติคุณในเชิงพาณิชย์ (Commercial Goodwill) และเพื่อให้แน่ใจว่าชื่อเสียงทางธุรกิจจะไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ ชื่อเสียงเกียรติคุณของธุรกิจถือเป็นสินทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์สินชนิดหนึ่ง กฎหมายคุ้มครองสินทรัพย์เหล่านี้จากการลวงละเมิด สิ่งที่ได้รับการคุ้มครองคือ สินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ การละเมิดโดยการลวงขายนั้นไม่ถูกจำกัดเฉพาะใช้กับชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของสินค้าหรือธุรกิจ แต่ได้ขยายเนื้อหาให้ครอบคลุมถึงเนื้อหาที่สื่อความหมายอื่นๆ เช่น คำขวัญหรือภาพโฆษณาทางโทรทัศน์วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ที่สามารถนำเครื่องหมายดังกล่าวไปเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ของใจทุกได้โดยมีเงื่อนไขว่าวัสดุสื่อความหมายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของชื่อเสียงเกียรติคุณของสินค้า นักกฎหมายคอมมอนลอว์ตั้งข้อสังเกตถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับขอบเขตที่แท้จริงของพฤติกรรมการลวงขายในรูปแบบของกฎหมายว่าด้วยการละเมิดของสหราชอาณาจักร ความไม่แน่นอนนี้ไม่ได้ช่วยป้องกันการใช้มาตรการที่เพิ่มขึ้น แต่ก็ปราศจากเหตุผลในการขยายขอบเขตความรับผิดชอบตามกฎหมายภายใต้การยอมรับหลักเกณฑ์ทางวากมาากกว่าการอธิบายถึง

รากฐานของการลงขาย ผลที่ตามมาคล้ายกับการลงขายกลายเป็นสื่อของความพยายามใช้สิทธิรูปแบบใหม่ ดังนั้นจึงเป็นไปได้ยากที่จะนิยามคำว่า พฤติกรรมลงขาย แต่อย่างไรก็ตามชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) การแสดงข้อความอันเป็นเท็จ (Misrepresentation) และความเสียหาย (Damage) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของพฤติกรรมลงขายซึ่งองค์ประกอบทั้งสามนั้นต้องเชื่อมโยงกัน เช่น การแสดงข้อความอันเป็นเท็จของจำเลยต้องทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเกี่ยวกับชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) เป็นต้น

กฎหมายว่าด้วยการลงขายนั้นยากต่อการนิยาม แต่มีบทบาทเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลหนึ่งนำเสนอสินค้าหรือบริการของตนโดยปลอมเป็นสินค้า หรือบริการของผู้อื่นและยังป้องกันไม่ให้บุคคลหนึ่งถือครองสินค้า หรือบริการของตนโดยแสดงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือการเชื่อมโยงกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งไม่ได้เป็นความจริง พฤติกรรมลงขายเป็นไปตามกฎหมายคอมมอนลอว์ที่ใช้สำหรับเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนซึ่งได้รับชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) พอสมควร เพื่อป้องกันการใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตของบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นวิธีแก้ปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้าสำหรับผู้ค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแต่มีชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) ผ่านการใช้เครื่องหมายการค้าซึ่งกฎหมายว่าด้วยการลงขายช่วยในการคุ้มครองการกระทำกับสินค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนด้วยวิธีการลงขาย

การลงขายนั้นตามกฎหมายไทยไม่มีบัญญัติความหมายไว้ แต่มีการนิยามไว้ในคำพิพากษา รวมถึงนิยามลักษณะของการกระทำการลงขาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

พฤติกรรมลงขาย หมายถึง ความผิดที่กระทำโดยบุคคลที่ขายสินค้าหรือดำเนินธุรกิจอื่นๆ ภายใต้อุปกรณ์การค้า คำอธิบาย หรือในลักษณะอื่นเพื่อหลอกลวงให้ประชาชนเชื่อว่าสินค้าหรือธุรกิจนั้นเป็นของบุคคลอื่น บุคคลผู้ถูกละเมิดมีสิทธิที่จะดำเนินคดีสำหรับความเสียหายและขอให้คำสั่งห้ามการกระทำนั้นเพื่อยับยั้งบุคคลผู้ละเมิดในอนาคต (W.A. Jowitt, E. Jowitt & Walsh (1977))

“การลงขาย หมายถึง การที่บุคคลเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่น จึงเป็นการทำให้สาธารณชนทั่วไปคิดว่าสินค้าของผู้ที่ลงขายเกี่ยวข้องกับสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่น” (วิส ดิงสมิตร, 2542)

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า มิได้นิยามคำว่าลงขาย แต่ให้มีผู้ให้คำจำกัดความว่า การลงขาย คือ การขายสินค้าในลักษณะที่ทำให้ผู้ซื้อสินค้าหรือประชาชนทั่วไปเข้าใจผิดหรือสับสนหลงผิดว่าสินค้าของผู้ขายเป็นของหรือมีส่วนเกี่ยวข้องทางใดทางหนึ่งกับเจ้าของเครื่องหมายการค้ารายอื่น

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1120/2511 วินิจฉัยว่าการกระทำที่เป็นการลงขายมีความหมายกว้างขวางมาก ไม่จำเป็นว่าสินค้าที่ทำขึ้นต้องเป็นชนิดเดียวกันหรือประเภทเดียวกัน

เท่านั้น ซึ่งแปลความหมายได้ว่าไม่ใช่แค่การลงในวัตถุเท่านั้น หากรวมถึงการลงในความเป็นเจ้าของด้วย (บุญมา เทชะวนิช, 2555) ยังมีตัวอย่างของการลงขายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น เมื่อเดือนมิถุนายน 2561 มีการจับกุมชาวเวียดนามที่แอบอ้างร้านหมูกระทะชื่อดังในพื้นที่โดยทำป้ายโฆษณาปลอมไปติดตามสถานที่ต่างๆ โดยเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ เมื่อลูกค้าสั่งซื้อก็จะส่งหมูเนาไปให้ลูกค้าส่งผลให้ผู้บริโภคเดือดร้อน และร้านค้าที่ถูกแอบอ้างชื่อได้ถูกลูกค้าโทรไปต่อว่า เช่น ร้านหมูกระทะย่านสุทธิสาร ทำให้เสียชื่อเสียง จึงได้ตรวจสอบป้ายโฆษณาพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ทำให้ร้านหมูกระทะที่ถูกแอบอ้างชื่อได้รับความเสียหายอย่างมาก ยังมีการลงขายกรณีของศรีสวัสดิ์เงินติดล้อ ที่ถูกละเมิดเครื่องหมายบริการจนทำให้ประชาชนสับสนหลงผิด อันเนื่องมาจากบริษัท เอไอจี ได้ซื้อสินทรัพย์ของบริษัทศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล และเครื่องหมายการค้า ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ ซึ่งประมูลขายให้ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและนำไปขายต่อให้กับบริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส ซึ่งกลายเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวและได้เปลี่ยนเป็นบริษัทเงินติดล้อ ต่อมาเมื่อธุรกิจประเภทเดียวกันตั้งขึ้นมาใหม่ชื่อบริษัทศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ ใช้คำว่าศรีสวัสดิ์ และเปิดสำนักงานใกล้เคียงกัน ทำให้เกิดความสับสน บริษัทเงินติดล้อจึงได้ยื่นฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและชนะคดี ซึ่งขณะนี้คดีดังกล่าวได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ซึ่งคดีนี้เป็นกรณีของการกระทำเกี่ยวกับการค้าที่ไม่เป็นธรรม และเป็นการทำให้เกิดความสับสนในเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นกรณีของการลงขายได้เช่นกัน

ในหนังสือกฎหมายของเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้า (Kerly's Law of Trademarks and Trade names) นิยามคำว่า การลงขาย หมายถึง การฟ้องร้องความผิดต่อจำเลยที่แสดงออกทางการค้าโดยมีเจตนาแสดงให้เห็นว่าสินค้าหรือธุรกิจของเขาเป็นของโจทก์ ซึ่งไม่มีความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นตัวแทนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง หรือการใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์แม้บางส่วน หรือเครื่องหมายการค้าหรือสินค้าใดๆ ที่มีลักษณะคล้ายกับสิ่งเช่นนั้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าชนิดเดียวกันที่ไม่ใช่สินค้าของโจทก์ในลักษณะที่จะทำให้ผู้ซื้อสินค้าเข้าใจว่าเป็นสินค้าของโจทก์ (Keeling, Lewelyn, Mellor, Moody-Stuart, Berkeley, Chantrielle & Duncan, 2018)

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอสรุปคำนิยามของการลงขาย กล่าวคือ วิธีการหลอกให้ผู้ซื้อหรือสาธารณชนสับสนหลงผิดในวัตถุ หรือแหล่งที่มา หรือเครื่องหมายการค้าว่าเป็นของที่เกี่ยวข้องหรือมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง ไม่ว่าจะเป็นสินค้า บริการ หรือธุรกิจชนิดเดียวกันหรือต่างกันก็ตาม ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นสาเหตุให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงได้รับความเสียหายเชิงพาณิชย์และถูกลดทอนชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) ของสินค้าหรือบริการหรือธุรกิจของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงนั้น

กฎหมายว่าด้วยการลงขายสามารถสรุปสาระสำคัญได้ว่าไม่มีใครที่จะยอมให้สินค้าของเขาเป็นของผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ประกอบที่โจทก์ต้องพิสูจน์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นซึ่งเรียกว่า “Classical Trinity” อธิบายได้ดังนี้

ประการแรก เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นต้องสร้างความนิยมหรือชื่อเสียงให้กับสินค้าหรือบริการของเขาให้อยู่ในใจของผู้บริโภคโดยเชื่อมโยงกับสิ่งที่ระบุไว้เฉพาะกับตัวสินค้าหรือบริการที่ได้นำเสนอต่อสาธารณชน และสิ่งเช่นว่านั้นได้รับการยอมรับจากสาธารณชนซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินค้าหรือบริการของโจทก์ ประการที่สองโจทก์ต้องแสดงให้เห็นถึงความผิดของจำเลยที่มีต่อสาธารณะหรืออาจทำให้ประชาชนเชื่อว่าสินค้าหรือบริการที่จำเลยเสนอนั้นเป็นสินค้าหรือบริการของโจทก์ และประการที่สามนั้นโจทก์ต้องแสดงให้เห็นว่าโจทก์ได้รับความทุกข์ทรมานหรือการกระทำความผิดในลักษณะเดียวกันนั้นว่าเขามีแนวโน้มที่จะประสบความเสียหายด้วยเหตุผลของความเชื่อผิดๆ ที่เกิดจากการแสดงข้อความอันเป็นเท็จของจำเลยว่าแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการของจำเลยมาจากที่เดียวกับของโจทก์

กฎหมายของสหราชอาณาจักรจำแนกประเภทของการลงขายไว้ 2 ประเภท ดังนี้

1. Classical Passing off เป็นการลงขายในกรณีผู้ค้าที่มีสินค้าของตนแต่นำเครื่องหมายการค้าหรือลอกลงว่าสินค้าของตนเป็นสินค้าของผู้ค้าอีกคน
2. Extended Passing off เป็นการลงขายในกรณีของการใช้ชื่อเสียงของสินค้านำรายอื่นที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วมาบรรยายหรือใช้ชื่อสินค้าโดยแสดงว่าคุณภาพของสินค้าของตนดี

ในปัจจุบันการลงขายนั้นมีการพัฒนารูปแบบการกระทำ เรียกว่า การลงขายย้อนกลับ (Reverse Passing off) เป็นการกระทำในลักษณะนำเครื่องหมายการค้าของตนไปติดกับสินค้าหรือบริการของผู้อื่น โดยนำเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงของสินค้านั้นออกไป การกระทำนี้เป็นการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้า แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะได้แก่ การลงขายย้อนกลับโดยชัดแจ้ง (Express Reverse Passing off) เป็นวิธีการนำเครื่องหมายการค้าของตนไปใช้กับสินค้าของผู้อื่น โดยนำเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงของผู้อื่นออกจากสินค้านั้นและการลงขายย้อนกลับโดยปริยาย (Implied Reverse Passing off) เป็นการนำสินค้าออกขายต่อแบบไม่มีเครื่องหมายการค้า โดยนำเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงออกไป (นินนาท บุญยะเดช, 2552)

กฎหมายคอมมอนลอว์มีความสับสนในการกระทำของการลงขายย้อนกลับแต่ในขณะนี้กลับเป็นที่ยอมรับว่าการลงขายย้อนกลับโดยแท้จริงแล้วเป็นการกระทำละเมิดที่มีรูปแบบที่ซับซ้อนและสามารถนำมาปรับใช้ซึ่งกลายเป็นรูปแบบการลงขายที่มีขอบเขตกว้างขึ้น (Mohta, 2004)

การลงขายย้อนกลับเกิดขึ้นเมื่อจำเลยทำการแสดงข้อความอันเป็นเท็จว่าสินค้า หรือบริการไม่ใช่ของโจทก์ และข้อเท็จจริงนั้นบิตเบือนว่าสินค้าของโจทก์เป็นของจำเลย กล่าวคือเมื่อผู้ขายคนหนึ่งขายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าให้กับผู้ขายคนที่สองและผู้ขายคนที่สองขายสินค้าหลังจากลบ

เครื่องหมายการค้าของผู้ขายคนที่หนึ่งซึ่งไม่ได้มีลักษณะการกระทำอย่างการลงขายโดยตรง เพราะการลงขายโดยตรงนั้นเป็นการที่ผู้ขายคนที่สองขายสินค้าของตนเองภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้ขายคนที่หนึ่ง การลงขายโดยตรงคือการเปลี่ยนเส้นทางการขายจากผู้ขายคนที่หนึ่งเป็นผู้ขายคนที่สอง นอกจากนี้ในการลงขายโดยตรงนั้นสินค้าถูกขายภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้ขายคนที่หนึ่งหรือเครื่องหมายที่คล้ายกันอันอาจทำให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขายคนที่หนึ่ง ผู้บริโภคอาจชี้ให้เห็นข้อบกพร่องในสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายคนที่หนึ่ง ดังนั้น การลงขายโดยตรงจึงสามารถทำลายชื่อเสียงของผู้ขายคนที่หนึ่งได้ แต่การลงขายย้อนกลับไม่ทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งคำนิยามของการลงขายย้อนกลับนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขายคนที่หนึ่งจะไม่ได้ติดไปกับสินค้าและผู้ใช้งาน หรือผู้บริโภคคนสุดท้ายจะไม่ได้เห็นเครื่องหมายการค้า นั้น แต่ผู้ขายคนที่สองอาจได้รับชื่อเสียงจากการขายสินค้านั้น

นิยามศัพท์ของบอร์ชาร์ด (Borchard's Terminology) เกี่ยวกับการลงขายย้อนกลับโดยชัดแจ้ง (Express Reverse Passing off) เกิดขึ้นเมื่อผู้ขายคนที่สองซื้อสินค้าจากผู้ขายคนที่หนึ่ง และนำเครื่องหมายการค้าของผู้ขายคนที่หนึ่งออกและขายสินค้าที่แทนที่ด้วยเครื่องหมายการค้าอื่นซึ่งโดยทั่วไปเป็นของผู้ขายคนที่สอง สำหรับการลงขายย้อนกลับโดยปริยาย (Implied Reverse Passing off) เกิดขึ้นเมื่อผู้ขายคนที่สองนำเครื่องหมายการค้าของผู้ขายคนที่หนึ่งออกแล้ว แต่ขายสินค้านั้นโดยปราศจากเครื่องหมายการค้า ซึ่งบอร์ชาร์ดมองว่าการขายดังกล่าวเป็นการยืนยันโดยนัยว่าผู้ขายคนที่สองคือผู้ริเริ่มผลิตภัณฑ์ เมื่อพิจารณาการลงขายย้อนกลับทั้งสองประเภทแล้วเป็นการใช้สินค้าของผู้อื่นอย่างไม่เหมาะสมในการเพิ่มชื่อเสียงให้ตนเอง (Pollack, 2010)

กฎหมายเป็นเรื่องของข้อเท็จจริง การที่จะเข้าใจอย่างชัดเจนในหลักการนั้นต้องจำแนกสถานการณ์ที่มีความแตกต่างที่เป็นจริงซึ่งนำมาสนับสนุนลักษณะของกฎหมาย ดังนั้นจึงได้จำแนกการลงขายย้อนกลับออกเป็น 3 รูปแบบ ประกอบด้วย (Pollack, 2010, pp. 7-10)

1. Non-marking เกิดขึ้นเมื่อผู้ขายคนที่หนึ่งขายสินค้าแบรนด์ให้ผู้ขายคนที่สอง และผู้ขายคนที่สองจะเอาเครื่องหมายการค้าออกสินค้าเหล่านี้ก่อนใช้หรือนำไปเสนอขาย

2. Mismarking ยังเริ่มจากผู้ขายคนที่หนึ่งขายสินค้าแบรนด์ให้ผู้ขายคนที่สอง และผู้ขายคนที่สองจะเอาเครื่องหมายเดิมออกแล้วเพิ่มเติมขั้นตอนในการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนหรือของบุคคลที่สาม

3. Solicitation Misbranding เกิดขึ้นเมื่อผู้ขายคนที่สองมีสินค้าของตนเองเพื่อจะขายโดยใช้ตัวอย่างของสินค้าที่มีตราสินค้าของผู้ขายคนที่หนึ่งหรือการแสดงภาพของสินค้าที่มีตราสินค้าของผู้ค้า โดยปราศจากการมองเห็นเครื่องหมายการค้าของผู้ขายคนที่หนึ่ง

อย่างไรก็ตาม วิธีการแข่งขันทางการค้าโดยอาศัยความมีชื่อเสียงของบุคคลอื่นในประเทศสหรัฐอเมริกาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ค้าคนแรกอาจไม่ชัดเจนเพราะผู้ค้าคนแรกนั้นได้รับเงินจาก

การขายครั้งแรกแล้ว แต่ศาลสหพันธรัฐภาค 9 ของสหรัฐอเมริกาได้อธิบายความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ค้าคนแรกไว้ว่า ในกรณีของ Reverse Palming off เจ้าของสินค้าที่แท้จริงต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงสินค้าและชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) ที่เกิดขึ้นเพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้ถึงแหล่งที่มาของสินค้าอย่างถูกต้อง แต่ในขณะเดียวกันผู้ซื้อก็ไม่ได้รับรู้ถึงแหล่งที่มาของสินค้าที่แท้จริงและถูกหลอกลวงให้เชื่อว่ามีแหล่งที่มาจากที่อื่น สำหรับในประเทศไทยหากผู้ค้าที่สองซื้อสินค้าของผู้ค้าคนแรกนำมาเปลี่ยนป้ายชื่อสินค้าหรือเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าเดิมของผู้ค้าคนแรกไปเป็นของผู้ค้าคนที่สองแล้วจำหน่ายต่อไปให้แก่ผู้ซื้อจะมีความผิดฐานลงขายหรือไม่ นั้น เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติในมาตรา 46วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แล้ว ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีความผิดหรือไม่ เพราะกฎหมายใช้ถ้อยคำว่า “...เอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น” การจะแปลความในทำนองกลับกันว่า “เอาสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไปลงขายว่าเป็นสินค้าของตน” ดูจะขัดแย้งกับถ้อยคำในกฎหมายอย่างชัดเจน ดังนั้น ในกรณีที่มีการลงขายแบบย้อนกลับ (Reverse Passing off) ศาลไทยอาจต้องนำบทกฎหมายอื่นมาปรับใช้ เช่น ละเมิด การใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือการใช้สิทธิที่มีแต่จะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น (พงษ์เดช วานิชกิตติกุล, 2543, หน้า 93-103)

2.2 หลักการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าในมุมมองของผู้ค้าหรือผู้ผลิตถือเป็นเครื่องหมายแสดงความเป็นเจ้าของสินค้า แหล่งที่มาและคุณภาพของสินค้า แต่สำหรับผู้บริโภคหรือผู้ซื้อเห็นเครื่องหมายการค้าเป็นการแสดงความแตกต่างของสินค้า เมื่อเครื่องหมายการค้าก่อให้เกิดสิทธิต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าเพื่อให้เกิดคุณภาพสินค้า และเพื่อให้ผู้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ

ประโยชน์ของเครื่องหมายการค้าแบ่งเป็น 4 ประการ ได้แก่

1. ใช้ในการบอกถึงแหล่งที่มาของสินค้า (Product Indication) กล่าวคือ การสร้างความเกี่ยวพันระหว่างสินค้ากับเจ้าของสินค้า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนกับสินค้าหรือเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น
2. ใช้ในการบอกความแตกต่างของสินค้า (Product Differentiation) เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถเห็นความแตกต่างของสินค้าได้อย่างชัดเจน และสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างถูกต้อง ไม่ทำให้เกิดความสับสน
3. สามารถใช้เป็นการประกันคุณภาพของสินค้า (Quality Guarantee) เป็นการรับประกันว่าสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าชนิดเดียวกันไม่ว่าวางขายที่ใดก็มีคุณภาพและมาตรฐานเหมือนกัน ซึ่งผู้ซื้อเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า โดยเฉพาะการได้รับเครื่องหมายรับรองซึ่งทำให้ผู้ผลิตต้องคงคุณภาพของสินค้าให้มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

4. ช่วยในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า (Advertising and Public Relations)

กล่าวคือจะทำให้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภครู้จักสินค้าได้มากขึ้น เพราะเครื่องหมายการค้าจะทำให้ผู้บริโภคจดจำสินค้าได้ดี และตรงกลุ่มเป้าหมาย เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะโดดเด่นจะทำให้ผู้บริโภคสนใจและไม่สับสนหลงผิดในการเลือกซื้อสินค้า เพราะเอกลักษณ์และความโดดเด่นของเครื่องหมายการค้าที่น่าสนใจนั้น

2.2.1 หลักการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

การคุ้มครองเครื่องหมายการค้านี้มีเหตุผลในการคุ้มครองโดยแยกออกเป็นมุมมองในแต่ละด้าน ซึ่งจำแนกออกเป็น 3 ด้าน (ปริญญา ตีผดุง, 2530, หน้า 37-38) ดังนี้

- ด้านเจ้าของเครื่องหมายการค้า

ผู้ประกอบการการค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าหรือบริการของตนถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการที่จะห้ามกิจการค้าอื่นไม่ให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับของตนสำหรับสินค้าหรือบริการชนิดเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน การใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นอาจทำให้ผู้บริโภคฝังใจว่าสินค้าหรือบริการที่วางขายหรือเปิดบริการอยู่โดยกิจการค้าอื่นเป็นสินค้าหรือบริการของกิจการค้าที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ด้วยผลของการที่ผู้บริโภคอาจมีความรู้สึกสับสนได้ ย่อมส่งผลให้การดำเนินธุรกิจการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหาย เจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงต้องการให้มีการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้กิจการค้าอื่นนำเครื่องหมายการค้าของตนไปใช้โดยไม่ชอบ

- ด้านผู้บริโภค

การปล่อยให้มีการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นโดยไม่ชอบย่อมเป็นการเสี่ยงต่อการทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนได้ และการที่ต้องเสี่ยงต่อการทำให้ผู้บริโภคสับสนนี้เองเป็นเหตุที่จะต้องคุ้มครองเครื่องหมายการค้า เนื่องจากต้องมีการป้องกันมิให้เกิดความสับสนเข้าใจผิด จึงต้องเป็นที่แน่นอนสำหรับผู้บริโภคที่จะมีการให้ความคุ้มครองตามกฎหมายกรณีที่เกิดการกระทำอันเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า

- ด้านสาธารณชนทั่วไป

สำหรับสาธารณชนทั่วไปนั้นมีส่วนได้เสียที่บังคับให้ต้องมีการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ในส่วนที่เครื่องหมายการค้าทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ นับได้ว่าเครื่องหมายการค้ามีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ หากมิได้มีการป้องกันการใช้เครื่องหมายการค้าในทางที่ปฏิบัติต่อหน้าที่ดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว ก็เป็นการขัดต่อประโยชน์สาธารณชนอย่างยิ่ง

2.2.2 หลักพื้นฐานที่นำมาสู่การคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

ความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับที่มาของกฎหมายเครื่องหมายการค้าเชิงเปรียบเทียบของระบบเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศหรือกลุ่มประเทศที่ต่างกันแยกออกได้เป็น 2 ระบบ ดังนี้

2.2.2.1 การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการใช้

แนวคิดของระบบนี้เกิดจากกฎหมายคอมมอนลอว์โดยหลักกฎหมายมาจากคำพิพากษาของศาล ประเทศที่ใช้ระบบนี้ก็จะมีการกำหนดวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าควบคู่ไปด้วย ซึ่งประเทศที่ใช้ระบบนี้ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และประเทศอื่นที่ถือระบบกฎหมายของสหราชอาณาจักร (วิชัย อริยะนันทกะ, 2530, หน้า 40)

หน้าที่ของเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่ต้องให้ความคุ้มครอง การใช้เครื่องหมายการค้าเพียงอย่างเดียวสามารถจะทำให้เครื่องหมายการค้าทำหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนแล้ว หากไม่นำเครื่องหมายการค้ามาใช้ สาธารณชนไม่สามารถรู้จักเครื่องหมายการค้า ย่อมไม่เกิดความสับสนของผู้บริโภคจากการที่ผู้อื่นนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ได้ ดังนั้น ผลของหลักข้อนี้คือ เครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครองโดยไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน (วิชัย อริยะนันทกะ, 2530, หน้า 40)

การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการใช้ กล่าวคือ การที่ผู้ใดนำเครื่องหมายการค้าออกใช้กับสินค้าของตนก่อนผู้อื่น ซึ่งทำให้เกิดสิทธิที่ดีกว่าผู้อื่นที่ใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันภายหลัง และสามารถห้ามการใช้เครื่องหมายการค้าโดยผู้อื่นอันถือเป็นการละเมิดสิทธิของตน ในบางประเทศอย่างสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาที่ใช้ระบบคอมมอนลอว์ มีหลักกฎหมายเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการใช้กับเครื่องหมายการค้าที่มีได้จดทะเบียนแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องการมีใช้เครื่องหมายการค้านั้นอย่างแท้จริงตลอดจนต้องสามารถพิสูจน์ถึงชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) ของเครื่องหมายการค้าที่ติดอยู่กับสินค้า แต่อย่างไรก็ตามประเทศต่างๆ ก็ได้กำหนดให้มีการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนสำหรับเครื่องหมายการค้าที่มีได้จดทะเบียนนั้นเพื่อคุ้มครองการกระทำที่เป็นการหลอกลวงในแหล่งที่มาของสินค้าซึ่งทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงเกิดความเสียหาย

2.2.2.2 การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการจดทะเบียน

ระบบนี้เป็นแนวคิดว่าสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้มาโดยการจดทะเบียน กฎหมายคือพระราชบัญญัติที่ก่อตั้งระบบการจดทะเบียนและกำหนดผลแห่งการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าส่วนใหญ่หลายประเทศอาจได้มาเฉพาะการจดทะเบียนเท่านั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนทางกฎหมายจึงได้กำหนดเงื่อนไขและนอกจากนี้ยังอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่ากิจการค้าแห่งใดแห่งหนึ่งควรมีส่วนได้เสียในการได้มาซึ่งเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว แม้ว่าจะยังไม่ได้มีการเริ่มใช้เครื่องหมายการค้าในทันทีก็ตาม การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงช่วยให้ผู้ประกอบการกิจการค้าสามารถที่จะวางแผนการตลาดจะใช้เครื่องหมายการค้าหรือบริการที่จะใช้

เครื่องหมายการค้าได้ และมีความมั่นใจว่าจะมีเวลาและเงินมากพอที่จะใช้ในการแนะนำเครื่องหมายการค้าของตนให้เป็นที่รู้จักในตลาดการค้าได้ ระบบจดทะเบียนไม่มีปัญหาย่างยาก แต่อย่างไรก็ตาม บางครั้งอาจเกิดปัญหาข้อกฎหมายขึ้นได้ โดยเฉพาะในกรณีที่มีการค้าแห่งหนึ่งใช้เครื่องหมายการค้าอยู่โดยมิได้นำเครื่องหมายการค้าไปขอจดทะเบียน แต่ต่อมามีกิจการค้าอีกแห่งหนึ่งได้รับการจดทะเบียนในเครื่องหมายการค้าอันเดียวกันจึงเกิดเป็นปัญหาว่ากิจการใดมีสิทธิดีกว่า

อย่างไรก็ตามประเทศโดยส่วนใหญ่ที่กำหนดให้การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าต้องจดทะเบียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ภายหลังจากที่ได้มีการใช้เครื่องหมายการค้านั้นมาเป็นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้แล้ว ข้อบังคับนี้กำหนดไว้เพื่อป้องกันมิให้เครื่องหมายการค้าซึ่งไม่เคยใช้เข้ามารวมกลุ่มอยู่ในเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนด้วย (วิชัย อริยะนันทะกะ, 2530, หน้า 39)

การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการจดทะเบียน คือ การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดนำเครื่องหมายการค้าของตนไปจดทะเบียนไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อได้รับพิจารณาให้สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าของตนตามที่กฎหมายรับรองสิทธิไว้ หากมีบุคคลอื่นนำเครื่องหมายการค้าไปใช้โดยไม่ได้อุญาตถือว่าเป็นการกระทำละเมิดสิทธินั้น โดยทั่วไปประเทศที่ลงนามความตกลงทริปส์ จะบัญญัติกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าโดยกำหนดให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าด้วยการให้จดทะเบียน เมื่อพิจารณาจะเห็นได้ว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นมีข้อดี ได้แก่

1. การได้รับข้อสันนิษฐานว่าเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
2. นับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นย่อมได้รับความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า
3. สามารถโอนเครื่องหมายการค้าได้โดยการโอนนั้นไม่รวมถึงชื่อเสียงทางการค้า

(Business Goodwill) ของผู้โอน

4. สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนถือว่าเป็นทรัพย์สินจึงใช้เป็นสินทรัพย์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทางการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าต่อไป

2.2.3 เงื่อนไขของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ามีเงื่อนไขอยู่ 2 ประการ (ปริญญา ตีผดุง, 2530, หน้า 40) ได้แก่

2.2.3.1 เงื่อนไขเด็ดขาด คือ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าโดยไม่ต้องพิจารณาฐานะของเครื่องหมายการค้าว่าเป็นเช่นไรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะอื่นของกิจการรายอื่น และรวมถึงเงื่อนไขที่ว่าเครื่องหมายการค้าต้องมี

ลักษณะบ่งเฉพาะ เจื่อนใจที่ว่าเครื่องหมายการค้าต้องไม่มีลักษณะหลอกลวงและต้องไม่มีลักษณะเป็น การขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

2.2.3.2 เจื่อนใจที่เกี่ยวข้อง คือ ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดกับกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งกับ เครื่องหมายการค้าอื่น เครื่องหมายการค้าใดที่ขัดแย้งกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งได้รับการ คุ่มครองตามกฎหมายย่อมไม่สมควรได้รับการคุ้มครองอีกต่อไป หลักนี้ใช้กับชื่อทางการค้าและ เครื่องหมายบ่งบอกแหล่งทางภูมิศาสตร์ด้วย

จากเจื่อนใจการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแล้วยังแบ่งขอบเขตการคุ้มครองเครื่องหมาย การค้าเป็น 5 ลักษณะ ได้แก่

- ลักษณะแรก ขอบเขตของพื้นที่ที่ให้ความคุ้มครองแยกพิจารณาเป็นเครื่องหมาย การค้าที่ได้รับการคุ้มครองโดยการใช้และเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองโดยการจดทะเบียน ซึ่งอธิบายได้ว่าเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้นตามหลักดินแดนแล้วจะได้อำนาจในประเทศที่มีการจด ทะเบียนหรือในที่ซึ่งเครื่องหมายการค้านั้นได้จดทะเบียน หมายถึงกรณีที่เครื่องหมายการค้าได้รับจด ทะเบียนโดยสำนักงานระหว่างประเทศขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (The International Bureau of WIPO) หรือโดยสำนักงานเครื่องหมายการค้าส่วนภูมิภาค เช่น องค์การทรัพย์สินทาง ปัญญาของแอฟริกา (The African Intellectual Property – OAPI) ซึ่งจะทำให้การจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าใช้ได้หลายประเทศ โดยทั่วไปแล้วเครื่องหมายการค้านั้นจะไม่ได้รับการคุ้มครอง ในประเทศที่ไม่ได้มีการจดทะเบียน ซึ่งหากต้องการได้รับความคุ้มครองก็ต้องนำเครื่องหมายการค้าไป ใช้ในประเทศนั้นเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองในลักษณะเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในทุก พื้นที่ของประเทศ แต่กรณีที่นำเครื่องหมายการค้ามาใช้โดยไม่ได้จดทะเบียนนั้นจะมีข้อจำกัดพื้นที่ที่ นำเครื่องหมายการค้าไปใช้นั้น

- ลักษณะที่สองได้แก่ ระยะเวลาการให้ความคุ้มครอง ซึ่งสำหรับเครื่องหมายการค้า นั้นได้รับการคุ้มครองโดยไม่มีการจำกัดระยะเวลา แต่สำหรับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หลักการคือต้องนำเครื่องหมายการค้านั้นมาใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นประกันว่าเครื่องหมายการค้า นั้น จะได้รับความคุ้มครองต่อไป แต่หากเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนกฎหมายจะกำหนดให้มี ผลตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งประเทศไทยกำหนดไว้ 10 ปีและสามารถขยายระยะเวลาโดยการชำระ ค่าธรรมเนียมในแต่ละครั้ง ดังนั้น เครื่องหมายการค้าอาจได้รับการคุ้มครองโดยไม่มีระยะเวลาจำกัด และเครื่องหมายการค้าบางเครื่องหมายก็ได้รับการคุ้มครองมาเป็นระยะเวลายาวนาน

- ลักษณะที่สาม คือ เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกัน ในข้อนี้เป็นหลักพื้นฐานของ เครื่องหมายการค้าซึ่งกล่าวไว้ว่าเครื่องหมายการค้าย่อมได้รับความคุ้มครองผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้า ที่เหมือนกับเจ้าของเครื่องหมายโดยไม่ชอบ และรวมถึงการนำเครื่องหมายที่มีลักษณะคล้ายกันมาใช้

โดยไม่ชอบอีกด้วย ซึ่งในลักษณะนี้มีหลักการทดสอบคือ การก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดของผู้บริโภค ถ้าเกิดความสับสนก็เป็นการนำมาใช้โดยไม่ชอบแล้ว

- ลักษณะที่สี่ คือ สินค้าและบริการที่มีลักษณะคล้ายกัน ในลักษณะนี้อธิบายได้ว่าการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจะไม่จำกัดอยู่เฉพาะสินค้าหรือบริการที่เสนอขายหรือเสนอให้บริการโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้า แต่ยังให้ความคุ้มครองขยายไปถึงสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะคล้ายกัน เฉพาะในกรณีที่จะทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสน

- ลักษณะสุดท้ายได้แก่ การกระทำอันเป็นการละเมิด โดยทั่วไปเจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมมีสิทธิป้องกันการใช้โดยมิชอบในการที่ผู้อื่นนำเครื่องหมายการค้าของตนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้โดยมิชอบรวมถึงการผลิตสินค้าซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่น การนำเสนอขายสินค้าในตลาดตลอดจนการโฆษณา การขายและการนำเข้าสินค้านั้น และการบริการ ได้แก่ การเสนอให้บริการและการโฆษณาในตลาดและรวมถึงการให้บริการโดยใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นด้วย (ปริญญา ดิผดุง, 2530, หน้า 41-43)

2.2.4 การคุ้มครองสิทธิของเครื่องหมายการค้า

2.2.4.1 เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน (Registered Mark) การจะได้รับความคุ้มครองที่เกิดประโยชน์สูงสุดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 นั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องนำเครื่องหมายการค้าไปดำเนินการจดทะเบียน โดยเครื่องหมายการค้าที่สามารถยื่นจดทะเบียนได้นั้นต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. เครื่องหมายการค้าต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ หมายถึง เครื่องหมายการค้านั้นต้องเป็นเครื่องหมายที่ถูกทำให้มีลักษณะพิเศษ มีความโดดเด่นเฉพาะตัว และไม่สื่อความหมายโดยตรงเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ เพื่อที่จะทำให้ผู้บริโภคสามารถทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น

2. เครื่องหมายการค้าต้องมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หมายถึง เครื่องหมายการค้านั้นต้องไม่มีหรือไม่ประกอบไปด้วยลักษณะต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดห้ามไว้ เช่น ต้องไม่เป็นเครื่องหมายอันเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ธงประจำชาติ เครื่องหมายของหน่วยงานระหว่างประเทศ เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง เป็นต้น

3. เครื่องหมายการค้าต้องมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น หมายถึง เครื่องหมายการค้าที่จะจดทะเบียนได้ต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้ผู้บริโภคสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการนั้น

การคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 บัญญัติหลักเกณฑ์อันเกี่ยวกับสิทธิแก่ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของ

เครื่องหมายการค้าไว้ ดังนี้ มาตรา 44 บัญญัติเรื่องสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าไว้ว่าให้ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ แต่มีข้อจำกัดสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า ได้แก่ สิทธิแต่ผู้เดียวนั้นจำกัดเฉพาะแต่สำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนในจำพวกเดียวกันตามที่มาตรา 9 และมาตรา 44 บัญญัติไว้ หากมีบุคคลใดใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าต่างจำพวกกับที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนไว้โดยสุจริตย่อมไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแต่ประการใด และมีข้อยกเว้นสิทธิ คือ หากมีบุคคลใดได้ใช้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเหมือนหรือ คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของตนอันได้จดทะเบียนไว้โดยสุจริต เจ้าของเครื่องหมายการค้าอันได้จดทะเบียนนั้นไม่อาจห้ามการจดทะเบียนอีกรายของผู้ใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริตดังกล่าว ถ้านายทะเบียนเห็นสมควรรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันนั้นตามมาตรา 27 และข้อยกเว้นอีกประการหนึ่ง คือ ในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอันได้จดทะเบียนนั้นได้อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตนก็ถือว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ใช่ผู้มีสิทธิใช้แต่ผู้เดียวอีกต่อไปตามมาตรา 68

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนมีสิทธิในการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าโดยการทำสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตนสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า และโอนเครื่องหมายการค้าตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายไทยนั้นมีหลักการดังเช่นที่ความตกลง TRIPS ได้วางมาตรฐานสำหรับประเทศสมาชิก

2.2.4.2 เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน (Unregistered mark) คือ เครื่องหมายการค้าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นมีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้าทั้งที่ยังไม่ได้จดทะเบียน แต่จะฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า หรือเรียกค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นกรณีลงขายการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าใดแม้ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าก็สามารถได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการใช้ดังที่กล่าวมาแล้ว ดังนั้น ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมมีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าของตนได้เสมอ และมีสิทธิในการขอลดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งตนได้ใช้อย่างสุจริต รวมถึงสิทธิในการคัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นโดยอ้างว่าตนมีสิทธิดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้นซึ่งอาจเนื่องมาจากเหตุผลที่ว่าตนได้ใช้เครื่องหมายการค้ามานานก่อนผู้ขอจดทะเบียน (ประเทือง ศรีรอดบาง, 2532, หน้า 10)

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนมีสิทธิขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น และมีสิทธิในการต่อสู้คดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า โดยยกเอาเหตุผล

จากการที่ตนได้ใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อนโดยสุจริตมาเป็นข้อต่อสู้ในคดีที่ถูกฟ้องว่าการกระทำการเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น หรือใช้สิทธิฟ้องคดีเกี่ยวกับการล่วงขาย เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนมีสิทธิจะฟ้องคดีบุคคลใดซึ่งเอาสินค้าของตนไปทำการล่วงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

การคุ้มครองการล่วงขายนั้นเป็นกรณีของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้รับการคุ้มครองในกรณีของการล่วงขาย และผู้ถูกละเมิดเครื่องหมายการค้าสามารถฟ้องเพื่อป้องกันกรณีที่บุคคลอื่นกระทำการละเมิดโดยนำสินค้าของเขาไปหลอกลวงให้ผู้ซื้อสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียน (ชวจารี เรียวแรงกุล, 2558, หน้า 225) ในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนจะไม่สามารถยับยั้ง ป้องกันผู้ละเมิดเครื่องหมายการค้าของตนไม่ได้ แต่สามารถฟ้องคดีห้ามไม่ให้มีการกระทำการละเมิดด้วยวิธีการล่วงขายและเรียกร้องค่าเสียหายได้ แต่ไม่สามารถห้ามการใช้เครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนจากบุคคลอื่นได้หากการนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปใช้โดยไม่ได้ทำการละเมิดด้วยการล่วงขายและไม่ทำให้ผู้บริโภคสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้า ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าแต่เพียงผู้เดียว (ชวจารี เรียวแรงกุล, 2558, หน้า 228)

ในเรื่องของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนยังครอบคลุมไปถึงเครื่องหมายการค้าและบริการที่รู้จักกันแพร่หลายในหลายประเทศได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายซึ่งถูกทำซ้ำ (Reproduction) หรือเลียน (Imitation) หรือแปลง (Translation) เครื่องหมายดังกล่าวโดยมีเงื่อนไขว่าจะทำให้เกิดความสับสนต่อสาธารณชน เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปได้รับความคุ้มครองโดยไม่คำนึงถึงว่าจะได้รับการจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียน ในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการซึ่งเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกับสินค้าที่ได้รับชื่อเสียงในหลายประเทศ

เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงภายในประเทศ หมายถึง เครื่องหมายการค้าที่ใช้ในทางการค้าอย่างกว้างขวาง (Extensive Use Commerce) และเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว (Registered Trademark) ซึ่งเครื่องหมายการค้าเหล่านี้ได้มีการใช้จนมีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักของสาธารณชน คุณภาพสินค้านั้นเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน

เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย (Well-known Mark) มีความสำคัญเพราะความมีชื่อเสียงเป็นที่แพร่หลายเป็นการสร้างความแตกต่างของตัวสินค้า กฎหมายจึงให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแม้ว่าเครื่องหมายการค้านั้นจะไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศนั้น ก็ได้รับการคุ้มครองโดยมิให้เครื่องหมายการค้าอื่นสามารถจดทะเบียนในลักษณะที่ทำให้เข้าใจว่าเป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายนั้น กฎหมายไทยได้ยึดหลักความคุ้มครองเครื่องหมายตามข้อตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement) ข้อ 16.2

และ 16.3 ที่กำหนดให้นำบทบัญญัติในข้อ 6 ทวิแห่งอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม 1967 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967) มาใช้โดยอนุโลม ในบทบัญญัติในข้อตกลงดังกล่าว ในข้อ 16.2 เป็นให้นิยามของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย นอกจากนี้ที่จะนำบทบัญญัติมาตรา 6 ทวิ มาปรับใช้โดยอนุโลมแล้ว โดยพิจารณาความเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายจะต้องพิจารณาการเป็นที่รู้จักของสาธารณชนเกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้น รวมถึงการส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักด้วย ในส่วนข้อ 16.3 ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายต่อการกระทำของบุคคลอื่นที่จะกระทบต่อสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายเสียหาย หรือเสียประโยชน์จากการกระทำนั้น แม้ว่าเครื่องหมายการค้านั้นจะได้จดทะเบียนในประเทศนั้น (“ประเด็นที่น่าสนใจในการปกป้อง”, ม.ป.ป.) การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายจะได้รับการคุ้มครองอันถือได้ว่าได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษแม้ว่าจะไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย อาจเรียกได้ว่าเป็นการคุ้มครองทางทะเบียน นอกจากนี้ยังมีหลักการคุ้มครองด้านการลงขาย (Passing off) ซึ่งเป็นบทบัญญัติตามมาตรา 46 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534

2.2.5 การละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้า

อดีตจนถึงปัจจุบันมีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวกับลักษณะของการกระทำในการละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้า สรุปได้ดังนี้ (รัชชัย ศุภผลศิริ, 2536, หน้า 174-181)

1. การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น
ลักษณะของการใช้เครื่องหมายการค้า ได้แก่ การจัดให้มีหรือใช้เครื่องหมายการค้า หรือมีการนำเข้าสู่สินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทยเพื่อนำมาจำหน่ายโดยมิได้รับความยินยอม ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนสินค้าจำพวกเดียวกัน
2. การใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้
ไม่ว่าจะเป็นสินค้าชนิดเดียวหรือต่างชนิดกันซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งที่มาของสินค้าซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการลงขายตามมาตรา 46 วรรคสอง และรวมถึงการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนซึ่งมีผู้อื่นนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ด้วย

กฎหมายว่าด้วยการลงขายนั้นไม่เพียงแต่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ค้าแต่ยังรวมถึงคุ้มครองสาธารณชน การกระทำที่เกิดขึ้นโดยการละเมิดด้วยวิธีการลงขายตามกฎหมายคอมมอนลอว์นั้นได้ขยายตัวอย่างชัดเจน ความผิดพลาดอย่างหนึ่งของการขายสินค้าของคนที่ไม่ลบลวงว่าสินค้าเป็นของคนอื่นไม่ได้เป็นแกนหลักของการกระทำ แต่เป็นการคุ้มครองสาธารณชนจากผลเสียหายที่เกิดจากการแข่งขันและการค้าที่ไม่เป็นธรรม สำหรับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนั้น การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับประโยชน์จากกฎหมาย รวมถึงผู้บริโภคสินค้าที่จะต้องเคารพสิทธิและไม่ทำละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว หากการ

คุ้มครองนั้นคำนึงถึงผู้เจ้าของเครื่องหมายการค้ามากเกินไป ย่อมเปิดช่องเกิดการใช้เป็นเครื่องมือในการผูกขาด หรือเกิดการแข่งขันทางธุรกิจด้วยวิธีการอันไม่เป็นธรรม ก่อให้เกิดความเสียหายแก่คู่แข่งทางการค้าและผู้บริโภค จึงต้องมีการหาสมดุลระหว่างการคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับเสรีภาพของคู่แข่งทางการค้าและผู้บริโภค

ลักษณะของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Competition) ได้แก่ (สันติชัย วัฒนวิทย์กรรม และคณะ, 2557, หน้า 10)

1. การทำให้เกิดความสับสนหลงผิด (Confusion) การกระทำใดๆ ทางการค้าที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดเกี่ยวกับธุรกิจของคู่แข่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ตรา คำขวัญ บรรจุภัณฑ์รูปร่าง หรือสีของสินค้า โดยการกระทำที่ก่อให้เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิดนั้นอาจเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันหรืออาจทำให้สับสนหรือเข้าใจผิดในรูปลักษณะของสินค้า โดยเฉพาะกับสินค้าที่มีชื่อเสียง

2. การลงให้หลงผิดเป็นการกระทำที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าของคู่แข่ง ด้วยการให้ข้อมูลเท็จหลอกลวงเป็นเหตุให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าตัดสินใจผิดพลาดซื้อสินค้าที่มีคุณภาพต่ำหรือแม้ซื้อสินค้าที่ผลิตภายในประเทศโดยเข้าใจผิดว่านำเข้าจากต่างประเทศแต่สินค้ามีคุณภาพไม่แตกต่างกันหรือสินค้าที่ผลิตภายในประเทศที่มีคุณภาพดีกว่าก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

3. การทำลายความน่าเชื่อถือเป็นการกล่าวอ้างความเท็จเกี่ยวกับคู่แข่งทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงในทางธุรกิจของผู้แข่งขันโดยการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคเป็นเหตุให้ผู้บริโภคลดความเชื่อถือในสินค้าของคู่แข่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่การแข่งขันและผู้บริโภคก็ได้รับผลกระทบจากการได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

2.2.6 ผลที่เกิดจากการลงขาย

การลงขายนั้นเป็นการกระทำละเมิดต่อชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) ของเจ้าของสินค้าและเครื่องหมายการค้าด้วยวิธีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ (Misrepresentation) จนทำให้เจ้าของสินค้าและเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงนั้นได้รับความเสียหาย (Damage) จากการกระทำนั้นรวมถึงผู้ซื้อหรือผู้บริโภคหรือสาธารณชนที่สับสนหลงผิดและเลือกซื้อสินค้าและบริการนั้นได้รับความเสียหายจากการหลอกลวง

สำหรับธุรกิจหรือเจ้าของสินค้านั้นจะทำให้สูญเสียยอดขายและกำไร ทำให้ธุรกิจนั้นได้รับความเสียหายจากรายได้ที่ลดน้อยลง (Loss of Profit) และหากสินค้าที่นำเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่แท้จริงไปใช้แล้วไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานก็จะทำให้เสียชื่อเสียง (Damage of reputation) และความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นต่อผู้ซื้อหรือผู้บริโภคจนทำให้สูญเสียโอกาสในการขยายธุรกิจ (Loss of an opportunity to expand)

จากผลที่เกิดขึ้นจากการลงขาย สามารถพิจารณาดำเนินการในแต่ละกรณี ดังต่อไปนี้
(สมบูรณ์ บุญรินทร์, 2535, หน้า 85-86)

1. ไม่ต้องห้ามในการนำเครื่องหมายการค้าเหมือนหรือคล้ายกันไปจดทะเบียนกับสินค้าต่างจำพวก การที่นายทะเบียนไม่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าของผู้คนที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือศาลจะถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าเหมือนหรือคล้ายนั้น จะต้องเป็นสินค้าประเภทหรือจำพวกเดียวกัน แต่หากเป็นกรณีที่เกิดการลงขายขึ้นแล้ว แม้จะเป็นสินค้าต่างจำพวกกันนายทะเบียนก็จะไม่รับจดทะเบียนให้ ผู้ละเมิดไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าชอบที่จะเพิกถอนเครื่องหมายนั้นได้

2. การลงขายเป็นการละเมิด ศาลสามารถพิพากษาให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายและงดใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทได้

3. หากมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ทั้งโจทก์และจำเลย หากมีการลงขายเกิดขึ้น โจทก์สามารถฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยโดยอ้างว่าลงขายได้

2.2.7 ค่าเสียหายในการละเมิดเครื่องหมายการค้า

สำหรับค่าเสียหายในคดีละเมิดของประเทศที่ใช้ระบบซีวิลลอว์ ใช้หลักในการพิจารณาความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เสียหายได้รับ แต่ในประเทศที่ใช้กฎหมายในระบบคอมมอนลอว์นอกจากจะกำหนดค่าเสียหายเฉพาะคดีแล้วก็มีแนวคิดในการกำหนดค่าเสียหายเพื่อเป็นการลงโทษผู้ที่กระทำความผิดอีกด้วย (Punitive Damages) แต่สำหรับประเทศไทยนั้นแม้จะเป็นระบบกฎหมายแบบซีวิลลอว์ แต่ศาลได้ใช้หลักการในการกำหนดค่าเสียหายแบบผสมในบางครั้งเพื่อเยียวโจทก์ซึ่งเป็นผู้เสียหาย

การละเมิดเครื่องหมายการค้า ทำให้เกิดคดีฟ้องร้องเพื่อเรียกค่าเสียหายจากผู้ทำละเมิด โดยการดำเนินคดีทางแพ่งนั้นต้องมีการพิสูจน์ถึงการกระทำที่ละเมิดและค่าเสียหายที่ได้รับ เพื่อนำไปสู่กระบวนการกำหนดค่าเสียหายของศาล

ในกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าได้บัญญัติหลักเกณฑ์ประเภทค่าเสียหายแยกไว้แต่ละประเภท ได้แก่ ค่าเสียหายตามปกติ (Normal Damages) ค่าเสียหายเชิงลงโทษ (Punitive Damages) ค่าขาดประโยชน์หรือกำไร (Profits) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แต่โจทก์ต้องเป็นผู้นำสืบถึงความเสียหายของโจทก์ได้ แต่สำหรับประเทศไทยนั้นในกรณีของการละเมิดด้วยวิธีการลงขายตามมาตรา 46 วรรคสอง ไม่ได้บัญญัติเกี่ยวกับโทษหรือค่าเสียหายไว้ จึงต้องนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการละเมิดมาตรา 438 มาใช้ในการกำหนดค่าเสียหาย ซึ่งเมื่อโจทก์พิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วยังเป็นดุลพินิจของศาลที่จะกำหนดค่าเสียหายจากการพิจารณาถึงความเสียหายที่โจทก์ได้รับ (ดวงกมล จำสัตย์, 2551, หน้า 91-93) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3153/2559

โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองว่าละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนทั้งสองของโจทก์ด้วยการนำเครื่องหมายการค้าทั้งสองของโจทก์ดังกล่าวไปใช้กับสินค้าท่อเหล็กกลมดำของจำเลยทั้งสองจำนวน 10 ท่อ โดยที่ยังไม่นำออกจำหน่ายเพราะถูกยึดไว้เป็นของกลางเสียก่อน ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า โจทก์ยังไม่ได้ได้รับความเสียหายจากการขาดกำไรในการจำหน่ายสินค้าท่อเหล็กของโจทก์เพราะเหตุที่จำเลยทั้งสองขายสินค้าท่อเหล็กกลมดำดังกล่าว เมื่อไม่มีผู้บริโภครายใดได้ซื้อสินค้าท่อเหล็กดังกล่าว จึงไม่มีผู้บริโภครายใดที่หลงเชื่อว่าสินค้าท่อเหล็กนี้เป็นสินค้าของโจทก์และพบว่าเป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพดีเทียบเท่ากับสินค้าของโจทก์ จนทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายในชื่อเสียงของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนทั้งสองของโจทก์ โจทก์จึงไม่อาจเรียกร้องให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบในค่าเสียหายที่โจทก์เสียชื่อเสียงได้

2.3 ลักษณะ ขอบเขตของการลงขาย

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่าการลงขายนั้นใช้กับสินค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อให้เกิดความคุ้มครองตามหลักการของกฎหมายคอมมอนลอว์โดยมุ่งประสงค์ไปที่ชื่อเสียงเกียรติคุณของสินค้า (Goodwill) และ ความมีชื่อเสียงที่แพร่หลายทั่วไปของเครื่องหมายการค้า (Well-known Mark) ซึ่งตามกฎหมายไทยนั้นได้บัญญัติคุ้มครองการกระทำการลงขายไว้เพียง การนำสินค้าของตนไปไปหลอกผู้ซื้อหรือผู้บริโภคว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายค้านั้น โดยอาศัยชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าเพื่อให้สินค้าของตนนั้นขายได้ และเพื่อให้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคเชื่อว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมาย

ในระบบคอมมอนลอว์การคุ้มครองการลงขายมีลักษณะกว้าง กล่าวคือ คุ้มครองชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน การโฆษณา การดำเนินกิจการ (General Get-up) กล่าวคือ สินค้าหรือบริการ หรือกิจการที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctive) รูปทรง สี ของบรรจุภัณฑ์ หรือชื่อสินค้า เป็นต้น โดยกฎหมายจะให้ความคุ้มครองโดยพิจารณาจากพฤติการณ์ ดังต่อไปนี้ (พงษ์เดช วานิชกิตติกูล, 2543, หน้า 93-103)

1. กิจการค้า (The Course of Trade) ในกรณีนี้โจทก์และจำเลยนั้นต้องมีการดำเนินกิจการประเภทเดียวกัน (Common Field of Activity) เพราะหากเป็นกิจการที่ต่างประเภทกันย่อมไม่ทำให้สาธารณชนเข้าใจหรือสับสนหลงผิดในแหล่งที่มาของสินค้า รวมถึงไม่ทำให้โจทก์เสียชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill)

2. สิ่งที่กฎหมายคุ้มครอง (Extent of marks and get-up protected) กฎหมายว่าด้วยการลงขายให้ความคุ้มครองเครื่องหมาย ชื่อ รูปทรง และบรรจุภัณฑ์ ในรูปแบบของลักษณะบ่งเฉพาะและเจ้าของได้รับชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) จากรูปแบบเหล่านั้น รวมถึงเป็นสิ่งที่รู้จัก

แพร่หลาย (Well-known) ในสาธารณชน ซึ่งในการคุ้มครองนี้ยังสามารถคุ้มครองได้ถึงหมายเลขโทรศัพท์อีกด้วย

3. พื้นที่ค้าขาย (Geographical Range) การลงขายต่อกลุ่มลูกค้าของสินค้าหรือบริการนั้นส่งผลให้ชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) ของผู้ค้านั้นเสียหาย จึงแสดงให้เห็นโดยปริยายว่าพื้นที่ค้าขายที่ซ้อนทับกันมีโอกาสที่จะทำให้กลุ่มลูกค้าสับสนหลงผิดในสินค้าได้ แต่ในกรณีนี้สินค้าของผู้ที่ถูกละเมิดจะต้องมีชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill)

ประเทศไทยได้จัดแบ่งองค์ประกอบของการลงขายตามที่กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าให้ความคุ้มครองออกเป็น

4. สินค้าของเจ้าของเครื่องหมายต้องเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วไปของสาธารณชน (Well-known Product)

5. การลงขายต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าจำเลยไม่ได้แสดงอย่างชัดเจนว่าสินค้านั้นเป็นของจำเลย หากจำเลยแสดงชัดเจนว่าสินค้านั้นเป็นของจำเลยเองก็ไม่นับเป็นองค์ประกอบของการลงขาย อีกความหมายหนึ่งคือการที่จำเลยบิดเบือนความจริงหรือกระทำการอันเป็นเท็จ (Misrepresentation)

6. ต้องเป็นประเด็นเรื่องการลงขายโดยตรง คือต้องบรรยายฟ้องว่าจำเลยเอาสินค้าของจำเลยมาลงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์ ซึ่งเป็นกฎหมายวิธีพิจารณาความเกี่ยวกับข้อพิพาท ดังคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9544/2542 โจทก์ฟ้องขอให้สั่งห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้า คำว่า PEAK ที่จำเลยจดทะเบียนไว้และให้จำเลยเพิกถอนเครื่องหมายการค้า คำว่า PEAK และรูปประดิษฐ์คล้ายภูเขาของจำเลยตามคำขอเลขที่ 250927 ทะเบียนเลขที่ ค.19353 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยและให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายเป็นรายเดือน เดือนละ 50,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะเลิกใช้และเพิกถอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแก่โจทก์ ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมัน คำว่า PEAK และ PEAK กับรูปประดิษฐ์คล้ายภูเขาแต่โจทก์ยังมิได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศไทย ดังนั้น โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยได้เฉพาะในกรณีที่จำเลยได้นำสินค้าของจำเลยไปลงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์เพียงกรณีเดียวเท่านั้น เมื่อโจทก์มิได้บรรยายฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่จำเลยได้นำสินค้าของจำเลยไปลงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์ แม้โจทก์จะนำสืบข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ได้รับความเสียหายจากการที่จำเลยนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปใช้และนำไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นของตน โจทก์ก็ไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยชดเชยค่าสินไหมทดแทนความเสียหายในส่วนนี้ของโจทก์ได้ตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46

เจตนาของผู้ลงขายนั้นพิจารณาจากคดีลงขายซึ่งส่วนมากจะปรากฏว่าจำเลยมีเจตนาจงใจใช้ชื่อ เครื่องหมาย หรือรูปแบบสินค้าของโจทก์ เพื่อแย่งส่วนแบ่งของยอดขายสินค้าของโจทก์ การลงขายนั้นจำเลยไม่จำเป็นต้องกระทำโดยมี “เจตนาฉ้อฉล (Fraudulent Motive)” เสมอไป หากจำเลยก่อให้เกิดการหลงผิดหรือสับสนในแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการแก่ผู้ซื้อหรือผู้บริโภค และมีความเสียหายแก่ชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) ของโจทก์แล้ว แม้จะกระทำไปโดยสุจริต (Innocently) ศาลแห่งสหราชอาณาจักรก็จะถือว่ามีเจตนาฉ้อฉลเกิดขึ้น และจำเลยย่อมถูกสั่งห้ามการกระทำที่ก่อให้เกิดการสับสนหรือหลงผิดนั้น อีกนัยหนึ่ง ได้แก่ “ในคดีลงขายนั้นไม่จำเป็นจะต้องยึดหลักว่าถ้อยคำหรือคำโฆษณาของจำเลยนั้นเป็นความจริงหรือเป็นเท็จ เพราะไม่ว่าจะเป็นจริงหรือเท็จก็อาจเป็นการลงขายได้ สิ่งที่จะต้องพิจารณามีประการเดียวว่า จำเลยใช้ถ้อยคำ หรือการโฆษณาเป็นทางให้ลูกค้าเชื่อว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์หรือไม่” สำหรับคดีลงขายในประเทศไทย เจตนาของจำเลยมีความสำคัญหรือจำเป็นต่อการพิจารณาคดีหรือไม่ เมื่อพิจารณาถ้อยคำในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคสองแล้ว ดูเหมือนว่าเจตนาของจำเลยเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้การกระทำของจำเลยเป็นการลงขาย เพราะกฎหมายบัญญัติว่า “เอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า” แสดงว่าจำเลยต้องทราบอยู่ก่อนแล้วว่ามิใช่เครื่องหมายการค้าแล้ว แต่จำเลยก็ยังทำการลงขายสินค้าของตนว่าเป็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยว่าจำเลยต้องมีเจตนาเอาสินค้าของจำเลยไปลงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์ ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 155/2539 เป็นกรณีของเครื่องหมายการค้าคำว่า ORAL-B กับ DENTAL-B มีความแตกต่างกันเพียงคำแรก คือ OR กับ DEN แต่มาการอ่านออกเสียงรวมถึงเจตนาจำเลยไม่ยอมใช้ตัวอักษรที่ต่างกันทั้งที่สามารถทำได้ จึงเห็นว่าตัวอักษรที่จำเลยที่ 2 ขอดจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีลักษณะคล้ายกับอักษรเครื่องหมายการค้าของโจทก์ถึงขนาดนับได้ว่าเป็นการลงสาธารณสุขชน ส่วนกรณีของเครื่องหมายการค้าคำว่า ORAL-B กับ DENTAL-C ของจำเลยที่ 2 มีความแตกต่างกันทั้งตัวอักษรและการอ่านออกเสียงจุดเด่นที่ทั้งสองฝ่ายเน้นคืออักษรโรมันดังกล่าว ผู้ซื้อแปรงสีฟันย่อมจะเรียกขานตามยี่ห้อ หรือหากเลือกสินค้าเองก็คงจะพิจารณาจากชื่อยี่ห้อที่ปรากฏมากกว่าจะไปดูรายละเอียดอักษรบนกล่อง เครื่องหมายการค้าดังกล่าวใช้อักษรโรมันไม่กัตัวและอ่านออกเสียงเพียง 3 พยางค์ แปรงสีฟันของโจทก์ติดตลาดแล้วย่อมเป็นที่รู้จักดีอีกทั้งยังมีราคาสูงกว่าแปรงสีฟันของจำเลยที่ 2 นอกจากนี้จำเลยที่ 2 ยังได้โฆษณาแปรงสีฟัน DENTAL-C ทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์แสดงว่าจำเลยทั้งสองไม่มีเจตนาที่จะให้สาธารณสุขชนหลงผิดหรือลงขายเป็นสินค้า ORAL-B (พงษ์เดช วานิชิตติกุล, 2543, หน้า 93-103)

จากกรณีดังกล่าวศาลพิจารณาถึงเจตนาในการทำให้สาธารณสุขชนสับสนหลงผิดในชื่อสินค้า แต่หากการอ่านออกเสียงและตัวอักษรแตกต่างกันก็อาจฟังได้ว่าจำเลยไม่ได้มีเจตนาในการลงขาย

2.4 ความสอดคล้องของการอนุวัติการกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวกับการลงขายของไทยกับกฎหมายระหว่างประเทศ

การคุ้มครองการลงขายนั้นอยู่ในบทบัญญัติของพันธกรณีต่างประเทศในด้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมโดยบัญญัติไว้ในอนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention) รายละเอียด ดังนี้

2.4.1 อนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention)

แหล่งที่มาหลักของพันธกรณีระหว่างประเทศในด้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม คือ อนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention) ว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมของปี ค.ศ.1883 (พ.ศ. 2426) ซึ่งแก้ไขที่สตอกโฮล์มเมื่อปี ค.ศ. 1967 (พ.ศ. 2510) สหราชอาณาจักรเป็นภาคีแห่งข้อตกลงเกี่ยวกับการค้าที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา (TRIPs Agreement) แต่กฎหมายที่สำคัญมีเพียงอย่างเดียวเกี่ยวกับการลงขายหรือการขยายขอบเขตแนวคิดเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ข้อตกลง TRIPs และขอบเขตที่บทบัญญัติการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของอนุสัญญากรุงปารีสจะรวมอยู่ในหมวดที่ 10

บทบัญญัติแห่งอนุสัญญากรุงปารีสที่เกี่ยวข้องกับการลงขาย คือ ข้อ 2 การใช้หลักการ "การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment)" เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมซึ่งกำหนดไว้รวมถึง "การปราบปรามการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม" และข้อ 10ทวิ "การปฏิบัติที่สุจริตในเรื่องอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรม" ซึ่งทุกรัฐสมาชิกจะต้องให้ "การคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพ" (Wadlow, 2004, pp. 1-2) จากข้อ 10 ทวิทำให้เกิดผลในการห้ามเลือกปฏิบัติในการบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม แต่ไม่ได้กำหนดประเภทหรือระดับการคุ้มครอง

อย่างไรก็ตาม ในบทบัญญัติของอนุสัญญากรุงปารีสเรื่องชื่อทางการค้า (Trade Name) ข้อ 8 ให้หลักว่าการคุ้มครองชื่อทางการค้าจะต้องคุ้มครองโดยปราศจากเงื่อนไขการยื่นคำขอหรือจดทะเบียน และไม่จำเป็นว่าชื่อทางการค้าดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าหรือไม่ ในประเทศไทยการคุ้มครองชื่อทางการค้ามีการพัฒนาในลักษณะของพัฒนาการในหลักการลงขาย (Passing off) ซึ่งศาลไทยใช้หลักการใช้สิทธิโดยสุจริตและนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิดมาคุ้มครอง ชื่อทางการค้าโดยไม่ต้องยื่นคำขอและไม่ต้องจดทะเบียน ซึ่งแตกต่างจากระบบคอมมอนลอว์ที่พัฒนาการคุ้มครองโดยใช้คำพิพากษา (วิชัย อริยะนันท์กะ, 2560, หน้า 43-46)

คำพิพากษาที่เป็นบรรทัดฐาน ได้แก่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2350/2531 ในคดีนี้โจทก์เป็นนิติบุคคลโดยเป็นเจ้าของกิจการโรงแรม Hilton International ฟ้องจำเลยตามกฎหมายไทยในการใช้ชื่อทางการค้าที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนหลงผิด ซึ่งศาลฎีกาวางหลักไว้ว่าโจทก์และจำเลยเป็นกิจการประเภทเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องใกล้ชิดกัน ซึ่งหากกิจการของโจทก์และจำเลยต่างกัน ทำให้ประชาชนไม่สับสนหลงผิด ความเสียหายก็ย่อมไม่เกิดขึ้น ในเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าการใช้ชื่อทางการค้านั้นได้รับความคุ้มครองแม้จะไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในประเทศ

ไทย และจากการวางหลักของศาลฎีกาเห็นได้ว่า หากชื่อทางการค้านั้นใช้ในกิจการต่างประเภทกันก็ ไม่ทำให้ประชาชนสับสนหลงผิด และมีกรณีของสหราชอาณาจักรที่วินิจฉัยอย่างเดียวกันในคดีของ McCulloch v Lewis A May (1947) คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงได้รู้จักในชื่อ “Uncle Mac” จำเลยเริ่มขายธัญพืชข้าวสาลี Uncle Mac โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก BBC ซึ่งเป็นนายจ้างของ Uncle Mac ในเวลานั้นไม่ใช่เพียงแต่ธัญพืชข้าวสาลีแต่ “Uncle Mac” ยังถูกออกแบบให้สินค้าเชื่อมโยงกับผู้มี ชื่อเสียง แต่แม้จะมีความเชื่อมโยงศาลเห็นว่าในเวลานั้นศาลไม่ยอมรับว่าสาธารณชนนั้นได้ตระหนักถึง การขายสินค้า ดังนั้นโจทก์จึงเป็นเพียงผู้นำเสนอไม่ใช่ผู้ผลิตธัญพืชข้าวสาลีที่จะอ้างสิทธิเรียกร้องได้ ต่อมาเมื่อการค้ามีการพัฒนาทำให้การใช้หลักการว่าการลงขายหรือให้ประชาชนสับสนหลงผิดนั้น ต้องเป็นกิจการประเภทเดียวกันเท่านั้นไม่ได้อีกต่อไป

จากกรณีดังกล่าวได้มีคำพิพากษาศาลฎีกาวางหลักไว้เรื่องของการสั่งห้ามกระทำการอันจะทำให้ เกิดความสับสนหลงผิด และยังสามารถเรียกให้ชดเชยค่าเสียหายได้ โดยเรียกค่าชดเชย ได้แก่ ค่า โฆษณาที่แจ้งให้ลูกค้าของโจทก์ทราบ ค่าเสียหายที่โจทก์ขายสินค้าได้น้อยลง (Loss of Sale) แต่ โจทก์ต้องพิสูจน์ยอดขายที่ลดลงซึ่งเป็นการยากที่จะพิสูจน์ได้ว่าการลดลงนั้นมาจากการกระทำของ จำเลย กฎหมายจึงได้กำหนดผลกำไรจากการทำละเมิดเรียกว่า ลาก (Account of Profit) ซึ่ง กฎหมายให้พิสูจน์ว่าจำเลยมีผลกำไรจากการกระทำความผิดเท่าใด และให้คืนลากนั้นแก่โจทก์ ซึ่ง กรณีนี้จะแตกต่างจากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

โดยบทบัญญัติเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนั้นอยู่ในข้อ 10 ทวิ มีรายละเอียด ดังนี้ (สิริกร จันทรดี, 2551, หน้า 13-18)

(1) ประเทศภาคีต้องให้การคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม กล่าวคือ กำหนดให้ประเทศภาคีสมาชิกต้องผูกพันต่อกันว่าบุคคลใดๆ มีสิทธิได้รับประโยชน์ในการ คุ้มครองการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประเทศภาคีสมาชิกจะต้องเป็นผู้พิจารณา เกี่ยวกับลักษณะของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนั่นเอง

(2) การกระทำใดๆ ที่เป็นการแข่งขันที่ขัดต่อวิธีปฏิบัติโดยสุจริตในทางอุตสาหกรรม หรือการค้าย่อมเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม กล่าวคือ ในข้อนี้เป็นนิยามของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม มิได้กำหนดลักษณะของการกระทำไว้อย่างชัดเจน เนื่องจากการแข่งขันในเชิงธุรกิจนั้นมีลักษณะและ วิธีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงต้องบัญญัติไว้เพื่อให้ครอบคลุมลักษณะการกระทำในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมไปถึงคำว่า “สุจริต” ในแต่ละประเทศนั้นมีความแตกต่างไปตาม สภาพของสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม มีเพียงการกำหนดตัวอย่างของการกระทำไว้ให้ประเทศภาคี สมาชิกพิจารณา ตัวอย่างการกระทำที่ถือว่าขัดต่อวิธีปฏิบัติที่สุจริต ได้แก่ การกระทำที่ทำให้เกิดความ สับสน (Causing Confusion) การกระทำที่เป็นการลวงให้หลงผิด (Misleading) การกระทำที่ทำให้

ความน่าเชื่อถือของคู่แข่งถูกทำลาย (Discrediting Competitor) ซึ่งการกระทำทั้ง 3 ประการนี้ได้กลายเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการให้ความคุ้มครองของประเทศภาคีสมาชิก

ลักษณะการกระทำที่ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมข้างต้นนั้นสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ (สิริกร จันทรดี, 2551, หน้า 13-18)

1. การทำให้เกิดความสับสน (Causing Confusion) ในความหมายของข้อ 10 (3) นั้นได้วางขอบเขตไว้ครอบคลุมการกระทำใดๆ ที่ทำให้ธุรกิจของคู่แข่งเกิดความสับสนในทางการค้า ไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่สับสนในเครื่องหมาย สัญลักษณ์ รูปร่าง รูปทรงของบรรจุภัณฑ์ สี หรือสิ่งบ่งชี้ที่นำมาใช้กับสินค้า การกระทำตามข้อนี้ไม่ต้องรอให้ผล คือ ความสับสนเกิดขึ้นก่อน เพียงแต่อาจทำให้เกิดความสับสนแก่ผู้บริโภคก็เพียงพอแล้ว ความสับสนที่สามารถเกิดขึ้นได้ มีดังต่อไปนี้ คือ ความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของของสินค้า (Commercial Source) ความสับสนในความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ากับเจ้าของเครื่องหมายการค้า เช่น บริษัทสาขา หรือบริษัทในเครือ เป็นต้น โดยความสับสนสามารถแบ่งออกเป็น ความสับสนหลงผิดในสิ่งบ่งชี้ ได้แก่ เครื่องหมาย สี สัญลักษณ์ คำขวัญ บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งมีลักษณะสื่อถึงแหล่งผลิต โดยทั่วไปในแต่ละประเทศจะให้ความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า แต่มีปัญหาข้อจำกัดของกฎหมายที่ไม่สามารถนำมาปรับใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ แต่ละประเทศจึงได้นำกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเข้ามาปรับใช้เพื่อให้เกิดการคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะเรียกว่าทำให้เกิดการสับสนหลงผิดนั้น ตามหลักสากลนั้นพิจารณาความเหมือนคล้ายของเครื่องหมาย ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ได้แก่ การออกเสียง ความหมายของคำนั้นๆ เป็นต้น แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดความคาดหวังในสินค้าหรือบริการของผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคจะพิจารณาว่าสินค้าหรือบริการของคู่แข่งนั้นมาจากแหล่งที่มาเดียวกันหรือไม่เพื่อตัดสินใจในการเลือกซื้อ และความสับสนหลงผิดอีกประเภทหนึ่งได้แก่ ความสับสนหลงผิดในรูปลักษณ์ของสินค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่สื่อในการแยแยะถึงแหล่งที่มาในตัวสินค้า ซึ่งรูปลักษณ์ที่มีชื่อเสียงจะได้รับความคุ้มครองในฐานะของสิ่งบ่งชี้อย่างหนึ่งเช่นกัน

2. การลวงให้หลงผิด (Misleading) กล่าวคือ การกระทำที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของคู่แข่ง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายในด้านของชื่อเสียงในการลวงให้เข้าใจผิดเรื่องของคุณภาพสินค้า การทำให้เกิดข้อมูลเท็จเข้าสู่ตลาดซึ่งส่งผลร้ายต่อเศรษฐกิจ การลวงให้หลงผิดนั้นเป็นการกระทำต่อผู้บริโภคโดยตรงในหลายประเทศจึงได้บัญญัติกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคโดยให้การกระทำโดยการลวงให้หลงผิดเป็นความผิดอาญาที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาสินค้า ซึ่งบางประเทศกำหนดเป็นกฎหมายเฉพาะแต่บางประเทศก็ใช้หลักกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งมีความแตกต่างกันคือกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเป็นลักษณะกฎหมายแพ่งที่สามารถเรียกค่าเสียหายได้ แต่กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนั้นเป็นกฎหมายมหาชนซึ่งมีโทษอาญา

3. การทำให้ความน่าเชื่อถือของคู่แข่งถูกทำลาย (Discrediting Competitor)

กล่าวคือ การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จเกี่ยวกับคู่แข่งทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง (Goodwill) ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับการทำให้เกิดความสับสนหลงผิด แต่มีความแตกต่างกัน คือ การทำให้เกิดความสับสนหลงผิดนั้นผู้กล่าวอ้างกระทำต่อสินค้าหรือบริการของผู้กล่าวอ้างเอง ไม่ได้ทำต่อความน่าเชื่อถือของคู่แข่งในลักษณะทำลาย โดยการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จแก่ผู้บริโภคจนทำให้ลดความเชื่อถือในสินค้าหรือบริการของคู่แข่งทำให้เกิดความเสียหาย และส่งผลต่อการรับรู้ข้อมูลของผู้บริโภคที่ผิดพลาดด้วย ประกอบด้วยสองลักษณะคือ กระทำโดยตรงต่อคู่แข่งโดยไม่ระบุชื่อคู่แข่งแต่ผู้บริโภคสามารถเข้าใจได้ง่ายว่าหมายถึงคู่แข่งรายใด และอีกลักษณะคือ ข้อ 10 ทวิ (3) 2 อนุสัญญากรุงปารีสกำหนดความสัมพันธ์ของโจทก์และจำเลยโดยต้องเป็นคู่แข่งกัน และสิ่งที่ต้องรับผิดชอบต่อการใช้ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ค้า (นรินธร ชาติศิริ, 2539, หน้า 9-14)

(3) สิ่งที่ไม่สามารถกระทำได้ ประกอบด้วย

(3.1) การกระทำใดๆ ที่สร้างความสับสนกับสถานประกอบการ หรือกิจการทางอุตสาหกรรมหรือการค้าของคู่แข่ง

(3.2) การกล่าวอ้างที่เป็นเท็จในทางการค้าอันเป็นที่เสียหายต่อสถานประกอบการ สินค้า หรือกิจการทางอุตสาหกรรมหรือการค้าของคู่แข่ง

(3.3) การใช้สิ่งบ่งชี้หรือชื่อก่อกล่าวอ้างใดๆ ในทางการค้าอันเป็นการลงสาธารณชนเกี่ยวกับประเภท กระบวนการผลิต ลักษณะ วัตถุประสงค์ หรือปริมาณสินค้า

การลงขายนั่นในทางการค้าถือเป็นการกระทำที่ไม่สุจริต (Unfair Practice) และเป็นการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการที่ไม่ชอบธรรมเพื่อเอาเปรียบคู่แข่งคนอื่น (นรินธร ชาติศิริ, 2539, หน้า 9-14) กฎหมายจึงกลายเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการควบคุมให้การแข่งขันทางการค้านั้นเป็นไปโดยชอบธรรม โดยอนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) ข้อ 10 ทวิ ได้กำหนดให้ประเทศที่เป็นสมาชิกผูกพันตามอนุสัญญาดำเนินการภายในเกี่ยวกับการคุ้มครองเรื่องของการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมให้มีประสิทธิภาพ

การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนั้น (Unfair Competition) ในนิยามตามข้อ 10 ทวิ (2) หมายถึง การกระทำใดๆ อันเป็นการขัดต่อการปฏิบัติโดยสุจริตในอุตสาหกรรมหรือทางการค้าอันเป็นหลักการตามระบบซีวิลลอว์ (Civil Law) และตามลักษณะของการแข่งขันโดยที่ไม่เป็นธรรมอันได้แก่ การกระทำที่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด หรือทำลายความน่าเชื่อถือของคู่แข่ง หรือทำให้สาธารณชนหลงผิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็นการหลอกลวงอันเป็นหลักการพื้นฐานของหลักกฎหมายว่าด้วยการลงขายตามระบบคอมมอนลอว์ นอกจากจะฟ้องคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าโดยทางแพ่งนั้นขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามไม่ให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันที่ก่อให้เกิดความสับสนนั้นได้ รวมถึงสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายที่

เกิดขึ้นได้แล้ว ยังสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีทางอาญาได้ด้วย สำหรับประเทศไทยนั้นได้บัญญัติความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้า และความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้ามีโทษทางอาญาไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 108 และมาตรา 109

2.4.2 ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPs Agreement) ในการประชุมการค้ารอบอุรุกวัยนั้นได้มีการเพิ่มเติมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเข้าไปในการประชุม เนื่องจากทรัพย์สินทางปัญญานั้นเป็นปัจจัยหลักทางเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้ว ทำให้เกิดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในการแข่งขันทางการค้า ซึ่งมาตรา 6 – 10 แห่งอนุสัญญากรุงปารีสนั้นเป็นหลักเกณฑ์ระหว่างประเทศว่าด้วยการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า และความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs Agreement) ก็ได้บรรจุหลักการเหล่านั้นไว้ด้วย โดยกำหนดหลักการเพิ่มเติมจากอนุสัญญากรุงปารีสให้เกิดความชัดเจน เช่น กำหนดคำนิยามเครื่องหมายการค้า และกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายทางการค้าด้วย เพื่อสร้างมาตรฐานขั้นต่ำในกระบวนการและดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เช่น ประเภทของเครื่องหมายการค้าที่สามารถขอรับจดทะเบียนได้ เงื่อนไขการขอรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และการประกาศจดทะเบียน การคัดค้านและการยกเลิกการจดทะเบียน เป็นต้น

สำหรับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายนั้นตามความตกลงทริปส์ข้อ 16.2 และ 16.3 ได้กำหนดให้นำบทบัญญัติในข้อ 6 ทวิแห่งอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ค.ศ.1967 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967) มาใช้โดยอนุโลม บทบัญญัติในข้อตกลงดังกล่าวในข้อ 16.2 ได้ให้นิยามคำว่าเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายนอกเหนือจากบทบัญญัติมาตรา 6 ทวิ มาปรับใช้โดยอนุโลมแล้ว โดยให้พิจารณาความเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายจากการเป็นที่รู้จักของสาธารณชนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ สำหรับข้อ 16.3 ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายต่อการกระทำของบุคคลอื่นที่จะกระทบต่อสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายให้เกิดเสียหายหรือเสียประโยชน์จากการกระทำนั้น แม้ว่าเครื่องหมายการค้านั้นจะมีได้จดทะเบียนในประเทศนั้นก็ตาม จากความตกลงทริปส์และอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม 1967 ได้วางหลักเกณฑ์ให้นำบทบัญญัติในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าอันมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปมาเป็นต้นแบบ

ดังที่กล่าวในเรื่องของหลักเกณฑ์ตามกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการลงขาย เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่ามิบบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการลงขายตามข้อตกลงทริปส์ข้อ 16 ส่วนท้ายที่กล่าวไว้ว่าสิทธิในการจดทะเบียนไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิที่มีอยู่ก่อนหน้าที่เกิดจากการใช้ และ

บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องและนำมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอีกเรื่องหนึ่งคือบทบัญญัติตามอนุสัญญากรุงปารีส ข้อ 10 ทวิ ที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของการลงขายที่ได้กล่าวมาข้างต้นในเรื่องของการทำให้สับสนหลงผิดและการทำลายคู่แข่งแต่ก็ไม่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แต่เป็นกรณีศาลได้พิจารณานำมาใช้ในการวินิจฉัยคดี สำหรับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายนั้นแม้จะเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ก็ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 8(10) ซึ่งแยกออกจากกรณีของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนตามมาตรา 46 วรรคสอง

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ดวงพร เลิศวงศ์ชัชวาล (2538) ศึกษาเกี่ยวกับ “การคุ้มครองค่านิยมในเครื่องหมายการค้า” พบว่า เอกสารของกรมทรัพย์สินทางปัญญาโลกเมื่อปี 1994 แบ่งลักษณะการกระทำอันเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่นอกจากการกระทำละเมิดเป็น 2 ลักษณะ คือ การแข่งขันอันไม่เป็นธรรม และการกระทำอื่น ๆ รวมถึงการเสื่อมทอนและการแสวงหาประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าโดยมิชอบ โดยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนั้นมีขอบเขตที่กว้างกว่าการละเมิด ซึ่งครอบคลุมการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในการแข่งขัน เช่น การสร้างข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคู่แข่ง การลดความน่าเชื่อถือของคู่แข่ง ซึ่งสามารถแบ่งการกระทำเป็น 3 ลักษณะได้แก่ การกระทำที่ก่อให้เกิดการสับสนหลงผิด (Causing Confusion) คือ ความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดและความเป็นเจ้าของสินค้า ต่อมาได้แก่ การกระทำที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (Misleading) ซึ่งเป็นการกระทำใดๆที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดหรือได้ข้อมูลผิดจากความจริง และสุดท้ายคือการกระทำที่ทำให้คู่แข่งมีความน่าเชื่อถือลดลง (Discrediting Competitors) คือการกล่าวเท็จใดๆอันเป็นอันตรายต่อค่านิยมทางการค้า (Commercial Goodwill) ทำให้คู่แข่งเสื่อมเสียชื่อเสียงและผู้บริโภคลดลง ลักษณะที่สองได้แก่ การกระทำอันเป็นการแสวงหาประโยชน์จากเครื่องหมายการค้า แบ่งได้เป็นสองประการได้แก่ การใช้ประโยชน์จากชื่อเสียงของบุคคลอื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและเพื่อประโยชน์ทางการค้า และการใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นเพื่อดึงดูดผู้บริโภค รวมถึงการเลียนแบบความสำเร็จของผู้อื่นและการโฆษณาเปรียบเทียบ ซึ่งควรมีการคุ้มครองโดยใช้กฎหมายพิเศษ และนำหลักกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองการลงขายมาใช้

สิริกร จันทรดี (2551, หน้า 9-10) “การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมตามข้อ 10 ทวิแห่งอนุสัญญากรุงปารีส” พบว่า วิธีการที่อนุสัญญากรุงปารีสใช้เป็นแนวทางให้กับภาคีในการพิจารณาการกระทำใดที่ขัดต่อวิธีปฏิบัติที่สุจริตในทางอุตสาหกรรมและการค้า ได้แก่ การทำให้เกิดความสับสนหลงผิด (Causing Confusion) ตามข้อ 10 ทวิ (3) ซึ่งมีขอบเขตกว้างครอบคลุมการกระทำ แม้ว่าจะยังไม่เกิดการสับสนหลงผิด แค่เพียงน่าจะเกิดความสับสนหลงผิดก็เป็นการ

แข่งขันที่ไม่เป็นธรรมแล้ว ต่อมาคือการลวงให้หลงผิด (Misleading) คือการกระทำที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับคู่แข่ง และสุดท้ายการทำลายความน่าเชื่อถือของคู่แข่ง (Discrediting Competitors) ซึ่งประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันไม่เป็นธรรม มีเพียงบทบัญญัติที่นำมาปรับใช้ได้แก่ การป้องกันการลวงขาย (Passing off) ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 5 การใช้สิทธิโดยสุจริต ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 271 ถึงมาตรา 275 ดังนั้นในการแก้ปัญหาและให้การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเสนอให้บัญญัตินิยามคำว่า “เครื่องหมาย” ในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

ดวงกมล จำสัต์ย (2551, หน้า 91-93) ศึกษาเกี่ยวกับ “ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการลวงขาย ตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายสหราชอาณาจักร” มีข้อสรุปการวิจัยว่า การลวงขายเครื่องหมายการค้าเป็นการละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้าประเภทหนึ่งซึ่งเกิดจากระบบการใช้เครื่องหมายการค้า หลักการลวงขายเป็นหลักเริ่มแรกในการคุ้มครองสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้า ดังนั้นจากงานวิจัยจึงเห็นได้ว่า การลวงขายเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง ซึ่งการลวงขายมีบัญญัติไว้ในมาตรา 46 วรรคสองซึ่งไม่ได้นิยามคำว่าลวงขายไว้แต่ความหมายที่ใช้นั้นมาจากคำพิพากษาของศาลซึ่งวินิจฉัยไว้คล้ายคลึงกับกฎหมายของประเทศอังกฤษซึ่งมีขอบเขตที่กว้างและครอบคลุมมากกว่ากฎหมายไทย จึงเห็นว่าควรนิยามคำว่า "ลวงขาย" ไว้ในบทบัญญัติของกฎหมาย และยังพบว่าการลวงขายนั้นจำกัดเพียงกรณีของเครื่องหมายการค้า หากสิ่งใดไม่อยู่ในนิยามของเครื่องหมายการค้าแล้วจะไม่ได้รับการคุ้มครองเมื่อเกิดการลวงขาย และปัญหาในการเรียกค่าเสียหายซึ่งต้องนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้ซึ่งแตกต่างกับกฎหมายประเทศอังกฤษที่มีความชัดเจน รวมไปถึงการลงโทษในทางอาญาซึ่งนำประมวลกฎหมายอาญามาใช้ซึ่งมีอัตราโทษไม่เหมาะสมและเห็นว่าจะต้องกำหนดบทลงโทษให้หนักขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้เสนอแนะว่าควรนิยามคำว่า “ลวงขาย” ดังนี้ “การลวงขาย หมายความว่า การกระทำใดๆ ที่แสดงข้อมูลอันเป็นเท็จต่อผู้อื่นโดยการหลอกลวงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าสินค้าหรือบริการที่ตนเสนอหรือจำหน่ายนั้นเป็นสินค้าหรือบริการของผู้อื่น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง ทั้งไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่สุจริตหรือไม่ก็ตาม” รวมถึงเจตนาของการลวงขายให้พิจารณาตามแนวทางของอังกฤษซึ่งไม่จำเป็นต้องมีเจตนาพิเศษ แค่เพียงเจตนาที่มีความผิดแล้ว และขอบเขตของการคุ้มครองควรขยายให้กว้าง ไม่จำกัดเพียงแค่เรื่องของเครื่องหมายการค้าเท่านั้น และสุดท้ายควรกำหนดค่าเสียหายไว้เฉพาะ

โดยสรุปแล้ว กฎหมายเครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับการลวงขายยังไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะนำมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวเกี่ยวกับการลวงขายได้ จึงเห็นควรกำหนดนิยามเฉพาะและกำหนดหลักเกณฑ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และควรให้มีการบัญญัติบทลงโทษและการเรียกค่าเสียหายไว้

ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าโดยไม่ต้องนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับการลงขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นินนาท บุญยะเดช (2552, หน้า 34-80) ศึกษาเรื่อง “การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในประเทศไทย ตามพันธกรณีในกฎหมายระหว่างประเทศ” พบว่าบทบัญญัติข้อ 16(3) ของข้อตกลงทริปส์เป็นบทบัญญัติที่คุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปที่จดทะเบียนจากการกระทำอันเป็นการเสื่อมทอนในเครื่องหมายการค้า โดยขอบเขตขยายไปถึงสินค้าหรือบริการที่ไม่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกัน ซึ่งตามมาตรา 44 และมาตรา 46 วรคสองแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไม่สามารถนำมาปรับใช้ได้เนื่องจากหลักการของการลงขายนั้นคือการทำให้ประชาชนสับสนหลงผิด แต่การเสื่อมทอนเครื่องหมายการค้านั้นไม่จำเป็นต้องทำให้ประชาชนสับสนหลงผิด เพียงก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมาย ดังนั้นการลงขายจึงมุ่งคุ้มครองสาธารณชน แต่การเสื่อมทอนนั้นมุ่งคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมาย กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าจึงไม่มีบทบัญญัติคุ้มครองการเสื่อมทอนจึงต้องอาศัยบทบัญญัติมาตรา 421 ประกอบมาตรา 5 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงควรกำหนดบทบัญญัติให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปให้เกิดความชัดเจนตามพันธกรณีในข้อ 6 ทวิของอนุสัญญากรุงปารีส และข้อ 16(2) และ(3) ตามข้อตกลง ทริปส์ และการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนในประเทศไทยตามประมวลกฎหมายอาญานั้นเป็นการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศอื่นซึ่งไม่จำกัดว่าต้องเป็นรัฐสมาชิกของอนุสัญญากรุงปารีสหรือข้อตกลงทริปส์ และประเทศอื่นไม่มีพันธกรณีที่ จะให้ความคุ้มครองแก่ประเทศไทย จึงขัดต่อหลักการต่างตอบแทน (Reciprocal Treatment) อีกทั้งยังมีหลักดินแดน ซึ่งการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศแต่ไม่จดทะเบียนในประเทศไทยก็ขัดกับหลักดินแดน จึงควรกำหนดนิยามเกี่ยวกับการกระทำการลงขายให้ชัดเจน และกำหนดการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายตามข้อ 6 ทวิของอนุสัญญากรุงปารีส และข้อ 16(2) และ 16(3) ตามข้อตกลงทริปส์

พอลแลค (Pollack, 2010, pp. 7-10) ศึกษาเรื่อง “การจัดประเภทของการลงขายแบบย้อนกลับเนื่องจากความล้มเหลวในการทำสัญญาและการโฆษณาที่ผิดพลาด (RECLASSIFYING REVERSE PASSING OFF AS FAILURE TO CONTRACT OR AS FALSE ADVERTISING)” พบว่าการลงขายแบบย้อนกลับนั้นต้องได้รับการป้องกันจากการวิเคราะห์สถานะทางเศรษฐกิจ การแสดงความแตกต่างของกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้ากับกฎหมายที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ (ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร) การหลอกลวงผู้บริโภคที่เกิดจากการใช้สินค้าของผู้อื่นจากการโฆษณาเพื่อสินค้าของตนเอง ควรได้รับการแก้ไขจากการเรียกร้องในโฆษณาที่ผิด การลงขายแบบย้อนกลับต้องถูกขจัดเนื่องจาก

การกระทำที่ชัดเจนซึ่งเกิดขึ้นจากบุคคลหนึ่งขายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าให้กับบุคคลที่สอง แต่บุคคลที่สองได้ลบเครื่องหมายการค้าของสินค้านั้นออก ซึ่งการกระทำนั้นเป็นการทำลายชื่อเสียงของบุคคลที่หนึ่ง ซึ่งความเสียหายนั้นจะไม่ปรากฏในกลางขายแบบย้อนกลับ แต่เครื่องหมายการค้านั้นจะไม่ติดอยู่กับสินค้าเมื่อไปถึงผู้บริโภคคนสุดท้าย ซึ่งทำให้บุคคลที่สองที่นำสินค้าไปขายอาจได้รับชื่อเสียงแทน ซึ่งการลงขายแบบย้อนกลับประกอบด้วย Non-Marking คือการเครื่องหมายการค้าออกจากสินค้า Mismatching คือการนำเครื่องหมายการค้าเดิมออกและนำเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นติดที่สินค้าแทน และ Solicitation misbranding คือการทำให้เข้าใจผิดโดยบุคคลที่สองนั้นนำเสนอสินค้าของตนโดยใช้ภาพหรือตัวอย่างสินค้าของบุคคลแรกโดยปราศจากเครื่องหมายการค้าของบุคคลแรก ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการลงขายแบบย้อนกลับนั้นเป็นการโจมตีการปลอมสิทธิและการปลอมสิทธิบัตร ผู้ที่เกี่ยวข้องควรตรวจสอบว่าการลงขายแบบย้อนกลับนั้นไม่กระทบต่อความเหมาะสมของนโยบายที่เป็นแกนของเครื่องหมายการค้า การลงขายแบบย้อนกลับจึงควรถูกขัดซึ่งเป็นสาเหตุที่แยกออกมาจากการกระทำ

ลิเลียนเทล (Lilienthal, 2012) ศึกษาเกี่ยวกับ “การพัฒนาของการละเมิดเกี่ยวกับการลงขาย (The Development of the Tort of Passing-Off)” พบว่า ประการแรกการละเมิดที่เกี่ยวกับการลงขายได้ถูกปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพจากสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายพาณิชย์และตราเป็นกฎหมายรวมถึงข้อกำหนดเดิมที่มีการยอมรับเกี่ยวกับสิทธินั้น ซึ่งการลงขายนั้นเกิดขึ้นในยุคกลางซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นกฎหมายที่มีความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด (Strick liability) ประการที่สองการจัดอันดับเชิงพาณิชย์นั้นเป็นตัวแทนในการแสดงลำดับของเครื่องหมาย ระดับบนเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ และระดับล่างคือเครื่องหมายการค้าของคนทั่วไป โดยวิธีการใช้เครื่องหมายเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทางการค้า โดยแต่ละเครื่องหมายจะมีการบังคับใช้ในระบบการบริหารจัดการ และโดยอนุมานในทางกลับกันก็จะเป็นการใช้โดยละเมิด และประการต่อมาคือการลงขายแบบดั้งเดิม (Classical trinity) ปรากฏอยู่ในจารีตประเพณีของกฎหมายพาณิชย์ การฝ่าฝืนถือว่าเป็นการฉ้อโกงเชิงพาณิชย์ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการละเมิดจากการลงขายนั้นเป็นกฎหมายเก่าแก่ที่มีผลมาจากเจตนาโดยสำคัญ การพิสูจน์ความบริสุทธิ์นั้นตกเป็นของจำเลย การละเมิดเป็นข้อพิพาทระหว่างบุคคลที่มีสถานะทางการค้า แตกต่างกันกล่าวคือการฟ้องร้องนั้นเกิดจากบุคคลที่มีสถานะทางการค้าดีกว่า วิทยานินพนธ์ฉบับนี้จึงกล่าวได้ว่าการละเมิดจากการลงขายเป็นการละเมิดที่มีความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด

ปาณิศา บุญวิวัฒน์ (2556, หน้า 63-67) ศึกษาเกี่ยวกับ “การละเมิดเครื่องหมายการค้า: การนำหีบห่อหรือภาชนะที่แสดงเครื่องหมาย การค้าจดทะเบียนเพื่อลงขายสินค้าของตน (Refilling)” พบว่าจากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าและกรณีตัวอย่างตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาของไทยและต่างประเทศนั้นสรุปได้ว่ายังไม่มีบทบัญญัติกฎหมายที่ครอบคลุมถึงการละเมิดลักษณะการนำหีบห่อหรือ ภาชนะที่มีเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนมาใช้เพื่อลงขายสินค้าของตน

(Refilling) โดยตรง ดังนั้นการนิยามที่สามารถนำมาใช้วินิจฉัยความผิดได้ครอบคลุมมากกว่าการนิยามการปลอม ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ของไทย แต่การวินิจฉัยก็ยังเป็นไปในลักษณะเดียวกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 272(1) ของไทย กล่าวคือ ไม่มีการกล่าวถึงการนำหีบห่อหรือภาชนะ มาใช้เป็นการวินิจฉัยที่จำเพาะอยู่ที่เครื่องหมายการค้า จึงเสนอให้เพิ่มมาตรา 110/1 กรณีการนำหีบห่อ หรือภาชนะที่แสดงเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเพื่อลงขายสินค้าของตน จึงเป็นบทบัญญัติ กฎหมายที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่การละเมิดเครื่องหมายการค้ามีรูปแบบใหม่ที่แตกต่างกันไป จากเดิมและบทบัญญัติกฎหมายเดิมไม่สามารถครอบคลุมเพียงพอถึงการกระทำ ความผิดดังกล่าวได้

สันติชัย วัฒนวิทย์กรรมและคณะ (2557, หน้า 10) ศึกษาเกี่ยวกับ “กฎหมายเครื่องหมายการค้าและกฎหมายป้องกันการผูกขาด เปรียบเทียบระหว่างกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย” พบว่า การละเมิดเครื่องหมายการค้า เกี่ยวกับการลงขายตามกฎหมายไทยไม่คำนึงว่าเครื่องหมายการค้านั้นจะเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายหรือไม่ และหากเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายก็ได้บัญญัติหลักเกณฑ์เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายไว้ และไม่ได้บัญญัติการทำให้เสื่อมลง (Dilution) ไว้เพียงแค่ห้ามรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะในงานฉบับนี้ว่า ให้บัญญัติหลักเกณฑ์เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปและให้วางหลักเกี่ยวกับการกระทำให้เสื่อมลงเพื่อให้สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายโดยไม่ต้องอาศัยหลักกฎหมายละเมิดและหลักสุจริต

กรกาญจน์ แก้วมูลคำ (2558, หน้า 118-125) ศึกษาเรื่อง “ปัญหาการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย” พบว่าพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไม่มีความชัดเจนที่จะนำมาปรับใช้กับการล้อเลียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งในประเทศไทยนั้นจะเป็นความผิดในการละเมิดเครื่องหมายการค้าและทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดเท่านั้น และประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติในการคุ้มครองการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง มีเพียงมาตรา 8(10) ซึ่งต่างจากสหรัฐอเมริกาที่กำหนดกฎหมายคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการทำให้เกิดความเสื่อมทอน (Dilution) รวมถึงอังกฤษและฝรั่งเศสก็มีการกำหนดการคุ้มครองไว้เช่นกัน และกฎหมายของทั้งสามประเทศไม่ได้กำหนดความสับสนหลงผิดเป็นหลักเกณฑ์ในการรับผิด ซึ่งโดยสรุปแล้วกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าของ泰ไทยนั้นไม่ได้บัญญัติข้อยกเว้นการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าไว้ จึงไม่ครอบคลุมการยกเว้นความรับผิดของการกระทำดังกล่าว แต่หากจะบัญญัติไว้ จำเป็นต้องพิจารณาขอบเขตของการล้อเลียนเครื่องหมายการค้า คือ ไม่เป็นการล้อเลียนที่มีวัตถุประสงค์ทางการค้า ไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิด และผู้ประกอบการได้รับความเสียหายทาง

เศรษฐกิจจากการล้อเลียนเครื่องหมายการค้านั้น โดยเสนอแนะให้แก้ไขมาตรา 44 และบัญญัติมาตรา 44/1 และแก้ไขมาตรา 47 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของการยกเว้นความรับผิดในการล้อเลียนเครื่องหมายการค้า

กัมพล วันทา, บัณฑิต ขวโธธา และฐิติวัฒน์ ยะชัยมา (2560, หน้า 7) “ปัญหาข้อกฎหมายในการพิสูจน์ความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534” พบว่า ควรบัญญัติเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การพิสูจน์ความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าโดยบัญญัติเป็นมาตรา 46 วรรคสอง ว่า “การพิจารณาว่าเครื่องหมายใดจะเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่นั้น จะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 2 ประการ คือ สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นจะต้องมีการจำหน่ายหรือมีการใช้หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ และเครื่องหมายนั้นจะต้องมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค โดยการรับรู้ถึงความมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง”

บลาดูรี (Bhaduri, n.d., pp. 122- 140) ศึกษาเรื่อง “เครื่องหมายการค้า: การละเมิดและการลวงขาย (TRADEMARK: INFRINGEMENT AND PASSING OFF)” พบว่า หลักฐานของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า คือ ไม่มีใครมีสิทธิ์ขายเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นภายใต้สินค้าที่เป็นของเขา ความจำเป็นในการลวงขายเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่มีข้อกำหนดเพื่อปกป้องเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในขณะที่การละเมิดนั้นเกิดขึ้นในกรณีของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้าจะต้องมีการเลียนแบบเหมือนกันของเครื่องหมายการค้านั้นเพื่อให้เกิดความสับสนของผู้บริโภค การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ผลิตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าและในกรณีที่มีการละเมิดสิทธินั้นจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ในกรณีของการลวงขายนั้นเครื่องหมายการค้าถูกบิดเบือนโดยจำเลยที่เป็นผู้ค้า ผู้ค้าส่งสินค้าของเขาเป็นสินค้าของผู้ค้ารายอื่น ทำให้ผู้ใช้สับสนและเข้าใจผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดและแหล่งที่มาของสินค้า สำหรับการลวงขายนั้นโอกาสที่จะเกิดความสับสนนั้นจะถูกก่อกำขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดในกรณีลวงขาย จำเลยจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีความแตกต่างอย่างมากระหว่างเครื่องหมายนั้นและเครื่องหมายของจำเลยซึ่งต้องสามารถแยกแยะได้ง่าย การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกรณีที่เป็นการกระทำการลวงขายนั้นไม่ใช่ประเด็น จากการศึกษาการตัดสินใจเพียงเล็กน้อยในบางกรณีจะเห็นได้ชัดเจนว่าการละเมิดและการลวงขายนั้นแตกต่างกัน ดังนั้นแม้จะไม่ได้กล่าวถึง การลวงขายอย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติ ปี 1999 แต่พออนุมานได้ว่าเกิดจากระบบคอมมอนลอว์ ความสำคัญในการพิจารณาเกี่ยวกับการลวงขายมีทิศทางของระบบคอมมอนลอว์ซึ่งอธิบายว่าการละเมิดเมื่อมีการละเมิดเกิดขึ้นไม่เพียงแต่มีลักษณะเป็นการลอกลวงที่คล้ายกันแต่ยังก่อให้เกิดความสับสนอย่างมากต่อธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลวงขาย ดังนั้นในการพิสูจน์สิทธิในการลวงขายต้องพิจารณาว่าเจ้าของสินค้าได้รับความเสียหายในชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) สิ่งสำคัญ

ในการแก้ปัญหาเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในการถูกละเมิด การเยียวยาการลงขายคือ เจ้าของที่จดทะเบียนมีสิทธิอ้างสิทธิเรียกร้องในการกระทำละเมิด การกระทำละเมิดหรือการลงขาย นั้นเพื่อคุ้มครองชื่อเสียงเกียรติคุณที่ติดมากับเครื่องหมายการค้า แม้แนวคิดจะมีความแตกต่างกันแต่ก็มีความหมายที่คล้ายกันคือปกป้องเจ้าของเครื่องหมายการค้าในกรณีของการหลอกลวงหรือทำให้ สับสน

เมื่อได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในบทนี้ ผู้วิจัยขอสรุปเนื้อหาในบทที่ 2 ดังนี้

1. จากการศึกษาข้างต้นนิยามของการลงขายมีปรากฏให้เห็น ดังต่อไปนี้

ในศตวรรษที่ 19 การลงขาย หมายถึง “ไม่มีผู้ใดมีสิทธิแสดงสินค้าของตนเป็นสินค้าของบุคคลอื่นและไม่มีผู้ใดได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ใดๆ อุปกรณ์ หรือวิธีการอื่น โดยปราศจากการทำความผิดโดยตรงต่อผู้ที่ซื้อของจากตน” หรือ “ไม่มีใครมีสิทธิที่จะแสดงสินค้าของเขาเป็นสินค้าของใครก็ได้” (A.G.Spalding & Bros. v A.W. Gamage Ltd., 1915)

“ความผิดที่กระทำโดยบุคคลที่ขายสินค้าหรือดำเนินธุรกิจอื่นๆ ภายใต้ชื่อเครื่องหมาย คำอธิบาย หรือในลักษณะอื่นเพื่อหลอกลวงให้ประชาชนเชื่อว่าสินค้าหรือธุรกิจนั้นเป็นของบุคคลอื่น บุคคลผู้ถูกละเมิดมีสิทธิที่จะดำเนินคดีสำหรับความเสียหายและขอให้คำสั่งห้ามการกระทำนั้นเพื่อยับยั้งบุคคลผู้ละเมิดในอนาคต” (Jowitt, et al., 1977)

“การที่บุคคลเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่น จึงเป็นการทำให้สาธารณชนทั่วไปคิดว่าสินค้าของผู้ที่ลงขายเกี่ยวข้องกับสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่น” (วิส ดิงสมิตร, 2542, หน้า 10).

“การขายสินค้าในลักษณะที่ทำให้ผู้ซื้อสินค้าหรือประชาชนทั่วไปเข้าใจผิดหรือสับสน หลงผิดว่าสินค้าของผู้ขายเป็นของหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับใดทางหนึ่งกับเจ้าของเครื่องหมายการค้ารายอื่น”

“การลงขาย หมายถึง การฟ้องร้องความผิดต่อจำเลยที่แสดงออกทางการค้าโดยมีเจตนาแสดงให้เห็นว่าสินค้าหรือธุรกิจของเขาเป็นของโจทก์ ซึ่งไม่มีความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นตัวแทนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง หรือการใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์แม้บางส่วน หรือเครื่องหมายการค้าหรือสินค้าใดๆ ที่มีลักษณะคล้ายกับสิ่งเช่นนั้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าชนิดเดียวกันที่ไม่ใช่สินค้าของโจทก์ในลักษณะที่จะทำให้ผู้ซื้อสินค้าเข้าใจว่าเป็นสินค้าของโจทก์” (Keeling, et al., 2018)

จากคำพิพากษาของศาลปรากฏค่านิยาม “การกระทำที่เป็นการลงขายมีความหมายกว้างขวางมาก ไม่จำเป็นว่าสินค้าที่ทำขึ้นต้องเป็นชนิดเดียวกันหรือประเภทเดียวกันเท่านั้น ซึ่งแปลความหมายได้ว่าไม่ใช่แต่การลงในวัตถุเท่านั้น หากรวมถึงการลงในความเป็นเจ้าของด้วย” (บุญมา เตชะวณิช, 2555)

จากคำนิยามข้างต้นจะเห็นได้ว่าการลงขายนั้นกระทำต่อเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ใดๆ อุปกรณ์ หรือสินค้า หรือธุรกิจ หรือวิธีการอื่น ของผู้ถูกละเมิดหรือเจ้าของ โดยสินค้าและบริการ เป็นของผู้ละเมิด

ผู้วิจัยจึงทำการสรุปความหมายของคำว่าลงขายจากนิยามต่างๆ ดังนี้ “การลงขาย หมายถึง วิธีการลอกให้ผู้ซื้อหรือสาธารณชนสับสนหลงผิดในวัตถุ หรือแหล่งที่มา หรือเครื่องหมายการค้าว่าเป็นของที่เกี่ยวข้องหรือมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง ไม่ว่าจะเป็นสินค้า บริการ หรือธุรกิจชนิดเดียวกันหรือต่างกันก็ตาม ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นสาเหตุให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงได้รับความเสียหายเชิงพาณิชย์และถูกลดทอนชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) ของสินค้าหรือบริการหรือธุรกิจของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงนั้น”

2. เครื่องหมายการค้าแต่เดิมจำแนกออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ เครื่องหมายการค้าที่เจ้าของเครื่องหมายสร้างขึ้นและนำไปติดกับสินค้าของตนเอง และเครื่องหมายการค้าที่รัฐกำหนดให้มีเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบผู้ผลิตสินค้า โดยเหตุผลหลักของการมีเครื่องหมายการค้า ประกอบด้วยการช่วยในการจำแนกสินค้าและข้อมูลคุณภาพสินค้ารวมถึงการสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณให้กับสินค้านั้นเพื่อป้องกันการปลอมแปลงและการลอกหลวงให้เกิดความสับสนหลงผิด ในกรณีศึกษาเกี่ยวกับการลงขายปรากฏว่ามีรากฐานมาจากกฎหมายละเมิดซึ่งมีความแตกต่างจาก “ละเมิด” คือ การลงขายเป็นการละเมิดในทางการค้าซึ่งมีองค์ประกอบที่เป็นหัวใจสำคัญได้แก่ ชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) และมีลักษณะของการกระทำได้แก่ การแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ (Misrepresentation) ซึ่งมีผลคือทำให้เกิดความเสียหาย (Damages) ซึ่งความเสียหายนั้นต้องเกิดแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง มีรายละเอียดที่สำคัญดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 2.1: องค์ประกอบของการลงขาย

องค์ประกอบ	รายละเอียด
ชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill)	หัวใจของการเรียกค่าเสียหาย ระยะเวลา ความสัมพันธ์ของธุรกิจ

(ตารางมีต่อ)

ตารางที่ 2.1 (ต่อ): องค์ประกอบของการลวงขาย

องค์ประกอบ	รายละเอียด		
การแสดงข้อความอันเป็นเท็จ (Misrepresentation)	การแสดงข้อความอันเป็นเท็จอันเกิดจากการฉ้อฉล (Fraudulent misrepresentation)	การแสดงข้อความอันเป็นเท็จโดยเกิดจากความประมาทเลินเล่อ (Negligent Misrepresentation)	การแสดงข้อความอันเป็นเท็จโดยไร้เดียงสา (Innocent Misrepresentation)
ความเสียหาย	เสียหาย	ความเป็นไปได้ที่อาจเกิดความเสียหาย	เรียกค่าเสียหาย
อื่นๆ	ทำเพื่อการค้า	ความคาดหวังในตัวสินค้าและบริการ	ทำลายชื่อเสียงและธุรกิจของผู้อื่น

ตามตารางจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบที่สำคัญของการลวงขายทั้ง 3 ประการประกอบด้วยรายละเอียดที่สำคัญได้แก่

การมีชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) ต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างสมช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้เป็นที่รู้จักโดยไม่จำเป็นต้องเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเพียงเท่าที่รู้จักในพื้นที่ที่ประกอบกิจการอยู่นับได้ว่ามีชื่อเสียงเกียรติคุณแล้ว และในด้านความสัมพันธ์ทางธุรกิจนั้นหากเป็นธุรกิจที่เป็นประเภทเดียวกันก็อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่ามีความเกี่ยวข้องกันแต่ธุรกิจต่างประเภทกันก็อาจจะมีความสัมพันธ์กันได้เช่นกัน ซึ่งหากพิจารณาตามคำพิพากษาของศาลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น จะทำให้เข้าใจได้ชัดเจนว่าระยะเวลาและความสัมพันธ์ทางธุรกิจมีความสำคัญของการมีชื่อเสียงเกียรติคุณ และชื่อเสียงเกียรติคุณยังเป็นหัวใจสำคัญในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนด้วย

สำหรับการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ (Misrepresentation) มี 3 รูปแบบ ได้แก่ การแสดงข้อความอันเป็นเท็จอันเกิดจากการฉ้อฉล (Fraudulent Misrepresentation) การแสดงข้อความอันเป็นเท็จโดยเกิดจากความประมาทเลินเล่อ (Negligent Misrepresentation) และการแสดงข้อความอันเป็นเท็จโดยไร้เดียงสา (Innocent Misrepresentation) ซึ่งสามารถเรียกค่าเสียหายจากการกระทำทั้ง 3 รูปแบบได้ แต่ไม่สามารถฟ้องขอการแสดงความเจตนาในกรณีของการแสดงข้อความอันเป็นเท็จโดยไร้เดียงสา (Innocent Misrepresentation) ได้

ด้านความเสียหายนั้นไม่ได้พิจารณาเพียงความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ยังพิจารณาถึงความเสียหายที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นด้วย

องค์ประกอบด้านอื่นๆนั้น ส่วนใหญ่แล้วแต่กรณีและการวินิจฉัยของศาล แต่หลักการสำคัญที่ศาลนำมาพิจารณาได้แก่การลงขายนั้นทำไปเพื่อการค้า ผู้ละเมิดมีความคาดหวังในตัวสินค้าและบริการต่อผู้บริโภค และการกระทำนั้นทำลายธุรกิจและชื่อเสียงของผู้อื่น

ตามระบบคอมมอนลอว์มีการกระทำที่เป็นการลงขาย ได้แก่ การลงขายแบบดั้งเดิม (Classical Passing off) และ (Extended Passing off) การลงขายแบบขยาย และเมื่อศึกษาเพิ่มเติมพบว่าปัจจุบันมีลักษณะการลงขายที่เรียกว่า การลงขายแบบย้อนกลับ (Inverse/Reverse Passing off) ซึ่งแบ่งออกเป็น การลงขายย้อนกลับแบบชัดแจ้งและแบบปริยาย ซึ่งมีความซับซ้อนกว่าการลงขายที่ผ่านมา สรุปได้ดังตารางดังต่อไปนี้

ตารางที่ 2.2: ลักษณะและประเภทของการลงขาย

ลักษณะของการลงขาย	แบบดั้งเดิม (Classical)	แบบขยาย (Extended)	แบบย้อนกลับ (Inverse/Reverse)	
			Express ชัดแจ้ง	Implied ปริยาย
1. สินค้า/บริการ	ผู้ละเมิด	ผู้ละเมิด	ผู้ถูกละเมิด/เจ้าของ	
2. เครื่องหมายการค้า	ผู้ถูกละเมิด/ เจ้าของ	-	ผู้ละเมิด Mismarking	นำออก Non-Marking ตัวอย่างของผู้ถูกละเมิด Solicitation misbranding
3. ชื่อเสียง	-	ผู้ถูกละเมิด	-	

จากตารางพบว่า ลักษณะของการลงขายทั้ง 3 ประเภทนั้น มีการละเมิดและลักษณะของผู้กระทำและผู้ถูกระทำแตกต่างกัน อธิบายได้ดังนี้

- กรณีละเมิดด้วยการใช้สินค้าและบริการของผู้ละเมิดเอง แล้วนำเครื่องหมายการค้าของผู้ถูกละเมิดหรือเจ้าของเครื่องหมายไปใช้กับสินค้านั้น เรียกว่า การลงขายแบบดั้งเดิม (Classical Passing off)

- กรณีละเมิดด้วยการใช้สินค้าและบริการของผู้ละเมิดเอง แล้วนำชื่อเสียงของผู้ถูกละเมิดหรือเจ้าของคำไปแสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าคุณภาพของสินค้าหรือบริการเป็นของผู้ถูกละเมิดหรือเจ้าของ

- กรณีสินค้าและบริการเป็นของผู้ถูกละเมิดหรือเจ้าของแล้วนำเครื่องหมายการค้าของผู้ละเมิดไปติดไว้แทน เรียกว่า การลงขายย้อนกลับแบบชัดแจ้ง (Express Reverse Passing off) หรือการนำเครื่องหมายการค้าออกไปโดยขายสินค้าหรือบริการของผู้ถูกละเมิดหรือเจ้าของโดยไม่ติดเครื่องหมายการค้าใดๆ เรียกว่า การลงขายย้อนกลับแบบปริยาย (Implied Reverse Passing off)

3. หลักการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าแบ่งเหตุผลการคุ้มครองออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเจ้าของเครื่องหมายการค้า ด้านผู้บริโภค และด้านสาธารณชนทั่วไป ซึ่งพื้นฐานในการคุ้มครองมี 2 ระบบ ได้แก่ ระบบการได้มาซึ่งสิทธิการใช้ ระบบการได้มาซึ่งสิทธิในการจดทะเบียน โดยมีเงื่อนไขอยู่ 2 ประการได้แก่ เงื่อนไขเด็ดขาดซึ่งเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าโดยตรง และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงเครื่องหมายการค้าที่ขัดแย้งกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น และมีลักษณะของการคุ้มครองสิทธิตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ คือ คุ้มครองเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงภายในประเทศ และเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ซึ่งมีลักษณะการกระทำละเมิดสิทธิซึ่งเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต และการทำให้สับสนหลงผิดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ เป็นต้น ซึ่งเมื่อการละเมิดนั้นเกิดความเสียหายหากมีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ก็ให้กำหนดไปตามบทบัญญัตินั้น แต่สำหรับการลงขายนั้นตามกฎหมายไทยอาศัยมาตรา 438 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดค่าเสียหายเนื่องจากไม่มีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

4. ลักษณะขอบเขตของการลงขายนั้นพิจารณาจากพฤติการณ์ต่างๆ เช่น กิจการ สิ่งที่ถูกกฎหมายให้ความคุ้มครอง พื้นที่ทางการค้า ซึ่งประเทศไทยแบ่งองค์ประกอบของการลงขาย ได้แก่ สินค้านั้นต้องเป็นที่รู้จักแพร่หลาย การจัดองค์ประกอบของการลงขายของไทยที่ได้รับความคุ้มครองและไม่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบด้วย สินค้าต้องเป็นที่รู้จักแพร่หลาย ต้องปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำของจำเลยที่ทำให้สับสนหลงผิด และต้องเป็นการลงขายโดยตรงและต้องมีการบรรยายฟ้องว่าเป็นการลงขาย ซึ่งจำเลยต้องเจตนาจงใจในการลงขาย แต่ไม่จำเป็นต้องมีเจตนาพิเศษ “เจตนาฉ้อฉล” เสมอไป

5. การอนุวัติการพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคสอง นั้นใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบสิทธิที่ได้มาโดยการใช้ตามข้อตกลงทริปส์ข้อ 16 และนำหลักเกณฑ์ตามอนุสัญญากรุงปารีสเกี่ยวกับการแข่งขันไม่เป็นธรรมมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการ

พิจารณาคดี แต่ไม่ได้บัญญัติไว้ชัดเจนในมาตรา 46 วรรคสอง ส่วนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายนั้นถูกบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 8(10) ซึ่งต่างจากเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนตามมาตรา 46 วรรคสอง เนื่องจากมาตรา 46 วรรคสองนั้น หากพิจารณาอย่างแท้จริงแล้วเครื่องหมายการค้านั้นอาจไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เพียงแค่เป็นที่รู้จักในพื้นที่หรือในเขตภูมิศาสตร์นั้นก็เพียงพอแล้ว

ดังนั้นจะเห็นได้ว่ามาตรา 46 วรรคสองนั้นไม่มีความสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศด้วยเงื่อนไขที่เป็นข้อจำกัดหลายประการ รายละเอียดสรุปความสอดคล้องระหว่างมาตรา 46 วรรคสองกับกฎหมายระหว่างประเทศ ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 2.3: ความสอดคล้องของกฎหมายระหว่างประเทศกับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534	อนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention)			ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs Agreement)		
มาตรา 46 วรรคสอง	ข้อ 2	ข้อ 8	ข้อ 10 ทวิ	ข้อ 16 ส่วนท้าย	ข้อ 16.2	ข้อ 16.3
	✗	✗	✗	✓	✗	1/2

จากตารางพบว่ามาตรา 46 วรรคสองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศเนื่องจากการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนยังมีเงื่อนไขและข้อจำกัด ซึ่งตามอนุสัญญากรุงปารีสนั้นมีหลักการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนอย่างไม่มีเงื่อนไข แต่สอดคล้องกับความตกลงทริปส์ ข้อ 16 ส่วนท้ายนั้นกำหนดให้สิทธิในการจดทะเบียนไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิที่ได้มาโดยการใช้ซึ่งมาตรา 46 วรรคสองนั้นคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน จึงเป็นการคุ้มครองการได้มาซึ่งสิทธิของเครื่องหมายการค้าโดยการใช้เท่านั้น สำหรับข้อ 16.2 และ 16.3 นั้นเป็นการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายซึ่งไม่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 46 วรรคสอง แต่มีบัญญัติคุ้มครองไว้ในมาตรา 8(10) ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งศาลไทยนำเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายมาปรับใช้ในการพิจารณาคดีเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนเป็นรายกรณีตามที่ข้อ 16.3 กำหนดหลักเกณฑ์ไว้

6. จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะพบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับมาตรา 46 วรรคสอง การลงขายโดยให้เพิ่มเติมนิยามของการลงขายเฉพาะในกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า รวมถึง นำหลักเกณฑ์การลงขายมาคุ้มครองค่านิยมของเครื่องหมายการค้า (Goodwill) และหลักเกณฑ์ที่ใช้ พิสูจน์การลงขายที่จะต้องพิสูจน์ถึงความเสียหายซึ่งต้องได้รับการเยียวยาในกรณีของการลงขาย



บทที่ 3

หลักเกณฑ์การลงขายในระบบคอมมอนลอร์และซีวิลลอร์

บทนี้ผู้วิจัยได้ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายของแต่ละประเทศในระบบคอมมอนลอร์และซีวิลลอร์ โดยแบ่งการนำเสนอเนื้อหาหลักเกณฑ์และกฎหมายเกี่ยวกับการลงขายเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 หลักเกณฑ์การลงขายภายใต้ระบบกฎหมายไทย ตอนที่ 2 หลักเกณฑ์การลงขายภายใต้ระบบคอมมอนลอร์ โดยทำการศึกษากฎหมายของสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา อินเดีย และสิงคโปร์ และตอนที่ 3 หลักเกณฑ์การลงขายภายใต้ระบบซีวิลลอร์ โดยทำการศึกษากฎหมายของประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี สหภาพยุโรป สาธารณรัฐประชาชนจีน และญี่ปุ่น

การพิจารณาเลือกศึกษากฎหมายแต่ละประเทศ ผู้วิจัยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

1. จำแนกประเทศที่มีระบบคอมมอนลอร์และซีวิลลอร์ โดยเลือกประเทศเป็นต้นแบบของแต่ละระบบกฎหมาย เช่น สหราชอาณาจักร
2. พิจารณาจากประเทศที่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสูงสุดในแต่ละปีย้อนหลัง 3 ปี พบว่า ประเทศจีน สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส อินเดีย ญี่ปุ่น เป็นประเทศที่มีปริมาณการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามากที่สุด
3. พิจารณาจากประเทศที่พัฒนาเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ให้ความสำคัญกับทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการลงขาย คือ ประเทศสิงคโปร์
4. พิจารณาศึกษากฎของสหภาพยุโรปเนื่องจากเยอรมนีและฝรั่งเศสต้องปฏิบัติตามได้กรอบของสหภาพยุโรป

เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินที่มีค่าและเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของ เครื่องหมายการค้าบนสินค้าไม่ได้เป็นเพียงเครื่องหมายการค้าของผู้สร้างสรรค์เครื่องหมายเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับสินค้าและบริการของผู้ผลิตสินค้า ผู้ขายไม่สามารถโฆษณาเครื่องหมายการค้าของผู้ขายรายอื่นเพื่อนำไปสร้างความเชื่อมั่นว่าสินค้าหรือบริการหรือธุรกิจของตนเป็นสินค้าหรือบริการหรือธุรกิจของผู้อื่น การลอกเลียนเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าเป็นวิธีการเอาเปรียบทางการค้าที่เก่าแก่ที่สุดในโลก (จักรกฤษณ์ ควรพจน์, 2559, หน้า 259) แต่เดิมการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจะนำบทบัญญัติของกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิดมาบังคับใช้และต่อมาจึงได้มีการพัฒนามาเป็นกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า (จักรกฤษณ์ ควรพจน์, 2559, หน้า 259)

การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าภายใต้กฎหมายไทย มีลักษณะการคุ้มครองเฉพาะในเขตอำนาจศาลไทย (Thai Jurisdiction) เป็นหลักการสากลซึ่งไทยได้ยอมรับบทบัญญัติจากข้อตกลงทริปส์ (TRIP's Agreement) โดยกฎหมายให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนกับกรรมทรัพย์สินทางปัญญาเฉพาะในประเทศไทย ตามมาตรา 46 วรรค 1 พระราชบัญญัติเครื่องหมาย

การค้า พ.ศ.2534 ยกเว้นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปที่ได้รับความคุ้มครองตามข้อ 16.3 ของข้อตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement) ที่ประเทศไทยได้อนุวัติหลักการมาเป็นมาตรา 8(10) ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายสามารถร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของเครื่องหมายการค้าอื่นที่มีความคล้ายคลึงจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าได้ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 หรือสามารถฟ้องร้องต่อศาลเพื่อเพิกถอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวตามมาตรา 67 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายจะได้รับการคุ้มครองอันถือได้ว่าได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษแม้ว่าจะไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยก็ตาม อาจเรียกได้ว่าเป็นการคุ้มครองทางทะเบียนการค้าคุ้มครองทางทะเบียนตามข้อตกลงทริปส์ (TRIP's Agreement) ข้อ 16.3 ซึ่งระบุพันธกรณีที่ประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกจะต้องให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายในอันที่จะได้รับการคุ้มครองโดยห้ามหรือเพิกถอนการจดทะเบียน หรือนำไปใช้โดยบุคคลอื่นซึ่งมีความเหมือนคล้ายกับสินค้าหรือบริการ การแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น รวมถึงสิทธิในการขัดขวางบุคคลใดที่ใช้ชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อสำนักงานการค้ามาพ้องกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายนั้นโดยไม่สุจริต อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายนั้นด้วย (สิริกร จันทรดี, 2551, หน้า 14)

สำหรับการลงขายนั้นตามข้อตกลงทริปส์ข้อ 16 ส่วนท้ายที่บัญญัติว่าสิทธิในการจดทะเบียนไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิที่ได้มาโดยการใช้ และอนุสัญญากรุงปารีสข้อ 10ทวิ ก็ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ที่เป็นองค์ประกอบของการลงขาย แต่ประเทศไทยไม่ได้นำมาบัญญัติไว้ในมาตรา 46 วรรคสองของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งศาลจะใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคดีไปรายกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ

การลงขายเป็นการแข่งขันทางการค้าที่ใช้วิธีการเอาเปรียบผู้แข่งขันอื่น จึงเกิดกฎหมายที่เข้าไปควบคุมดูแล เพื่อให้การแข่งขันดำเนินต่อไปอย่างเป็นธรรมต่อผู้ค้า ซึ่งแบ่งออกเป็นหลักกฎหมายสองระบบได้แก่ ระบบคอมมอนลอว์ ใช้หลักกฎหมายของการลงขาย สำหรับประเทศที่มีระบบกฎหมายแบบซีวิลลอว์จะมีหลักกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมให้ความคุ้มครองสำหรับการกระทำที่เป็นการลงขาย (พงษ์เดช วานิชกิตติกุล, 2543, หน้า 93-103)

วัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยการลงขาย คือ การคุ้มครองทรัพย์สินบางประเภท เช่น ชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) ของโจทก์เกี่ยวกับธุรกิจหรือสินค้าหรือบริการหรืองานที่ได้ผลิตหรือสิ่งใดๆ เช่นว่านั้น ซึ่งชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) โดยปกติจะแสดงออกโดยการใช้เครื่องหมาย ชื่อ หรือป้ายแบบอื่นๆ

การลงขายเป็นการละเมิดที่นำมาบังคับใช้สิทธิกับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนปรากฏว่ามีความทับซ้อนกันอย่างมากระหว่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ และลิขสิทธิ์ ซึ่งการลงขายอาจุดช่องว่างที่เกิดขึ้นโดยไม่มีข้อจำกัดในสถานการณ์ที่สามารถนำการลงขายไปประยุกต์ใช้ได้ ความจำเป็นที่มีการพัฒนากฎหมายละเมิดเกี่ยวกับการลงขายในระยะแรกเพื่อคุ้มครองผู้ขายผู้ซึ่งสินค้าถูกแทนที่โดยสินค้าของผู้อื่น การทำธุรกิจโดยนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เป็นของผู้อื่นเป็นไปตามกฎหมายคอมมอนลอว์ การละเมิดดังกล่าวเรียกว่า การลงขาย (Passing off) ในเกาะอังกฤษและเครือจักรภพ หรือการหลอกลวง (Palming off) ในสหรัฐอเมริกา และเรียกว่าการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในประเทศอื่นๆ การเหยียวยาโดยปกติเกิดจากคำสั่งของศาล โดยมีข้อผูกพันระหว่างประเทศเพื่อให้การคุ้มครองเกี่ยวกับการแข่งขันไม่เป็นธรรมมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อ 10 ทวิ ของอนุสัญญา กรุงปารีส

ที่ผ่านมากฎหมายว่าด้วยการลงขายได้รับการพัฒนาอย่างกว้างขวางเพื่อตอบสนองความต้องการของสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการค้าที่มีความทันสมัย ต้นกำเนิดของรูปแบบการคุ้มครองการลงขายเป็นพื้นฐานเพื่อการพัฒนา อย่างไรก็ตามตามศาลก็ได้ผลักดันขอบเขตของการลงขายให้ขยายออกไปเกินกว่าขอบเขตที่เป็นต้นกำเนิดของการลงขาย

การลงขายเกิดจากประเทศที่มีกฎหมายเกี่ยวกับระบบการใช้เครื่องหมายการค้าโดยให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีผู้ใช้ไปในทางการค้าหรือธุรกิจจนเกิดชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) และกลายเป็นที่รู้จัก (Reputation) แต่ได้มีผู้อื่นซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีวัตถุประสงค์จะดำเนินกิจการค้าแข่งขันโดยวิธีที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Competition) ด้วยการแสวงหาประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าเช่นว่านั้น โดยการลงให้ประชาชนเข้าใจว่าสินค้าหรือบริการของบุคคลภายนอกนั้นเป็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้บริโภคในการทำให้เกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งที่มาของสินค้าและบริการ จึงทำให้เกิดการวางหลักกฎหมายเกี่ยวกับการลงขายเพื่อนำมาใช้กับการกระทำดังกล่าว

3.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงขายของประเทศไทย

3.1.1 องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของการลงขาย

การลงขาย คือ การคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนได้สิทธิโดยการใช้เครื่องหมายการค้า นั้น กฎหมายกำหนดให้มีสิทธิได้รับการคุ้มครองและเยียวยาจากการละเมิดด้วยวิธีการลงขาย ซึ่งกฎหมายไทยนั้นมิได้มีการบัญญัตินิยามคำว่าลงขายไว้แต่ปรากฏถ้อยคำว่า “ลงขาย” ไว้ในมาตรา 46 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ซึ่งสามารถจำแนกองค์ประกอบ ได้ดังนี้ (รัชพันธ์ ประพูนนิติสาร, 2544, หน้า 48-49)

1. เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
2. เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนได้สิทธิเครื่องหมายการค้ามาโดยวิธีการใช้
3. สิทธิที่นอกเหนือจากการจดทะเบียนของเจ้าของเครื่องหมายการค้า หากมีการละเมิดเกิดขึ้น ย่อมถือว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าอยู่ในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน

หลักการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคสอง เรื่องการลงขายในการฟ้องคดีต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้ (ดวงกมล จำสัจย์, 2551, หน้า 84-85)

1. เครื่องหมายการค้านั้นต้องเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายของประชาชน (Well-known Mark) ซึ่งน่าเชื่อได้ว่าผู้อื่นจะนำสินค้าของตนมาลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า
2. การลงขายต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าจำเลยมิได้แสดงไว้ที่สินค้าอย่างชัดเจนว่าเป็นสินค้าของจำเลยเอง (Misrepresentation) แต่หลอกให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นของโจทก์
3. ฟ้องโจทก์ต้องกล่าวถึงประเด็นเรื่องลงขาย คือ ต้องอ้างว่าจำเลยนำสินค้าของจำเลยมาลงขายเป็นสินค้าของโจทก์ ศาลจึงจะยกประเด็นนี้วินิจฉัย
4. การลงขายสินค้านั้นเป็นการลงขายวัตถุและรวมถึงการลงขายในความเป็นเจ้าของอีกทั้งการลงขายสามารถเกิดขึ้นได้ในสินค้าต่างจำพวกต่างประเภทกับสินค้าของผู้อื่น
5. การลงขายอาจเป็นพฤติการณ์ก็ได้ ตัวอย่างเช่น ลงเกี่ยวกับลักษณะของบรรจุภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า รูปลักษณะภายนอกคล้ายกับสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า หากไม่พิจารณาโดยละเอียดแล้วอาจทำให้เกิดความสับสนในความเป็นเจ้าของได้
6. การลงขายเป็นการละเมิดโจทก์สามารถเรียกให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายหรือขอให้กระทำหรืองดเว้นการกระทำนั้นได้ ศาลสามารถพิพากษาให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายและงดใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทได้
7. หากมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ทั้งโจทก์และจำเลย หากมีการลงขายเกิดขึ้น โจทก์สามารถฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยโดยอ้างว่าลงขายได้

3.1.2 สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนโดยพิจารณาจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 และแนวบรรทัดฐานของศาล ดังต่อไปนี้ (มนต์ชัย วัชรบุตร, 2559)

3.1.2.1 สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า ในกรณีนี้เป็นเรื่องของเจ้าของที่มีสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าของตนแต่เพียงผู้เดียว นอกจากเจ้าของนั้นจะอนุญาตหรือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นให้บุคคลอื่น ไม่ว่าเครื่องหมายการค้านั้นจะมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงหรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่ไม่มี การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นให้แก่ผู้ใด เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถแสดงความเป็นเจ้าของและใช้เครื่องหมายการค้าของตนได้โดยชอบธรรม

3.1.2.2 สิทธิฟ้องคดีเกี่ยวกับการลงขาย มาตรา 46 วรรคสอง เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนมีสิทธิที่จะฟ้องบุคคลใดซึ่งเอาสินค้าของตนไปทำการลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น และหาว่าการลงขายอันไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า ย่อมถือว่าเป็นการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 ซึ่งเป็นผลให้เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ทำละเมิดได้อีกด้วย

3.1.2.3 สิทธิในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ตนได้ใช้มาโดยสุจริต ไม่ว่าจะบุคคลอื่นได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้แล้วสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่าลักษณะอย่างเดียวกันหรือไม่ก็ตาม (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 804/2537) มาตรา 27 กำหนดให้นายทะเบียนใช้ดุลยพินิจพิจารณาว่าจะเห็นสมควรรับจดทะเบียนโดยมีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดเกี่ยวกับวิธีการใช้และเขตแห่งการใช้เครื่องหมายการค้า นั้น หรือเงื่อนไขและข้อจำกัดอื่นที่เห็นสมควรด้วยก็ได้

3.1.2.4 สิทธิในการคัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิร้องคัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นตามมาตรา 35 โดยอ้างว่าตนมีสิทธิดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น อันเนื่องมาจากการที่ตนได้ใช้เครื่องหมายดังกล่าวมาก่อนผู้ขอจดทะเบียน โดยเฉพาะหากว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยื่นคัดค้านนั้น ได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้ด้วยแล้ว หากมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดว่าผู้คัดค้านมีสิทธิดีกว่า มาตรา 41 กำหนดให้นายทะเบียนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นให้แก่ผู้คัดค้านนั้นด้วย

3.1.2.5 สิทธิขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นตามมาตรา 67 กำหนดให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าในฐานะผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใดก็ได้ ภายในห้าปีนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น หากแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้นดีกว่าซึ่งอาจเนื่องมาจากการที่ได้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นมาก่อนผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

3.1.2.6 สิทธิในการต่อสู้คดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนสามารถยกเอาเหตุจากการที่ตนได้ใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อนโดยสุจริตมาเป็นข้อต่อสู้ในคดีที่ถูกฟ้องว่ากระทำการเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1129/2501 และ 2277/2520)

3.1.2.7 สิทธิดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายซึ่งคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้า ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ที่ได้บัญญัติความผิดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายใดๆ ที่ใช้ในทางการค้า และเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้ ตัวอย่างการใช้ประมวลกฎหมายอาญาในการพิจารณาเกี่ยวกับคดีเครื่องหมายการค้า คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1835/2545 โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้เสนอจำหน่ายสินค้ากระเป๋ากันน้ำจำนวน 48 ใบ ที่มีเครื่องหมายการค้าซึ่งมีผู้ทำปลอมเครื่องหมายการค้าของบริษัทคิปลิงก์ สวิตเซอร์แลนด์ เอจี จำกัด ผู้เสียหายซึ่งได้จดทะเบียนไว้ในราชอาณาจักร ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 275 ประกอบด้วยมาตรา 273, 32 และ 33 และริบของกลาง ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "คดีนี้จำเลยให้การรับสารภาพ ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่าในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยได้เสนอจำหน่ายสินค้ากระเป๋ากันน้ำที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมของบริษัทคิปลิงก์สวิตเซอร์แลนด์ เอจี จำกัด ผู้เสียหายซึ่งได้จดทะเบียนไว้ในราชอาณาจักรผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ในราชอาณาจักรแต่ยังมิได้รับการจดทะเบียนในราชอาณาจักร ไม่อาจฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคแรกเว้นแต่จะเป็นกรณีที่มีบุคคลอื่นเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นตามมาตรา 46 วรรคสองส่วนบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 275 ประกอบด้วย มาตรา 273 ซึ่งออกมาใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ให้ความคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ในราชอาณาจักรที่จะดำเนินคดีอาญาแก่ผู้เสนอจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าดังกล่าวปลอมได้ด้วย แม้พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวมาตรา 110(1) ประกอบด้วยมาตรา 108 มิได้คุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนนอกราชอาณาจักรไว้เช่นนั้น กรณีก็ไม่อาจถือได้ว่าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เมื่อพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 อันเป็นบทกฎหมายเฉพาะ ซึ่งใช้บังคับในภายหลัง

3.1.3 การกระทำที่เป็นการลงขาย

ลักษณะการกระทำที่เป็นการลงขายตามมาตรา 46 วรรคสอง ต้องเป็นการนำสินค้าหรือบริการของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง ดังตัวอย่างตามคำพิพากษาศาลฎีกา ดังต่อไปนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 343/2503 เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับการลงขายของศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ วินิจฉัยว่า “พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ม. 29 วรรคสอง (ปัจจุบันแก้ไขมาเป็น มาตรา 46 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534) ไม่ใช่แต่เพียงเป็นข้อยกเว้น ของบทบัญญัติ ม. 29 วรรคแรก หากแต่เป็นบทบัญญัติที่มีผลทั่วไปด้วยว่า หากมีการลงขายเกิดขึ้น แล้ว ทางแก้ของผู้เสียหายจะพึงมีอยู่อย่างใด อาทิเช่น ในมูลกรณีละเมิด ก็พึงมีอยู่อย่างนั้น มีก็ต้อง คำนึงว่า ผู้ใดจดทะเบียนไว้หรือไม่ หรือจดทะเบียนก่อนหลังกันอย่างไร ความหมายคำว่า "ลงขาย" ใน พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ม. 29 วรรคสอง มิได้จำกัดเฉพาะสินค้าชนิดเดียวกันหรือ ประเภทเดียวกันเท่านั้น หากแต่มีความหมายกว้างครอบคลุมถึงกรณีต่างๆ ซึ่งจำเลยเอาสินค้าของ จำเลยไปลงขายว่าเป็นสินค้าของผู้อื่น ซึ่งมีความหมายได้ว่าไม่ใช่เป็นการลงในวัตถุเท่านั้น หากแต่ เป็นการลงในความเป็นเจ้าของด้วย ฉะนั้น เมื่อจำเลยเอาคำว่า "แฟ็บ" (FAB) ในลักษณะและสี เช่นเดียวกับของโจทก์ไปใช้กับสินค้าของจำเลย ก็ย่อมเป็นการลงขาย ผิดกฎหมายเรื่องละเมิด”

แนวทางการวินิจฉัยดังกล่าวเป็นการตีความการลงขายไม่ใช่แต่เพียงแต่การลงด้วยวัตถุเท่านั้น แต่เป็นการลงในความเป็นเจ้าของด้วย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1929/2536 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3737/2549 อธิบายลักษณะ ของการลงขายว่า การที่จำเลยได้ใช้หรือจะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าเดียวกับสินค้าของโจทก์ ทำให้เห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์อาจทำให้ สาธารณชนสับสนหลงผิดได้ว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าของโจทก์

แนวคำพิพากษาที่มีลักษณะเป็นการกระทำการลงขาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5269/2542 การฟ้องคดีขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่โจด ทะเบียนไว้แล้วโดยอ้างว่ามีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่านั้น จำเลยอ้างว่าได้จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าพิพาทในไทย โดยการกระทำของจำเลยที่นำเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาใช้ถือ ได้ว่าเป็นการลงขายสินค้าทำให้โจทก์และโจทก์ร่วมเสียหาย ซึ่งแม้ว่าโจทก์และโจทก์ร่วมจะไม่ได้จด ทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทย โจทก์และโจทก์ร่วมย่อมมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหาย จากจำเลยในฐานะเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ และมี สิทธิฟ้องขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทเฉพาะในลักษณะที่เป็นการลงขายว่าเป็นสินค้า ของโจทก์และโจทก์ร่วมเท่านั้น ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 46 วรรค สอง

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3737/2549 เมื่อโจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกัน เลียนแบบเครื่องหมายการค้าตราเด็กสมบูรณ์และคำว่า “หยั่นห่อหยุ่น” ของโจทก์ โดยนำเอารูป รอยประดิษฐ์ตลอดจนสีสันทันในฉลากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปดัดแปลงเป็นเครื่องหมายการค้า ของจำเลยทั้งสองเพื่อใช้กับสินค้าชนิดเดียวกันทำให้สาธารณชนผู้บริโภคเกิดความสับสนในความเป็น

เจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ดังนี้ ตามฟ้องดังกล่าวแสดงว่าจำเลยเอาสินค้าของจำเลยไปลงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์หรือโจทก์มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งการลงขายนี้เครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่จำเป็นต้องเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทุกประการ เพียงแต่คล้ายกันเช่นอย่างที่ปรากฏในคดีนี้ก็ถือว่าเป็นการลงขายได้แล้ว ที่สำคัญคือเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8 (10) แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ ฉะนั้น แม้ภาคส่วนอื่นๆ ในตลาดที่โจทก์ยังไม่ได้จดทะเบียนไว้ โจทก์ก็มีอำนาจฟ้องได้ตามมาตรา 46 วรรคสอง

3.1.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงขาย

นอกจากกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าแล้วมีกฎหมายที่มีลักษณะความหมายที่เกี่ยวกับการลงขายในเรื่องของการแสดงข้อความอันเป็นเท็จเพื่อเป็นการคุ้มครองสาธารณชนหรือผู้บริโภคหรือผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าและบริการ คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 22 เกี่ยวกับการโฆษณาที่อาจทำให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภค

การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเช่นเดียวกับการลงขายมีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 8 ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการค้า ดังต่อไปนี้

มาตรา 271 บัญญัติว่า ผู้ใด “ขายของโดยหลอกลวง” ด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ หรือปริมาณแห่งของนั้น อันเป็นเท็จ ถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คำชี้ขาด 118/2537 (คำชี้ขาดความเห็นแย้งของอัยการสูงสุด, 2538) คำว่า “ของ” ตามมาตรา 271 หมายถึง สิ่งหามิทรัพย์ ไม่รวมถึงสิทธิในการใช้บริการ การที่ผู้ต้องหาโฆษณาว่าจะสร้างสโมสรสปอร์ตคลับ เพื่อให้สมาชิกใช้บริการ แล้วไม่สร้าง ไม่เป็นความผิดฐานขายของโดยหลอกลวง

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1510/2515 มาตรา 271 เอาผิดแก่ผู้ขายของโดยหลอกลวงผู้เสียหายคือ ผู้ซื้อโจทก์เป็นเจ้าของสินค้าที่แท้จริงที่ผู้ขายเอาเครื่องหมายการค้ามาเลียนหลอกลวง ไม่ใช่ผู้เสียหายไม่มีอำนาจฟ้อง

มาตรานี้เป็นการกำหนดความผิดและโทษสำหรับการกระทำต่างๆ อันรวมถึงการกระทำในลักษณะลงขายโดยเอาสินค้าของผู้กระทำผิดไปขายโดยหลอกลวงว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า กล่าวคือเป็นการขายของโดยการหลอกลวงให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิดแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ โดยอาจมีการหลอกลวงด้วยการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่สินค้าของผู้กระทำผิดก็ได้

มาตรา 272 บัญญัติว่า “ผู้ใด (1) เอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์หรือข้อความใดๆ ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้ หรือทำให้ปรากฏที่สินค้า หีบ ห่อ วัตถุที่ใช้หุ้มห่อ แจ้งความ รายการแสดงราคาจดหมายเกี่ยวกับการค้าหรือสิ่งอื่นทำนองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้า

ของผู้อื่นนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดอันยอมความได้”

ความผิดตามมาตรา 272(1) หมายถึง การนำเอาสิ่งที่อยู่ในความหมายของคำว่า “เครื่องหมาย” ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งได้แก่ ชื่อ รูป รอย ประดิษฐ์ ของผู้อื่นมาใช้หรือทำให้ปรากฏที่สินค้า เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของผู้อื่นนั้น ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้หรือไม่ก็ตามรวมทั้งกรณีจดทะเบียนไว้กับสินค้าจำพวกอื่นที่ไม่ตรงกับตัวสินค้านั้นด้วย

มาตรา 275 “ผู้ใดนำเข้าในราชอาณาจักร จำหน่ายหรือเสนอจำหน่าย ซึ่งสินค้าอันเป็นสินค้าที่มีชื่อ รูป รอย ประดิษฐ์หรือข้อความใดๆ ดังบัญญัติไว้ในมาตรา 272(1) ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ”

มาตรานี้ได้กำหนดความผิดและโทษไว้แก่ผู้กระทำความผิดโดยอ้อม ในลักษณะการหาประโยชน์จากสินค้าอันเกิดจากการกระทำความผิดตามมาตรา 272(1) ได้แก่ การนำเข้าในราชอาณาจักร การจำหน่าย หรือเสนอจำหน่าย ซึ่งสินค้าอันเป็นสินค้าที่มีชื่อ รูป หรือรอยประดิษฐ์ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในความหมายของเครื่องหมายการค้าด้วย

การคุ้มครองกรณีลงขายที่ไม่มีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 420 เป็นบทกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับการละเมิดซึ่งนำมาใช้กับการลงขายในกรณีอื่นๆ โดยประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้ องค์ประกอบของการกระทำที่เป็นละเมิด กล่าวคือ กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ และเป็นการกระทำโดยผิดกฎหมายซึ่งการกระทำนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น และความเสียหายเป็นผลมาจากการกระทำความผิดดังกล่าว

มาตรา 438 เป็นมาตราที่มีการนำมาปรับใช้เมื่อมีการเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการลงขายซึ่งในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไม่ได้บัญญัติในการคำนวณค่าเสียหายไว้ จึงต้องนำบทบัญญัตินี้มาใช้ในการพิจารณาค่าเสียหาย ซึ่งบทบัญญัตินี้อธิบายได้ว่าเมื่อมีการกระทำละเมิดอันก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น ผู้ที่ได้รับความเสียหายชอบที่จะได้รับการเยียวยาความเสียหายจากผู้ที่ต้องรับผิดชอบหรือผู้กระทำความผิดโดยถือหลักการให้ผู้เสียหายได้กลับคืนสู่สถานะเดิมก่อนที่จะมีการกระทำละเมิด ซึ่งหากทำไม่ได้ก็ต้องมีการชดเชยค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายที่เกิดขึ้น

พระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันรายอื่น ซึ่งไม่ได้บัญญัติเจาะจงเกี่ยวกับการกระทำในความหมายของการลงขาย ปรากฏตามบทบัญญัติดังต่อไปนี้

มาตรา 57 (4) พิจารณาตามประกาศคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า เรื่องแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาการกระทำอันเป็นผลเสียหายแก่ผู้ประกอบการรายอื่นให้พิจารณาจากความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจที่ปรากฏตามข้อเท็จจริง บัญญัติเกี่ยวกับแนวทางในการพิจารณาการกระทำที่ไม่เป็นธรรมโดยใช้หลักเกณฑ์ที่กว้างใน ข้อ 11 (3) และ (4) ซึ่งสามารถนำมาพิจารณาในกรณีของการลงขายได้

โดยสรุปแล้วกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการลงขายนั้น นอกจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคสองแล้วนั้นยังมีกฎหมายอื่นๆ ที่มีลักษณะการกระทำที่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด การหลอกลวง และความเสียหายต่อผู้ประกอบการรายอื่นซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับการกระทำลงขายได้ และมีความหมายกว้างกว่าการกระทำที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

3.2 หลักเกณฑ์การลงขายภายใต้ระบบคอมมอนลอว์

3.2.1 กฎหมายว่าด้วยการลงขายของสหราชอาณาจักร

3.2.1.1 องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของการลงขาย

1. ชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill)
2. การแสดงข้อความอันเป็นเท็จ (Misrepresentation)
3. ความเสียหาย (Damage)

องค์ประกอบของการลงขายแต่ละข้อนั้นส่งผลกระทบต่อกันจึงเกิดความสัมพันธ์กันสามารถอธิบายได้ดังนี้ คือ ชื่อเสียงเกียรติคุณนั้นเป็นสิ่งจำเป็นในการตัดสินใจถึงการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ การแสดงข้อความอันเป็นเท็จนั้นเป็นสาเหตุก่อให้เกิดหรือมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงเกียรติคุณ ความเสียหายของชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นหัวใจของการกระทำ ชื่อเสียงเกียรติคุณถูกสร้างขึ้นโดยกิจกรรมการค้าซึ่งเป็นแหล่งที่มาของชื่อเสียง แต่การดำรงอยู่ของชื่อเสียงหาได้เป็นการสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณโดยทันทีไม่

กฎหมายเกี่ยวกับการลงขายของสหราชอาณาจักรนั้น ถือว่าเจ้าของชื่อเสียงเกียรติคุณนั้นได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย ซึ่งกฎหมายถือว่าชื่อเสียงเกียรติคุณนั้นจับต้องไม่ได้ แต่ผู้ที่เป็นเจ้าของได้รับสิทธิในการคุ้มครอง การลงขายจึงเป็นหลักกฎหมายที่อยู่ในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เกิดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งที่มาของสินค้า ซึ่งสหราชอาณาจักรนั้นไม่มีบทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการลงขายแต่ได้วางหลักเกณฑ์ไว้ 5 ประการเพื่อเป็นบรรทัดฐานให้ประเทศที่ใช้กฎหมายระบบคอม

มอนลอว์ โดยวางหลักจากคดี ADVOCAAT (Slaughter and May, 2010) รายละเอียดของคดีคือ โจทก์เป็นชาวต่างชาติผู้ผลิตสุราชื่อ ADVOCAAT ซึ่งเป็นเครื่องดื่มผสมไข่มุกและสุรา ซึ่งโจทก์ได้ทำการโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขาย และสินค้าของโจทก์มีชื่อเสียงมานาน จำเลยเป็นบริษัทอังกฤษที่ผลิตสุราโดยใช้ไข่มุกและสุราเหมือนกับโจทก์และใช้ชื่อว่า Old English Advocaat เป็นเครื่องหมายการค้า โจทก์ได้รับความเสียหายเนื่องจากจำเลยสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เพราะยอดขายลดลง จำเลยได้จำหน่ายสินค้าและได้รายได้จำนวนหนึ่ง โจทก์จึงทำการฟ้องร้องเรื่องลงขาย โดยกล่าวอ้างว่า จำเลยใช้คำว่า Advocaat ของโจทก์ด้วยการฉ้อฉล ศาลวินิจฉัยว่า ชื่อทางการค้าของโจทก์ต้องได้รับความคุ้มครองจากการใช้ชื่อมิชอบของจำเลย และโจทก์ได้รับความเสียหายทางธุรกิจและค่านิยมจากการแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเท็จของจำเลย จึงสั่งห้ามให้จำเลยกระทำการดังกล่าว ซึ่งปรากฏดังนี้ (ชาญชัย ศิลลาจารย์, 2531)

1. มีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือเป็นการกระทำที่เป็นเท็จ (Misrepresentation) ซึ่งในคดี Advocaat นั้นการใช้คำว่า Advocaat ในเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแตกต่างกันเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ
2. เป็นการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจการค้าของบุคคลนั้น (Made by a trader in the course of trade)
3. เป็นการนำเสนอ เพื่อขายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรงหรือโดยผลสุดท้ายที่จะตกไปสู่ผู้บริโภคโดยการจำหน่ายของเขาเอง (To prospective customers of his or ultimate consumers of goods or services supplied by him)
4. ลักษณะการกระทำนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจหรือชื่อเสียงเกียรติคุณของผู้ประกอบการรายอื่น โดยสิ่งนี้เป็นเหตุผลที่อาจเกิดขึ้นได้ (Which is calculated to injure the business or goodwill of another trader)
5. การกระทำนั้นเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจหรือชื่อเสียงเกียรติคุณของผู้ฟ้องร้อง (Which causes actual damage to a business or goodwill of trader by whom the action is brought)

หากการกระทำนั้นไม่ครบองค์ประกอบทั้ง 5 ประการก็ไม่เป็นการลงขาย และเป็น การกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และศาลได้นำมาเป็นบรรทัดฐานในพิพากษาคัดสินโดยตลอดจนมาถึง คดีของ Jif Lemon case (Harrods Ltd v Harrodian School Ltd, 1996) ก็ได้มีการวางหลัก กฎหมายการลงขายไว้ว่าต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังนี้ (พงษ์เดช วานิชกิตติกุล, 2543, หน้า 95)

1. โจทก์ต้องมีและเป็นเจ้าของชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill)
2. ต้องมีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับสินค้า (Misrepresentation)

3. การลงขายนั้นทำให้เกิดและอาจเกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงเกียรติคุณของโจทก์ (Damage)

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การลงขายที่มีการวางหลักเกณฑ์ไว้ในคำพิพากษาของศาลแห่งสหราชอาณาจักรจะพิจารณาองค์ประกอบที่เป็นการลงขาย 3 ประการ ได้แก่ ชื่อเสียงเกียรติคุณ การแสดงข้อความอันเป็นเท็จ และความเสียหายที่เกิดขึ้น

3.2.1.2 สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน

หน้าที่หลักของเครื่องหมายการค้า คือ การจำแนกธุรกิจของเจ้าของเครื่องหมายการค้าออกจากธุรกิจอื่นและการระบุถึงแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยเฉพาะ เครื่องหมายการค้ามักจะมีคำ ตราสินค้า หรืออาจจะรวมทั้งตราสินค้าและคำอยู่ด้วยกัน ข้อยกเว้นเกี่ยวกับคุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ์หรือการปรับแต่งผลิตภัณฑ์อาจพิจารณาเป็นเครื่องหมายการค้าได้หากปรากฏว่าสิ่งเหล่านั้นแสดงเพื่อจำแนกความแตกต่างของสินค้าและบริการจากคู่แข่งของเจ้าของเครื่องหมายการค้า สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนจะไม่มีอยู่ในตอนเริ่มต้นของการสร้างเครื่องหมายการค้า แต่จะมีการสะสมในช่วงระยะเวลาหนึ่งและมักจะกล่าวได้ว่ามีอยู่เมื่อเครื่องหมายการค้าสามารถจำแนกธุรกิจของคุณจากคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวอีกนัยหนึ่งสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสามารถกล่าวได้ว่ามีอยู่ในพื้นที่เฉพาะเมื่อเครื่องหมายการค้านั้นพัฒนาชื่อเสียงเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

ในสหราชอาณาจักรเมื่อใดก็ตามที่ชื่อเสียงนั้นประสบความสำเร็จ กฎหมายว่าด้วยการลงขายบังคับใช้กับสิทธิกับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน การลงขายสามารถป้องกันคู่แข่งไม่ให้ได้รับประโยชน์จากการทำงานหนักของเจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกันหรือเหมือนกันในสหราชอาณาจักรสำหรับสินค้าหรือบริการที่คล้ายกันหรือเหมือนกัน นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับกรณีพิพจน์ว่าคู่แข่งได้บิดเบือนสินค้าและบริการของเขาว่าเป็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและเกิดความเสียหายจากผลที่ตามมา

การประสบความสำเร็จในการได้รับชื่อเสียงที่ต้องการนั้นเป็นภาระที่หนักหน่วงมาก และเป็นมาตรฐานในการพิสูจน์ความมีชื่อเสียงที่สูงมาก ดังนั้น หากธุรกิจของเจ้าของเครื่องหมายการค้าใช้เครื่องหมายการค้าเป็นระยะเวลาสั้นๆ หรือใช้เครื่องหมายการค้าเพียงเล็กน้อยในสหราชอาณาจักรเจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจไม่สามารถแสดงชื่อเสียงตามที่ต้องการสำหรับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ซึ่งอาจหมายความว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่สามารถป้องกันคู่แข่งบุคคล หรือธุรกิจจากการใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ แม้ว่าคุณจะเป็นคนแรกที่ใช้เครื่องหมายการค้า นอกจากนี้ยังพบว่าเกิดความยุ่งยากและเป็นภาระที่จะพิสูจน์ว่าคู่แข่งได้บิดเบือนสินค้าของเขาและเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหาย

หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นกรณีลวงขาย จึงเป็นไปได้ยากที่จะป้องกันไม่ให้บุคคลที่สามจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสหราชอาณาจักร ในขณะที่สิทธิจากการไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นเรื่องที่ยากจากการปกป้องเครื่องหมายการค้า และมีค่าใช้จ่ายสูงโดยเฉพาะการพิสูจน์ในกรณีลวงขายเพื่อป้องกันไม่ให้คู่แข่งใช้งานหรือแม้แต่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว กล่าวอีกนัยหนึ่งถ้าไม่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็มีความเสี่ยงต่อการที่บุคคลอื่นจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเดียวกันและห้ามไม่ให้เจ้าของที่แท้จริงใช้เครื่องหมายการค้า

ไม่มีข้อกำหนดสูงสุดสำหรับการป้องกันเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนตราใบใดที่เครื่องหมายการค้านี้ยังคงมีชื่อเสียงสำหรับสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง

สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนได้รับการยอมรับในสหราชอาณาจักร แต่ไม่ได้รับการยอมรับในประเทศและดินแดนอื่นๆ ทั่วโลก

3.2.1.3 ลักษณะและการกระทำของการลวงขาย

ในสหราชอาณาจักรนั้นแนวความคิดเกี่ยวกับการลวงขายได้แพร่หลายในศตวรรษที่ 17 ซึ่ง House of Lord ได้จัดประเภทของการลวงขายไว้ภายใต้การละเมิดการหลอกลวงและหมิ่นประมาท ในศตวรรษที่ 19 แนวคิดนี้ได้รับการยอมรับและเริ่มมีการพัฒนาดังตัวอย่างในคดีของบริษัทซิงเกอร์แมนูแฟกเจอริง (Singer Manufacturing Co.) กับ ลูค (Loog) นั้น House of Lords ได้วินิจฉัยไว้ว่า "ไม่มีใครมีสิทธิที่จะแสดงสินค้าของตนเองว่าเป็นสินค้าของบุคคลอื่น และไม่มีผู้ใดได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ อุปกรณ์ หรือวิธีการอื่นใดโดยการแสดงตัวตนอันเป็นเท็จเพื่อหลอกลวงโดยมิชอบแก่ผู้ซื้อสินค้าที่ซื้อจากเขาโดยหลงเชื่ออย่างเข้าใจผิด การกระทำนั้นไม่จำเป็นต้องกระทำโดยตรงหรือผ่านทางสื่อของบุคคลอื่นซึ่งเป็นการแสดงที่ไม่ถูกต้องว่าสินค้าของเขาเป็นสินค้าของบุคคลอื่น"

ดังนั้น คำนิยามของการลวงขายก่อนหน้านี้จำกัดเฉพาะเครื่องหมายทางการค้าหรือชื่อทางการค้าที่เจ้าของไม่ได้อนุญาต แล้วนำไปหลอกลวงผู้บริโภคด้วยการชักจูงให้ซื้อสินค้าหรือบริการที่เสนอว่าเป็นสินค้าซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าของ จากนั้นหลังจากที่ความคุ้มครองขอบเขตของการลวงขายกว้างขึ้นและลักษณะของการลวงขายที่ถูกวางไว้ในคดีที่เกี่ยวข้องกับ ADVOCAAT (Erven Warnink BV v Townend & Sons Ltd, 1979) โดย House of Lords ได้ขยายขอบเขตการกระทำของการลวงขายเกินคำอธิบายด้วยองค์ประกอบทางภูมิศาสตร์เพื่อปกป้อง ADVOCAAT ซึ่งในคดีนี้ Lord Diplock ได้ถือว่าประเภทของสมาชิกแสดงถึงชื่อเสียงเกียรติคุณที่มากับเงื่อนไข ประเภทสมาชิกกลุ่มใหญ่จะไม่ถูกจำกัดเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าซึ่งยากที่จะแสดงให้เห็นว่าคุณสมบัติของสินค้านั้นแตกต่างจากคู่แข่ง และการทดสอบ Classic Trinity ที่ได้วางหลักในคดีของ Reckitt และ Colman (Reckitt and Colman Products v Borden Inc, 1990) จึงถูกนำมายึดถือเป็นกรณีส่วนใหญ่ เพื่อที่จะ

กำหนดองค์ประกอบสำหรับการลงขายทั้งสามประการ คือ ชื่อเสียงเกียรติคุณ การลอกลงที่เกิดจากการแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จและความเสียหายที่เกิดกับเจ้าของเนื่องจากการแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จเหล่านี้กลายเป็นหลักการสำคัญใน สหราชอาณาจักรในการบัญญัติกฎหมาย

ประเภทที่แสดงถึงเครื่องหมายการค้าในสหราชอาณาจักร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อที่สื่อความหมายหรือชื่อทั่วไป คำ และวลีเฉพาะที่โจทก์พิสูจน์ถึงความหมายรองของคำหรือวลีเหล่านั้นได้
2. ชื่อสถานที่ที่อาจมีความโดดเด่นไม่ว่าชื่อนั้นจะมีชื่อเสียงหรือเคลือบคลุมประเด็นหลัก เป็นความจริงเพียงเท่านั้นซึ่งไม่ว่าจะเป็นชื่อที่สามารถรับรู้ที่มาของสินค้าและบริการ ชื่อบุคคลที่มีความโดดเด่นและสามารถเป็นชื่อทางการค้ากับธุรกิจหรือเครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับสินค้า
3. ชื่อย่อ กรณีแสดงให้เห็นว่าชื่อย่อหรือ การรวมกันของตัวอักษรโดยปราศจากเหตุผลอาจมีความโดดเด่นและความสับสนในการใช้ตัวอักษรที่คล้ายกันอาจเป็นเรื่องต้องห้าม
4. ชื่อเรื่องของหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสิ่งพิมพ์วารสารอื่นๆ ถือได้ว่าเครื่องหมายการค้า เมื่อชื่อเหมือนหรือคล้ายกันได้ถูกใช้แล้วความรับผิดชอบในการลงขายอาจเกิดขึ้นได้
5. แบบแผน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบทความ สี หรือรูปร่าง หรืออะไรก็ตาม ซึ่งโจทก์จะต้องแสดงว่าความสับสนนั้นเกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านั้นของแบบแผนซึ่งมีลักษณะเฉพาะ
6. เครื่องหมายภาพ ฉลาก และรูปภาพโดยรวมที่มีลักษณะเฉพาะ สัญลักษณ์ อุปกรณ์ และตราสินค้ายังสามารถมีลักษณะเฉพาะได้ด้วย
7. สิ่งอื่นๆ ที่บ่งชี้ซึ่งมีกรณีที่เป็นการลงขาย เช่น ตัวเลข หมายเลขโทรศัพท์ วิธีการซื้อขายทั้งหมด โดยรวมแล้วเป็นวงจรของตัวชี้วัดในสหราชอาณาจักรซึ่งค่อนข้างกว้างและไม่จำกัด

ในสหราชอาณาจักรนั้นแบ่งประเภทการลงขายออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ Classical Passing off, Extended Passing off และ Inverse/Reverse Passing off อธิบายได้ดังนี้

1. Classical Passing off เป็นการลงขายแบบดั้งเดิมคือ การนำสินค้าของจำเลยไปแสดงเป็นสินค้าของโจทก์ การลงขายแบบดั้งเดิมนี้นี้เป็นการคุ้มครองสัญลักษณ์ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเครื่องหมาย ซึ่งผู้บริโภคนั้นจะต้องมีความเชื่อมโยงกับเครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมาย ซึ่งเรียกว่าชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) ซึ่งชื่อเสียงของเครื่องหมายจะแยกความแตกต่างของสินค้าอื่นกับสินค้าของเจ้าของได้อย่างชัดเจน (Saunders, 2001, pp. 351-356)
2. Extended Passing off เป็นการลงขายที่ขยายขอบเขตการละเมิดให้กว้างขึ้นในลักษณะจำเลยนำชื่อและบรรยาย คุณภาพของสินค้าของตน โดยใช้ชื่อเสียงในสินค้าของโจทก์

ซึ่งการลงขายที่ขยายขอบเขตออกไปนี้จะคุ้มครองค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับคำอธิบายและลักษณะทางภูมิศาสตร์ เป็นการทำให้กลุ่มผู้ค้าป้องกันคู่แข่งจากการใช้คำอธิบายไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง

การลงขายที่ถูกละเมิดขอบเขตออกไปนั้น การมีชื่อเสียงเกียรติคุณต้องระบุลักษณะและเป็นที่รู้จักอย่างชัดเจนซึ่งเกี่ยวข้องกับสินค้า ซึ่งชื่อเสียงเกียรติคุณจะถูกแบ่งปันกันในกลุ่มผู้ค้า

สิ่งสำคัญเกี่ยวกับการลงขายลักษณะนี้ต้องเป็นการที่ชื่อเสียงเกียรติคุณของเจ้าของเครื่องหมายได้รับความเสียหายจากการที่บุคคลอื่นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และผู้ค้าไม่สามารถใช้การลงขายลักษณะนี้ป้องกันคู่แข่งจากการใช้คำอธิบายที่ถูกต้องเนื่องจากการกระทำดังกล่าวไม่ได้ทำลายชื่อเสียงเกียรติคุณของผู้ค้านั้นๆ

การลงขายที่ขยายขอบเขตออกไปนี้แตกต่างจากการลงขายแบบดั้งเดิมใน 2 ประเด็นที่สำคัญ ได้แก่

1. การบิดเบือนความเป็นจริงของต้นกำเนิดนั้นไม่จำเป็นในการปกป้องผู้ค้าเป็นกลุ่มมากกว่ารายบุคคล

2. เป็นการคุ้มครองเกี่ยวกับคำอธิบาย

การลงขายนี้ไม่ได้ให้สิทธิผูกขาดในการคำอธิบายแต่เป็นเพียงการป้องกันการใช้ประโยชน์จากคำอธิบายที่ไม่ถูกต้องเท่านั้น (Saunders, 2001, pp. 351-356)

3. Reverse/Inverse Passing off เป็นการที่จำเลยนำสินค้าของโจทก์มานำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ออกแล้วเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลย ซึ่งกรณีนี้เป็นลักษณะของการลงถึงแหล่งที่มาของสินค้า ซึ่งการลงขายแบบย้อนกลับนั้นแตกต่างจากการละเมิดทางการค้าที่มีลักษณะเฉพาะ ในกรณีละเมิดเครื่องหมายการค้าทั่วไปนั้นผู้ละเมิดจะขายสินค้าของเขาแต่ใช้เครื่องหมายการค้าที่ทำให้ผู้ซื้อเข้าใจว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมาย แต่ในการลงขายแบบย้อนกลับนี้ผู้ละเมิดขายสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายโดยนำเครื่องหมายการค้าออกและติดเครื่องหมายการค้าของผู้ละเมิดเอง เพื่อให้ผู้ซื้อเข้าใจว่าสินค้านั้นเป็นของผู้ละเมิด

3.2.1.4 กฎหมายว่าด้วยการลงขาย

สหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษใช้ระบบคอมมอนลอว์ และการลงขายได้เกิดขึ้นครั้งแรกจากคำพิพากษาของศาลแห่งสหราชอาณาจักร ในปัจจุบันได้มีการให้ความคุ้มครองการลงขายเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-known Mark) ซึ่งบทบัญญัตินั้นปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1938 โดยเครื่องหมายการค้าที่จะได้รับการคุ้มครองต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) ที่อยู่ในเขตพื้นที่ของ สหราชอาณาจักร ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1994 มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การคุ้มครองจากที่คุ้มครองเครื่องหมาย

การค้าในเขตพื้นที่สหราชอาณาจักรก็กลายเป็นการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย โดยศาลสหราชอาณาจักรได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปไว้ดังนี้ (ชลธิชา สมสะอาด, 2542, หน้า 109)

1. ระดับของการยอมรับในเครื่องหมายนั้น
2. ขอบเขตและระยะเวลาการใช้เครื่องหมายนั้น
3. ระยะเวลาและขอบเขตแห่งการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เครื่องหมาย
4. ขอบเขตซึ่งเครื่องหมายได้ถูกใช้มีชื่อเสียง ได้จดทะเบียน และใช้ในพื้นที่

ภูมิภาค

5. ระดับของลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเครื่องหมายเองหรือที่เครื่องหมายได้รับ

การยอมรับ

6. ระดับของความเป็นเอกเทศของเครื่องหมาย และลักษณะและขอบเขตของเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับบุคคลที่สาม

บริการ

7. ลักษณะของสินค้าหรือการบริการ และช่องทางการค้าสำหรับสินค้าหรือ
8. ระดับของชื่อเสียงของเครื่องหมายซึ่งแสดงออกถึงสินค้าที่มีคุณภาพ
9. ขอบเขตมูลค่าทางการค้าที่มีต่อเครื่องหมาย

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายนั้นใช้กับการลงขาย โดยศาลมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. เครื่องหมายการค้าค้านั้นต้องมีชื่อเสียงซึ่งพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้เครื่องหมายการค้าค้านั้นและปริมาณสินค้าที่มีจำหน่ายในตลาด

2. ชื่อเสียงนั้นไม่จำเป็นต้องมีการรู้จักอย่างกว้างขวาง

3. เมื่อสินค้านั้นมีชื่อเสียงและต้องพิสูจน์ว่าสินค้านั้นมีชื่อเสียงเกียรติคุณ

(Goodwill) ในพื้นที่นั้นด้วย

4. มีการแสดงออกโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดว่าสินค้าของจำเลยนั้นมีความเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของโจทก์เพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อ

5. ความเสียหายนั้นคำนวณจากปริมาณ โดยโจทก์ไม่ต้องพิสูจน์ถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการของจำเลย

จากแนวทางปฏิบัติของศาลเกี่ยวกับการลงขายแล้ว สหราชอาณาจักรได้ตราพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าขึ้น โดยวางหลักเกณฑ์การลงขายไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1994 ดังนี้

มาตรา 2(2) ว่า “ไม่มีการกระทำใดที่จะเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในพระราชบัญญัติฉบับนี้ เว้นแต่เป็นการลงขาย”

มาตรา 5(4) กล่าวถึงการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนด้วยการลงขาย และกล่าวถึงสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อนหรือสิทธิที่มีอยู่ก่อน (Earlier Right) ซึ่งจะเห็นได้ว่าในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1994 มิได้บัญญัติรายละเอียดเกี่ยวกับการลงขายไว้อย่างชัดเจน เพียงแต่กำหนดไว้ว่าการลงขายนั้นนำมาใช้ในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเท่านั้น

มาตรา 11(3)(b) วางหลักเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครั้งแรกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการในชื่อของเจ้าของหรือในชื่อของผู้คิดค้นเริ่มต้น และสิทธิก่อนหน้านี้จะถือว่าเป็นการใช้งานในท้องถิ่นหรือในขอบเขตที่การใช้งานในพื้นที่นั้นได้รับการคุ้มครองโดยอาศัยหลักนิติธรรมใดๆ (โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยการลงขาย)

มาตรา 87(1)(a)(b) เป็นหมวดที่เกี่ยวกับการสื่อสาร ซึ่งกล่าวว่าเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองการออกแบบ หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ หรือเกี่ยวกับการลงขาย และเอกสาร วัสดุ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

โดยสรุปกฎหมายที่คุ้มครองการลงขายของสหราชอาณาจักรนั้น ศาลจะเป็นผู้วางหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการลงขายและนิยามคำว่าลงขาย ซึ่งไม่ปรากฏในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1994 การคุ้มครองการลงขายถูกบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ปรากฏใน 4 มาตรา ได้แก่ มาตรา 2(2) มาตรา 5(4) มาตรา 11(3)(b) และมาตรา 87(1)(a)(b) สรุปได้ว่าพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1994 คุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน และสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นต้องได้มาโดยการใช้และมีมาก่อนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และสิทธิในการใช้นั้นต้องเป็นการใช้ที่อยู่ในพื้นที่หรือท้องถิ่นโดยอาศัยหลักนิติธรรมซึ่งมุ่งเน้นไปที่การลงขาย รวมถึงการสื่อสารใดๆ ที่เกี่ยวกับการลงขาย

สำหรับความรับผิดทางกฎหมายในสหราชอาณาจักรในการลงขายซึ่งกระทำในสหราชอาณาจักร การเยียวยาสำหรับโจทก์จะเป็นในลักษณะของคำสั่ง ผลกำไรหรือการนำสืบเรื่องความเสียหาย เมื่อการกระทำของจำเลยทำให้ผู้บริโภคสับสนหลงผิดเกี่ยวกับที่มาของสินค้าและบริการและถือว่าสินค้าหรือบริการของจำเลยเป็นของโจทก์และเครื่องหมายของโจทก์นั้นมีลักษณะเฉพาะ จำเลยจะได้รับคำสั่งห้าม

หากโจทก์ประสบความสำเร็จในการดำเนินการตามกฎหมาย จึงเป็นเรื่องปกติที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย ศาลจะสั่งการสอบสวนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่เกี่ยวกับความเสียหายของโจทก์ซึ่งมีน้อยมาก การลงขายที่กระทำในสหราชอาณาจักรไม่มีกรณีตัดสินเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาและความรับผิดทางปกครอง มีเพียงแต่ความรับผิดทางแพ่งในการกระทำลงขาย

3.2.2 กฎหมายว่าด้วยการลงขายของสหรัฐอเมริกา

3.2.2.1 องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของการลงขาย

การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เป็นการละเมิดในกฎหมายคอมมอนลอว์และระเบียบของรัฐที่มุ่งบังคับใช้เกี่ยวกับ "การปฏิบัติอย่างซื่อสัตย์ในทางอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์กรรม" (Meincke, n.d.) ศาลได้ขยายคำจำกัดความของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขึ้นอยู่กับแนวคิดของความเป็นธรรมและความซื่อสัตย์ในทางธุรกิจ การอ้างสิทธิในการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมภายใต้มาตรา 43(a) ของ Lanham Act หรือ Trademark Act 1946 ซึ่งแตกต่างจากการอ้างสิทธิการละเมิดเครื่องหมายการค้าของ Lanham Act ซึ่งการอ้างสิทธิจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมไม่จำเป็นต้องมีการจดทะเบียนเครื่องหมายใดๆ กับรัฐ ผลก็คือในมาตรา 43(a) นั้นยังมีความเกี่ยวข้องกับการอ้างสิทธิในการละเมิดเครื่องหมายการค้าและยังขยายขอบเขตเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมอื่นๆ ในมาตรานี้แบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ ความสับสนและการโฆษณา

การทำให้เกิดความสับสน สามารถอธิบายได้ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้าของรัฐบาลที่มีความเป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดความสับสน ดังนั้นเมื่อเกิดความสับสนเกี่ยวกับแหล่งที่มา การสนับสนุน หรือความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าหรือบริการ องค์ประกอบที่จะพิสูจน์เกี่ยวกับสิทธิตามมาตรา 43(a) บนพื้นฐานที่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความสับสน ได้แก่

1. การใช้คำ ศัพท์ ชื่อ สัญลักษณ์ อุปกรณ์ หรือการผสมของสิ่งเหล่านี้รวมกัน
2. เป็นการค้าระหว่างรัฐ
3. ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับแหล่งที่มา การสนับสนุน

หรือสมาคม

และการอ้างสิทธิในการโฆษณาอันเป็นเท็จต้องแสดงให้เห็นว่าอีกฝ่ายได้บิดเบือนความจริงในการดำเนินธุรกิจองค์ประกอบที่เป็นภัยต่อคู่ความแสดงบนพื้นฐานของการโฆษณาที่เป็นเท็จดังนี้

1. ฝ่ายหนึ่งใช้คำ ศัพท์ ชื่อ สัญลักษณ์ อุปกรณ์ หรือการผสมของสิ่งเหล่านี้

รวมกัน

2. เป็นการค้าระหว่างรัฐ
3. เพื่อบิดเบือนความจริงในลักษณะ คุณสมบัติ คุณภาพ หรือที่มาทาง

ภูมิศาสตร์ของสินค้าหรือบริการของผู้อื่น

โดยทั่วไปนั้นการกระทำที่อยู่ภายใต้ข้อเรียกร้องของการโฆษณาที่เป็นเท็จ คือ การคัดลอกโฆษณา การแสดงข้อความอันเป็นเท็จของโฆษณา (โดยตัวอักษรหรือการละเว้น) และการโฆษณาสินค้าที่แตกต่างจากสินค้าที่จัดส่ง

ในสหรัฐอเมริกาเรียกการลงขายว่า “Palming off” ซึ่งเป็นทฤษฎีภายใต้หลักกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมซึ่งบัญญัติอยู่ใน Lanham Act มาตรา 43(a) เพื่อให้ความคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายภายใต้กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม การกระทำลงขายเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ซึ่งทำให้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคหลงเชื่อว่าสินค้าหรือบริการของผู้นั้นเกี่ยวข้องหรือได้รับการสนับสนุนจากบุคคลอื่นซึ่งมาตรา 43(a) ได้บัญญัติไว้ว่าห้ามแสดงแหล่งที่มาอันเป็นเท็จกับสินค้า บริการ หรือบรรจุภัณฑ์อันจะทำให้เกิดความสับสนหลงผิดอันจะทำให้เกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิด สำหรับผู้ให้การสนับสนุน ผู้ควบคุมสินค้า บริการ แต่มาตรา 43(a) ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน ชื่อทางการค้า (Trade Name) และส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ (Trade Dress) การได้รับความคุ้มครองภายใต้การลงขายมาตรา 43(a) เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องพิสูจน์การลงขายอยู่ภายใต้เขตอำนาจของสหพันธรัฐ (Federal Jurisdiction) กล่าวคือ กิจกรรมทางการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีลักษณะเป็นการค้าระหว่างรัฐ และการพิสูจน์คำ ข้อความ ชื่อ สัญลักษณ์ การออกแบบ ในทางการค้าของบุคคลอื่น น่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการล่วงสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน โดยความเป็นไปได้ในการสับสนหลงผิดไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นจริง ซึ่งศาลแต่ละแห่งพยายามกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและองค์ประกอบของความสับสนหลงผิด แต่หลักเกณฑ์ที่นิยม คือ หลักเกณฑ์ในคดี Polaroid Corp v. Polarad Electronics Corp. ค.ศ.1961 กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ 8 ประการ ได้แก่ พลังของเครื่องหมาย ระดับของความเหมือนหรือคล้าย ลักษณะ ประเภท ชนิดของสินค้าหรือบริการ ลักษณะของธุรกิจ เจตนาหรือความชัดเจนของการเกิดความสับสนหลงผิด ความสุจริตในกรณีที่บุคคลอื่นนำเครื่องหมายไปใช้ ความแตกต่างของคุณภาพสินค้าและบริการ ความรู้สำนึกของกลุ่มผู้ซื้อ แต่หลักเกณฑ์เหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามลักษณะคดี

ดังนั้นสรุปได้ว่า ภายใต้ Lanham Act หรือ Trademark Act 1946 นั้นมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและเครื่องหมายการค้า ซึ่งให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกันคือ การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าภายใต้กฎหมายฉบับนี้เป็นการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน แต่หากเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือการกระทำอื่นใดจะบังคับใช้บทบัญญัติเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมซึ่งบัญญัติในมาตรา 43(a) โดยแบ่งการคุ้มครองออกเป็นสองกลุ่มได้แก่ ความเป็นไปได้ในการสับสนหลงผิด และการโฆษณาอันเป็นเท็จ โดยศาลได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ 8 ประการ ได้แก่ พลังของเครื่องหมาย ระดับของความเหมือนหรือคล้าย ลักษณะ ประเภท ชนิดของสินค้าหรือบริการ ลักษณะของธุรกิจ เจตนาหรือความชัดเจนของการเกิดความสับสนหลงผิด ความสุจริตในกรณีที่บุคคลอื่นนำเครื่องหมายไปใช้ ความแตกต่างของคุณภาพสินค้าและบริการ ความรู้สำนึกของกลุ่มผู้ซื้อ แต่หลักเกณฑ์เหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามลักษณะคดี

3.2.2.2 สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน

สัญลักษณ์ทางการค้าและเครื่องหมายทางการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนสามารถได้รับการคุ้มครองภายใต้สิทธิตามกฎหมายทั่วไปและการอ้างสิทธิการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม แต่จะต้องพิจารณาประเด็นที่นำมาประยุกต์ใช้งานได้จริง เช่น การคุ้มครอง (Protection)

บุคคลผู้อ้างสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือสัญลักษณ์เชิงพาณิชย์อื่นๆ ที่ระบุแหล่งที่มาสามารถพึงพาวิธีการทางกฎหมายที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและมักจะช่วยในการส่งเสริมการคุ้มครองภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐอเมริกา เมื่อฝ่ายหนึ่งเริ่มใช้เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน สิทธิตามกฎหมายทั่วไปเกิดขึ้นจากการนำไปใช้โดยอัตโนมัติ แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะถูกจำกัดพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของการใช้งานดังกล่าว แต่ก็สามารถบังคับใช้ได้ ในลักษณะเดียวกับสิทธิในเครื่องหมายที่จดทะเบียน สิทธิตามกฎหมายคอมมอนลอว์สามารถนำไปใช้กับเครื่องหมายทุกรูปแบบรวมถึงคำ ตัวเลข โลโก้ รูปภาพ และแม้แต่เครื่องหมายที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม เช่น รูปร่าง เสียง กลิ่น พื้นผิว และภาพเคลื่อนไหว โดยที่บทบาทเหล่านี้เป็นตัวยุทธศาสตร์ที่มานอกเหนือจากการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายทั่วไปแล้ว เครื่องหมายทางการค้าอื่นๆ เช่น เครื่องหมาย รูปลักษณ์ รูปร่างของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ และรูปแบบการตลาด สามารถได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

สิทธิเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายคอมมอนลอว์และการอ้างสิทธิการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมมีผลบังคับใช้ในศาล และก่อนการพิจารณาคดีเครื่องหมายการค้า และคณะกรรมการอุทธรณ์ในลักษณะเดียวกันกับสิทธิที่จดทะเบียน อย่างไรก็ตามมีจำนวนของประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติในการใช้สิทธิตามกฎหมายคอมมอนลอว์และการคุ้มครองในรูปแบบอื่นๆ สำหรับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนและสัญลักษณ์เชิงพาณิชย์และพื้นที่คุ้มครองซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกัน

1. สิทธิตามกฎหมายคอมมอนลอว์

ภายใต้หลักการกฎหมายคอมมอนลอว์ของสหรัฐอเมริกาผู้ใช้เครื่องหมายทางการค้ารายแรก (เรียกว่า "ผู้ใช้ระดับสูง") มีความสำคัญเหนือผู้ใช้ทุกคนที่มีเครื่องหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันภายหลัง หรือก่อความสับสนในเครื่องหมายที่คล้ายกันในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่มีการใช้งาน ก่อนหน้านี้ นักกฎหมายสหรัฐอเมริกาได้ตั้งประเด็นคำถามที่สำคัญขึ้น คือ อะไรที่ถือว่าเป็นการใช้ที่เพียงพอในการพาณิชย์ โดยยกตัวอย่างเช่น การใช้เครื่องหมายบนเว็บไซต์เป็นการใช้เครื่องหมายทางการค้าหรือไม่ เนื่องจากเป็นการเกิดสิทธิแบบไม่จำกัดทางภูมิศาสตร์ เนื่องจากเว็บไซต์สามารถดูได้ในทุกรัฐของสหรัฐอเมริกาหรือไม่

คุณสมบัติของสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายคอมมอนลอว์ คือ “การใช้” ซึ่งเกิดขึ้นตามคุณลักษณะ ดังนี้

1. การขายสินค้าที่มีเครื่องหมาย

2. การโฆษณาหรือการให้บริการเชิงพาณิชย์ร่วมกับเครื่องหมาย

ดังนั้น เพียงแสดงเครื่องหมายบนเว็บไซต์ไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่ได้

พิสูจน์ว่าสินค้าหรือบริการอยู่ในข้อกำหนดของรัฐใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมาย อย่างไรก็ตามหากผู้ถือสิทธิสามารถแสดงให้เห็นว่าสินค้าที่มีเครื่องหมาย หรือบริการที่มีให้ภายใต้เครื่องหมาย สามารถซื้อได้จากเว็บไซต์และผู้ใช้ในบางรัฐได้ทำการสั่งซื้อดังกล่าวอาจมีการกำหนดสิทธิตามกฎหมายโดยคำนึงถึงรัฐเหล่านั้น เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้การขายสินค้าหรือการให้บริการเพียงเล็กน้อย เช่น การขายครั้งเดียว อาจเพียงพอที่จะกำหนดลำดับความสำคัญของสิทธิในเครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายคอมมอนลอว์ ในคดีของ *Christian Faith Fellowship Church v. Adidas AG* (2016) รายละเอียดของคดีนี้ คือ โบสถ์ Christian Faith Fellowship ตั้งอยู่ในเขต Zion ของรัฐอิลลินอยส์ ห่างจากชายแดนรัฐอิลลินอยส์ และรัฐวิสคอนซินไม่ถึงห้าไมล์ตั้งอยู่ใกล้กับชายแดน นักบวชของศาสนาจักรประกอบด้วยผู้อาศัยในรัฐอิลลินอยส์และวิสคอนซิน ในเดือนมกราคมปี 2005 คริสตจักรเริ่มขายเครื่องแต่งกาย ทั้งหมดและเสื้อเชิ้ตประดับด้วยวลี "ADD A ZERO." โบสถ์ขายเครื่องแต่งกาย "ADD A ZERO." ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ระดมทุนเพื่อชำระหนี้ของโบสถ์และในพื้นที่ 40 เอเคอร์ที่เกี่ยวข้อง ในรัฐอิลลินอยส์โรงงานไอคอนอินดัสทรีส์ซึ่งจัดหาวัสดุให้โบสถ์ด้วยเครื่องแต่งกาย "ADD A ZERO" ที่โบสถ์วางขายในร้านหนังสือ ในปี 2009 ADIDAS AG ขายเสื้อผ้าภายใต้เครื่องหมาย "ADIZERO" แต่ทางสำนักงานปฏิเสธการจดทะเบียนเนื่องจากอาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดกับเครื่องหมาย "ADD A ZERO" ของโบสถ์ ADIDAS ได้ยื่นขอให้คณะกรรมการอุทธรณ์เพื่อเพิกถอนเครื่องหมายของโบสถ์ โดยให้เหตุผลว่า ความล้มเหลวของโบสถ์ในการใช้เครื่องหมายการค้าก่อนการจดทะเบียน ความล้มเหลวในเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายการค้า และการละทิ้งการใช้เครื่องหมายการค้าของโบสถ์ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความล้มเหลวในการใช้เครื่องหมายของโบสถ์ เพื่อเพิกถอนเครื่องหมายของโบสถ์โดยไม่ต้องระบุสาเหตุอื่น ซึ่งคณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาหลักฐานของโบสถ์ นอกเหนือจากคำกล่าวหาของอดิดาสและการรับรองการได้รับอนุญาตจึงยกเลิกการตรวจสอบสำหรับการขายหมวกบนเครื่องหมาย "ADD A ZERO" ในราคา 38.34 เหรียญสหรัฐในเดือนกุมภาพันธ์ 2005 ก่อนที่โบสถ์จะยื่นขอใช้เครื่องหมาย ทางโบสถ์ได้เก็บบันทึกการตรวจสอบในบันทึกของตนและอ้างอิงโยงกับทะเบียนการขายที่เก็บรักษาไว้สำหรับร้านหนังสือ ผู้ถอนเงินจากเช็ค คือ ชาร์ลลอตต์ โฮเวิร์ด ซึ่งมีที่อยู่นบ้านของวิสคอนซินพิมพ์อยู่บนเช็ค เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติ Lanham Act บัญญัติว่า "เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ใช้เครื่องหมายในทางการค้าอาจขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตน" ข้อ 15 มาตรา 1051 (a)(1) การใช้ในทางพาณิชย์ มีความแตกต่างจากมาตรา 1051(b) ซึ่งคุ้มครอง "[a] บุคคลที่มีเจตนาโดยสุจริตภายใต้สถานการณ์ที่แสดงความสุจริตใจของบุคคลดังกล่าวที่จะใช้เครื่องหมายการค้าในทางการค้า มาตรา 1051(b) แห่ง Lanham Act อธิบายถึงเงื่อนไขของคำว่า "ใช้ในทางการค้า" ซึ่งเกี่ยวข้องกับสินค้า

คำว่า ใช้ในทางการค้า หมายถึง การใช้เครื่องหมายโดยสุจริตในการค้า ปกติและไม่ได้ทำเพื่อสงวนสิทธิในเครื่องหมายเท่านั้น เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรานี้ให้ถือว่ามีการใช้เครื่องหมายทางการค้า

3. คุณลักษณะสินค้าเมื่อ

(ก) วางไว้ในลักษณะใดๆ กับสินค้าหรือภาชนะบรรจุ หรือการ แสดงที่เกี่ยวข้องนั้นหรือบนป้ายหรือฉลากที่ติดอยู่หรือถ้าลักษณะของสินค้าทำให้ไม่สามารถจัดวาง ตำแหน่งได้ในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือการขายของพวกเขา และ

(ข) สินค้าถูกขายหรือขนส่งในเชิงพาณิชย์

นอกจากนี้ Lanham Act มาตรา 1127 ยังบัญญัติว่า "การค้า" เป็น "การค้า ทั้งหมดซึ่งอาจถูกควบคุมโดยสภาองเกรส" ดังนั้น เพื่อลงทะเบียนเครื่องหมายภายใต้มาตรา 1051(a) จะต้องมีการขายหรือขนส่งสินค้าที่มีเครื่องหมายดังกล่าวว่าการขายหรือการขนส่งจะต้องอยู่ ภายใต้อำนาจของรัฐสภาภายใต้การพาณิชย์ซึ่งรวมถึงอำนาจในการควบคุมการค้าระหว่างรัฐ ดังนั้น ข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีในกรณีนี้ถูกจำกัดว่า โปสเตอร์ที่ยื่นจดทะเบียนภายใต้มาตรา 1051 (a) ของ "การใช้ในการพาณิชย์" ได้ทำการขายสินค้าที่ทำเครื่องหมายไว้ในการค้าที่ควบคุมโดยสภาองเกรสก่อนจดทะเบียนเครื่องหมาย ศาลมีคำพิพากษาว่าการขายหมวดสองใบมูลค่า 38.34 เหรียญสหรัฐแก่สมาชิก โปสเตอร์ที่อาศัยอยู่ในอีกรัฐหนึ่งนั้นเป็นหลักฐานที่เพียงพอสำหรับการใช้งานครั้งแรกในเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตามสิทธิตามกฎหมายคอมมอนลอว์จะหายไป หากยอดขายน้อยหรือไม่มีเลยเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สำคัญในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ในขณะที่การใช้งานน้อยที่สุดในขั้นต้น สามารถกำหนดลำดับความสำคัญได้จากการใช้อย่างต่อเนื่องจะต้องเป็นไปตามลำดับเพื่อรักษาสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน

2. สิทธิตามกฎหมายการแข่งขันไม่เป็นธรรม

หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ได้ใช้เครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา แต่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องภายนอกสหรัฐอเมริกา สามารถบังคับใช้สิทธิเหล่านั้นจากการใช้เครื่องหมายก่อนเครื่องหมายที่คล้ายกันซึ่งทำให้เกิดความสับสนในสหรัฐอเมริกาโดยผู้ถือสิทธิที่จดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนหรือไม่นั้น โดยทั่วไปแล้วคำตอบคือไม่ได้ เนื่องจากสิทธิของเครื่องหมายการค้าขึ้นอยู่กับการใช้งานในการพาณิชย์ภายในหรือกับสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม คู่กรณีอาจมีสาเหตุของการดำเนินการภายใต้กฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของสหรัฐอเมริกาดังที่ Belmora LLC v Bayer Consumer Care AG (2016) ศาลสูงของสหรัฐอเมริกาไม่รับคดีนี้ การไม่ยอมรับหนังสือจากศาลอุทธรณ์เกี่ยวกับโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าภายนอกสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ยื่นดำเนินการภายใต้ Lanham Act มาตรา 14(3) และมาตรา 43(a) สำหรับการใช้เครื่องหมายการค้าต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งโจทก์ไม่เคยใช้ในสหรัฐอเมริกา การวินิจฉัยของศาลฎีกาใน

คดี Lexmark International, Inc. v. Static Control Components, Inc (2014) คือ Lexmark เป็นผู้จำหน่ายตลับผงหมึกชนิดเดียวที่ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ผู้ผลิตอื่นผลิตซ้ำและปรับปรุงตลับหมึก Lexmark ที่ใช้แล้วเพื่อขายในการแข่งขันกับตลับหมึกที่ปรับแต่งใหม่ของ Lexmark โปรแกรม "Prebate" ของ Lexmark มอบส่วนลดให้กับลูกค้าสำหรับตลับหมึกใหม่หากพวกเขาตกลงที่จะส่งคืนตลับเปล่าให้แก่บริษัท ตลับหมึก Prebate ทุกตัวมีไมโครชิปซึ่งจะปิดใช้งานตลับหมึกเปล่าอย่างน้อย Lexmark นำมาแทนที่ชิป Static Control ที่ผลิตและจำหน่ายส่วนประกอบสำหรับตลับหมึกที่ผลิตซ้ำและพัฒนาไมโครชิปที่เลียนแบบของ Lexmark ทาง Lexmark ยื่นฟ้องการละเมิดลิขสิทธิ์ Static Controlโต้แย้งว่า Lexmark มีส่วนร่วมในการโฆษณาที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดภายใต้กฎหมาย Lanham 15 U.S.C. § 1125 หรือมาตรา 43(a) และ Static Control ก่อให้เกิดความเสียหายจากการขายและความเสียหายต่อชื่อเสียงทางธุรกิจ ศาลแขวงเห็นว่า Static Control ขาด "ความระมัดระวัง" ศาลฎีกามีมติเป็นเอกฉันท์ว่าปัญหาดังกล่าวไม่ใช่ "ความระมัดระวัง" ไม่ว่าโจทก์จะเข้ามาในพื้นที่ที่มีผลประโยชน์ของกฎหมายจะต้องตีความตามกฎหมายแบบดั้งเดิม ดังนั้น Lanham Act ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองบุคคลที่มีส่วนร่วมในการค้าภายในการควบคุมของรัฐสภาจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนั้นเกี่ยวข้องกับความเสียหายต่อชื่อเสียงทางธุรกิจและการขาย มาตรา 1125 (a) โจทก์จะต้องแสดงให้เห็นว่าความเสียหายนั้นเกิดขึ้นโดยตรงจากการหลอกลวงที่เกิดจากการโฆษณาของจำเลย หากสิ่งที่เกิดขึ้นจากการหลอกลวงทำให้ผู้บริโภคระงับการค้าจากโจทก์ ขอบเขตของผลประโยชน์และข้อกำหนดที่ใกล้เคียงจะทำให้ผู้นั้นอาจฟ้องภายใต้มาตรา 1125 (a) ดังนั้น Static Control จึงถูกโจทก์ฟ้องภายใต้มาตรา 1125 (a) ความเสียหายที่ถูกกล่าวหาว่าตกอยู่ในเขตผลประโยชน์ที่ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติและมันถูกกล่าวหาว่าเพียงพอกว่าความเสียหายนั้นมีสาเหตุมาจากการบิดเบือนความจริงของ Lexmark ดังนั้นสรุปได้ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าต่างประเทศจะสามารถยื่นฟ้องคดีได้ภายใต้ Lanham Act โดยไม่ต้องพิสูจน์ความเป็นเจ้าของหรือการใช้เครื่องหมายการค้าในการค้าของสหรัฐอเมริกาตราบใดที่พวกเขาได้รับความเสียหายเพียงพอที่เกิดจากพฤติกรรมหลอกลวง ซึ่งในคดี Belmora LLC v Bayer Consumer Care AG (2016) มีรายละเอียดว่าในเบลโมรานั้นศาลถือว่าแม้ Bayer จะไม่ได้ใช้เครื่องหมายของ FLANAX ในสหรัฐอเมริกาการกระทำนั้นอาจถูกนำมาใช้ภายใต้มาตรา 43(a) ของ Lanham Act เพื่อต่อสู้กับเบลโมราซึ่งใช้เครื่องหมาย FLANAX ที่เหมือนกันในสหรัฐอเมริกา ศาลพิจารณาว่าการเรียกร้องของ Bayer เป็นการอ้างสิทธิการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมไม่ใช่กรณีการละเมิดเครื่องหมายการค้า โดยตั้งข้อสังเกตว่ามาตรา 43(a) ต้องการเพียงว่าจำเลยนั้นนำเครื่องหมายมาใช้ในการพาณิชย์ คำ ชื่อ หรือสัญลักษณ์นั้นมีความขัดแย้งกัน และโจทก์เชื่อว่าเป็นไปได้ว่าจะได้รับความเสียหายจากการกระทำดังกล่าวหรือมีแนวโน้มว่าจะได้รับความเสียหายจากการกระทำดังกล่าว

เงื่อนไขสำหรับโจทก์ที่จะใช้เครื่องหมายในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีอยู่ในรัฐบัญญัติ Bayer พิสูจน์แล้วว่าได้ขายไปในจำนวนหลายร้อยล้านเหรียญสหรัฐของการมีชื่อเสียงของ FLANAX ในเม็กซิโกรวมถึงในเมืองที่อยู่ใกล้กับชายแดนเม็กซิโกและเบลโมราได้ออกแถลงการณ์เพื่อแนะนำว่าแบรนด์ FLANAX นั้นเหมือนกับ Bayer จึงอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการขายสินค้าที่มีตราสินค้า FLANAX ของเบลโมราภายใต้ความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องและการโฆษณาที่เป็นเท็จ ศาลได้ข้อสรุปว่า Bayer มีสิทธิที่จะพิสูจน์ตามมาตรา 43(a) การเรียกร้องการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและถูกส่งตัวไปที่ศาลแขวงเพื่อดำเนินการต่อไปบนพื้นฐานการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเดียวกันไบเออร์จะสามารถขอเพิกถอนการจดทะเบียน Belmora FLANAX เนื่องจากได้รับความเสียหายจากการลงทะเบียนเครื่องหมาย Belmora อย่างต่อเนื่อง ผลของคดีนี้อาจให้คำแนะนำแก่ผู้ถือสิทธิในเครื่องหมายสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่ต้องการเรียกร้องเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายที่คล้ายกันในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ (Kenney, n.d.)

3.2.2.3 ลักษณะและการกระทำของการลงขาย

ตามแนวคำพิพากษาของศาลสูงสหรัฐอเมริกาแบ่งการลงขายออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่

1. การลงขาย (Passing off) มีลักษณะของการกระทำต่อเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น โดยผู้กระทำนำชื่อเสียงที่ได้รับความนิยมของเครื่องหมายการค้านั้นมาใช้กับสินค้าของตนก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของสินค้า องค์ประกอบในการพิสูจน์การละเมิดนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน การบังคับใช้กฎหมายก็เพื่อป้องกันความสับสนเกี่ยวกับแหล่งที่มา หรือข้อเท็จจริงที่เข้ามาแทนที่ หากมีการลบตัวบ่งชี้ที่ได้จดทะเบียนเป็นมาตรา 43(a) การละเมิดเพื่อป้องกันความสับสน แล้วลบการบ่งชี้อื่นๆ ของแหล่งที่มาที่ละเมิดมาตรา 43 (a) ด้วย

2. การลงขายแบบย้อนกลับ (Reverse Passing off) มีลักษณะการกระทำโดยการเอาเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นออกจากสินค้า แล้วนำเครื่องหมายการค้าของตนไปติดไว้แทนทำให้เกิดการสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดสินค้า การลงขายแบบย้อนกลับแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ

- 2.1 การลงขายแบบย้อนกลับโดยชัดแจ้ง (Express Reverse Passing off) การนำเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นออกจากสินค้าของเขาแล้วนำเครื่องหมายการค้าของตนไปใช้กับสินค้านั้นแทน

ลักษณะการลงขายแบบย้อนกลับภายใต้ Lanham Act มาตรา 43(a) กล่าวคือ การกระทำที่ฝ่ายหนึ่งแสดงที่มาของผลิตภัณฑ์โดยไม่แจ้งให้สาธารณะทราบว่าใครเป็นผู้ผลิต ผู้ขายบิดเบือนแหล่งที่มาด้วยการลบหรือกำจัดเครื่องหมายการค้าเดิม อธิบายความแตกต่างของการลงขาย และการลงขายแบบย้อนกลับ ซึ่งการลงขาย คือ การที่ผู้ขายเชื่อมโยงเครื่องหมายของอีก

ฝ่ายกับสินค้าและบริการ แต่การลงขายแบบย้อนกลับนั้น ผู้ขายจะลบเครื่องหมายของอีกฝ่ายก่อนที่จะขาย (Kenney, n.d.) การลงขายแบบย้อนกลับนั้นแบ่งออกเป็นสองกลุ่มดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ได้แก่ การลงขายแบบย้อนกลับโดยชัดแจ้ง (Express Reverse Passing off) ซึ่งฝ่ายที่ถูกละเมิดนั้นได้รับความเสียหายโดยชัดแจ้ง ผู้ละเมิดนั้นได้ขัดขวางวัตถุประสงค์ของเครื่องหมายการค้า โดยการนำเครื่องหมายออก ซึ่งวัตถุประสงค์ของเครื่องหมายการค้านั้นประกอบด้วย การกำหนดแหล่งกำเนิด การพัฒนาชื่อเสียงเกียรติคุณโดยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับระดับคุณภาพของสินค้าจากแหล่งกำเนิดที่มีความเฉพาะและการทำหน้าที่ในการโฆษณา การลบเครื่องหมายเป็นการที่ผู้ละเมิดจะป้องกันลูกค้ารู้แหล่งกำเนิดที่แท้จริงของสินค้า การสร้างวิธีการหลอกลวงลูกค้า การหลอกลวงสามารถเกิดขึ้นได้หากผู้ละเมิดแทนที่สินค้าที่ไม่มีแบรนด์ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพต่ำกว่า นอกจากนี้การลบเครื่องหมายยังเป็นผลเสียของฝ่ายที่ถูกละเมิดไม่ให้มีการพัฒนามูลค่าการโฆษณาใดๆ ของเครื่องหมายเพิ่มเติม ดังนั้นการใส่เครื่องหมายแทนที่การย้อนกลับโดยชัดแจ้งจะทำให้สถานการณ์แย่ลง

อย่างไรก็ตามความเสียหายจากการลงขายแบบย้อนกลับยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เครื่องหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การระบุถึงแหล่งกำเนิดสินค้าเมื่อบุคคลที่ละเมิดซื้อสินค้า ผู้ละเมิดชดเชยเจ้าของดั้งเดิมสำหรับชื่อเสียงเกียรติคุณสร้างขึ้นในรายการที่ถูกซื้อโดยไม่คำนึงถึงความเป็นจริงของความเสียหาย การกระทำจะต้องได้รับการวิเคราะห์ในแง่ของการลงขายโดยชัดแจ้งและการลงขายโดยปริยาย ศาลพิจารณาว่าสิ่งใดที่ถือเป็นการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมและสิ่งใดที่ทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมซึ่งเปลี่ยนไปตามกาลเวลา

2.2 การลงขายแบบย้อนกลับโดยปริยาย (Implied Reverse Passing off) เป็นการนำสินค้าของผู้อื่นมานำเครื่องหมายการค้าออกแล้วขายสินค้านั้นโดยปราศจากเครื่องหมายการค้า

โดยทั่วไปศาลหรือผู้ให้ความเห็นทางกฎหมายมองว่าการลงขายโดยปริยายนั้นเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายหนึ่งเอาเครื่องหมายการค้าออกจากสินค้าและขายสินค้านั้น นอกจากนี้ศาลยังเห็นว่าการตัวแปรในการเรียกร้องสิทธิสอดคล้องกับการตีความตามกฎหมายในมาตรา 43(a) ซึ่งศาลรับรู้ถึงการเรียกร้องเกี่ยวกับลงขายแบบย้อนกลับภายใต้มาตราดังกล่าว

2.3 การลงขายแบบย้อนกลับทันทีที่เกิดขึ้นเมื่อฝ่ายหนึ่งลบหรือกำจัดเครื่องหมายการค้าดั้งเดิมโดยไม่ได้รับอนุญาตและเปลี่ยนชื่อใหม่ เช่นเดียวกับการลงขายย้อนกลับโดยปริยายซึ่งเป็นการละเมิดตาม Lanham Act มาตรา 43(a)

3.2.2.4 กฎหมายว่าด้วยการลงขาย

ในสหรัฐอเมริกาเน้นกล่าวถึงกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมซึ่งก่อกำเนิดมาจากกฎหมายว่าด้วยการละเมิด และค่อยๆ พัฒนาไปเป็นกฎหมายที่มีลักษณะเฉพาะตัว กฎหมายว่า

ด้วยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเป็นกฎหมายของแต่ละมลรัฐในสหรัฐอเมริกา แต่สำหรับการลงขายนั้น กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันไม่เป็นธรรมอยู่ใน Lanham Act มาตรา 43 (a) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Trademark Act 1946 เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปที่ไม่ได้จดทะเบียน (Unregistered Well-known Mark) หากนำเครื่องหมายนั้นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตก็จะเป็นไปตามองค์ประกอบความผิดภายใต้กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันไม่เป็นธรรม 2 กรณี ได้แก่ การลงขาย และการโฆษณาอันเป็นเท็จ มีรายละเอียดดังนี้

สหรัฐอเมริกาเรียกการลงขายว่า “Palming off” ซึ่งเป็นทฤษฎีภายใต้หลักกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมซึ่งบัญญัติอยู่ใน Lanham Act มาตรา 43(a) เพื่อให้ความคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายภายใต้กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม การกระทำลงขายเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ซึ่งทำให้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคหลงเชื่อว่าสินค้าหรือบริการของผู้นั้นเกี่ยวข้องหรือได้รับการสนับสนุนจากบุคคลอื่นซึ่งมาตรา 43(a) ได้บัญญัติไว้ว่าห้ามแสดงแหล่งที่มาอันเป็นเท็จกับสินค้า บริการ หรือบรรจุภัณฑ์อันจะทำให้เกิดความสับสนหลงผิดอันจะทำให้เกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิด สำหรับผู้ให้การสนับสนุน ผู้ควบคุมสินค้า บริการ แต่มาตรา 43(a) ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน ชื่อทางการค้า (Trade Name) และส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ (Trade Dress) การได้รับความคุ้มครองภายใต้การลงขายมาตรา 43(a) เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องพิสูจน์การลงขายอยู่ภายใต้เขตอำนาจของสหพันธรัฐ (Federal Jurisdiction) กล่าวคือ กิจการทางการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีลักษณะเป็นการค้าระหว่างรัฐ และการพิสูจน์คำ ข้อความ ชื่อ สัญลักษณ์ การออกแบบ ในทางการค้าของบุคคลอื่น น่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการลวงสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน โดยความเป็นไปได้ในการสับสนหลงผิดไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นจริง ซึ่งศาลแต่ละแห่งพยายามกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและองค์ประกอบของความสับสนหลงผิด แต่หลักเกณฑ์ที่นิยม คือ หลักเกณฑ์ในคดี Polaroid Corp v. Polarad Electronics Corp. ค.ศ.1961 กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ 8 ประการ ได้แก่ พลังของเครื่องหมาย ระดับของความเหมือนหรือคล้าย ลักษณะ ประเภท ชนิดของสินค้าหรือบริการ ลักษณะของธุรกิจ เจตนาหรือความชัดเจนของการเกิดความสับสนหลงผิด ความสุจริตในกรณีที่บุคคลอื่นนำเครื่องหมายไปใช้ ความแตกต่างของคุณภาพสินค้าและบริการ ความรู้สำนึกของกลุ่มผู้ซื้อ แต่หลักเกณฑ์เหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามลักษณะคดี

ตามมาตรา 43(a) ของ Lanham Act นั้น บัญญัติว่า “ห้ามการเสนอหรือบรรยายข้อความอันเป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดในการโฆษณาหรือส่งเสริมการขายทางการค้า ซึ่งบิดเบือนธรรมชาติ คุณภาพ ลักษณะ หรือแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ของสินค้า บริการ หรือกิจกรรมทางการค้า ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือของผู้อื่น มีหลักเกณฑ์ 5 ประการของการใช้สิทธิเรียกร้องในการโฆษณาอันเป็นเท็จ” (Stim, 2000, p.119) ประกอบด้วย

1. องค์การธุรกิจแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือหลอกลวงเกี่ยวกับสินค้าของตนหรือของบุคคลอื่น
2. ปรากฏว่ามีการหลอกลวงหรือมีแนวโน้มที่จะหลอกลวงกลุ่มผู้ฟังที่เป็นเป้าหมาย
3. สินค้าที่ทำการโฆษณาอยู่น้อยกว่าภายใต้การค้าระหว่างรัฐ
4. การหลอกลวงนั้นมีสาระสำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดสินค้าซื้อ
5. ก่อให้เกิดความเสียหายหรืออาจเกิดความเสียหายต่อยอดขายที่ลดลงหรือทำให้สูญเสียความน่าเชื่อถือ

สรุปได้ว่าในสหรัฐอเมริกามีหลักเกณฑ์การลงขายที่ศาลได้พิจารณาไว้ 8 ประการ ได้แก่ พลังของเครื่องหมาย ระดับของความเหมือนหรือคล้าย ลักษณะ ประเภท ชนิดของสินค้าหรือบริการ ลักษณะของธุรกิจ เจตนาหรือความชัดเจนของการเกิดความสับสนหลงผิด ความสุจริตในกรณีที่บุคคลอื่นนำเครื่องหมายไปใช้ ความแตกต่างของคุณภาพสินค้าและบริการ ความรู้สำนึกของกลุ่มผู้ซื้อ แต่หลักเกณฑ์เหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามลักษณะคดี ซึ่งตามมาตรา 43(a) แห่ง Lanham Act ได้บัญญัติถึงการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมซึ่งแตกต่างจากการละเมิดเครื่องหมายการค้า โดยแบ่งออกเป็นการทำให้สับสนและการโฆษณาที่เป็นเท็จ โดยสิทธิที่ได้มานั้นเป็นสิทธิตามกฎหมายคอมมอนลอว์และกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และวิธีการลงขายที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานั้นมี 3 แบบ คือ การลงขายดั้งเดิม การลงขายแบบย้อนกลับ และการลงขายแบบย้อนกลับโดยทันที

3.2.3 กฎหมายว่าด้วยการลงขายของอินเดีย

3.2.3.1 องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของการลงขาย

การลงขายของประเทศอินเดียในช่วงแรกตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักการของกฎหมายคอมมอนลอว์ การอ้างสิทธิความเสียหายในการลงขาย คือ “ความเสียหายที่ยังไม่ได้ชำระ (Unliquidated Damages)” การกระทำที่เป็นการลงขายมีหลักการว่า "บุคคลใดก็ตามไม่สามารถขายสินค้าของตนเองภายใต้การแสดงความอันเป็นเท็จว่าสินค้านั้นเป็นของบุคคลอื่น"

ในอินเดียมีการดำเนินการเกี่ยวกับการลงขายก่อนที่จะมีการตราพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1940 ซึ่งเป็นกระบวนการยอมรับเครื่องหมายการค้าที่ถูกต้อง สำหรับการลงขายในประเทศอินเดียนั้นมีองค์ประกอบ ดังนี้

1. สินค้านั้นต้องมีเครื่องหมายการค้า และ
2. ต้องแสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายการค้ามีชื่อเสียงแพร่หลายและมีชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill)

3. ต้องแสดงให้เห็นว่าจำเลยใช้เครื่องหมายคล้ายคลึงกับเครื่องหมายของโจทก์ที่ร้องเรียนและได้ส่งมอบสินค้าดังกล่าวไปแล้วหรือได้พยายามส่งมอบสินค้าของตนให้กับผู้อื่น

องค์ประกอบของการลงขาย สำหรับประเทศอินเดียนั้นได้นำองค์ประกอบการลงขายของอังกฤษมาเป็นแนวในการพิจารณาการลงขาย ได้แก่

1. ชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) โจทก์จะต้องสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณหรือชื่อเสียงที่ติดมากับตัวสินค้าและบริการให้อยู่ในใจของสาธารณชนที่ซื้อสินค้าโดยการเชื่อมโยงกับการระบุตัวตนของสินค้าและบริการโดยเฉพาะที่เสนอให้กับสาธารณชนว่ามีลักษณะโดดเด่นเป็นพิเศษของสินค้าหรือบริการนั้น

ชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นผลประโยชน์และความได้เปรียบของชื่อ ชื่อเสียง และความเชื่อมโยงของธุรกิจ ซึ่งเป็นพลังดึงดูดตามประเพณี เป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจเดิมที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ในตอนแรก โดยชื่อเสียงเกียรติคุณของธุรกิจต้องเกิดจากศูนย์กลางหรือแหล่งข้อมูลเฉพาะ

การลงขายจึงเป็นการกระทำที่มีความเป็นไปได้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงเกียรติคุณของธุรกิจและการค้าที่แท้จริง ดังนั้น โจทก์จะต้องสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณในธุรกิจของเขาหรือสินค้าหรือบริการของเขาที่จะนำไปสู่การค้าหรือสาธารณะเพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมการละเมิดของจำเลย ตัวอย่างกรณีของ Deepam Silk International v Deepam Silks (n.d.) ในขณะที่ศาลมีคำสั่งห้ามไม่ให้จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ศาลสูง Karnataka ตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อโจทก์แสดงให้เห็นว่าเขาได้ทำธุรกิจมานานกว่าทศวรรษ และแม้ว่าจะไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเกือบทศวรรษ แต่ยังใช้เงินในปีในการสร้างชื่อเสียงด้วยการใช้จ่ายไปยังโฆษณาในสื่อเกือบทั้งหมดที่มีอยู่ ความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับโจทก์ หากบุคคลอื่นเช่นจำเลยใช้ชื่อทางการค้าเดียวกันและขายสินค้าเดียวกันจะไม่สามารถตรวจสอบได้ในรูปของเงิน มันเป็นชื่อเสียงของการค้าของโจทก์ที่จะตกอยู่ในอันตราย หากจำเลยขายสินค้าที่ด้อยกว่ามันจะกระทบต่อธุรกิจของโจทก์อย่างแน่นอนและจะสร้างความรู้สึกให้กับผู้ซื้อสินค้าจากจำเลยว่าเป็นสินค้าที่ขายโดยชื่อทางการค้านั้นไม่ได้รักษาคุณภาพไว้ ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่โจทก์จะสูญเสียลูกค้าและได้รับชื่อทางการค้าที่เสื่อมเสีย "การที่จำเลยส่งสินค้าของเขาไปเพราะสินค้าของโจทก์ทำร้ายสิทธิในทรัพย์สินของโจทก์สิทธิในทรัพย์สินนั้นเป็นของเขา สิทธิในความนิยมของธุรกิจ กฎหมายสันนิษฐาน หรือสันนิษฐานว่าหากความนิยมในธุรกิจของมนุษย์ถูกแทรกแซงโดยการลงขายสินค้า เกิดผลลัพธ์ความเสียหายต่อจากนั้น โจทก์ไม่จำเป็นต้องรอเพื่อแสดงให้เห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นเขาสามารถนำการกระทำพิสูจน์ได้ทันทีว่าเป็นการลงขาย เนื่องจากเป็นคดีที่กฎหมายสันนิษฐานว่าโจทก์ได้รับความเสียหาย (Laskar, 2013, pp. 1-10)

2. การแสดงข้อความอันเป็นเท็จ (Misrepresentation) โจทก์จะต้องแสดงให้เห็นถึงการบิดเบือนความจริงโดยจำเลยต่อประชาชนที่มีแนวโน้มที่จะทำให้ประชาชนเชื่อว่าสินค้าหรือบริการที่เขานำเสนอเป็นสินค้าและบริการของเขา ในรูปแบบดั้งเดิมของการบิดเบือนความจริงซึ่งก่อให้เกิดการกระทำของการลงขายโดยจำเลยว่าเป็นสินค้าของเขาเป็นสินค้าของโจทก์ พื้นฐานของการกระทำผิดโดยจำเลยจะต้องพิสูจน์ในแต่ละกรณีว่ามีการบิดเบือนความจริง การใช้งานของจำเลยในการเชื่อมโยงกับสินค้าเครื่องหมาย ชื่อ หรือการเพิ่มข้อสงสัย ต้องเป็นแสดงว่าสินค้านี้กล่าวว่าเป็นตัวแทนสินค้าของโจทก์หรือในประเภทหรือคุณภาพที่มีลักษณะเฉพาะ และการใช้เครื่องหมาย ชื่อของจำเลยอาจจะถูกคาดหวังว่าทำเพื่อการหลอกลวง

3. ความเสียหาย (Damage) โจทก์จะต้องแสดงให้เห็นว่าเขาได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำ หรือหากว่าเขามีแนวโน้มที่จะได้รับความเสียหายด้วยเหตุผลของความเชื่อที่ผิดพลาดจากการบิดเบือนความจริงของจำเลยว่าแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการของจำเลยเป็นแหล่งเดียวกันกับโจทก์ ในการดำเนินคดีลงขายความเสียหายจะถูกสันนิษฐานไว้ก่อนแม้ว่าจะมีความเป็นไปได้จากการถูกหลอกลวง

การพัฒนากฎหมายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎหมายระหว่างประเทศซึ่งอธิบายให้เข้าใจได้ดังนี้

1. การกระทำผิดของจำเลยในการลงขายสินค้าของตนไปเป็นสินค้าของโจทก์ โดยใช้ชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อจูงใจให้ผู้ซื้อที่มีศักยภาพมีความเชื่อว่าสินค้าหรือธุรกิจของเขาเป็นของโจทก์

2. การละเมิดเกิดจากการแสดงข้อเท็จจริงโดยบิดเบือนไปยังผู้ซื้อสินค้าที่มีศักยภาพว่าเป็นสินค้าของโจทก์ จำเลยได้บรรลุผลของการกระทำโดยการหลอกลวงและการหลอกลวงโดยใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมาย หรือข้อบ่งชี้อื่นๆ ของโจทก์

3. เนื่องจากอินเดียเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกในแง่ของประชากร การลอกเลียนเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงเป็นปรากฏการณ์ที่ใหญ่มากที่นี่ ก่อนหน้าการตัดสินใจคดีและเยียวยาความเสียหายได้มีการพัฒนาขึ้นโดยศาลสูงกรุงนิวเดลี ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพต่อปัญหาดังกล่าวแต่ไม่เพียงพอ มาตรการอื่นๆ จะต้องดำเนินการโดยสำนักจดทะเบียน สำนักจดทะเบียนควรตรวจสอบเครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกันกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ไม่ควรมีการพิจารณาเรื่องการละเมิดโดยสุจริตแม้ว่าผู้ละเมิดจะใช้เครื่องหมายการค้าเป็นเวลานาน

4. การไม่มีค่านิยมของ "Goodwill" และ "Reputation" ในรูปแบบพระราชบัญญัติ จึงกลายเป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นในการทำความเข้าใจแนวคิด ศาลในประเทศอินเดียไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างคำศัพท์ทั้งสองนี้และใช้คำที่สลับกันได้ ซึ่งควรคำนึงว่า

“ชื่อเสียงเกียรติคุณ” เป็นชนิดของทรัพย์สินที่จำกัดอยู่เฉพาะเขตอำนาจศาลในพื้นที่ขณะที่เกิดการลงขายซึ่งขึ้นอยู่กับ “ชื่อเสียง” ที่ล่องลอยมาขอบเขต ศาลอินเดียไม่สนใจแนวคิดเรื่องความมีอยู่ของชื่อเสียงที่เหลืออยู่ (Residuary Reputation)

5. การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีความสำคัญต่อการเติบโตในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ที่ได้รับความเสียหายจากผลกระทบของชื่อเสียงและชื่อเสียงเกียรติคุณ ดังนั้น จึงต้องมีการจดทะเบียนชื่อทางการค้าเพื่อการขายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ นั่นก็คือเครื่องหมายการค้า แต่ผู้ที่ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่สามารถคุ้มครองสิทธิของตนได้ อย่างไรก็ตามยังสามารถคุ้มครองสิทธิโดยแนวคิดที่เรียกว่า การลงขาย (Passing Off) ซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายที่ใช้กันทั่วไปซึ่งช่วยปกป้องความนิยมและชื่อเสียงของผู้ครอบครองเครื่องหมายการค้าต่อความเสียหายที่เกิดจากการบิดเบือนความจริงโดยจำเลย การกระทำของการลงขายสามารถทำได้โดยใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า หรืออื่นๆ ของโจทก์ เพื่อจูงใจให้ผู้ซื้อที่มีศักยภาพเชื่อว่าสินค้าหรือธุรกิจของเขาเป็นของโจทก์ การละเมิดเป็นการบิดเบือนความจริงโดยจำเลย การบิดเบือนความจริงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการที่ได้รับเชิญให้ซื้อสินค้าหรือบริการที่เชื่อว่าสินค้าหรือบริการนั้นเป็นของโจทก์ เพื่อให้เกิดความคุ้มครองสิทธิซึ่งต้องทำคือต้องพิสูจน์ชื่อเสียงและชื่อเสียงเกียรติคุณในตลาด เนื่องจากไม่มีข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในกฎหมายเพื่อพิสูจน์ชื่อเสียงเกียรติคุณและชื่อเสียง ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้และไม่อยู่ภายใต้การเยียวยาดังกล่าว ทำให้อาจเกิดความสูญเสียอย่างมากให้กับคนที่ซื้อสัตย์ ดังนั้น จึงเป็นการดีที่จะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทันทีที่เริ่มต้นใช้งานเพื่อช่วยให้เกิดสิทธิและผลประโยชน์มากที่สุดนั่นเอง (Passing off, n.d.)

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในกรณีลงขาย ซึ่งศาลฎีกาพิจารณาในกรณีของบริษัท Cadila Health Care Ltd. v Cadila Pharmaceuticals Ltd. (2001) คือ ผู้ร้องเรียนและผู้ถูกกล่าวหา คือ บริษัท ยาที่เข้ายึดทรัพย์สินและธุรกิจของกลุ่ม Cadila ในอดีตหลังจากการปรับโครงสร้างภายใต้มาตรา 391 และ 394 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท หนึ่งในเงื่อนไขในแผนการปรับโครงสร้างของกลุ่ม Cadila คือ ผู้ร้องเรียนและผู้ถูกกล่าวหาจะมีสิทธิใช้ชื่อ "Cadila" เป็นชื่อบริษัท ผู้ร้องเรียนอ้างว่าเมื่อเดือนเมษายน 2541 มีการแจ้งให้ทราบว่ายาที่ผลิตโดยผู้ถูกกล่าวหาถูกนำไปใช้ในการรักษามาลาเรีย Falcipharum และขายภายใต้เครื่องหมายการค้าของ "FALCITAB" จากนั้นผู้ร้องเรียนได้ยื่นฟ้องในศาลแขวงที่ Vododra รัฐคุชราตเพื่อขอให้มีคำสั่งห้ามผู้ถูกกล่าวหาจากการใช้เครื่องหมายการค้า "FALCITAB" การยื่นคำร้องขอคำสั่งศาลชั่วคราวของผู้เรียกร้องถูกยกคำร้อง ต่อมามีการยื่นอุทธรณ์โดยผู้อุทธรณ์ใน ศาลอุทธรณ์ Hon'ble มีคำวินิจฉัยว่าไม่สามารถพูดได้ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสับสนให้กับลูกค้าที่ไม่ระมัดระวังในแง่ของเครื่องหมายที่มีข้อโต้แย้ง จากนั้นผู้อุทธรณ์ได้ยื่นต่อ

ศาลฎีกาเพื่อโต้แย้งคำสั่งศาลอุทธรณ์ ในคดีนี้ศาลฎีกาได้วางปัจจัยในการพิจารณาโดยให้น้ำหนักของปัจจัยขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ในแต่ละกรณี ดังต่อไปนี้

1. ลักษณะของเครื่องหมาย คือ ไม่ว่าเครื่องหมายนั้นจะเป็นเครื่องหมายคำหรือเครื่องหมายฉลาก หรือเครื่องหมายที่ประกอบด้วยกัน ทั้งคำและสัญลักษณ์
2. ระดับของความคล้ายคลึงกันระหว่างเครื่องหมาย ความคล้ายคลึงกันทางสัทศาสตร์ และความคิดที่คล้ายกัน
3. ลักษณะของสินค้าที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้า
4. ความคล้ายคลึงกันในชนิด ลักษณะ และประสิทธิภาพของสินค้าของคู่ค้า
5. ประเภทของผู้ซื้อที่มีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายที่ต้องการ ระดับการศึกษาและสติปัญญา และระดับการเอาใจใส่ที่พวกเขามีแนวโน้มจะใช้ในการซื้อหรือใช้สินค้า
6. วิธีของการซื้อสินค้าหรือการสั่งซื้อสินค้า
7. สถานการณ์แวดล้อมอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องในขอบเขตของความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายการแข่งขัน

เรื่องนี้ถูกส่งต่อไปยังศาลพิจารณาคดีเพื่อนำไปเป็นแนวทางโดยคำนึงถึงปัจจัยข้างต้น

ในคดี Laxmikant v Patel v Chetanbhai Shah and Anr. (2002) กล่าวคือ ผู้ร้องมีธุรกิจห้องแล็บสีและสตูดิโอมาตั้งแต่ปี 1982 ในชื่อห้องแล็บสีและสตูดิโอ “Muktajivan” ต่อมาได้ขยายโดยผู้ร้องสนับสนุนให้ภรรยาและพี่สะใภ้ของเขาให้เปิดห้องแล็บสีใหม่ในชื่อและสไตล์ของ Color Studio “Muktajivan” ที่เมืองสองแห่งในอาเมดาบัด ในปี 1997 ผู้ร้องยื่นฟ้องต่อผู้ถูกร้อง ผู้ถูกร้องก่อนหน้านี้เคยประกอบธุรกิจที่คล้ายกันในชื่อ “Gokul Studio” บางโอกาสก่อนหรือหลังสถาบันที่เหมาะสมสำหรับการลงขายโดยผู้ร้องได้นำชื่อและรูปแบบของ “Muktajivan” Color Lab และ Studio มาใช้ ผู้ถูกร้องโต้แย้งว่าผู้ร้องก่อนหน้านี้ดำเนินธุรกิจในนามของ “MJ” และในปี 1995 ที่ผู้ร้องได้แทน “Muktajivan” ในสถานที่ “MJ” จึงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เกี่ยวกับพื้นที่ที่ผู้ร้องดำเนินธุรกิจอยู่ กรณีนี้ศาลฎีกาได้พิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยการลงขาย ดังนี้

1. การดำเนินการเกี่ยวกับการลงขายไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามที่ชื่อของบริษัท จำเลยหรือชื่อที่ตั้งใจไว้นั้นถูกคาดหวังไว้เพื่อการหลอกลวงและเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจทางธุรกิจจากโจทก์หรือเพื่อสร้างความสับสนในโอกาสระหว่างสองธุรกิจ
2. ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดความสับสนในการดำเนินธุรกิจจะมีคำสั่งห้ามแม้จำเลยจะใช้ชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจ
3. เมื่อเวลาผ่านไปธุรกิจหรือบริการดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับบุคคลได้รับชื่อเสียงหรือชื่อเสียงเกียรติคุณซึ่งกลายเป็นทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครองโดยศาล

4. กฎหมายไม่อนุญาตให้บุคคลใดดำเนินธุรกิจของตนในลักษณะที่จะชักชวนลูกค้าให้เชื่อเขาว่าสินค้าหรือบริการที่เป็นของคนอื่นเป็นของเขาหรือมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น ไม่สำคัญว่าบุคคลหลังจะกระทำการหลอกลวงหรืออื่นๆ

5. องค์ประกอบทั้งสามของการกระทำลวงขาย คือ ชื่อเสียงของสินค้า ความเป็นไปได้ของการหลอกลวง และโอกาสเกิดความเสียหายต่อโจทก์ หลักการเดียวกันนี้ที่เข้ากับเครื่องหมายการค้านั้นมีผลบังคับใช้กับชื่อทางการค้า

6. โจทก์ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อที่จะชนะคดีลวงขาย เพียงมีโอกาที่จะเกิดความเสียหายเพียงพอ

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ศาลฎีกาวินิจฉัยองค์ประกอบของการลวงขาย 3 ประการได้แก่ ชื่อเสียงของสินค้า ความเป็นไปได้ของการหลอกลวง และความเป็นไปได้ของความเสียหายที่โจทก์ได้รับ

สรุปได้ว่าองค์ประกอบของการลวงขายของประเทศอินเดียนั้นประกอบด้วยชื่อเสียงเกียรติคุณ การแสดงข้อความอันเป็นเท็จ และความเสียหายซึ่งเหมือนกับประเทศไทย แต่ในการพิจารณาศาลได้วางหลักเกณฑ์ของการลวงขายไว้ในแต่ละกรณีต้องพิจารณาถึงข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยพิจารณาจากลักษณะของเครื่องหมาย ระดับความคล้ายกันระหว่างเครื่องหมาย การออกเสียง และความคิด รวมถึงลักษณะที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้า ความคล้ายของชนิด ลักษณะ และประสิทธิภาพของสินค้า ลักษณะของผู้ซื้อทั้งระดับการศึกษาและสติปัญญา รวมถึงสถานการณ์แวดล้อม

3.2.3.2 สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีผลประโยชน์ทางกฎหมาย แต่ในบางกรณีเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนอาจได้รับผลประโยชน์ตามกฎหมาย เครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียน หมายถึง เครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ เช่น ชื่อ เครื่องหมาย หรือโลโก้ที่ใช้เกี่ยวกับธุรกิจ ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า แม้ว่ามาตรา 27 ไม่อนุญาตให้มีการดำเนินการใดๆ กับการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนและยังสามารถได้รับการคุ้มครองโดยวิธีการทางกฎหมายที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการกระทำดังกล่าวมีความจำเป็นต้องพิสูจน์ว่าเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้นมีชื่อเสียงเกียรติคุณหรือชื่อเสียงเทียบเคียงได้กับสินค้า บริการ หรือธุรกิจที่มีการใช้งานนั้น

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนอาจสามารถป้องกันการใช้งานโดยอีกฝ่ายหนึ่งที่มีการละเมิดเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นไปตามกฎหมายคอมมอนลอว์ว่าด้วยการละเมิดของการลวงขาย การกระทำที่ได้แย้งการลวงขายนั้นขึ้นอยู่กับหลักการที่ว่า “บุคคลคนหนึ่งจะไม่ขายสินค้าของตัวเองภายใต้ข้ออ้างว่าสินค้านั้นเป็นของคนอื่น” การลวงขายเป็นรูปแบบหนึ่งของการแข่งขันทาง

การค้าที่ไม่เป็นธรรมซึ่งคนคนหนึ่งพยายามทำกำไรจากชื่อเสียงของอีกคนหนึ่งในการค้าหรือธุรกิจ โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นหัวใจของการฉ้อโกง ซึ่งโจทก์ต้องพิสูจน์ว่ามีความคล้ายคลึงกันในการค้า จำเลยหลอกลวงโดยการส่งมอบสินค้าของเขาในฐานะของโจทก์ ทำให้เกิดความสับสนในใจของลูกค้า ดังนั้น สรุปได้ว่าสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการฉ้อโกงซึ่งต้องอาศัยหลักเกณฑ์และองค์ประกอบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

3.2.3.3 ลักษณะและการกระทำของการฉ้อโกง

แนวคิดของการฉ้อโกงเป็นรูปแบบของการละเมิดที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา ในตอนแรกจำกัดเพียงการแสดงสินค้าของบุคคลหนึ่งเป็นของบุคคลอื่น ต่อมาได้ขยายไปสู่ธุรกิจและบริการ ต่อจากนั้นก็ขยายไปสู่อาชีพและกิจกรรมที่ไม่ใช่การค้า ปัจจุบันถูกนำไปใช้ในหลายรูปแบบของการค้าที่ไม่เป็นธรรมและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมซึ่งกิจกรรมของบุคคลหนึ่งทำให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายต่อชื่อเสียงเกียรติคุณที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคล กฎหมายว่าด้วยการฉ้อโกงนั้นใช้บังคับเมื่อใดก็ตามที่มีโอกาสเกิดความสับสนระหว่างเครื่องหมายและการได้รับหรือเมื่อมีโอกาสเกิดความสับสนผ่านการใช้เครื่องหมายที่คล้ายกันโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นเพราะการพิจารณาหลักที่สำคัญของการฉ้อโกง คือ การหลอกลวงหรือความสับสนนั้นมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น การฉ้อโกงสามารถใช้เพื่อปกป้องชื่อ เครื่องหมาย โลโก้ หรือการใช้เพื่อระบุบริษัท หรือธุรกิจ รวมถึงผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

การกระทำที่มีลักษณะของการฉ้อโกงประกอบด้วย (Laskar, 2013, p. 5)

1. การพิสูจน์เจตนาหลอกลวงนั้นไม่จำเป็น

กรณีนี้ไม่จำเป็นว่าโจทก์จะต้องสร้างการหลอกลวงในส่วนของการฉ้อโกงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฉ้อโกงในการกระทำฉ้อโกง ในขณะที่ศาลสั่งห้ามให้จำเลยใช้เครื่องหมายการค้า “Horlioks” ศาลสูงของเดลีก็ถือได้ว่า การใช้เครื่องหมายที่ละเมิดโดยจำเลยในการเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์นั้นดูเหมือนจะเป็นความพยายามที่ชัดเจนและโจ่งแจ้งในส่วนของการฉ้อโกงที่จะเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อหลอกลวงผู้ซื้อที่ไม่ระมัดระวังและใช้ประโยชน์จากชื่อเสียงเกียรติคุณของพวกเขา เพื่อส่งมอบสินค้าของตนตามที่โจทก์ได้รับ กฎหมายไม่อนุญาตให้ทุกคนทำธุรกิจของเขาในลักษณะที่จะชักชวนให้ลูกค้าเชื่อว่าสินค้าที่เป็นของคนอื่นเป็นของเขาหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสับสนในการดำเนินธุรกิจจะมีคำสั่งห้ามแม้จำเลยจะใช้ชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจก็ตาม

2. การฉ้อโกงนั้นเกิดจากสินค้าได้ไม่จำกัด

การฉ้อโกงนั้นไม่จำกัดเพียงการขายสินค้าเท่านั้น การฉ้อโกงนั้นห้ามจำเลยจากการค้าภายใต้ชื่อเฉพาะผ่านจำเลยผู้ค้าที่ไม่ได้ขายสินค้า เมื่อมีการระบุชื่อโดยการนำไปใช้และผู้ใช้

กับการค้าโดยเฉพาะ หรือการผลิต หรือธุรกิจ บุคคลที่ใช้งานสามารถขอความช่วยเหลือจากศาลในการควบคุมการใช้งานของผู้อื่นในลักษณะที่จะนำลูกค้าหรือสาธารณชนให้คิดว่าให้คิดว่าธุรกิจการค้าของบุคคลนั้นเป็นการค้าขายหรือธุรกิจของเขา

3. หลักฐานที่เป็นการแสดงเท็จ ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการหลอกลวง

การเป็นตัวแทนเท็จของจำเลยไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยวิธีอื่นต้องพิสูจน์ว่าเป็นเรื่องจริงในแต่ละกรณี การที่ไม่มีการหลอกลวงที่เกิดขึ้นจริงนั้นต้องมีการตอบคำถามที่ดีที่สุดว่าการหลอกลวงมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดความสับสนหรือไม่ ซึ่งเป็นคำถามของข้อเท็จจริงที่ศาลจะตัดสินจากหลักฐานที่มีอยู่

4. โจทก์และจำเลยไม่จำเป็นต้องอยู่ในสาขาเดียวกัน

ในการกระทำลวงขายมันเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าโจทก์และจำเลยจะทำการค้าในสาขาเดียวกันหรือการค้าผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน การเยียวยาในรูปแบบคำสั่งห้ามได้รับความเห็นชอบจากโจทก์บนพื้นฐานของการกระทำลวงขาย แม้ว่าโจทก์และจำเลยมีการซื้อขายในผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง (Laskar, 2013, p. 6)

5. ผู้ใช้ก่อนเป็นผู้สร้าง

สำหรับเครื่องหมายที่โดดเด่นโดยเนื้อแท้ นั้น กรรมสิทธิ์จะถูกควบคุมโดยลำดับความสำคัญของการใช้เครื่องหมายดังกล่าว ผู้ใช้รายแรกในการขายสินค้า คือ เจ้าของ และผู้ใช้ก่อนในการที่จะประสบความสำเร็จ โจทก์จะต้องสร้างผู้ใช้ของเครื่องหมายก่อนเวลาเพื่อโต้แย้งผู้ใช้ที่ถูกกล่าวหา

ในอินเดียพบการกระทำลวงขายสองลักษณะ ดังนี้

1. การลวงขายแบบดั้งเดิม (Classic or Orthodox Passing off) อธิบายได้ว่าบุคคลจะไม่ขายสินค้าหรือบริการของตนภายใต้ข้ออ้างว่าสินค้าของเขานั้นเป็นของบุคคลอื่น

2. การลวงขายแบบขยายขอบเขต (Extended Passing off) การลวงขายลักษณะนี้คือการแสดงข้อความอันเป็นเท็จของจำเลยเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงเกียรติคุณของตัวโจทก์ ซึ่งเหมือนกันกรณี Advocaat ของอังกฤษ

3. การลวงขายแบบย้อนกลับ (Reverse Passing off)

แนวคิดของการลวงขายแบบย้อนกลับได้นำมาจาก Lanham Act ของสหรัฐอเมริกา ได้แก่

3.1 การรับรองที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดเป็นเท็จ การรับรองหรือการเชื่อมโยงของสินค้าหรือบริการโดยการใช้เครื่องหมาย ชื่อการค้า หรือสัญลักษณ์อื่นๆ อย่างไม่ถูกต้องและ

3.2 การแสดงเท็จในการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของการบริการ หรือสินค้า ซึ่งโจทก์จะต้องแสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายการค้านั้นถูกต้องและสามารถป้องกันได้ การที่ จำเลยใช้การเลียนแบบเครื่องหมายการค้านี้น่าจะทำให้เกิดความสับสนในหมู่ผู้บริโภค

ในประเทศอินเดียการลงขายย้อนกลับ (Reverse Passing off) มีความหลากหลาย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือ จำเลยทำการตลาดในสินค้าของโจทก์เป็นสินค้าของจำเลย หรือถูกเรียกกลับไป ว่า Orthodox Passing off ซึ่งผลก็คือจำเลยแสดงว่าสินค้าของเขาเป็นสินค้าของโจทก์ ในหลาย กรณีการลงขายย้อนกลับสามารถอธิบายได้ภายใต้กฎหมายทั่วไป เช่น จำเลยอาจเป็นแสดงว่าเขาผลิต สินค้าซึ่งจริงๆ แล้วผลิตโดยโจทก์เพื่อที่จะส่งออกธุรกิจของตนเองเป็นสาขาของโจทก์ ผู้คนสามารถ ได้รับประโยชน์อย่างมากจากการลงขายย้อนกลับเพราะเขาไม่ต้องทำงานเกี่ยวกับการผลิตสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ แต่ใช้สินค้าที่มีการผลิตแล้วและลงขายภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเองว่าเป็น ผลิตภัณฑ์ของเขา ความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับกรลงขายแบบดั้งเดิมนั้นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ของการลงขาย ในการลงขายแบบดั้งเดิมเครื่องหมายการค้าจะถูกใช้เป็นสาเหตุหลักซึ่งไม่เหมือนกับการลงขายย้อนกลับที่ใช้สินค้าเป็นสาเหตุหลัก (Sinha, 2016)

3.2.3.4 กฎหมายว่าด้วยการลงขาย

กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับแรกที่ตราขึ้นในประเทศอินเดียในปี 1940 ซึ่งก่อนหน้านั้นการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าภายในประเทศอยู่ภายใต้หลักการของกฎหมายคอมมอนลอว์ ซึ่งมีพื้นฐานมาจากคำพิพากษาของอังกฤษ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม ในรูปแบบนี้มีความยุ่งยากและซับซ้อน ชื่อเสียงของธุรกิจที่เป็นสัญลักษณ์โดยเครื่องหมายภายใต้ กฎหมายคอมมอนลอว์สามารถได้รับการคุ้มครองโดยการกระทำการลงขายเท่านั้น การจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของปี 1999 ให้สิทธิทางกฎหมายและ การละเมิดเล็กน้อยเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าก็สามารถเรียกร้องสำหรับการละเมิดได้

อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนก็ยังได้รับการคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติซึ่งแสดงว่ามีการเยียวยาการกระทำเพื่อการลงขายซึ่งเป็นประโยชน์ของเครื่องหมาย การค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน

ตามกฎหมายอินเดียนั้นการลงขายบัญญัติอยู่ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1999 มาตรา 11(3)(a) เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนตามมาตรา 12 หากมีการใช้งานใน อินเดียมีแนวโน้มป้องกันได้ โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายใดๆ เกี่ยวกับการลงขายเพื่อคุ้มครอง เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนที่ใช้ในทางการค้า

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ.1958 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1999 ให้ออกมาตรา 27ระบุว่า " (1) ห้ามมิให้บุคคลใดมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เพื่อ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่การละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน" และ "(2) ไม่มีสิ่ง

ใดในพระราชบัญญัตินี้จะถือว่ามีผลต่อสิทธิในการดำเนินการใดๆ กับบุคคลใดในการลงขายสินค้าหรือบริการเป็นสินค้าของบุคคลอื่นหรือเป็นบริการของบุคคลอื่น” ซึ่ง (2) ของมาตรา 27 นั้นสงวนสิทธิและให้การเยียวยาแก่ผู้ใช้เครื่องหมายการค้าก่อน แม้ว่าจะมีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยผู้ไ้รายอื่นและได้รับการลงทะเบียนแล้วแม้ผู้ใช้ก่อนหน้าจะสามารถยื่นขอดำเนินการตามมาตรา 27(2) ได้

ใน Koninkhijke Phillips Electronics v Kanta Arora (2015) ซึ่งโจทก์พบว่าเครื่องหมายการค้า “PHILIPS” ได้รับการโฆษณาในวารสารเครื่องหมายการค้าในชื่อ M / s Kumar Enterprises จำเลย ในส่วนที่เกี่ยวกับหม้อหุงแรงดันภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ซึ่งถูกคัดค้านโดยโจทก์บนพื้นฐานของความไม่ซื่อสัตย์ แต่ผู้ช่วยนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ยกคำคัดค้านของโจทก์ โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวของผู้ช่วยนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้การลงจดทะเบียนแก่จำเลยแม้จะมีการอุทธรณ์ ในคดีนี้ผู้พิพากษาชี้ให้เห็นว่ามาตรา 27(2) ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องในการลงขายและการปรากฏตัวของเครื่องหมายเท่านั้น ในการจดทะเบียนไม่ได้พิสูจน์ผู้ใช้โดยบุคคลในชื่อเดียวกันที่ได้รับการจดทะเบียน และกรณีที่สำคัญอีกกรณีหนึ่งคือ การลงขายนั้นคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ตามบทบัญญัติมาตรา 28(1) ของพระราชบัญญัติฉบับปี ค.ศ. 1958 ซึ่งได้บัญญัติว่า “การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเพื่อป้องกันการละเมิดในลักษณะดังกล่าว” ศาลปฏิเสธการโต้แย้งว่า “สิทธิตามมาตรา 27(2) ไม่ได้รับผลกระทบมาจากมาตรา 28(3) และมาตรา 30(1)(d) ดังนั้นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะไม่เกี่ยวข้องในการกระทำ ลงขาย การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในความเป็นจริงไม่ได้ให้สิทธิใหม่แก่เจ้าของกรรมสิทธิ์มากกว่าที่กฎหมายเดิมเคยมีอยู่แล้วโดยไม่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิชื่อเสียงเกียรติคุณ และชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าได้รับการยอมรับในกฎหมายคอมมอนลอว์ก่อนที่จะมีการจัดทำกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า ไม่มีข้อกำหนดใดในอินเดียสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิในเครื่องหมายการค้าได้มาโดยการใช้เท่านั้น สิทธิยังคงไม่ได้รับผลกระทบภายใต้พระราชบัญญัติฉบับปี ค.ศ. 1999 และได้รับการยอมรับตามมาตรา 27(2) และมาตรา 33” แนวความคิดข้างต้นนี้ได้อธิบายไว้ในกรณีคดีของ บริษัท ฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด กับ จรัญจิตรสิงห์ และอื่นๆ โดยโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้า “HONDA” ในส่วนที่เกี่ยวกับรถยนต์และอุปกรณ์ไฟฟ้า จำเลยเริ่มใช้เครื่องหมาย “HONDA” สำหรับหม้อแรงดัน โจทก์ตกลงกับจำเลยในการโอนธุรกิจของโจทก์ จึงถือได้ว่าการใช้เครื่องหมาย “HONDA” โดยจำเลยไม่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นการนำมาใช้อย่างซื่อสัตย์ การใช้งานโดยจำเลยมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความสับสนในจิตใจของประชาชนและคำสั่งศาลได้วินิจฉัยเช่นเดียวกัน ในกรณีคดีของ Rupa & Co. Ltd v Dawn Mills Co. Ltd.

(1999) จำเลยผลิตชุดชั้นในซึ่งมีชื่อว่ารุ่งอรุณคล้ายคลึงกับชุดชั้นในที่ผลิตโดยโจทก์ซึ่งก่อให้เกิดความสับสนในจิตใจของผู้คนเนื่องจากรูปแบบ และสีจะเหมือนกันกับผลิตภัณฑ์ของโจทก์ คำสั่งศาลวินิจฉัยว่า ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้รับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยจำเลยในการใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงหรือเหมือนกันเพื่อหลอกลวงหรือทำให้เกิดความสับสนในหมู่ผู้บริโภค แต่การเยียวยาการละเมิดไม่ได้กำหนดไว้ให้แก่ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ความแตกต่างระหว่างการละเมิดและการลวงขายได้รับการกำหนดโดยศาลฎีกาแห่งอินเดียในกรณีของ Durga Dutt v Navratna Pharmaceuticals Laboratories (n.d.) ขณะที่การกระทำในการลวงขาย คือ การคุ้มครองโดยกฎหมายคอมมอนลอว์จากการกระทำที่หลอกลวงซึ่งมีลักษณะการกระทำ เช่น การลวงขายบุคคลหนึ่งว่าสินค้าของตนเองเป็นสินค้าของอีกฝ่ายซึ่งไม่ใช่เรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการกระทำละเมิด

การดำเนินการเพื่อการละเมิดเป็นวิธีการเยียวยาตามกฎหมายสำหรับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิพิเศษของตนในการใช้เครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเหล่านั้น การใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยจำเลยไม่ได้เป็นสาระสำคัญในการเสียสิทธิแต่เป็นกรณีที่เป็นเงื่อนไขที่ขาดไม่ได้ (Sine Qua Non) ในกรณีที่มีการละเมิดการใช้ประโยชน์ของโจทก์เป็นเงื่อนไขที่ขาดไม่ได้ แต่ในกรณีที่โจทก์ไม่ได้จดทะเบียนจะต้องแสดงการใช้ซึ่งนำไปสู่การเติบโตและชื่อเสียง ในการกระทำเพื่อการละเมิดอาจมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการขายจริงโดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องหมายการค้าที่กระทำผิด หากมีลักษณะเลียนแบบลักษณะเฉพาะที่กว้างหรือจำเป็นหรือเป็นลักษณะเฉพาะของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนก็เพียงพอที่จะทำให้เกิดการละเมิดได้ ตัวอย่างเช่น หากเครื่องหมายการค้าประกอบด้วยการเรียกขานป้ายชื่อและคำได้รับทราบและระบุโดยคำใดคำหนึ่งการใช้คำดังกล่าวจะเป็นการละเมิด ในขณะที่การลวงขายจำเป็นต้องพิสูจน์ว่าคนธรรมดามีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าด้วยความเชื่อว่าสินค้านั้นเป็นของโจทก์แม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องแสดงให้เห็นว่าการขายเกิดขึ้นจริง ภาระการพิสูจน์ในกรณีที่มีการละเมิดเกิดขึ้นกับโจทก์เสมอ ในกรณีคดีของ M/S S.M. Dyechem Ltd v M/S Cadbury (India) Ltd. (n.d.) ซึ่งเป็นการกระทำละเมิดที่ล้มเหลวที่โจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าการจดทะเบียนของเขาขยายไปถึงสินค้าหรือสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในหมวดหมู่หรือเพราะการจดทะเบียนนั้นยังไม่ถูกต้อง และโจทก์ยังต้องแสดงให้เห็นว่ามีการเลียนแบบเครื่องหมาย โดยจำเลยได้ทำในสิ่งที่ลวงขายสินค้าของเขาในฐานะโจทก์

ลักษณะของการใช้เครื่องหมายการค้าที่ไม่ถือว่าเป็นการละเมิด

1. การใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

หากจำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยกระทำการอันสุจริตหรือถูกต้องตามทำนองคลองธรรมแม้เครื่องหมายการค้าจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับโจทก์ คำร้องของโจทก์แม้จะใช้

สิทธิตามกฎหมายก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะห้ามจำเลยซึ่งมีสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ สินค้าหรือบริการนั้น

2. การใช้ชื่อบุคคลธรรมดาในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

บุคคลมีสิทธิที่จะใช้ชื่อของตนเองและแม้ว่าการใช้งานดังกล่าวจะทำให้เกิดความสับสนก็จะไม่ตกอยู่ภายใต้การลงขาย อย่างไรก็ตามในกรณีที่เกิดความสับสน บุคคลแต่ละคนมีหน้าที่ในการดูแลอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนโดยผู้อื่นที่กล่าวถึงการกระทำของตน

3. สินค้าหรือบริการของโจทก์

การค้าสินค้าของโจทก์ด้วยชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของโจทก์จะไม่สามารถผ่านการพิจารณาได้ ตราบเท่าที่สินค้าดังกล่าวมีคุณภาพไม่ดีหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระสำคัญจากผลิตภัณฑ์เดิมของโจทก์

4. ขั้นตอนการดำเนินการ

การอ้างสิทธิในการลงขายต้องประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นพื้นฐานขององค์ประกอบทุกประการจึงจะเป็นการลงขายที่สมบูรณ์

ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1999 และกฎว่าด้วยเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 2002 ทำให้การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าในอินเดียมีความง่ายและสะดวก ซึ่งกฎหมายเหล่านี้ปรากฏแนวความคิดอีกอย่างหนึ่ง คือ การลงขายซึ่งเป็นเครื่องมืออันมีค่าต่อสิทธิของผู้ครอบครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน แนวคิดนี้ถูกนำมาใช้ในหลายๆ กรณีและช่วยบรรเทาความเสียหายแก่ผู้ที่ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายของตน ในคดีของ Tata Sons v Manu Kosari (n.d.) พบว่าการให้บริการอินเทอร์เน็ตย่อมได้รับสิทธิในการครอบครองเช่นเดียวกับสินค้าหรือบริการ และกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ต ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงวิธีที่เราให้บริการสินค้าและบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ไซเบอร์ชื่อโดเมนก็มีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองเท่าเทียมกันเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้า

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้นบัญญัติเกี่ยวกับการฟ้องร้องเกี่ยวกับการละเมิดไว้ตามมาตรา 134(1)(c) เกี่ยวกับการลงขายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเครื่องหมายการค้าใดๆ โดยจำเลยที่เป็นอย่างเดียวกันโดยการหลอกลวงเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ตาม และมาตรา 135(1) เหตุบรรเทาซึ่งศาลอาจอนุญาตในคดีใดๆ สำหรับการละเมิดหรือการลงขายที่อ้างถึงในมาตรา 134 รวมถึงคำสั่งศาล (ภายใต้ข้อกำหนดดังกล่าวถ้ามี ตามที่ศาลเห็นสมควร) และตามทางเลือกของโจทก์ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายหรือบัญชีกำไร อาจมีหรือไม่มีคำสั่งใดๆ สำหรับการส่งมอบฉลากและเครื่องหมายละเมิดเพื่อทำลายหรือลบออก

3.2.4 กฎหมายว่าด้วยการลงขายของสิงคโปร์

3.2.4.1 องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของการลงขาย

ตามกฎหมายสิงคโปร์การละเมิดเครื่องหมายการค้าปรากฏเหตุแห่งการกระทำทางกฎหมายอยู่ 2 ประการ ได้แก่ การละเมิดด้วยการลงขายและการละเมิดเครื่องหมายการค้า ในการลงขายนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ ชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) การแสดงข้อความอันเป็นเท็จ (Misrepresentation) และความเสียหาย (Damage) อธิบายรายละเอียดได้ดังนี้

1. ชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) ที่เกี่ยวข้องในการลงขายเกิดจากการกระทำ คือ ความนิยมระหว่างผู้ค้าและลูกค้า หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ชื่อเสียงเกียรติคุณที่ต้องยึดติดกับธุรกิจ ซึ่งหมายความว่า การกระทำของโจทก์ต้องแสดงออกไม่ใช่เพียงแค่เรามีชื่อเสียงในสิงคโปร์เท่านั้น แต่เราต้องกิจการอยู่ในเขตอำนาจศาลที่ปรากฏว่ามีชื่อเสียงเกียรติคุณอยู่ ความต้องการนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหายสำหรับเครื่องหมายการค้าที่รู้จักกันแพร่หลายของผู้ค้าต่างประเทศบางราย อย่างไรก็ตามควรสังเกตว่าแนวทางของศาลเกี่ยวกับกรณีนี้เป็นไปในเชิงธุรกิจมาก เช่น มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายก่อนการเปิดขายการเปิดตัวประชาสัมพันธ์ก่อนหน้านี้อาจสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณได้เนื่องจากเป็นแนวทางเชิงพาณิชย์และเป็นไปตามความเป็นจริงเชิงพาณิชย์ที่ผู้เริ่มธุรกิจมักใช้แคมเปญโฆษณาขนาดใหญ่ ก่อนที่จะเริ่มทำการซื้อขายเพื่อทำความคุ้นเคยกับบริการหรือสินค้า กิจกรรมก่อนการซื้อขายซึ่งสามารถสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณ คือ ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับเจตนาของโจทก์ในการเข้าสู่ตลาดสิงคโปร์และก่อให้เกิดแรงดึงดูดที่จะนำมาปรับใช้กับธุรกิจของสิงคโปร์ในที่สุด ผู้ค้าต่างประเทศเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายสามารถขอรับการชดเชยภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าผู้ค้าต่างประเทศเจ้าของเครื่องหมายทางการค้าที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายที่ไม่ได้จดทะเบียน ซึ่งแม้จะมีแนวคิดแบบเสรีนิยมแต่เครื่องหมายการค้าเหล่านี้ไม่มีชื่อเสียงเกียรติคุณในสิงคโปร์ แต่สามารถหาทางแก้ไขอื่นได้ตามมาตรา 55 เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย ซึ่งเครื่องหมายการค้าส่วนนี้ได้รับการรับรองโดยเฉพาะเพื่อประโยชน์ของผู้ค้าจากอนุสัญญากรุงปารีส และองค์การการค้าโลกที่มีการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในสิงคโปร์และระบุไว้อย่างชัดเจนว่าการคุ้มครองดังกล่าวมีอยู่ไม่ว่าผู้ค้าจะดำเนินธุรกิจหรือมีชื่อเสียงเกียรติคุณใดๆ ในสิงคโปร์

ความมีอยู่ของชื่อเสียงเกียรติคุณ (Existence of Goodwill) ในการกระทำการลงขายต้องพิจารณาว่าตราสินค้าของบุคคลนั้นต้องได้รับความนิยมนับจากวันที่จำเลยได้เริ่มทำธุรกิจหรือสร้างผลิตภัณฑ์ ชื่อเสียงเกียรติคุณนั้นได้รับการกำหนดให้เป็น "สิ่งที่ดึงดูดอันน่าสนใจที่เกิดจากชื่อและชื่อเสียงทางธุรกิจ" กล่าวคือ เป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าหลงใหลธุรกิจมากกว่าธุรกิจของบุคคลอื่น มันเป็นข้อกำหนดในธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่นคุณไม่สามารถฟ้องร้องในการลงขายนอกประเทศสิงคโปร์

ได้หากธุรกิจของคุณอยู่ในสิงคโปร์แต่ไม่ได้รับความนิยทางธุรกิจในสิงคโปร์ ชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นแนวคิดที่แตกต่างจากชื่อเสียงเนื่องจากชื่อเสียงเกียรติคุณจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อติดอยู่กับธุรกิจเท่านั้น ในขณะที่ชื่อเสียงสามารถมีอยู่ได้โดยอิสระจากธุรกิจใดๆ

ชื่อเสียงเกียรติคุณอาจมีอยู่ในชื่อแบรนด์ของธุรกิจของคุณ ในโลโก้บรรจุภัณฑ์ และอื่นๆ คำที่อธิบายผลิตภัณฑ์โดยทั่วไป (เช่น "คุกกี้สดใหม่" สำหรับคุกกี้) อาจดึงดูดความนิยมได้ หากคำเหล่านี้กลายเป็นจุดเด่นของธุรกิจแทนที่จะใช้เพื่ออธิบายเท่านั้น อย่างไรก็ตามชื่อเสียงเกียรติคุณที่เกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ยอดขาย และการโฆษณา

โจทก์ต้องแสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายการค้าเป็นลักษณะเฉพาะของธุรกิจ

1. เพื่อสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณโจทก์ต้องแสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายการค้าหรือคุณลักษณะ เช่น สีของบรรจุภัณฑ์ อย่างในคดีของ *White Hudson & Co v Asian Organization Ltd.* (1965) พ้องเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ห่อลูกอมที่มีลักษณะคล้ายกัน และรูปร่างของบรรจุภัณฑ์ อย่างเช่นในคดีของ *Haw Par Brothers International Ltd v Chiarapurk Jack* (1991) เป็นกรณีการนำข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้โดยมิชอบซึ่งจากคดีดังกล่าวชื่อเสียงเกียรติคุณได้กลายเป็นลักษณะเฉพาะของธุรกิจ หลักฐานแสดงให้เห็น ได้แก่ ปริมาณการขายที่ได้รับภายใต้เครื่องหมายการค้าโฆษณาและวัสดุการประชาสัมพันธ์อื่นๆ โดยใช้เครื่องหมายการค้านี้ในสิงคโปร์

2. ภาระในการพิสูจน์ค่าความนิยมที่มีต่อเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นคำอธิบายของสินค้าหรือบริการของโจทก์ ซึ่งเป็นไปได้ที่เครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นคำอธิบายของสินค้าหรือบริการของโจทก์หรือการเรียกขานซึ่งประกอบด้วยรูปทรงการทำงานที่จะได้รับการคุ้มครองในการลงขาย แต่ภาระในการพิสูจน์ชื่อเสียงเกียรติคุณ คือ ภาระหนักและหลักฐานการใช้เครื่องหมายการค้าหรือการแสดงว่าโจทก์ได้รับชื่อเสียงเกียรติคุณอย่างกว้างขวางและยาวนานเพื่อจำเป็นที่จะต้องโน้มน้าวศาลว่าเครื่องหมายการค้าได้กลายเป็นลักษณะเฉพาะของสินค้าหรือบริการของโจทก์ นอกจากนี้ความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างเครื่องหมายของโจทก์กับเครื่องหมายของจำเลยก็เพียงพอที่จะแยกแยะความแตกต่างได้ ดังนั้นจึงทำให้ศาลไม่สามารถหาหลักฐานที่เป็นความผิดได้ ดังตัวอย่างในคดี *The Singapore Professional Golfers' Association v. Chen Eng Waye* (n.d.) เป็นกรณีของผู้ร้องเรียนเป็นสมาคมกอล์ฟของสิงคโปร์ และผู้ถูกร้องเรียนนั้นได้ทำการโฆษณาสวดคุณสมบัตินักกอล์ฟอาวุโสเพื่อเป็นนักกอล์ฟอาชีพ ซึ่งผู้ร้องเรียนได้ออกจดหมายยับยั้งการกระทำดังกล่าว แต่ผู้ถูกร้องเรียนโต้แย้งว่าผู้ร้องเรียนไม่ได้มีชื่อเสียงเกียรติคุณเกี่ยวกับกอล์ฟมืออาชีพซึ่งเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงของผู้ร้องเรียน ซึ่งศาลสูงวินิจฉัยว่าการพิสูจน์ชื่อเสียงเกียรติคุณนั้นเป็นไปได้ยาก

2. การแสดงข้อความอันเป็นเท็จ (Misrepresentation)

ในการดำเนินการลงขายธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งของคุณที่ต้องแสดงข้อเท็จจริงอย่างไม่ต้องสงสัย คู่แข่งของคุณจะต้องรับผิดชอบเท่าที่มีการบิดเบือนความจริง ซึ่งผู้ที่บิดเบือนความจริงนั้นไม่จำเป็นต้องมีเจตนาที่จะทำผิดดังกล่าว การสร้างความสับสนหลงผิดให้ผู้บริโภคระหว่างธุรกิจสองธุรกิจเพื่อให้การดำเนินการประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตามการมีอยู่ของจุดที่ทำให้เกิดความสับสนมีความรุนแรงต่อการถูกบิดเบือนข้อเท็จจริง เจ้าของและคู่แข่งไม่จำเป็นต้องอยู่ในธุรกิจประเภทเดียวกัน เพื่อให้เกิดการบิดเบือนความจริง แต่การมีตลาดหรือพื้นที่ร่วมกันนั้นเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจว่าจะเกิดความสับสนต่อผู้บริโภคหรือไม่ การพิจารณาเกี่ยวกับการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ อธิบายได้ดังนี้

2.1 รูปแบบการลงขายแบบคลาสสิกเกี่ยวข้องกับการแสดงข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับที่มาของสินค้าหรือบริการ ต้นกำเนิดของสินค้าหรือบริการ จำเลยโดยการนำเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับโจทก์มาแสดงจนทำให้เข้าใจผิดหรือสับสน ประชาชนคิดว่าสินค้าหรือบริการของจำเลยเป็นของโจทก์หรือเกี่ยวข้องกับโจทก์ ไม่จำเป็นที่โจทก์จะต้องพิสูจน์ว่าจำเลยมีเจตนาที่จะหลอกลวง แต่ในกรณีที่ปรากฏว่ามีอยู่จริงจะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสับสน

2.2 คู่กรณีในการดำเนินการเพื่อการลงขายไม่จำเป็นต้องเป็นคู่แข่ง

2.3 สินค้าหรือบริการของจำเลยอาจแตกต่างจากสินค้าหรือบริการของโจทก์ ในคำอื่นๆ คู่กรณีในการลงขายไม่จำเป็นต้องอยู่ในการแข่งขันซึ่งกันและกัน แต่ในกรณีที่ตลาดหรือพื้นที่ร่วมกันกิจกรรมของโจทก์จะถูกบิดเบือนความจริงเพิ่มขึ้น

3. ความเสียหาย (Damage)

เรื่องสุดท้ายของการลงขายนั้นต้องมีผลในรูปแบบของความเสียหาย ความเสียหายดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในรูปของการลดความเสี่ยงในการความสูญเสียผลกำไร (รวมถึงผลกำไรในอนาคต) และความเสียหายต่อชื่อเสียงทั้งคุณภาพหรือความสัมพันธ์

การกระทำนั้นจะต้องเกิดความเสียหายหรือมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายต่อสินค้าและบริการของโจทก์ ตัวอย่างที่คลาสสิกของความเสียหายต่อค่าความนิยมของโจทก์จะอยู่ในรูปแบบของการสูญเสียยอดขายที่โจทก์ได้รับ การสูญเสียยอดขายอาจเป็นเพราะประชาชนซื้อสินค้าหรือบริการของจำเลยเพราะคิดว่าสินค้านั้นมาจากโจทก์ (Blurring of Goodwill) หรือเนื่องจากประชาชนไม่ซื้อสินค้าหรือบริการของโจทก์ เนื่องจากการใช้สินค้าหรือบริการของจำเลยมีคุณภาพต่ำ ความเสียหายอีกประเภทหนึ่งที่เกิดจากการเพื่อกันการโจรกรรม คือ ข้อจำกัด ในการขยายกิจการของโจทก์ไปยังสาขาที่เกี่ยวข้องของกิจกรรมทางธุรกิจ

สรุปองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของการลงขายที่ปรากฏอยู่ในประเทศ
สิงคโปร์ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับการลงขายของสหราชอาณาจักร ประกอบด้วย ชื่อเสียงเกียรติคุณ
(Goodwill) การแสดงข้อความที่เป็นเท็จ (Misrepresentation) และความเสียหาย (Damage) ซึ่งใน
แต่ละองค์ประกอบต้องมีความเกี่ยวข้องในเชิงพาณิชย์ในการพิสูจน์ว่าบุคคลอื่นลงขายซึ่งการลง
ขายนั้นทำให้โจทก์หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นเสียหายจากการกระทำนั้น

3.2.4.2 สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสิงคโปร์นั้นไม่ได้เป็นข้อบังคับสำหรับ
บุคคล องค์กร หรือบริษัท ที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและใช้งานเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของ
เขาได้มาซึ่งสิทธิตามกฎหมายในเครื่องหมายนั้นโดยอาศัยการใช้งานและชื่อเสียงของเครื่องหมาย

กฎหมายคอมมอนลอว์โดยทั่วไปแล้ว กล่าวถึง กฎพื้นฐานจากการตัดสินคดีที่
ผ่านมาและหลักการทั่วไปที่ใช้เป็นแบบอย่างหรือนำไปใช้กับสถานการณ์ที่ไม่ครอบคลุมโดยกฎหมาย
สำหรับเครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้น เจ้าของเท่านั้นที่จะใช้กฎหมายคอมมอนลอว์ที่ว่าด้วยการ
ลงขาย เพื่อปกป้องเครื่องหมายการค้าของเขาจากการเลียนแบบหรือการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
บุคคลอื่น อย่างไรก็ตามการเยียวยานี้ต้องการเจ้าของเครื่องหมายเพื่อพิสูจน์ชื่อเสียงและชื่อเสียง
เกียรติคุณ ความต้องการในการพิสูจน์ชื่อเสียง (Reputation) และชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill)
อาจก่อให้เกิดปัญหาบางอย่างต่อธุรกิจหรือการใช้เครื่องหมายการค้าไม่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นระยะ
เวลานาน ในทางกลับกันเครื่องหมายทางการค้าที่จดทะเบียนให้สิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าแต่
เพียงผู้เดียวตามกฎหมาย หากบุคคลอื่นใช้เครื่องหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันบนสินค้าหรือบริการ
เดียวกันหรือคล้ายกันในส่วนที่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จด
ทะเบียนสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของเขาเป็นหลักฐานการใช้สิทธิของเขาในการทำ
เครื่องหมายและฟ้องบุคคลอื่นสำหรับการละเมิดเครื่องหมายการค้า

โดยสรุปตามกฎหมายของสิงคโปร์นั้นสิทธิกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้
จดทะเบียนเป็นสิทธิที่ได้มาจากการใช้งานและชื่อเสียง ซึ่งจะบังคับใช้ได้เพียงกรณีลงขายตาม
กฎหมายคอมมอนลอว์ แต่จะต้องพิสูจน์ว่าเครื่องหมายการค้านั้นมีชื่อเสียง (Reputation) และ
ชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill)

3.2.4.3 ลักษณะและการกระทำของการลงขาย

การลงขายในสิงคโปร์มีปรากฏในคำพิพากษาของศาลสูงในสิงคโปร์ 2
ประเภท ได้แก่ การลงขายแบบดั้งเดิม (Classical Passing off) และการลงขายแบบย้อนกลับ
(Reverse/Inverse Passing off)

กรอบของกฎว่าด้วยการลงขาย (Framework of Passing off) ซึ่งหลักการ
พื้นฐานของการลงขาย คือ ผู้ค้าไม่ควรขายสินค้าของเขาโดยอ้างว่าเป็นสินค้าของผู้อื่น ศาลได้อ้าง

การกระทำลวงขายแบบดั้งเดิมโดยพิจารณาจากคดีของ Advocaat ของสหราชอาณาจักรดังที่ได้กล่าวมาแล้วในการศึกษาการลวงขายของสหราชอาณาจักร ในคดีของ Singsung Pte Ltd v LG 26 Electronics Pte Ltd. (2016) กล่าวคือ Johnny และ Seng เป็นพี่น้องกัน ในช่วงต้นทศวรรษ 2000 ทั้งคู่ได้กลายเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มือสองเพื่อขายให้กับลูกค้าในต่างประเทศ ภายใต้การซื้อขายแบบหุ้นส่วนโดยใช้ชื่อ S H Econ Electrical Trading นำเสียดายที่ในปี 2005 ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่ก็พังทลายลง เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2549 ผู้ร้องเรียนได้รวมบริษัทอยู่ในสิงคโปร์โดยมี Johnny เป็นหนึ่งในกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เขาเสียชีวิตเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2558 และภรรยาหม้ายของเขาก็เป็นผู้ร้องเรียน ธุรกิจของผู้ร้องส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศจีนไปยังหลายประเทศ ผู้ถูกกล่าวหาได้ดำเนินกิจการประเภทเดียวกับผู้ร้องเรียนโดยมีสถานที่ติดกันสิ่งที่แตกต่างคือ ตราสินค้าของผู้ร้องและผู้ถูกกล่าวหา

ผู้พิพากษาได้พิจารณาว่าการลวงขายมี 2 ประการ คำพิพากษาและคำร้องของผู้ร้องเรียน เรียกสิ่งแรกว่าการบิดเบือนความจริงที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นในสิงคโปร์ การเรียกร้องการลวงขายที่ตรงไปตรงมา” และประการที่สองการบิดเบือนความจริงที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นผ่านการหลอกลวงผู้ซื้อปลายทางในเขตอำนาจศาลต่างประเทศ การลวงขายจึงเป็นไปตามหลักคำสอนของ "เครื่องมือการหลอกลวง" ซึ่งในกรณีนี้การลวงขายแบบดั้งเดิม (Classical Trinity) มาเป็นพื้นฐานในการพิจารณาการกระทำลวงขาย

การลวงขายแบบย้อนกลับ (Inverse Passing off) หรือ ที่เรียกว่า Reverse Passing off "การลวงขายแบบย้อนกลับ" เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นแบบผกผันในกระบวนการลวงขายเป็นความพยายามลวงขายธุรกิจของเขาเป็นของบุคคลอื่น คู่แข่งของคุณจะอ้างว่าธุรกิจของคุณเป็นเท็จ แต่ต้องพิสูจน์ให้ครบองค์ประกอบที่ได้กล่าวไปข้างต้น ตามแนวคิดของประเทศสิงคโปร์นั้นเป็นการดำเนินการที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ "ย้อนกลับ" ซึ่งหมายความว่าแทนที่จะพยายามทำให้ธุรกิจของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้า แต่คู่แข่งกลับกระทำการอันเป็นเท็จอ้างว่าธุรกิจของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นของเขา และยังคงต้องมีองค์ประกอบทั้ง 3 ประการด้านบนประกอบไปด้วยเพื่อให้การดำเนินการประสบความสำเร็จ

สรุปว่าในประเทศสิงคโปร์พบการกระทำลวงขายที่ปรากฏอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ การลวงขายแบบดั้งเดิม และการลวงขายแบบย้อนกลับซึ่งใช้ชื่อเรียกเช่นเดียวกันกับสหราชอาณาจักร โดยศาลได้พิจารณาว่าการลวงขายนั้นมีส่วนประกอบ 2 ประการได้แก่ การบิดเบือนความจริงเกิดขึ้นในสิงคโปร์และการบิดเบือนความจริงที่เกิดขึ้นผ่านผู้ซื้อในต่างประเทศ

3.2.4.4 กฎหมายว่าด้วยการลวงขาย

การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของสิงคโปร์

1. การคุ้มครองเครื่องหมายทางการค้าที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

1.1 การคุ้มครองพิเศษที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ตามที่ระบุไว้เกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่รู้จัก

แพร่หลายนั้นมีการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักกันดีในสิงคโปร์ไม่ว่าเครื่องหมายการค้าของตนจะได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าหรือไม่ การคุ้มครองพิเศษนี้ที่พบในมาตรา 55 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่กำหนดไว้ในมาตรา 6 ทวิของอนุสัญญากรุงปารีสและในข้อเสนอแนะร่วมของ WIPO เกี่ยวกับบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

1.2 เจ้าของมีสิทธิในการยับยั้งการใช้งานเครื่องหมายการค้าที่รู้จัก

กันอย่างแพร่หลายที่ไม่ได้รับอนุญาตสำหรับภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องในสิงคโปร์

เครื่องหมายการค้าถือเป็นที่ยุติกันแพร่หลายในสิงคโปร์หากเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในกลุ่มที่เกี่ยวข้องของประชาชนในประเทศสิงคโปร์ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่รู้จักกันแพร่หลายมีสิทธิที่จะยับยั้งโดยการใช้คำสั่งห้ามในการค้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าหรือที่ระบุได้ว่าเป็นธุรกิจที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน:

- ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึง

กันซึ่งการใช้อาจทำให้เกิดความสับสนและ

- เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการใดๆ ซึ่งการใช้จะบ่งบอกถึงความเชื่อมโยงระหว่างสินค้าหรือบริการเหล่านั้นกับเจ้าของและอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของเจ้าของ

1.3 เจ้าของสิทธิมีในการยับยั้งการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตโดย

ไม่คำนึงถึงความสับสนหากเครื่องหมายการค้าเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายสำหรับประชาชนทั่วไปในประเทศสิงคโปร์

นอกจากนี้เมื่อเครื่องหมายการค้าเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับประชาชนทั่วไปในประเทศสิงคโปร์เจ้าของของบริษัทมีสิทธิที่จะยับยั้งโดยคำสั่งห้ามการใช้ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการใดๆ ที่อาจทำให้เกิดข้อเท็จจริงในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมหรือใช้ประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่โดดเด่นของเครื่องหมายการค้า นี่คือการคุ้มครองโดยการลดสัดส่วนของสิงคโปร์ การละเมิดสิทธินี้ไม่ขึ้นอยู่กับหลักฐานว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสับสน

1.4 ข้อจำกัดในการคุ้มครอง

การคุ้มครองตามมาตรา 55 จำกัดไว้เพื่อให้สามารถใช้งานได้ เช่น

- การใช้ชื่อของตัวเองอย่างซื่อสัตย์
- การใช้คำอธิบายที่สุจริต (เช่น เพื่อระบุชนิดหรือคุณภาพของ

สินค้า)

- ใช้อย่างเหมาะสมในการโฆษณาเชิงพาณิชย์หรือโปรโมชันเชิง

เปรียบเทียบ

- ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

- ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข่าวหรือคำวิจารณ์ข่าว

ตามหมวดที่ 6 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ว่าด้วยเรื่อง

เครื่องหมายการค้า การกระทำตามกฎหมายคอมมอนลอว์ในการลงขายซึ่งวางบทบัญญัติไว้ว่า

2. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการค้าเครื่องหมายการค้าในสิงคโปร์

ตามกฎหมายคอมมอนลอว์กำหนดให้เป็นความผิดของจำเลยที่กระทำ

เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยแสดงว่าสินค้าของหรือธุรกิจของเขาคือสินค้าหรือธุรกิจของผู้อื่น การละเมิดนี้เรียกว่า “การลงขาย” เป็นระบบกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าฉบับที่สองของสิงคโปร์ ซึ่งเป็นอิสระและสามารถบังคับใช้ร่วมกันได้ด้วยการคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ในเขตอำนาจศาลอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีการกระทำทางแพ่งที่มีการคุ้มครองในลักษณะที่คล้ายกันในกฎหมายของพวกเขาเพื่อต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

3.3 หลักเกณฑ์การลงขายภายใต้ระบบชีวิตลอร์

3.3.1 กฎหมายว่าด้วยการลงขายของในญี่ปุ่น

3.3.1.1 องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของการลงขาย

1. การเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย (Yan, 2011, p. 4)

ศาลพิจารณารับรู้ในท้องถิ่นว่าเป็นการรับรู้ทางภูมิศาสตร์ แต่เมื่อตลาดของโจทก์และจำเลยต่างกันหรือไม่ได้อยู่ใกล้กันจำเลยอาจใช้การแสดงเครื่องหมายที่อาจทำให้เกิดความสับสนได้ การรับรู้ว่าการแสดงเครื่องหมายดังกล่าวเป็นที่รู้จักหรือไม่ ควรขึ้นอยู่กับผู้บริโภคหรือผู้ซื้อรายอื่นๆ ตามกฎหมาย แต่ศาลจะอธิบายขยายคำจำกัดความนี้ให้กว้างออกไป ซึ่งศาลในประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถใช้ดุลพินิจได้อย่างถูกต้องในการกำหนดการรับรู้ แต่จะใช้เพียงตัวอย่างสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อเท็จจริงที่ปรากฏ จำนวนลูกค้า การศุลกากรในการค้าเฉพาะราย ราคาของสินค้าต่อจำนวนโฆษณาในหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ฯลฯ ที่ศาลในประเทศญี่ปุ่นยังสามารถยอมรับเป็นหลักฐาน

2. ความสับสนหลงผิด

โจทก์ต้องแสดงให้เห็นหลักเกณฑ์สองประการเพื่อพิสูจน์ความสับสน ประการแรกโจทก์ต้องแสดงให้เห็นว่าการแสดงเครื่องหมายของโจทก์เป็นที่รู้จักกันดีและเครื่องหมายของจำเลยก็เหมือนกับหรือคล้ายกับเครื่องหมายของโจทก์ ประการที่สองโจทก์ต้องแสดงให้เห็นว่าเกิดความสับสนเกี่ยวกับสินค้าหรือธุรกิจของตนเองกับสินค้าหรือธุรกิจของจำเลย ซึ่งหมายถึงพฤติกรรมของจำเลยยกยอกชื่อเสียงเกียรติคุณของโจทก์

3. ความแตกต่าง

เครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองในการลงขาย เครื่องหมายนั้นควรมีลักษณะเฉพาะ ดังนั้นลักษณะเฉพาะจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการลงขายในประเทศญี่ปุ่น ในการกระทำการลงขายตามพระราชบัญญัติการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งลักษณะเฉพาะนั้นสามารถเกิดขึ้นได้โดยการใช้เท่านั้น

4. ความเกี่ยวข้องกันของแต่ละองค์ประกอบ

โดยทั่วไปหากสินค้าเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งสาธารณชนสามารถเชื่อมโยงสินค้ากับต้นกำเนิดได้ แม้สินค้าที่มีรูปร่างทั่วไปหรือบ่งบอกถึงคำบรรยายที่สามารถคุ้มครองได้ ประการที่สองเครื่องหมายหรือรูปร่างหรือสินค้ามีความเฉพาะไม่เพียงพอสำหรับการคุ้มครอง แต่ก็ต้องใช้ความพยายามทางการตลาดเพิ่มเติมในการทำให้ประชาชนรู้จักธุรกิจของตน ลักษณะเฉพาะและการรับรู้มีอิทธิพลต่อแนวคิดเรื่องการสับสนหลงผิด

สรุปองค์ประกอบของการลงขายในประเทศญี่ปุ่น เครื่องหมายการค้านั้นต้องเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากเครื่องหมายของบุคคลอื่นรวมถึงต้องมีลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นโดยการใช้เท่านั้น โดยต้องมีการกระทำที่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดต่อสาธารณชนเกี่ยวกับความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายการค้า และความสับสนในสินค้าหรือธุรกิจระหว่างโจทก์และจำเลยซึ่งเกี่ยวกับชื่อเสียงเกียรติคุณ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วองค์ประกอบทั้งหมดนั้นต้องเกี่ยวข้องกัน

3.3.1.2 สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน

ประเทศญี่ปุ่นให้ความสำคัญต่อการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นลำดับแรก ไม่ใช่การใช้งานซึ่งเป็นการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าที่มีต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้า แต่ยังมีตัวชี้วัดที่เป็นเครื่องมือในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนั่นก็คือ การคุ้มครองภายใต้กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (The Unfair Competition and Prevention Law: UCPL) โดยไม่ต้องคำนึงถึงการจดทะเบียนกับหน่วยงานรับจดทะเบียนของญี่ปุ่น (Japan Patent Office: JPO)

เครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้นภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าได้รับการคุ้มครองในบางสถานการณ์เท่านั้น ได้แก่

สิทธิของผู้ใช้ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ แม้ว่าเครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียนจะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายจดทะเบียนของผู้ใช้คนอื่น ผู้ใช้รายเดิมอาจยังคงใช้เครื่องหมายนั้นอยู่ ในช่วงเวลาที่มีการใช้เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายสำหรับผู้บริโภคหรือตัวแทนจำหน่ายในญี่ปุ่น สำหรับสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของผู้ใช้ก่อนหน้านี้ และผู้ใช้นั้นก่อนไม่มีเจตนาที่จะเข้าร่วมในการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในการใช้เครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียน โดยใช้เครื่องหมายการค้าอยู่ก่อนนั้นต้องไม่แสวงหาคำสั่งห้ามหรือค่าชดเชยความเสียหายต่อผู้ละเมิดซึ่งอาจใช้เครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียนภายในภูมิภาคเฉพาะที่เครื่องหมายนั้นถูกนำมาใช้ในเวลาที่มีการใช้เครื่องหมายการค้าต่อมาและเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ใช้ในเวลานั้นและอาจกำหนดเครื่องหมายให้บังเฉพาะกับธุรกิจนั้นเท่านั้น

สรุปได้ว่าสิทธิสำหรับเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนในญี่ปุ่นนั้นสามารถใช้ได้ต่อไปแต่ไม่สามารถขอคำสั่งห้ามหรือค่าชดเชยความเสียหายจากผู้ละเมิดที่ใช้เครื่องหมายการค้าในภูมิภาคได้

3.3.1.3 ลักษณะและการกระทำของการลงขาย

สำหรับประเทศญี่ปุ่นนั้นไม่ได้มีคำว่าลงขายเป็นลักษณะการกระทำที่ชัดเจน หากใช้การกระทำในเรื่องของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเป็นตัวแสดงการกระทำซึ่งต้องมีการกระทำความผิดต่อไป

3.3.1.3.1 การใช้ที่ไม่เป็นธรรมต่อชื่อเสียงเกียรติคุณ

3.3.1.3.2 การกระทำที่ทำให้สับสนหลงผิด

การกระทำที่มีลักษณะเป็นการลงขายตามกฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมได้บัญญัติไว้ต้องมีลักษณะที่เชื่อมโยงกับธุรกิจของบุคคล ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย ภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อสินค้า หรือสิ่งที่แสดงอื่นๆ ที่ใช้เพื่อบ่งบอกถึงสินค้าหรือธุรกิจนั้น รวมถึงการสร้างโดเมนที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับสินค้าหรือบริการของผู้อื่น

3.3.1.4 กฎหมายว่าด้วยการลงขาย

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมกล่าวถึงประเภทของการแสดงเครื่องหมายในญี่ปุ่นอันได้แก่ ชื่อ ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า หรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อของสินค้าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบุคคลหรือเครื่องหมายใดๆ ที่ใช้แสดงเกี่ยวกับสินค้าหรือธุรกิจของบุคคล บทบัญญัตินี้มี 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก คือ การขยายความในเครื่องหมายที่แสดงเช่น ชื่อ ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า หรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อของสินค้า อีกส่วนหนึ่งนั้นมีความหมายไม่แน่นอนที่แสดงถึงสินค้าหรือธุรกิจของบุคคลอื่น การกระทำความผิดว่าเป็นการลงขาย

อย่างไรก็ตามมีข้อยกเว้นบางประการ ตัวอย่างเช่น จะไม่มีความพิเศษเมื่อสีทำให้เห็นความแตกต่างของลักษณะนั้นได้ ในกรณีของสีมีคิตีที่เกี่ยวข้องได้แก่ “โจทก์ได้จัดหาเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ในครัวเรือนมาเป็นเวลาหลายปี ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาทั้งหมดมีสีน้ำเงินเข้ม เมื่อจำเลยใช้สีน้ำเงินเช่นเดียวกันกับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของพวกเขา โจทก์ฟ้องร้องเกี่ยวกับการลวงขาย ศาลสูงโอซาก้าถือได้ว่าการใช้นี้ไม่ถือว่าเป็นการลวงขาย เพราะสีนั้นไม่สามารถผูกขาดโดยบริษัทหนึ่งบริษัทใดได้

1. กฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

เครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียนซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีหรือมีชื่อเสียงรวมถึงการกำหนดค่าบางอย่างของสินค้าจะได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

กฎหมายกำหนดว่าหากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของบุคคลนั้นบุคคลนั้นอาจแสวงหาคำสั่งห้ามและหากความเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือโดยเจตนาจงใจชดเชยความเสียหาย การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมรวมถึงการใช้เครื่องหมายของผู้อื่นที่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคหรือผู้ค้าในการแสดงลักษณะเฉพาะของสินค้าหรือธุรกิจของตนทำให้เกิดความสับสน หรือโอกาสที่จะเกิดความสับสนกับสินค้าหรือธุรกิจของบุคคลนั้น โดยใช้เป็นเครื่องหมายของอีกคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงต่อผู้บริโภคหรือผู้ค้าเพื่อแสดงลักษณะเฉพาะของสินค้าหรือธุรกิจ หรือการเลียนแบบการกำหนดค่าของสินค้าอื่น ยกเว้นเมื่อการกำหนดค่าดังกล่าวเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการตรวจสอบการทำงานของสินค้าเอง

2. การบัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการค้าในญี่ปุ่น

การลวงขายในประเทศญี่ปุ่นมีความสำคัญโดยถือเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรม ดังนั้นกฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและกฎหมายเครื่องหมายการค้าสามารถเปรียบเทียบกับวงล้อรถยนต์เพื่อรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันที่เป็นธรรม ตามทฤษฎีญี่ปุ่นกล่าวไว้ว่าการละเมิดเครื่องหมายการค้าเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม กล่าวอีกนัยหนึ่งกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมตามความหมายอย่างกว้าง ดังนั้น หลายกฎของการลวงขายตามพระราชบัญญัติป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมมีความคล้ายคลึงกับกฎของการละเมิดเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายที่ได้รับการคุ้มครองโดยพระราชบัญญัติป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมกว้างกว่าขอบเขตของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า

มาตรา 2(1)

(1) การกระทำที่ทำให้เกิดความสับสนกับสินค้าหรือธุรกิจของบุคคลอื่น โดยใช้การการแสดงสินค้าหรือการแสดงอื่น ๆ ซึ่งหมายถึงชื่อที่เชื่อมโยงกับธุรกิจของบุคคล ชื่อ

ทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย ภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อสินค้า หรือสิ่งที่แสดงอื่นๆ ที่ใช้เพื่อบ่งบอกถึงสินค้าหรือธุรกิจ ซึ่งเหมือนหรือคล้ายกับการแสดงสินค้าหรือการแสดงอื่นๆ ของบุคคลอื่นซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ผู้บริโภคหรือผู้ซื้ออื่นๆ หรือโดยการมอบหมาย ส่งมอบ แสดงเพื่อวัตถุประสงค์ในการมอบหมายหรือส่งมอบ ส่งออก หรือนำเข้าสินค้าโดยใช้ข้อที่แสดงดังกล่าว

(12) การกระทำของการได้รับหรือการถือครองสิทธิในการใช้ชื่อโดเมนที่เหมือนกันหรือคล้ายกับการแสดงสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่นโดยเฉพาะ (ซึ่งหมายถึงชื่อ ชื่อทางการค้าเครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย หรือสิ่งแสดงอื่นใดของสินค้าหรือบริการของบุคคลหรือการกระทำของการใช้ชื่อโดเมนใดๆ ดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ในการรับผลกำไรที่ผิดกฎหมายหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น

(15) การกระทำโดยตัวแทนหรือบุคคลที่เป็นตัวแทนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่มีการกระทำตัวแทนหรือตัวแทนของเจ้าของสิทธิที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า ในประเทศของสหภาพที่จัดตั้งขึ้นโดยอนุสัญญาปารีส หรือในสมาชิกขององค์การการค้าโลกหรือในภาคีสัญญาของสนธิสัญญากฎหมายเครื่องหมายการค้าโดยไม่มีเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ได้รับความยินยอมของเจ้าของสิทธิดังกล่าว โดยใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับสิทธิดังกล่าว ในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิดังกล่าว หรือการกระทำ เช่น การมอบหมาย การส่งมอบ การแสดงเพื่อวัตถุประสงค์ในการมอบหมายหรือการส่งออก การส่งออก การนำเข้า หรือจัดหาสินค้าผ่านการสื่อสารโทรคมนาคมที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวซึ่งเหมือนหรือคล้ายกับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสิทธิดังกล่าวหรือให้บริการโดยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวซึ่งเหมือนหรือคล้ายคลึงกับบริการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิดังกล่าว

มาตรา 5 (3) บุคคลที่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจถูกละเมิดโดยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมซึ่งระบุไว้ในข้อ 1 ถึง 9 ข้อ 12 หรือข้อ 15 ของข้อ 2 (1) อาจเรียกร้องจากบุคคลที่มีเจตนาหรือ ประมาทเลินเล่อ ละเมิดผลประโยชน์ทางธุรกิจดังกล่าว จำนวนเท่ากับจำนวนเงินที่ควรได้รับจากการกระทำที่กำหนดตามลำดับในรายการต่อไปนี้สำหรับการจำแนกประเภทของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมที่ระบุไว้ในนั้นเป็นจำนวนของความเสียหายที่ได้รับความเดือดร้อนจากผู้ถูกละเมิด:

(5) การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมอยู่ในรายการที่ 15 ของข้อ 2 (1) การใช้เครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดดังกล่าวความรับผิดชอบตามกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น

ความรับผิด 5 ประการกำหนดในการคุ้มครองการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม การบรรเทาตามคำสั่งศาล ความเสียหาย การทำลายสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ การฟื้นฟูชื่อเสียงทางธุรกิจ การบังคับใช้กฎหมายอาญา

3.3.2 กฎหมายว่าด้วยการลงขายของเยอรมนี

3.3.2.1 องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของการลงขาย

การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเพื่อต่อต้านการปลอมแปลงนั้น ประเทศเยอรมนีมีการป้องกัน 2 ประเภทที่แตกต่างกันสำหรับซื้อตราสินค้า โลโก้และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สิทธิในการจดทะเบียน เช่น เครื่องหมายการค้า และการเรียกร้องการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมต่อการปลอมแปลง กฎระเบียบภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของเยอรมนีมีความคล้ายคลึงกับในสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตามการเยียวยาภายใต้กฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของเยอรมนีนั้นแตกต่างจากกฎหมายที่มีอยู่ในสหราชอาณาจักรเล็กน้อย

กฎหมายของเยอรมนีไม่ได้ให้สิทธิในการใช้งานครั้งแรก การใช้เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องเฉพาะในกรณีที่มีการใช้แพร่หลายมากจนเครื่องหมายการค้าได้รับความสำคัญในแวดวงการค้าที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบที่ควรคำนึงถึง ได้แก่

1. ส่วนแบ่งทางการตลาดของสินค้าและบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้า
2. การขยายขอบเขตการใช้งานทางภูมิศาสตร์
3. ระยะเวลาการใช้งาน
4. จำนวนเงินลงทุนที่เจ้าของทำขึ้นเพื่อส่งเสริมเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน

ทะเบียน

ตัวอย่างเช่น ศาลฎีกาของรัฐบาลกลางที่ได้กำหนดว่าการรับรู้โดยเฉลี่ยถึงร้อยละ 20 ของสินค้าต่อสาธารณชนนั้นเพียงพอกับเครื่องหมายที่มีลักษณะเฉพาะ แต่ในทางตรงกันข้ามศาลกลับปฏิเสธการคุ้มครองในอีกกรณีหนึ่งซึ่งการรับรู้ถึงตราสินค้ามีถึงร้อยละ 61 ซึ่งเป็นกรณีของการใช้ตราสินค้าที่ได้รับการพิสูจน์ โดยคำว่า “Quattro” ในกรณีของการฟ้องร้องนั้นเป็นคำที่ใช้สำหรับสินค้ารถยนต์ แต่ทว่าคำนี้ยังต้องนำมาใช้กับนักกีฬาในการแข่งขันเหมือนกันจึงทำให้ศาลพิจารณาปฏิเสธการคุ้มครองเครื่องหมายดังกล่าวแม้ว่าจะมีการรับรู้เกี่ยวกับตราสินค้าในอัตราที่สูงก็ตาม ต่อมาในการตัดสินคดีปี ค.ศ. 2003 ศาลระบุว่า การรับรู้ความรู้สึกว่าเป็นเครื่องหมายการค้าในระดับสูงนั้นจำเป็นต้องใช้เครื่องหมายการค้าที่มีสีซึ่งคำนึงถึงประโยชน์ร่วมกันในการทำให้มีอิสระในการใช้งานทั่วไป การรับรู้ถึงตราสินค้าน้อยลง 58 ของสี “ม่วงแดง” สำหรับการบริการด้านการสื่อสาร โทรคมนาคมมีความเพียงพอ แล้ว รวมทั้งระดับของการรับรู้ถึงตราสินค้าสามารถพิสูจน์โดยการสำรวจตลาดโดยปกติจะมีค่าใช้จ่ายระหว่าง 10,000 ถึง 50,000 ยูโร (ผลรวมของผู้เสียภาษีในการดำเนินการสอบสวนพิจารณาของศาล)

การคุ้มครองในระดับภูมิภาคสำหรับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนอาจได้รับการคุ้มครองในระดับภูมิภาคเมื่อมีการรับรู้ชื่อเสียงภายในขอบเขตท้องถิ่นเท่านั้น ในการตัดสินใจของศาลในภูมิภาคในเดรสเดนเมื่อปี ค.ศ. 2001 ตัดสินว่าเครื่องหมาย “Halberstädter Würstchen” ใช้

สำหรับใส่กรอกที่ได้รับการคุ้มครองเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในดินแดนของอดีตสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี

นอกเหนือจากเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนแล้วการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจะมีข้อกำหนดทางการค้าเป็น ชื่อ บริษัท ชื่อโดเมน และชื่อของผลงานต่างๆ ในขณะที่เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนมีผลบังคับใช้เฉพาะในกรณีที่พวกเขาได้รับลักษณะเฉพาะผ่านการใช้งานเท่านั้น การคุ้มครองโดยทั่วไปสำหรับการกำหนดทางการค้าเกิดขึ้นจากการใช้เพียงอย่างเดียว ได้แก่ชื่อ บริษัท และชื่อโดเมน การคุ้มครองเครื่องหมายพิเศษที่ใช้ในการค้าเป็นชื่อ ชื่อบริษัท หรือการกำหนดสถานประกอบการธุรกิจหรือผู้ประกอบการโดยเฉพาะ นอกเหนือจากชื่อของบุคคลแล้วยังมีการคุ้มครองคำนามและชื่อของสมาคมอีกด้วย หรือโรงภาพยนตร์ ในการคุ้มครองยังสามารถเกิดขึ้นได้จากการใช้ชื่อโดเมนในทางการค้าหาว่าการการค้าคำนึงถึงโดเมนไม่ใช่เฉพาะที่อยู่ แต่การแสดงถึงจุดเริ่มต้น กล่าวคือ การจดทะเบียนชื่อโดเมนเพียงอย่างเดียวไม่ได้ให้สิทธิในการใช้ชื่อโดเมน (Nielen & Fox, 2016, pp. 45-46)

การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าภายใต้กฎหมายเยอรมนีนั้นไม่ได้ให้ความสำคัญกับตราสินค้าที่มีชื่อเสียงอย่างเดียวกับสหราชอาณาจักร เหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างนี้อาจเพราะว่าเป็นการป้องกันที่กว้างกว่าเพื่อคุ้มครองกฎหมายเครื่องหมายการค้าของเยอรมนีให้ชื่อทางการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน เช่น ชื่อ บริษัท หรือชื่องานซึ่งนอกเหนือจากเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

อย่างไรก็ตามมีหลายแง่มุมของการคุ้มครองนี้ซึ่งไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในประมวลกฎหมาย แต่ได้รับการพัฒนาโดยเขตอำนาจศาลเยอรมนีในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาและปรับเปลี่ยนเป็นครั้งคราว

ในการพัฒนาโดยศาลเยอรมนีนั้น ปรากฏว่าต้องมียอดประกอบ คือ ผู้ผลิตสินค้ามาแต่แรกจะต้องแสดงลักษณะเฉพาะตัวและโดดเด่นของความเป็นต้นฉบับ (The Wettbewerblische Eigenart) ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ไม่ได้เขียนไว้แต่เกิดจากการพัฒนาโดยฝ่ายตุลาการ โดยส่วนใหญ่กรณีดังกล่าวก็เพียงพอแล้วที่แบบสินค้าหรือรูปร่างที่แตกต่างจากสินค้าอื่นๆ ที่เปรียบเทียบได้ในตลาดเยอรมนี ในฐานะผู้ผลิตรายแรกจะต้องให้ข้อมูลนี้ในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลซึ่งจะต้องรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับรูปร่าง การออกแบบ หรือคุณสมบัติทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งรายอื่นไว้ด้วยเป็นครั้งคราว

ดังนั้น การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าภายใต้กฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งยังต้องประกอบด้วยการตระหนักถึงสินค้าในระดับที่แน่นอนหรือการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าในตลาดเยอรมนี หากเป็นการรับรู้ของสินค้าในตลาดต่างประเทศนั้นไม่เพียงพอที่จะเรียกร้องเพื่อการป้องกันการเลียนแบบในตลาดเยอรมนี

เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนสามารถคุ้มครองได้ในประเทศเยอรมนีตราบเท่าที่สิ่งเหล่านั้นยังคงทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายการค้าและได้รับการมีชื่อเสียงผ่านการใช้งาน สัญญาณทางการค้าอื่นๆ อาจได้รับการคุ้มครองโดยมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของสิทธิที่ต้องการ

ในขณะที่กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในประเทศเยอรมนีมีการกำกับดูแลและสอดคล้องกันโดยกฎหมายของสหภาพยุโรป การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนและสัญลักษณ์เชิงพาณิชย์อื่นๆ จะออกโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของเยอรมนีให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและสัญลักษณ์เชิงพาณิชย์อื่นๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนนับแต่ที่ได้มีการตรากฎหมายไว้เมื่อปี ค.ศ. 1996 ตัวอย่างเช่น สัญลักษณ์ที่ไม่ได้จดทะเบียนสามารถได้รับความคุ้มครอง มีดังนี้

1. เครื่องหมายที่ใช้ในการค้า ถ้าเครื่องหมายนั้นได้รับความสำคัญเสมือนเครื่องหมายการค้าในวงการการค้าที่เกี่ยวข้อง
 2. เครื่องหมายการค้าที่ได้รับโดยความมีชื่อเสียง หรือ
 3. ชื่อทางการค้าในรูปแบบของชื่อ บริษัท และชื่อของงาน รวมถึงชื่อโดเมน
- หากพิจารณาเพียงหลักการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของเยอรมนี มีเพียงหลักเกณฑ์ในการมีอยู่ของเครื่องหมายการค้าเนื่องจากการใช้งานหรือการรับรู้ของประชาชน

สรุปคือ หลักเกณฑ์ของการคุ้มครองการลงขายของเยอรมนีนั้นมีการป้องกัน 2 ประเภท คือ การป้องกันโดยการจดทะเบียนและการแข่งขันไม่เป็นธรรม ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับสหราชอาณาจักรแต่แตกต่างกันเรื่องของการเยียวยา ซึ่งการปลอมแปลงนั้นเกิดจากการทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากต้นฉบับหรือการนำความลับจากพนักงานบริษัท ซึ่งผู้เป็นเจ้าของสามารถเรียกร้องให้มีคำสั่งห้ามกระทำต่อไปได้ แต่จะต้องมีคำสั่งโดยตรงไม่จากผู้ละเมิดไม่ใช่ตัวกลางในการโฆษณาหรือฝากสินค้านั้น ซึ่งในการฟ้องร้องโจทก์สามารถเลือกศาลที่มีความเข้มงวดในการพิจารณาคดีการปลอมได้ และในการพิสูจน์นั้นโจทก์ต้องพิสูจน์ถึงความตระหนักรู้ในตัวสินค้าและการรับรู้สินค้านั้นในตลาดเยอรมนีเท่านั้น ไม่ใช่ตลาดต่างประเทศ และไม่จำกัดเพียงตราสินค้าแต่รวมไปถึงชื่อบริษัท ชื่องาน ซึ่งนอกเหนือจากเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

สำหรับองค์ประกอบที่มีการพัฒนามาจากศาลเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมได้แก่ “ผู้ผลิตสินค้ามาแต่แรกจะต้องแสดงลักษณะเฉพาะตัวและโดดเด่นของความเป็นต้นฉบับ” จึงทำให้เห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนสามารถคุ้มครองได้ในประเทศเยอรมนีตราบเท่าที่สิ่งเหล่านั้นยังคงทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายการค้าและได้รับการมีชื่อเสียงผ่านการใช้งาน สัญญาณทางการค้าอื่นๆ อาจได้รับการคุ้มครองโดยมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของสิทธิที่ต้องการ

3.3.2.2 สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน

ผู้ขายเจ้าของสินค้าหรือบริการควรเตรียมความพร้อมสำหรับการปกป้องสินค้านี้ตามกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในเวลาที่กำหนดโดยการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการรับรู้สินค้าของตนเองและลักษณะเฉพาะเมื่อเทียบกับส่วนที่เหลือของตลาด แม้ว่าจะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพแล้วสำหรับสินค้านั้นจากการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือการเลียนแบบผลิตภัณฑ์ แต่เจ้าของก็ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังหากต้องการใช้คำเตือนที่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น เจ้าของสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาพยายามที่จะหยุดการกระจายของสินค้าที่ละเมิดในตลาดอินเทอร์เน็ต เช่น Amazon โดยแจ้งผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดแทนที่จะโจมตีผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ลอกเลียนแบบโดยตรง โดยทั่วไปจะดำเนินการนี้โดยไม่มีการเตือนไปยังผู้สร้างหลักของผลิตภัณฑ์ ในกรณีนี้เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการละเมิดสิทธิเหล่านี้ต่อผู้ให้บริการในตลาด หากเจ้าของสิทธิกระทำไม่ถูกต้องจะเป็นเหตุให้ผู้ละเมิดควรได้รับอนุญาตให้เรียกร้องเพื่อป้องกันการกีดกันที่ไม่เป็นธรรมจากเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น (Nielen & Fox, 2016, pp. 45-46)

การอ้างสิทธิภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า คดีความของเยอรมนีที่เกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมได้พัฒนามาจากกรณีของ "การปลอมแปลงโดยพวกชนชั้นทาส (Slavish Counterfeiting)" แม้ว่าจะไม่มีสิทธิจากการจดทะเบียนแต่ก็มีสาเหตุของการกระทำหากคุณสมบัติทางเทคนิคของสินค้าหรือบริการหรือการออกแบบได้ถูกคัดลอกแบบหนึ่งต่อหนึ่ง การปลอมแปลงนั้นทำให้เกิดความสับสนเนื่องจากลูกค้าคิดว่าสำเนานั้นเป็นของจริง และผู้ลอกเลียนแบบกระทำโดยไม่สุจริต เช่น การกระทำโดยใช้ข้อมูลที่เป็นความลับจากผู้ผลิตต้นฉบับ เป็นต้น การกระทำ "การปลอมแปลงโดยพวกชนชั้นทาส (Slavish Counterfeiting)" เป็นอาชญาที่แข็งแกร่งสำหรับสินค้าเกินไป ตัวอย่างเช่น กระป๋องโค้กในสีแดงและสีขาวตามแบบฉบับและแบบสวูท (swoosh) ทำให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะสับสนกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกับต้นฉบับแม้ว่าเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน "Coca Cola" ไม่ได้อยู่ในกระป๋อง เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสับสนซึ่งผู้ผลิตสินค้าต้นฉบับสามารถฟ้องเป็นคดีได้ง่ายกับผู้ลอกเลียนแบบ อีกตัวอย่างที่ดีคือเครื่องมืออุตสาหกรรมของบริษัท ซึ่งคู่แข่งคัดลอกโดยใช้แบบร่างที่เป็นความลับจากอดีตพนักงานของบริษัท ในกรณีเช่นนี้ บริษัทสามารถฟ้องร้องได้โดยไม่ต้องมีสิทธิบัตรหรือสิทธิการจดทะเบียนอื่นปกป้องเครื่องมือ (McDermott & Emery, 2004)

ข้อได้เปรียบในทางปฏิบัติที่ควรพิจารณาเมื่อพิจารณาคดีการปลอมแปลง คือ ในคดีฟ้องร้องเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของเยอรมนี โจทก์สามารถเลือกศาลได้ โจทก์มีแนวโน้มที่จะโน้มน้าวต่อศาลที่มีมุมมองที่เข้มงวดที่สุดเกี่ยวกับบริษัทที่พยายามใช้ประโยชน์จากชื่อเสียงเกียรติ

คุณของคู่แข่ง เช่น ผู้ที่อยู่ในฮัมบูร์กและโคโลญ ศาลเหล่านี้ทราบกันดีว่าสามารถอนุญาตให้มีการดำเนินคดีกับผู้ฟ้องร้องเกี่ยวกับการปลอมแปลงภายในหนึ่งหรือสองวัน

ข้อเสียของการฟ้องร้องคดีการละเมิดในเยอรมนี คือ โจทก์มีสิทธิได้รับการชดเชยพอประมาณ "ความเสียหายตามสมควร" เท่านั้น ความเสียหายเชิงลงโทษไม่เป็นที่รู้จักในเขตอำนาจศาลนี้และโดยปกติศาลจะไม่ให้การชดเชยมากกว่าค่าเสียหายที่ผู้ละเมิดจะต้องได้รับหากเขาได้รับใบอนุญาตตามราคาตลาดโดยเฉลี่ย เมื่อตระหนักถึงสิ่งนี้ผู้ปลอมแปลงบางรายก็มีความเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องแม้ว่าพวกเขาจะต้องไม่ลืมว่าการละเมิดเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรเป็นความผิดทางอาญาในประเทศเยอรมนี (McDermott & Emery, 2004)

สรุปสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนนั้นเป็นไปตามกฎหมายการแข่งขันไม่เป็นธรรมของเยอรมนี คือ ส่งหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ละเมิดโดยตรง และสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันไม่เป็นธรรม แต่สิทธิดังกล่าวไม่สามารถกีดกันหรือเข้าแข่งขันทางการค้ากับผู้ค้าที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

3.3.2.3 ลักษณะและการกระทำของการลงขาย

การลงขายตามแนวคำพิพากษาและกฎหมายของเยอรมนีจะใช้คำว่าปลอมแปลงซึ่งเป็นการกระทำที่ทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหายแต่ความเสียหายนั้นต้องเป็นไปตามองค์ประกอบที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่จะไม่เรียกการลงขายโดยตรงอย่างสหราชอาณาจักรทำให้การกระทำเกี่ยวกับการลงขายในเยอรมนีมีความครอบคลุมมากกว่าลักษณะการลงขายของสหราชอาณาจักร

3.3.2.4 กฎหมายว่าด้วยการลงขาย

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของเยอรมนี ค.ศ. 1874 (The German Trade Mark Act of 1874) ในสาขาเครื่องหมายการค้าวางหลักการเกี่ยวกับสาเหตุแห่งการกระทำละเมิดของเครื่องหมายการค้าเทียบเคียงได้กับคดีลงขายของสหราชอาณาจักร แต่ศาลสูงของเยอรมนีได้วินิจฉัยว่าในการตัดสินคดีเมื่อปี ค.ศ.1880 ว่าทุกการกระทำของการแข่งขันทางการค้าที่ได้รับอนุญาตนั้นปรากฏให้เห็นว่าเสรีภาพทางการค้านั้นมีมากกว่าข้อจำกัดข้อห้ามใดๆ ในการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเห็นได้ชัดว่าการกีดกันทางการค้าโดยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมอาจทำให้เกิดการแข่งขันทางการค้าได้ จึงเห็นได้ว่าเสรีภาพทางการค้าและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนั้นมีความขัดแย้งกัน ในศตวรรษที่ 19 มีการเปลี่ยนแปลง 2 รูปแบบ คือ ศาลสูงสุดแห่งเยอรมนีวินิจฉัยในเรื่องของการผูกขาด การฮั้ว (Private cartels) ซึ่งมีความพยายามใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่ผิดกฎหมายนอกจากกรณีของการลงขาย ขอบเขตของเครื่องหมายการค้าสาเหตุของการกระทำต่อการละเมิดเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบกับกรณีของ สหราชอาณาจักร แต่ศาลสูงสุดเยอรมนีวินิจฉัยไว้ในกรณีตัดสินคดีเมื่อปี

ค.ศ. 1880 ว่านอกเหนือจากกรณีเหล่านี้การกระทำทุกอย่างของการแข่งขันจะได้รับอนุญาต ทำให้สามารถมองเห็นได้ว่าเสรีภาพในการค้าจึงมีมากกว่าข้อห้ามใดๆ ของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

นอกเหนือจากทรัพย์สินทางปัญญาที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนแล้ว เยอรมนียังมีประเพณีการป้องกันการลอกเลียนแบบหรือการลอกเลียนแบบที่ยาวนานผ่านกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (German Unfair Competition Act: UWG) บทบัญญัติพื้นฐานสำหรับการป้องกันการลอกเลียนแบบที่ไม่เป็นธรรมตอนนี้อยู่ใน § 4 ฉบับที่ 3 ของ German Unfair Competition Act: UWG (บทบัญญัติเดิมที่เหมือนกันคือใน § 4 ฉบับที่ 9) ความสำคัญของการเลียนแบบส่วนใหญ่หมายถึง คำโครงของบรรจุกัญช์ของผลิตภัณฑ์ในกรณีส่วนใหญ่มันเป็นไปได้ที่จะเรียกร้องการป้องกันการเลียนแบบนี้โดยกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และแม้ว่าผู้ละเมิดจะใช้เครื่องหมายทางการค้าที่แตกต่างบนตราสินค้าเลียนแบบก็ไม่ใช่ข้อจำกัดในการทำให้การหลอกลวงเกี่ยวกับที่มาของผลิตภัณฑ์นั้นสิ้นไป การป้องกันการลอกเลียนแบบโดยกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมมีอยู่ควบคู่ไปกับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และสามารถอ้างสิทธิได้หากสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องหมดอายุ

กฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของเยอรมนี (German Unfair Competition Law) การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ได้มาจากการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางตามมาตรา 4(2) ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าโดยมีเงื่อนไขว่าการใช้เครื่องหมายทางการค้าในขณะที่เครื่องหมายนั้นได้รับการยอมรับจากสาธารณชนว่าเป็นเครื่องหมายทางการค้าภายในวงการการค้าที่ได้รับผลกระทบ เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนต้องเป็นเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 3 ซึ่งก็จะต้องสามารถแยกแยะสินค้าหรือบริการของกิจการหนึ่งออกจากเครื่องหมายการค้าอื่นได้

มีปัญหาที่ถกเถียงกันเนื่องจากการตัดสินโดย Federal Court ใน Sekundenkleber ไม่ว่าจะเป็นข้อกำหนดทั่วไปว่าเครื่องหมายการค้านั้นสามารถใช้แทนความชัดเจนได้หรือไม่ และสามารถใช้บังคับกับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนซึ่งโดยธรรมชาติไม่เคยใช้แทนได้ในกรณีเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

การคุ้มครองที่แท้จริง เช่น ความบกพร่องในลักษณะเฉพาะ ความจำเป็นในการเก็บรักษาค่าที่ใช้ได้ฟรีสำหรับการใช้งานร่วมกัน และความจริงที่ว่าเครื่องหมายที่เป็นคำทั่วไป สามารถเอาชนะได้ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าได้รับความหมายรอง

3.3.3 กฎหมายว่าด้วยการลงขายของฝรั่งเศส

3.3.3.1 องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของการลงขาย

ในฝรั่งเศสไม่มีกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ทฤษฎีการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมได้ถูกสร้างขึ้นทั้งหมดโดยศาล มีบทบัญญัติทางกฎหมายพิเศษบางประการที่ห้ามไม่ให้มีการ

ดำเนินการหลายอย่างซึ่งถือว่าไม่ยุติธรรม ดังนั้น สิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า การออกแบบที่จดทะเบียน และเครื่องหมายของแหล่งกำเนิด ได้รับการคุ้มครองจากการลอกเลียนแบบที่ฉ้อโกง หรือการใช้โดยการลงโทษและการวินิจัยความเสียหาย ในทำนองเดียวกันกฎเกณฑ์ต่างๆ การสั่งห้าม และการลงโทษการดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมที่มีความแตกต่างกันมากพอที่จะปกป้องลูกค้า และในทางกลับกันก็ต้องการปกป้องคู่แข่งด้วย ตัวอย่างคือ การขายสินค้าที่เป็นการฉ้อโกง การประมูลสินค้าใหม่ การขายสินค้าระดับพรีเมียม การขายสินค้าและอื่น ๆ แต่สิ่งเหล่านี้เป็นกรณีเฉพาะเท่านั้น

เพื่อปิดช่องว่างในการบัญญัติกฎหมาย ศาลนำบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 1382 ซึ่งเป็นพื้นฐานของความรับผิดชอบที่ละเมิดตามกฎหมายแพ่งมาใช้และแสดงให้เห็นว่าการกระทำของผู้ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่สามผู้ที่มีความผิดเกิดขึ้นเพื่อชดเชยคนที่เสียหาย บนพื้นฐานนี้ศาลได้สร้างกฎที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม โดยศาลพิจารณาว่าการดำเนินธุรกิจอาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้เมื่อใช้วิธีการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งความจริงที่ว่าหลักการของการค้าเสรีและการแข่งขันเสรีอนุญาตให้ผู้ค้าทุกคนแข่งขันกันเพื่อให้ลูกค้าของผู้อื่นมาเป็นของตน แต่เขาสามารถทำได้โดยสุจริตและวิธีการที่ซื่อสัตย์เท่านั้น คือ การพูดให้สอดคล้องกับหลักการปฏิบัติทางธุรกิจที่ดี

การไม่มีการแจกแจงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นกิจจะลักษณะซึ่งศาลอาจพิจารณาการกระทำที่ไม่เป็นธรรมใหม่ๆ ซึ่งอาจเป็นไปตามจินตนาการของนักธุรกิจอาจกำหนดขึ้นมาได้ หลักเกณฑ์ของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมปรากฏอย่างเป็นทางการในช่วงสงครามที่สร้างขึ้นโดยรัฐบาลกระทรวงพาณิชย์ แต่ก็ไม่เคยเสร็จสมบูรณ์และไม่มีการบัญญัติให้มีผลบังคับใช้หลังจากการเป็นเอกราช (Houin, 1962)

3.3.3.2 สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน

เจ้าของเครื่องหมายไม่มีสิทธิในเครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียน อย่างไรก็ตามภายใต้ข้อ 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีสเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปอาจได้รับการคุ้มครองในประเทศฝรั่งเศสแม้ว่าจะไม่ได้ยื่นต่อสำนักงานเครื่องหมายการค้าฝรั่งเศส (National Institute of Industrial Property: INPI) บุคคลใดที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่รู้จักแพร่หลายทั่วไปสำหรับสินค้าหรือบริการที่ไม่เหมือนกันกับที่กำหนดไว้ในทะเบียนจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายแพ่ง หากการใช้งานดังกล่าวมีแนวโน้มทำให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือหากการใช้นั้นเป็นการใช้ประโยชน์อย่างไม่ยุติธรรม นอกจากนี้การดำเนินการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายที่รู้จักแพร่หลายทั่วไปไม่สามารถทำได้เมื่อระยะเวลาเกินห้าปีหลังจากวันที่จดทะเบียน ยกเว้นกรณีที่มีการจดทะเบียนด้วยความไม่สุจริต เครื่องหมายที่รู้จักแพร่หลายทั่วไปจะต้องได้รับการยอมรับจากสาธารณชนอย่างสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่กำหนดไว้

สิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมได้รับการยอมรับโดยศาลฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เป็นการแข่งขันโดยตรงระหว่างการกระทำของผู้ประกอบการในสาขาเดียวกันแต่มีความยืดหยุ่นในการนำมาใช้เป็นแนวทางที่เข้มงวดในการเรียกร้องเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมระหว่างธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่ทำการในสาขาที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งข้อเท็จจริงอาจกล่าวได้ว่าทั้งสองธุรกิจอาจแข่งขันกันสำหรับลูกค้ารายเดียวกันเท่านั้น กรณีดังกล่าวอาจเป็นที่เพียงพอที่จะทำให้เกิดความจำเป็นในการตรวจสอบการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมระหว่างกัน ในกรณีของ Free Riding นั้นศาลได้ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาถึงความจำเป็นในการพิสูจน์เกี่ยวกับการแข่งขันที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญา ดังนั้นในกรณีที่ธุรกิจหรือผู้ประกอบการรายหนึ่งพยายามที่จะใช้ประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลที่สามอย่างไม่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการลงทุนของตนเองไม่จำเป็นต้องให้ทั้งคู่พิสูจน์ให้เห็นว่าอาจมีผลกระทบที่เกิดขึ้นในตลาดเดียวกับจำเลย

3.3.3.3 ลักษณะและการกระทำของการลงขาย

ลักษณะของการกระทำลงขายของฝรั่งเศสนั้น ศาลได้วางหลักไว้ว่า “การกระทำของผู้ใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่สาม” จำแนกประเภทเป็นกรณีที่แตกต่างกันของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ดังต่อไปนี้

1. สิ่งแรกคือการหมิ่นประมาทในที่สาธารณะของคู่แข่งหรือสินค้าที่เขาขายโดยการโฆษณา หนังสือเวียน ตัวเงิน หรือวิธีการอื่นใด ดังนั้นการดูหมิ่นอาจเป็นทางอ้อมและอาจเป็นผลจากการเปรียบเทียบกับสินค้าของคู่แข่งที่ไม่เป็นธรรม ตัวอย่างเช่นในกรณีล่าสุดผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของฝรั่งเศสได้รับความเสียหายจากผู้ผลิตรายอื่นที่เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งถูกเหยียดหยามรถที่ขับเคลื่อนด้านหน้า (Front-drive Cars)

2. การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมอาจเกิดจากการเข้าใจผิด โดยการเป็นตัวแทนที่เกี่ยวข้องเช่น ชื่อธุรกิจป้าย ชื่อหนังสือ ภาพยนตร์ บรรจุภัณฑ์ หน้าร้าน รูปแบบของการโฆษณา และอื่นๆ

3. การกระทำที่ก่อให้เกิดความระส่ำระสายภายในธุรกิจของคู่แข่งถือเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมมากที่สุด โดยบ่อยครั้งการกระทำเหล่านี้ คือ การยุยงให้พนักงานยอมแพ้ต่องาน การยกยอกการผลิตหรือความลับทางธุรกิจหรือคำสั่ง การใช้โฆษณาในทางที่ผิดที่ทำโดยคู่แข่ง การละเมิดสิทธิ แต่เพียงผู้เดียวของคู่แข่ง เป็นต้น

4. หากเกิดการโต้แย้งกันบ้างในบางครั้ง การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมอาจรวมถึงการกระทำที่ก่อให้เกิดความระส่ำระสายทั่วไปของตลาดโดยปราศจากการชี้แจงจากคู่แข่งรายหนึ่งของตลาด ตัวอย่างคือ การโฆษณาที่ผิด การกล่าวถึงแหล่งกำเนิด หรือองค์ประกอบที่เป็นเท็จเกี่ยวกับสินค้าหรือการใช้วิธีการขายที่ทำให้เข้าใจผิด ข้อตกลงที่จำกัด อาจรวมอยู่ในการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

ตามกฎหมายของความรับผิดชอบทางแพ่งตามปกติการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมต้องก่อให้เกิดความเสียหายต่อคู่แข่ง ความเสียหายในการลดความสามารถในการแข่งขันของคู่แข่งและการลดชื่อเสียงเกียรติคุณของเขา ศาลมีความเป็นอิสระอย่างมากเกี่ยวกับการพิสูจน์ความเสียหายโดยสันนิษฐานว่าความเสียหายนั้นคงมีอยู่โดยไม่ต้องพิสูจน์ความเสียหายที่แท้จริง

3.3.3.4 กฎหมายว่าด้วยการลงขาย

ในประเทศฝรั่งเศสกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นจากความรับผิดชอบในการถูกละเมิดตามมาตรา 1382 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสประกอบด้วย 2 กรณีของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมที่ได้รับการยอมรับ: (1) Concurrence Deloyale การแทรกแซงการแข่งขัน และ(2) การป้องกันโดยปราศจาก Free-riding

Concurrence Deloyale โดยทั่วไปการกระทำต้องทำให้เกิดความสับสนแต่ไม่จำเป็นต้องมีการแข่งขัน ส่วน Concurrence Parasitaire ไม่ทำให้เกิดความสับสน ตัวอย่างเช่น ศาลฝรั่งเศสพบการกระทำความผิด Concurrence Parasitaire ได้แก่ กรณีศึกษาของบริษัทลูกอมเมื่อเริ่มวางตลาดสินค้าในรูปแบบเดียวกับรูปแบบที่โจทก์ใช้อยู่ในฐานะคู่แข่งที่ได้รับการยอมรับซึ่งถือครองส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 40 โดยไม่ทำให้เกิดความสับสนในความเหมือนของชื่อแบรนด์หรือรูปลักษณ์ศาลอาศัยหลักการของการเพิ่มมูลค่าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งอาจถือได้ว่าโจทก์ได้รับความไม่เป็นธรรม "จากผลสำเร็จในการแสวงหาผลกำไร" ของจำเลย

จุดมุ่งหมายของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในประเทศฝรั่งเศส คือ การปกป้องผู้ประกอบการจากความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจโดยวิธีการการกระทำที่ไม่เป็นธรรมในการแข่งขันโดยทั่วไปและตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสในเรื่องการละเมิด (เช่นมาตรา 1240 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง) การกระทำผิดกฎหมายซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ

ผู้บริโภคไม่ได้เป็นศูนย์กลางและมาตรฐานในการประเมินการกระทำที่ไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในประเทศฝรั่งเศส การกระทำที่ไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน เช่น parasitism ตัวอย่างเช่นความเป็นจริงของบุคคลที่จะได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลที่สามโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติมใดๆ โดยปกติจะได้รับการพิจารณาโดยไม่คำนึงถึงการรับรู้ของผู้บริโภค

อย่างไรก็ตามมีหลายสถานการณ์ที่การรับรู้ของผู้บริโภคมีความเกี่ยวข้องในการพิจารณาความเป็นธรรมหรือความไม่ยุติธรรมของการกระทำ เช่น ในกรณีโฆษณาที่ทำให้เข้าใจผิดหรือในกรณีการละเมิดสินค้าลิขสิทธิ์ (Unfair Competition France, n.d.)

การกระทำใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติที่ดีและการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิหรือการคุกคามต่อผลประโยชน์ของธุรกิจอื่นหรือลูกค้าอาจถือได้ว่าเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ในส่วนนี้ไม่มีรายการที่ครอบคลุมการกระทำของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย

ฝรั่งเศส อย่างไรก็ตามในแง่การปฏิบัติทางการค้าที่เป็นเท็จต่อผู้บริโภคแสดงถึงการกระทำที่ไม่เป็นธรรมบางอย่างซึ่งจะทำให้เกิดความรับผิดของนิติบุคคลที่ดำเนินการดังกล่าว ดังนี้

1. สร้างความสับสนให้กับเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า หรือเครื่องหมายแสดงความแตกต่างอื่นๆ ของคู่แข่ง

2. การสื่อสารกับลูกค้าตามข้อกล่าวหา ขอบ่งชี้ หรือการนำเสนอที่ไม่ถูกต้อง หรืออาจทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับการมีอยู่ ความพร้อมใช้งาน หรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ ลักษณะสำคัญของสินค้าหรือบริการ ราคาของสินค้าหรือบริการ ขอบเขตของความมุ่งมั่นของผู้โฆษณา เอกลักษณ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบการหรือสิทธิที่มั่นคงของลูกค้า

2.1 การที่ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนเมื่อสื่อสารกับลูกค้า หรือลูกค้าเป้าหมาย การกระทำอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้เป็นพิเศษภายใต้กฎหมายของฝรั่งเศสเป็นเรื่องปกติของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมซึ่ง ได้แก่ การยกยอความลับทางการค้า การละเมิดของพนักงานของคู่แข่ง การหมิ่นประมาททางการค้าของคู่แข่ง Parasitism และ Free Riding

3.3.4 การคุ้มครองการลงขายของเครื่องหมายยุโรป

นอกจากกฎหมายภายในประเทศแล้วประเทศเยอรมนีและฝรั่งเศสยังเป็นสมาชิกแห่งสหภาพยุโรปและมีข้อกำหนดในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน รายละเอียดดังนี้ ตามข้อ 8(4) EUTMR ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียนสิทธิในเครื่องหมายการค้าและสัญญาณป้องกันอื่นๆ ที่ใช้ในการค้าสามารถคัดค้านหรือทำให้การจดทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ โดยกำหนดเงื่อนไขสี่ประการสำหรับการคัดค้านหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามเครื่องหมายที่ไม่จดทะเบียน คือ ต้องใช้เครื่องหมายก่อนหน้านี้ในการค้าขายที่มีความสำคัญมากกว่าในระดับท้องถิ่น และการคุ้มครองในประเทศสมาชิกและอนุญาตให้เจ้าของเครื่องหมายนั้นห้ามการใช้เครื่องหมายการค้าในภายหลัง ขณะที่เงื่อนไขสองข้อแรกจะต้องตีความตามกฎหมายของสหภาพยุโรปเพียงอย่างเดียวโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากชาติอื่น กฎหมายสองเงื่อนไขนี้ถูกควบคุมโดยกฎหมายแห่งชาติเท่านั้น ดังนั้น บทบัญญัติดังกล่าวจึงเป็น "ลูกผสม" ระหว่างกฎหมายของประเทศและสหภาพยุโรป หลักเกณฑ์ที่สามคือ เครื่องหมายนั้นได้มาถูกกฎหมายหรือไม่ การคุ้มครองในประเทศสมาชิกมีแนวโน้มที่จะเป็นแกนหลักของเรื่องดังกล่าวรวมถึงเป็นความสนใจของคู่แข่งซึ่งอาจกล่าวได้ว่ามีสองส่วน ได้แก่ การคุ้มครองเชิงนามธรรมและรูปธรรมอื่นๆ ซึ่งเป็นสิทธิเฉพาะที่ประเทศสมาชิกจะกำหนดเกณฑ์ให้เหมาะสม

มีสิทธิหลายประเภทที่สามารถเรียกใช้ได้ตามข้อที่ 8(4) สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้จดทะเบียนในลำดับแรกและสำคัญที่สุด สิทธิในเครื่องหมายการค้าอันนี้คือ “เครื่องหมายที่ใช้ในการค้าขาย” อื่นๆ ได้แก่ ชื่อการค้า ชื่อ บริษัท ชื่อผลงาน และชื่อโดเมน โดยไม่รวมอุตสาหกรรมอื่นๆ สิทธิในทรัพย์สิน เช่น ลิขสิทธิ์ การออกแบบ หรือสิทธิในชื่อกฎหมาย กรณีส่วนใหญ่ของ EUIPO และศาล EU ลักเซมเบิร์กที่เกี่ยวข้องกับสิทธิที่เรียกใช้ภายใต้มาตรา 8(4) EUTMR เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า

ที่ไม่ได้จดทะเบียน ซึ่งข้อกำหนดทางกฎหมายของสหภาพยุโรปเรื่อง “การใช้ในระหว่างการค้า” เป็นเพียงความสำคัญระดับท้องถิ่น และหลังจากนั้นก็นำไปสู่กฎหมายระดับชาติและต้องเคารพต่อสิทธิของคู่แข่งที่จะห้ามไม่ให้ใช้เครื่องหมายในภายหลัง

การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้ประเทศสมาชิก

คำถามแรก คือ กฎหมายของประเทศนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ การรับรู้ถึงสิทธิที่ถูกต้องและหากเป็นเช่นนั้นจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขใด ตามกฎหมายของสมาชิกแต่ละรัฐมีความแตกต่างกันอย่างมาก ในจุดนี้ บางประเทศสมาชิกไม่ยอมรับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเลย (นอกเหนือจากข้อ 6 ทวิตามอนุสัญญากรุงปารีส) กรณีอื่นๆ เช่น มีเกณฑ์การรับรู้หรือชื่อเสียงที่แตกต่างกันและในประเทศใดประเทศหนึ่ง คือ เดนมาร์ก สิทธิในเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้นจากการใช้เพียงอย่างสุจริตเท่านั้น

การไม่ยอมรับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน กฎหมายแห่งชาติของบางประเทศสมาชิก ได้แก่ ประเทศเบลลักซ์ โคโรเอเชีย เอสโตเนีย ฝรั่งเศส ฮังการี ลิทัวเนีย โปแลนด์โรมาเนีย สโลวีเนีย และสเปนคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้เงื่อนไขของข้อ 6 ทวิตามอนุสัญญากรุงปารีส ซึ่งเป็นปรปักษ์กับเครื่องหมายที่ใช้มาก่อนในประเทศเหล่านี้ หากถูกเพิกเฉยบนพื้นฐานของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในทางกลับกันพวกเขาจะประสบความสำเร็จถ้าทั้งหมดขึ้นอยู่กับชื่อการค้า หรือชื่อบริษัท เกณฑ์สำหรับการพิสูจน์การยอมรับในสถานการณ์เช่นนี้มักจะสูง ตัวอย่าง สเปนและฝรั่งเศส ชื่อการค้าจะต้องเป็นที่รู้จักทั่วทั้งภูมิภาคของรัฐเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย ผลที่ตามมาบริษัทในประเทศเหล่านี้มีการใช้งานค่อนข้างบ่อยในการจดทะเบียนเครื่องหมายพิเศษของพวกเขา และความเชื่อมั่นทางกฎหมาย

การคุ้มครองตามการใช้หรือการรับรู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในประเทศสมาชิกอื่นๆ ทั้งหมดของสหภาพยุโรปมีรูปแบบเดียวหรืออีกรูปแบบหนึ่งสำหรับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนรวมถึงบนพื้นฐานของการลงขาย อย่างไรก็ตามเงื่อนไขสำหรับการปกป้องนี้แตกต่างจากกฎหมายแห่งชาติในแต่ละชาติ กฎหมายว่าด้วยการลวงละเมิดบังคับใช้ในสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ และไซปรัส ในขณะที่การลงขายก็เหมือนการละเมิดมากกว่าสิทธิในทรัพย์สินอุตสาหกรรม การลงขายช่วยป้องกันเครื่องหมายที่เครื่องหมายที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งไม่ได้จดทะเบียน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายของบริษัท โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายของบริษัท ดังนั้น ความเหมาะสมที่จะรวมการลงขายระหว่างกฎหมายที่คุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ในทางปฏิบัติการลงขายนั้นมีบทบาทสำคัญในบริบทของข้อ 8(4) EUTMR ในการชนะคดีโดยอ้างการลงขายนั้นฝ่ายตรงข้ามจะต้องพิสูจน์ชื่อเสียงเกียรติคุณ การบิดเบือนความจริง และความเสียหาย การบิดเบือนความจริงและความเสียหายเกี่ยวข้องกับขอบเขตการคุ้มครองสิทธิก่อนหน้านี้ในขณะที่ชื่อเสียงเกียรติคุณ คือ สิ่งที่กำหนดการเข้ามาของความเป็นอยู่ของสิทธิก่อนหน้านี้ การพิสูจน์ชื่อเสียงเกียรติคุณจะต้องทำการพิสูจน์ชื่อเสียง ความเหมาะสมในระดับของชื่อเสียงมักจะประกอบด้วย

ชื่อเสียงเกียรติคุณตราบใดที่ได้มีการใช้ในประเทศที่เป็นปัญหา ในขณะที่หลักการไม่มีเกณฑ์เชิงปริมาณสำหรับชื่อเสียงเกียรติคุณซึ่งตรงกันข้ามกับชื่อเสียง ซึ่งเป็นความต้องการทางพยานหลักฐานที่ใช้โดย EUIPO และศาลทั่วไประเมินความคล้ายคลึงกับชื่อเสียง ในมอลตาเกณฑ์สำหรับการได้รับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าผ่านการใช้งานอยู่ที่ระดับล่างสุดเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศสมาชิก ตามกฎหมายของมอลตาต้องการการใช้เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง มันไม่ได้ให้คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานนี้และไม่จำเป็นต้องมีการรับรู้เฉพาะของเครื่องหมาย ดังนั้นมอลตาจึงถูกกล่าวถึงว่าเป็นประเทศที่มีระบบการใช้งานไม่ใช่ระบบลงทะเบียน EUIPO ดูเหมือนจะไม่ได้จัดการใดๆ กับมอลตา เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้ลงทะเบียนจนถึงวันนี้และผู้แต่งไม่สามารถหาแนวทางเพิ่มเติมใดๆ เกี่ยวกับการตีความการใช้“ ต่อเนื่อง” ที่เหมาะสมภายใต้กฎหมายมอลตาได้

การป้องกันตามการใช้งานเพียงอย่างเดียว เดนมาร์กเป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเพียงแห่งเดียวที่ให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามการใช้งานเชิงพาณิชย์โดยไม่มีเงื่อนไขตามกฎหมายให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าผ่านการจดทะเบียนหรือ "การเริ่มใช้" ของเครื่องหมายในเดนมาร์ก จนถึงวันนี้คุณลักษณะของกฎหมายเดนมาร์กยังไม่ได้รับความสนใจมากในวรรณกรรมทางกฎหมาย ข้อกำหนดที่ศาลฎีกาเดนมาร์กกำหนดไว้สำหรับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามการใช้งานนั้นอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 1996 สมาคมผู้ประกอบการตัดสินใจที่จะเสนอบริการใหม่ภายใต้ชื่อ ELYSIUM ในวันที่ 12 มีนาคม 2539 สมาคมได้ส่งจดหมายถึงสมาชิกเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งนี้และในวันที่ 18 มีนาคม 2539 ได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับบริการใหม่ซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับ เพียงสองวันหลังจากการแถลงข่าวผู้ดำเนินการอีกรายของจดทะเบียน ELYSIUM เป็นเครื่องหมายการค้า Højesteret ตัดสินใจว่าเครื่องหมายนั้นได้รับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในวันที่ 18 มีนาคม 2539 ซึ่งเป็นวันที่มีการแถลงบนพื้นฐานของการปฏิเสธการใช้เครื่องหมายการค้า ดังนั้นจึงชนะการคัดค้านต่อ EUIPO จากเดนมาร์ก ซึ่งเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นเรื่องง่าย ฝ่ายตรงข้ามจะต้องปฏิบัติตามความรับผิดชอบในการพิสูจน์ตามบทบัญญัติทางกฎหมายที่บังคับใช้ในเดนมาร์กโดยแสดงการใช้งานบางอย่างในเดนมาร์กก่อนวันที่ฝ่ายตรงข้ามยื่น EUTM

การคุ้มครองการใช้เป็นเพียงเครื่องหมายการค้าตามคำสั่งหรือไม่? เป็นคำถามเกิดขึ้นว่าการคุ้มครองการใช้เป็นเพียงเครื่องหมายการค้าที่เป็นไปตามคำสั่งหรือไม่ ในขณะที่คำสั่งอนุญาตให้มีการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการใช้งาน แต่ไม่ได้ตั้งข้อกำหนดใดๆ สำหรับการป้องกันดังกล่าวแต่ทว่าจะมีกรอบการทำงานบางอย่างที่ยึดตามหลักการแรก กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหภาพยุโรปไม่ได้ตระหนักถึงสิทธิในการใช้เครื่องหมายที่ขัดแย้งกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน แม้ว่าการใช้งานดังกล่าวจะเริ่มขึ้นก่อนวันที่ยื่นจดทะเบียนหรือสิทธิก่อนวันนั้นสำหรับเครื่องหมายการค้า ความ

แตกต่างของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของสวิสกล่าวว่าสิทธิในการใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นคุณลักษณะของกฎหมายเครื่องหมายการค้า ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหภาพยุโรปการป้องกันเพียงอย่างเดียวในสถานการณ์ที่มีการลงนามใช้งานโดยบุคคลอื่นและการจดทะเบียนนั้นกับผู้ใช้นั้นก่อนหน้านั้นไม่สุจริตหรือการใช้งานของเครื่องหมายนั้นก่อให้เกิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าก่อนการออกวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

มีการปฏิเสธอย่างเด็ดขาดที่จะยอมรับสิทธิในการใช้เครื่องหมายในคดีหนึ่งซึ่งแถลงว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้าทราบว่าบุคคลที่สามใช้เครื่องหมายนั้นแล้วไม่จำเป็นต้องกระทำการโดยไม่สุจริต ในทางตรงข้ามกันสิ่งนี้จะทำให้ระบบเครื่องหมายการค้าของสหภาพยุโรปเป็นระบบการใช้งาน เมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้แล้วก็สงสัยว่ามันเข้ากันได้กับระบบเครื่องหมายการค้าที่ขึ้นทะเบียนกับสหภาพยุโรปหรือไม่เพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษตามการใช้งานโดยไม่มีเกณฑ์เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ท้ายที่สุดสิทธิเหล่านี้ไม่เพียงแต่รับรองว่าเจ้าของมีสิทธิในการใช้งานต่อไปในแง่ของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในภายหลังของบุคคลที่สาม แต่ให้สิทธิจำกัดหรือทำให้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในภายหลังเป็นโมฆะ จากมุมมองที่ใช้งานได้จริงยิ่งกว่านั้นการขาดคุณสมบัติเชิงคุณภาพใดๆ ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการค้นหาสิทธิดังกล่าว

การได้มาซึ่งเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน มาตรา 8 (4) EUTMR ฝ่ายโต้แย้งต้องพิสูจน์ว่าเขาหรือเธอได้รับสิทธิพิเศษตามการใช้งานก่อนหน้าวันที่ยื่นจดทะเบียนหรือลำดับความสำคัญของเครื่องหมาย ด้วยเหตุนี้จึงต้องพิสูจน์ทั้งการได้มาและการดำรงอยู่ของสิทธิก่อนหน้าอย่างต่อเนื่อง (Bomhard & Geier, 2017)

3.3.5 กฎหมายว่าด้วยการลงขายของสาธารณรัฐประชาชนจีน

3.3.5.1 องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของการลงขาย

ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเท่านั้นที่ได้รับ ความคุ้มครอง เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน เช่น เครื่องหมายการค้าทั้งที่อยู่ระหว่างดำเนินการและที่ไม่ได้ใช้ สามารถได้รับการคุ้มครองเฉพาะในกรณีที่เป็นที่รู้จักกันดีในประเทศจีน เป็นการยากที่จะสร้างเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนและให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เนื่องจากต้องมีการรวบรวมและส่งหลักฐานการใช้งานจำนวนมากเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในหมู่สาธารณชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนสำหรับปริมาณหลักฐานที่จำเป็น แต่โดยปกติแล้วหลักฐานดังกล่าวควรครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามปีและเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคส่วนใหญ่

สำหรับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนซึ่งไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายบางครั้งก็เป็นไปได้ที่จะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายอื่นๆ เช่น กฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมหรือกฎหมายลักษณะสัญญา เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

จำเป็นต้องมีหลักฐานจำนวนมากเพื่อพิสูจน์ว่าเครื่องหมายนั้นมีชื่อเสียงในระดับหนึ่งในตลาด (Liu, 2017)

องค์ประกอบของการกระทำที่เป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Qin & Luo, 2014) ที่ทำให้ประชาชนสับสนหลงผิดต้องเป็นกรณีดังต่อไปนี้

1. สินค้าหรือบริการที่เป็นเอกลักษณ์ของธุรกิจถูกทำขึ้นโดยบุคคลอื่น
2. ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างผู้ขายและบุคคลอื่นไม่ได้มีความสัมพันธ์อย่าง

แท้จริง

3. สินค้าหรือบริการที่ขายไม่ได้มีคุณภาพอย่างที่ควรจะเป็นเหมือนกับธุรกิจที่

แท้จริง

การใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายของผู้อื่นเพื่อหลอกลวงสาธารณชนเป็นข้อห้ามในกฎหมายเครื่องหมายการค้า ถ้าหากมีการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นถือว่าการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ค.ศ.1993

การลงขายสินค้าที่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย ธุรกิจนั้นถูกห้ามให้กระทำการใดๆ ที่เป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมซึ่งสาเหตุให้ผู้ซื้อสับสนหลงผิดในสินค้าซึ่งเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายของบุคคลอื่น มีลักษณะการกระทำดังต่อไปนี้

1. การใช้ชื่อ หีบห่อ การตกแต่ง รูปลักษณ์กับสินค้าที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
2. การใช้ชื่อ หีบห่อ การตกแต่ง รูปลักษณ์ที่ทำให้เกิดความสับสนโดยมีความ

เหมือนคล้ายกับสินค้าที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

และต้องปรากฏข้อมูลดังต่อไปนี้

1. สินค้าที่ถูกละเมิดนั้นต้องเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย
2. ชื่อ หีบห่อ การตกแต่ง รูปลักษณ์ซึ่งเป็นสินค้าที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายต้องมีเอกลักษณ์ ไม่เป็นสินค้าที่ใช้ทั่วไป หรือเป็นสินค้าที่มีลักษณะทั่วไป

3. การขายสินค้าทั้งสองชนิดในตลาดต้องสร้างความสับสนในตลาดที่เกี่ยวข้อง

(Qin & Luo, 2014)

3.3.5.2 สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของจีนมีการใช้หลักการแรกในการคุ้มครองโดยการยื่นจดทะเบียนซึ่งถือเป็นการให้สิทธิเฉพาะเครื่องหมายการค้าแก่บุคคลที่ใช้ในการจดทะเบียนเครื่องหมายเป็นครั้งแรกในประเทศจีน อย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าวยังให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน สิทธิของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของจีนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หากผู้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนพบว่าเครื่องหมายของตนถูกนำไปใช้สำหรับหรือจดทะเบียนโดยบุคคลอื่น เจ้าของเครื่องหมายนั้นสามารถดำเนินการคัดค้าน และสามารถกระทำการให้เครื่องหมายการค้านั้นเป็นโมฆะในการที่โฆษณา การจดทะเบียนตามมาตรา 7, 13, 15 และ 32 ของกฎหมายเครื่องหมายการค้า ซึ่งมีหลักการดังต่อไปนี้

มาตรา 7 การบัญญัติเกี่ยวกับพื้นฐานของความจริงในการใช้เครื่องหมายการค้าและการจดทะเบียน

มาตรา 13 ปกป้องเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศจีน

มาตรา 15 ห้ามผู้จัดจำหน่าย ตัวแทน และบุคคลอื่นๆ ที่มีการติดต่อทางธุรกิจกับเจ้าของเครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียนทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเดียวกันหรือคล้ายกันสำหรับสินค้าและบริการเดียวกันหรือคล้ายกัน

มาตรา 32 ห้ามมิให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่เจตนาซึ่งถูกใช้โดยบุคคลอื่นมาก่อนและได้รับการยอมรับในระดับสูงและเป็นเครื่องหมายที่ขัดแย้งกับสิทธิอื่นๆ ที่มีอยู่ของบุคคลที่สาม เช่น ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในชื่อการค้า

มาตรา 7 กฎหมายเครื่องหมายการค้าที่มีการแก้ไขซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2014 ระบุว่า “ควรยึดถือหลักการของความซื่อสัตย์และความน่าเชื่อถือเมื่อมีการใช้เครื่องหมายการค้าและยื่นขอจดทะเบียน”

มาตราดังกล่าวข้างต้น เป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการควบคุมการละเมิดเครื่องหมายการค้าเนื่องจากสามารถใช้เป็นเครื่องป้องกันการลงทะเบียนที่ไม่สุจริตซึ่งไม่สามารถหยุดได้โดยเหตุอื่นที่กำหนดไว้ในกฎหมายปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม มาตรา 7 เพียงมาตราเดียวไม่เพียงพอที่จะเพิกถอนการจดทะเบียน จึงจำเป็นที่จะต้องใช้ร่วมกับมาตราอื่นๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิผล

มาตรา 15 ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าบัญญัติว่า เครื่องหมายการค้าจะไม่ได้รับการจดทะเบียนและห้ามมิให้มีการใช้งานหากตัวแทนหรือตัวแทนของบุคคลที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในชื่อของเขาเองและหากเจ้าของยกขึ้นคัดค้าน

ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนถูกนำไปใช้เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ใช้ก่อนหน้านี้ของบุคคลอื่นที่ไม่ได้จดทะเบียนในแง่ของสินค้าเดียวกันหรือคล้ายกันและในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นคู่สัญญาธุรกิจหรือมีความสัมพันธ์อื่นๆ ยกเว้นความสัมพันธ์ที่อ้างถึงในวรรคก่อนตระหนักถึงการมีอยู่จริงของเครื่องหมายการค้าที่เป็นของบุคคลอื่นๆ เครื่องหมายการค้าจะไม่ได้รับการจดทะเบียนถ้าอีกฝ่ายมีการคัดค้าน

ภายใต้มาตรา 15 ผู้ยื่นคำร้องต้องพิสูจน์ว่ามีตัวแทนหรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนหรือตนเองกับผู้ยื่นคำขอหรือผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกันหรือเหมือนกันก่อนวันยื่นฟ้อง นอกจากนี้ผู้ยื่นคำร้องต้องแสดงหลักฐานว่าเป็นผู้สร้างและผู้ใช้เครื่องหมายการค้าที่แท้จริงและเป็นต้นฉบับ

หากเป็นการยากที่จะพิสูจน์ความสัมพันธ์ของผู้แทนหรือตัวแทนระหว่างคู่สัญญา แต่ผู้ร้องสามารถแสดงหลักฐานของสัญญาธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นๆ การดำเนินการคัดค้านหรือการทำให้เป็นโมฆะอาจเป็นไปตามมาตรา 15 ซึ่งใช้กับเครื่องหมายที่คล้ายกัน หรือสินค้าหรือบริการที่คล้ายกัน

ในส่วนแรกที่กำลังกล่าวถึงสิทธิที่มีอยู่ก่อนเหนือเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายทางการค้าประกอบด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิในชื่อก่อน สิทธิในชื่อทางการค้า และสิทธิในสิทธิบัตร สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่มีอุปการะพิเศษสามารถได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ หากมีความขัดแย้งระหว่างสิทธิในเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ สิทธิก่อนหน้านี้นี้จะมีผลบังคับใช้ ดังนั้นหากวันที่ยื่นคำขอได้ลิขสิทธิ์เร็วกว่าวันที่ยื่นคำขอเครื่องหมายการค้า เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิที่จะเรียกร้องสิทธิก่อนการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หากผู้ยื่นคำร้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าได้รับลิขสิทธิ์ก่อนและเครื่องหมายการค้าเมื่อคดีต่อสิทธิก่อนหน้านี้นี้สามารถนำไปใช้เป็นเหตุผลในการเพิกถอนการจดทะเบียนได้ (Wang, 2015)

3.3.5.3 ลักษณะและการกระทำของการลงขาย

นอกเหนือจากข้อห้ามทั่วไปเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจต้องห้ามทำร้ายคู่แข่งในการทำธุรกรรมในตลาดโดยเปลี่ยนไปใช้วิธีการที่ไม่เป็นธรรมดังต่อไปนี้

1. การปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบุคคลอื่น
2. การใช้ชื่อการบรรจุ การตกแต่ง หรือรูปลักษณ์โดยไม่ได้รับอนุญาตมี

ลักษณะเฉพาะหรือคล้ายกับสินค้าที่รู้จักแพร่หลายของบุคคลอื่นเพื่อให้สินค้าที่ลอกเลียนแบบมานั้นก่อความสับสนกับสินค้าที่มีชื่อเสียงทำให้ผู้ซื้อเข้าใจผิดว่าเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง

3. การใช้ชื่อธุรกิจหรือบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตบนสินค้าของตนเองทำให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นสินค้าของธุรกิจหรือบุคคลอื่น

4. การปลอมหรือการปลอมแปลงเครื่องหมายรับรองความถูกต้อง เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์อื่นๆ เครื่องหมายคุณภาพของผลิตภัณฑ์อื่น การปลอมแปลงที่มาของสินค้าหรือเครื่องหมายรับรองปลอมซึ่งทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า

กรณีการลงขายนอกจากการกระทำข้างต้นแล้วยังมีกรณีของการลงขายย้อนกลับเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 1994 กล่าวคือมีตัวแทนจำหน่ายของ Singapore Crocodile ชื่อเสื้อผ้าสไตล์ตะวันตกที่มีเครื่องหมายการค้า “Maple Leaf” จากโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าปักกิ่งด้วยราคาต่อ

หน่วย 230 หยวนจากนั้นจึงนำโลโก้ “Maple Leaf” ออกและแทนที่ด้วยเครื่องหมายการค้า “Crocodile” และขายต่อให้กับลูกค้าด้วยราคาต่อหน่วย RMB 560 ที่ Beijing Parkson Shopping Centre การกระทำนี้ถูกพบโดยโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าปักกิ่งและถูกฟ้องร้อง ในที่สุดศาลก็ยอมรับว่าเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและจำเลยได้รับคำสั่งให้หยุดการละเมิดและต้องจ่ายค่าชดเชย หลังจากนั้นได้แก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าในปี 2544 และการลงขายแบบย้อนกลับถูกบัญญัติว่าเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าอย่างเป็นทางการว่าบุคคลใดที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะแทนที่เครื่องหมายการค้าของตนแล้วขายผลิตภัณฑ์นั้นในตลาดซึ่งพฤติกรรมนี้อาจละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมาย เพื่อให้เป็นเรื่องง่ายการลงขายย้อนกลับของเครื่องหมายการค้า หมายถึง บุคคลที่ซื้อสินค้าของบุคคลอื่นแล้วลบเครื่องหมายการค้าในสินค้าและแทนที่ด้วยเครื่องหมายการค้าของเขา จากนั้นเขาก็ขายสินค้าให้กับลูกค้า

3.3.5.4 กฎหมายว่าด้วยการลงขาย

ประเทศจีนนั้นมีระบบกฎหมายว่าด้วยการลงขาย โดยเริ่มแรกกำหนดบทกฎหมายในรูปแบบของกฎหมายอาญา Tort Liability Law of the People's Republic of China 2009 และพัฒนาจนกลายเป็นกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม คือ Law of the People's Republic of China Against Unfair Competition 1993 และมีการพัฒนาข้อบังคับและมาตรการอีก 2 ฉบับ ได้แก่ บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการห้ามการกระทำการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมต่อการปลอมแปลงชื่อ บรรจุภัณฑ์ หรือตกแต่งเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง (Certain Provisions on Prohibition of Unfair Competition Acts of Counterfeiting Names, Packaging, or Decoration Peculiar to Well-Known Products 1995) และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารธุรกรรมออนไลน์ (2014 Online Transactions Measures)

การลงขายภายใต้กฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนั้นหมายถึง การกระทำใดๆ ของผู้ประกอบการธุรกิจที่มีการกระทำความผิดนี้ (Qin & Luo, 2014)

1. ผ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2536
2. ละเมิดสิทธิและส่วนได้เสียตามกฎหมายของผู้ประกอบการรายอื่น
3. รบกวนกระบวนการซื้อขายทางเศรษฐกิจและสังคม

นอกเหนือจากข้อห้ามทั่วไปเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ผู้ประกอบการยังต้องห้ามในการทำความเสียหายต่อคู่แข่งเกี่ยวกับธุรกรรมทางการตลาดโดยวิธีการที่ไม่เป็นธรรมดังต่อไปนี้

1. ปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ตามข้อ 5(1) กฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

2. การใช้ชื่อ หีบห่อ การตกแต่ง หรือรูปลักษณ์ ที่เหมือนหรือคล้ายที่ประชาชน รู้จักกันดีโดยไม่ได้รับอนุญาต สินค้าที่ถูกคัดลอกก่อให้เกิดความสับสนกับสินค้าที่รู้จักกันดีซึ่งทำให้ผู้ซื้อ เข้าใจผิดในตัวสินค้าที่เป็นที่รู้จักนั้น ตามข้อ 5(2) กฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

3. การใช้ชื่อธุรกิจอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือชื่อบุคคลกับสินค้าของตัวเองเพื่อ ทำให้เข้าใจผิดในสินค้าที่เกี่ยวกับธุรกิจหรือชื่อของบุคคลอื่นตามข้อ 5(3) กฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็น ธรรม

4. การปลอมแปลงเครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงหรือ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทำให้สับสนถึงแหล่งที่มา ทำให้เข้าใจผิดในคุณภาพของสินค้าตามข้อ 5(4) กฎหมาย การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

การถูกลงโทษภายใต้ข้อ 5(1) กฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม การกระทำเหล่านี้ หมายถึง การที่ธุรกิจได้รับประโยชน์จากความไม่เป็นธรรมในการขายสินค้าหรือบริการของบริษัทที่ทำให้ เกิดความเสียหายต่อคู่แข่ง ไม่ใช่เป็นการกระทำในตัวเองซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายการแข่งขัน ที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2536 แต่เป็นการใช้การกระทำดังกล่าวเพื่อก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

ขอบเขตของการคุ้มครอง ตามข้อ 5(2) แห่งกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2536 บัญญัติไว้ในการคุ้มครองบรรจุมันต์ การตกแต่ง (หรือรูปลักษณ์) ของสินค้าที่เป็นที่รู้จักกัน อย่างแพร่หลาย

บทบัญญัติเกี่ยวกับสินค้าที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่รู้จัก กันอย่างแพร่หลาย ชื่อเสียงนั้นไม่สำคัญเสมือนสถานะของสินค้าที่เป็นที่รู้จัก ในลักษณะเดียวกันชื่อ หีบห่อ และการตกแต่ง หรือรูปลักษณ์ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนเป็น เครื่องหมายการค้า ถ้าสิ่งเหล่านั้นได้รับการจดทะเบียนก็จะอยู่ภายใต้การคุ้มครองตามข้อ 5(1) การ ดำเนินการตามข้อ 5(2) ก็ไม่สำคัญ เนื่องจากข้อ 5(2) ของกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2536 คือ บทบัญญัติที่เหมาะสมที่สุดในกรณีต่อไปนี้

1. สิ่งที่จะเกิด คือ ชื่อผลิตภัณฑ์ที่รู้จักกันแพร่หลายหรือเครื่องหมาย หีบห่อ หรือรูปลักษณ์ที่ไม่ได้รับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าในประเทศจีน

2. ผลิตภัณฑ์ของผู้ละเมิดลิขสิทธิ์มีชื่อหรือเครื่องหมาย หีบห่อ หรือรูปลักษณ์ที่ ก่อให้เกิดความสับสนคล้ายกับสิ่งเหล่านั้นของผลิตภัณฑ์ที่รู้จักกันแพร่หลาย

ศาลสูงปักกิ่งใช้มาตรา 13 และมาตรา 31 ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าปี 2001 เพื่อให้ความคุ้มครองอย่างสูงสุดต่อเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนและชี้แจงเกณฑ์การพิจารณา สถานะการเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ต เมื่อเครื่องหมายการค้าซึ่งไม่ได้จด ทะเบียนในประเทศจีนต้องเผชิญกับอุปสรรคของการยื่นคำขอหรือการจดทะเบียนก่อนหน้าและผู้ที่ ประสงค์จะเอาชนะอุปสรรคดังกล่าวสามารถอ้างมาตร 13 และ 31 ของกฎหมายเครื่องหมายการค้า

สถานะที่รู้จักอย่างแพร่หลายของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน และเครื่องหมายการค้าที่เกิดภายหลังน่าจะทำให้เกิดความสับสน ภายใต้มาตรา 31 มีความจำเป็นที่จะต้องพิสูจน์ว่าเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้นถูกใช้ไปแล้วและได้รับสิทธิพลในประเทศจีนเวลาที่มีการยื่นเครื่องหมายการค้าที่เกิดภายหลังและการยื่นดังกล่าวนั้นไม่เหมาะสม ในกรณีล่าสุดศาลสูงปักกิ่งใช้มาตราทั้งสองเพื่อให้ความคุ้มครองอย่างเต็มที่กับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน

ข้อเท็จจริงของคดี Guangzhou KuGou Networks เป็นผู้จัดทำหน่วยและให้บริการเพลงดิจิทัลในประเทศจีน เครือข่าย KuGou ได้ให้บริการสตรีมเพลงฟรีให้กับประชาชนตั้งแต่ปี 2004 ในเดือนกรกฎาคม 2009 Shantou Lifeng Electric Appliances Ltd ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “酷狗 & KUGOU” (KuGou เป็นตัวอักษรจีนและพินอิน) สำหรับบริการดังต่อไปนี้ภายใต้ Class 41 คือ “การจัดคอนเสิร์ต การผลิตรายการ การให้บริการคาราโอเกะ ไนท์คลับ และความบันเทิง ฟิตเนส ห้องสมุดเคลื่อนที่ การฝึกอบรม การพิมพ์หนังสือ การสร้างแบบจำลองสำหรับศิลปิน ฯลฯ” ในเดือนพฤศจิกายนปี 2014 เครือข่าย KuGou ยื่นเพื่อขอการตรวจสอบความถูกต้องกับ Trademark Review and Adjudication Board (TRAB)

คณะกรรมการพบว่าเครื่องหมาย “酷狗” (ตัวอักษรจีนของ KuGou) เป็นเครื่องหมายการค้าที่รู้จักแพร่หลายสำหรับ “การให้บริการเพลงออนไลน์” การจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวเป็นการโต้แย้งเครื่องหมายสำหรับ การให้บริการความบันเทิง คาราโอเกะ และอื่นๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะสร้างความสับสนกับเครื่องหมายการค้าที่รู้จักแพร่หลายที่ไม่ได้จดทะเบียนและละเมิดเครื่องหมายการค้า Lifeng ได้ยื่นฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาของปักกิ่ง ศาลยืนยันการเพิกถอนเครื่องหมายบนพื้นฐานของมาตรา 31 ซึ่งครอบคลุมถึง “การจัดเรียง การจัดคอนเสิร์ต การผลิตรายการ การให้บริการคาราโอเกะ ไนท์คลับ และความบันเทิง” แต่ยังคงการจดทะเบียนสำหรับบริการอื่นๆ ได้แก่ “ฟิตเนส ห้องสมุดเคลื่อนที่ การฝึกอบรม การพิมพ์หนังสือ การสร้างแบบจำลองสำหรับศิลปิน” ศาลถือว่าบริการอื่นๆ ดังกล่าวถึงแม้จะจัดอยู่ในประเภทเดียวกัน แต่ก็ไม่เหมือนกันและเป็นไปไม่ได้เนื่องจากปกป้องเฉพาะเครื่องหมายการค้าที่รู้จักแพร่หลายจากสินค้าหรือบริการที่เหมือนกันหรือคล้ายกันทั้งเครือข่าย KuGou และ Lifeng ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูงปักกิ่ง

ศาลสูงปักกิ่งวินิจฉัยว่าการตัดสินของศาลทรัพย์สินทางปัญญากรุงปักกิ่งและการตัดสินของ TRAB ให้มีการเพิกถอนการให้บริการที่กำหนดไว้ทั้งหมด การตัดสินตั้งอยู่บนพื้นฐาน ขอบเขตของชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า ขอบเขตของความคล้ายคลึงกันระหว่างสินค้าหรือบริการที่กำหนดโดยเครื่องหมายการค้า ขอบเขตของความคล้ายคลึงกันระหว่างเครื่องหมายการค้า ดังนั้นยิ่งระดับชื่อเสียงของเครื่องหมายที่มีอยู่สูงมากเท่าใด เกณฑ์ความคล้ายคลึงกันระหว่างเครื่องหมายการค้าและระหว่างสินค้าหรือบริการก็จะลดลง ศาลเห็นว่าความแตกต่างกฎหมายที่ได้ยกขึ้นต่อสู้อยู่ในขอบเขตของชื่อเสียงของเครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียนและวัตถุประสงค์ของสิทธิก่อนที่จะได้รับความ

คุ้มครอง มาตรา 31 มุ่งมั่นที่จะปกป้องผลประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าก่อนหน้านี้ที่เกิดจากการใช้เครื่องหมายการค้าในขณะที่มาตรา 13 วรรค1 มุ่งเน้นที่การป้องกันความสับสนในตลาดศาลสนับสนุนข้อโต้แย้งของ KuGou ว่าสำหรับบริการ (เช่นฟิตเนสคลับ) ซึ่งไม่สามารถใช้มาตรา 31 ได้มาตรา 13 วรรค1 ควรใช้เพราะในลักษณะของชื่อเสียงเครื่องหมายการค้าและความคล้ายคลึงกันของบริการดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะเกิดความสับสน

จากการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการลงขายของต่างประเทศผู้วิจัยขอสรุปดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 3.1: เปรียบเทียบการลงขายระหว่างไทยกับกฎหมายต่างประเทศ

รายละเอียด	TH	Common Law				Civil Law			
		UK	US	ID	SG	JP	GE	FR	CN
องค์ประกอบ									
ชื่อเสียงเกียรติคุณ	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗
การแสดงความอันเป็นเท็จ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓
ความเสียหาย	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
ระยะเวลา	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗
ชื่อเสียงแพร่หลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
ขอบเขตภูมิศาสตร์	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
คุณลักษณะของสินค้าและบริการ	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
อื่นๆ	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน									
สิทธิจากการใช้มาก่อน	✓	✓	✓	✓	✓	★	★	✗	✓
สิทธิก่อนฟ้องคดี	✗	✓	✓	✓	✓	★	★	✗	✓
สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน									
สิทธิการฟ้องคดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
สิทธิในการเรียกค่าเสียหายตามปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
สิทธิในการเรียกค่าเสียหายเชิง ลงโทษ	✗	★	★	★	★	✗	✗	✗	✗
อื่นๆ	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

(ตารางมีต่อ)

ตารางที่ 3.1 (ต่อ): เปรียบเทียบการลงขายระหว่างไทยกับกฎหมายต่างประเทศ

รายละเอียด	TH	Common Law				Civil Law			
		UK	US	ID	SG	JP	GE	FR	CN
ลักษณะและการกระทำของการลงขาย									
ลงขายแบบดั้งเดิม (Classical)	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓
ลงขายแบบขยายขอบเขต (Extemdted)	✗	✓	★	✓	✗	✗	✗	✗	✗
ลงขายแบบย้อนกลับ (Reverse/Inverse)	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓
อื่นๆ	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗
กฎหมายเกี่ยวกับการลงขาย									
กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันไม่เป็น ธรรม	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✓
กฎหมายแพ่ง	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
กฎหมายอาญา	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✓
กฎหมายระหว่างประเทศ	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗
กฎหมายอื่นๆ	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
คำพิพากษา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* คำอธิบาย ✓ มี ✗ ไม่มี ★ หลักเกณฑ์ที่มีเงื่อนไขอื่นประกอบ

จากตารางการคุ้มครองการลงขายของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับระบบคอมมอนลอว์แล้วพบว่าประเทศไทยนั้นคุ้มครองการลงขายโดยกำหนดหลักเกณฑ์ว่าการลงขายนั้นต้องกระทำต่อเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน โดยมีองค์ประกอบที่นำมาพิจารณาคือ การทำให้สับสนหลงผิดจากการแสดงข้อความอันเป็นเท็จและเครื่องหมายการค้านั้นต้องมีชื่อเสียงแพร่หลาย จนทำให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนได้ ซึ่งเหมือนกับสหราชอาณาจักร แต่แตกต่างจาก สหราชอาณาจักรและอินเดีย ที่ให้ความสำคัญต่อชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) และคำนึงถึงระยะเวลาของการใช้เครื่องหมายการค้า ขอบเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่กำหนดไว้อย่างจำกัด

รวมถึงการคุ้มครองคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการอื่น ๆ ที่มีลักษณะเฉพาะ นอกจากการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน และแตกต่างกับสิ่งคิโปรในเรื่องของการพิจารณาชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) ของเครื่องหมายการค้า นั้น ซึ่งสิ่งคิโปรไม่ได้คำนึงว่าเครื่องหมายการค้า นั้นต้องมีการใช้อย่างยาวนาน และยังมีหลักเกณฑ์การคุ้มครองเกี่ยวกับขอบเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และคุณลักษณะของสินค้าและบริการที่นอกเหนือจากการคุ้มครองเพียงเครื่องหมายการค้าเท่านั้น สำหรับสหรัฐอเมริกาจะไม่ได้คำนึงถึงชื่อเสียงเกียรติคุณเหมือนกับประเทศไทย แต่ก็ยังคงมีหลักเกณฑ์การคุ้มครองที่จำกัดพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ และคุ้มครองคุณลักษณะอื่นๆของสินค้าและบริการเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆในระบบคอมมอนลอว์

ในระบบชีวิตลอว์นั้นให้ความคุ้มครองตามกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ทำให้แต่ละประเทศวางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแตกต่างกันโดยการคุ้มครองการลงขายนั้ให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนและเครื่องหมายการค้า นั้นต้องมีชื่อเสียงแพร่หลายโดยมีเพียงประเทศไทย ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐประชาชนจีนที่พิจารณาเกี่ยวกับความสับสนหลงผิดจากการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต่างจากเยอรมนีและฝรั่งเศสที่พิจารณาจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมต่อธุรกิจ แม้เยอรมนีจะมีการคุ้มครองการลงขายที่คล้ายกับสหราชอาณาจักรก็ตาม ส่วนประเทศฝรั่งเศสนั้นไม่คุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน หากไม่เป็นการกระทำที่เกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และญี่ปุ่น เยอรมนี และสาธารณรัฐประชาชนจีนยังมีการวางหลักเกณฑ์การคุ้มครองเกี่ยวกับขอบเขตทางภูมิศาสตร์ การคุ้มครองคุณลักษณะของสินค้าและบริการที่นอกเหนือจากเครื่องหมายการค้าอีกด้วย

สำหรับสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนปรากฏว่านอกจากรั้เศสแล้วทุกประเทศให้สิทธิในการใช้สำหรับเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนแต่สำหรับญี่ปุ่นและเยอรมนีมีเงื่อนไขว่าสิทธินั้นจะต้องเป็นไปโดยสุจริตและไม่ทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงสิทธิในการใช้จะมีอยู่ตราบเท่าที่เครื่องหมายนั้นยังคงเป็นเครื่องหมายที่ใช้ในทางการค้า และสิทธิก่อนฟ้องคดีของการลงขายนั้มีในทุกประเทศยกเว้นประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการบอกกล่าวถึงผู้ละเมิดสิทธิในการคัดค้าน เพิกถอนเครื่องหมายการค้า แต่สำหรับเยอรมนีการตักเตือนบอกกล่าวยังมีข้อควรระมัดระวัง ญี่ปุ่นนั้นให้สิทธิในการใช้ตราบเท่าที่ไม่เข้าร่วมในการแข่งขันไม่เป็นธรรม และสิทธิในการฟ้องคดีและเรียกค่าเสียหายตามปกตินี้มีทุกประเทศ ยกเว้นเพียงฝรั่งเศส แต่หากจะฟ้องคดีเกี่ยวกับการลงขาย จะต้องอาศัยการฟ้องในเรื่องของการละเมิดและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ ในระบบคอมมอนลอว์จะสามารถเรียกค่าเสียหายเชิงลงโทษได้

ลักษณะการลงขายนั้ประกอบด้วยการลงขายแบบดั้งเดิม การลงขายแบบขยายขอบเขต และการลงขายแบบย้อนกลับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าประเทศไทยนั้นปรากฏลักษณะการลงขายแบบดั้งเดิมเหมือนกับประเทศในระบบคอมมอนลอว์ แต่ไม่ปรากฏการลงขายแบบขยายขอบเขตและการลง

ขายแบบย้อนกลับในการพิจารณาตีเครื่องหมายการค้า ส่วนในสหราชอาณาจักรและอินเดียนั้นพบการลงขายแบบขยายขอบเขต และพบการลงขายแบบย้อนกลับในประเทศระบบคอมมอนลอว์ ในระบบซีวิลลอว์นั้นพบเพียงสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีลักษณะการลงขายแบบดั้งเดิมและแบบย้อนกลับ แต่ในประเทศญี่ปุ่น และเยอรมนีนั้นไม่ได้อธิบายลักษณะไว้ชัดเจนแต่จะอาศัยหลักการแข่งขันไม่เป็นธรรมมากำหนดการกระทำ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นผู้วิจัยขออธิบายเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสก่อนเนื่องจากไม่มีการคุ้มครองการลงขายในเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน ดังนั้นเมื่อฝรั่งเศสเป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจึงต้องปฏิบัติตามกฎของสหภาพยุโรปโดยการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนซึ่งสอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศอย่างอนุสัญญากรุงปารีส แต่หากจะคุ้มครองความไม่เป็นธรรมของการกระทำที่ส่งผลต่อธุรกิจก็จะต้องนำกฎหมายแพ่งมาใช้ในการพิจารณาคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน ในทุกประเทศทั้งระบบคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์ได้มีการวางหลักเกณฑ์โดยใช้คำพิพากษามาพิจารณาในแต่ละกรณี ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าในระบบคอมมอนลอว์ และกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในระบบซีวิลลอว์

บทที่ 4

การวิเคราะห์และเปรียบเทียบกฎหมายการลงขาย

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษา ค้นคว้า และทบทวน ข้อมูลจากบทความวิชาการ งานวิจัย หนังสือ ตำราวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคำพิพากษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อนำมาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบในบทนี้ ดังนั้น เพื่ออภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวกับคำถามการวิจัยที่ได้กำหนดไว้ในบทที่ 1 รวมถึงเพื่อตอบสมมติฐานที่ได้กำหนดไว้ ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ตอน ดังต่อไปนี้

ตอนที่ 1 ปัญหาของมาตรา 46 วรรคสองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

ตอนที่ 2 ความสอดคล้องของกฎหมายว่าด้วยการลงขายระหว่างไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ

ตอนที่ 3 เปรียบเทียบการลงขายระหว่างกฎหมายไทยกับระบบคอมมอนลอว์และระบบซีวิลลอว์

ตอนที่ 4 การพัฒนามาตรการป้องกันการลงขาย

4.1 ปัญหาของมาตรา 46 วรรคสองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

เดิมศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ได้กล่าวว่า “พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ม. 29 วรรคสอง ไม่ใช่แต่เพียงเป็นข้อยกเว้นของบทบัญญัติ ม. 29 วรรคแรก หากแต่เป็นบทบัญญัติที่มีผลทั่วไปด้วยว่า หากมีการลงขายเกิดขึ้นแล้ว ทางแก้ของผู้เสียหายจะพึงมีอยู่อย่างใด อาทิเช่น ในมูลกรณีละเมิด ก็พึงมีอยู่อย่างนั้น มิพักต้องคำนึงว่า ผู้ใดจดทะเบียนไว้หรือไม่ หรือจดทะเบียนก่อนหลังกันอย่างไร ความหมายของคำว่า "ลงขาย" ใน พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 29 วรรคสอง มิได้จำกัดเฉพาะสินค้าชนิดเดียวกันหรือประเภทเดียวกันเท่านั้น หากแต่มีความหมายกว้างครอบคลุมถึงกรณีต่างๆ ซึ่งจำเลยเอาสินค้าของจำเลยไปลงขายว่าเป็นสินค้าของผู้อื่น ซึ่งมีความหมายได้ว่าไม่ใช่เป็นการลงในวัตถุเท่านั้น หากแต่เป็นการลงในความเป็นเจ้าของด้วย” (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 343/2503, หน้า 78)

จากคำกล่าวดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามาตรา 29 วรรคสองนั้นมุ่งคุ้มครองเครื่องหมายการค้าโดยให้สิทธิแก่เจ้าของเท่าที่มีอยู่ มิได้จำกัดว่ามีสิทธิเพียงพียงคดีเท่านั้น และไม่คำนึงว่าเครื่องหมายการค้า นั้นได้จดทะเบียนไว้หรือไม่ซึ่งเป็นการบัญญัติที่กว้างกว่าสิทธิตามกฎหมายฉบับใหม่

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคสอง บัญญัติว่า “บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า”

ตามหลักการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าสามารถกล่าวได้ว่า กฎหมายภายในประเทศจะคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ โดยอาศัยหลักการระหว่างประเทศ คือ “หลักดินแดน (Territorial Principle)” กล่าวคือ หากมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในพื้นที่ของรัฐใดก็จะได้รับการคุ้มครองเฉพาะในพื้นที่ของรัฐนั้น ในงานวิจัยนี้พิจารณาเพียงเรื่องเดียว คือ “ลวงขาย” ที่บัญญัติไว้ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้ามาตรา 46 วรรคสอง โดยแยกองค์ประกอบได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ซึ่งสิทธิที่กล่าวถึงได้แก่ สิทธิในการฟ้องคดีเท่านั้น

2. การกระทำที่เรียกว่า “ลวงขาย” คือ การกระทำในลักษณะดังนี้ “ผู้ใดนำสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงและยังไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปหลอกลวงว่าโดยแสดงว่าสินค้านั้นเป็นของเขาเองและจำหน่ายให้กับผู้บริโภค

จากองค์ประกอบทั้ง 2 ประการของมาตรานี้ พบว่ามีความล้าสมัยไม่เป็นไปตามระบบเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาไปอย่างมาก อธิบายปัญหาได้ดังนี้

1. สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนของไทยนั้นมีข้อจำกัดว่าสิทธิที่จะทำได้นั้น คือ การฟ้องคดี แม้ว่าการละเมิดนั้นจะยังไม่มีความรุนแรงซึ่งสามารถประนีประนอมโดยวิธีการบอกกล่าวตักเตือนก็ไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากกระบวนการป้องกันของไทยนั้นให้สิทธิแก่เครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนเฉพาะในการฟ้องคดีนี้และเพียงการกระทำที่กำหนดไว้ในมาตรา 46 วรรคสองเท่านั้น คือ การละเมิดโดยนำเครื่องหมายการค้าของเจ้าของนั้นมาใช้กับสินค้าหรือบริการของผู้ละเมิดเท่านั้น หากเป็นการกระทำที่แตกต่างออกไปจะต้องใช้กฎหมายอื่นในการคุ้มครอง ได้แก่ กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง ซึ่งมีขอบเขตที่กว้างกว่าแต่เมื่อคำนึงถึงเจตนารมณ์ในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแล้ว ควรจะกำหนดการคุ้มครองให้มีขอบเขตที่กว้างขึ้นในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคสอง ดังตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9544/2542 ที่วินิจฉัยว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยได้เฉพาะในกรณีที่จำเลยได้นำสินค้าของจำเลยไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์เพียงกรณีเดียวเท่านั้น เมื่อโจทก์มิได้บรรยายฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่จำเลยได้นำสินค้าของจำเลยไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์ แม้โจทก์จะนำสืบข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ได้รับความเสียหายจากการที่จำเลยนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปใช้และนำไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นของตน โจทก์ก็ไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายในส่วนนี้ของโจทก์ได้ตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9544/2542, หน้า 48) และ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1835/2545 ศาลวินิจฉัยว่าผู้เสียหายซึ่งได้จดทะเบียนไว้นอกราชอาณาจักรผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้นอกราชอาณาจักรแต่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในราชอาณาจักร ไม่อาจฟ้องคดีเพื่อ

ป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือเรียก้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อ
การละเมิดสิทธิดังกล่าวได้ จึงต้องนำประมวลกฎหมายอาญามาพิจารณาแทนพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1835/2545, หน้า 76) จากคำพิพากษาดังกล่าวจะเห็นได้
ว่ากฎหมายฉบับนี้มีข้อจำกัดสำหรับเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนซึ่งแม้จะฟ้องคดีแล้วแต่
หากไม่เป็นการกระทำตามมาตรา 46 วรรคสองก็ไม่สามารถเรียก้องค่าเสียหายได้ ต้องนำกฎหมาย
อื่นมาปรับใช้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม จึงเห็นได้ว่าการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนตาม
กฎหมายไทยนั้นยังขาดประสิทธิภาพ ต้องนำกฎหมายอื่นมาใช้ ซึ่งขัดกับเจตนารมณ์ในการคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ก่อให้เกิดอุปสรรคในการแข่งขันทางธุรกิจและ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ

2. ปัญหาในการบัญญัติการคุ้มครองตามมาตรา 46 วรรคสองดังกล่าวยังไม่สอดคล้อง
กับกฎหมายระหว่างประเทศ ได้แก่ อนุสัญญากรุงปารีส และความตกลงทริปส์ที่ประเทศไทยเข้าเป็น
ภาคีเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าอย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่งรวมถึงการคุ้มครองเครื่องหมาย
การค้าไม่จดทะเบียนด้วย ทำให้การบัญญัติกฎหมายไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ
ดังกล่าวด้วยข้อจำกัดของมาตรา 46 วรรคสอง

3. การวินิจฉัยคดีของศาลไทยในปัจจุบันต้องนำหลักเกณฑ์ของต่างประเทศมาปรับใช้
โดยเฉพาะหลักเกณฑ์ในระบบคอมมอนลอว์ แม้ว่าไทยจะเป็นประเทศในระบบซีวิลลอว์ก็ตาม แต่
พิจารณาแล้วยังมีข้อจำกัดในการพิจารณาตามตัวบทกฎหมายที่มีข้อจำกัด ทำให้ศาลไทยขยายความ
คุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนไปตามกรณีข้อพิพาทซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
ในประเทศไทยได้เพราะไม่มีการวางหลักเกณฑ์ตายตัว เช่น กรณีคดี Hilton ซึ่งไม่ได้จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าในประเทศไทยและยังไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้าในประเทศไทยในขณะที่ฟ้อง
แต่ศาลกลับนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้ซึ่งไม่ถูกต้อง (เจริญ รักดิธนากุล, 2536,
หน้า 19)

4. การลงขายตามกฎหมายไทยไม่มีการนิยามอย่างชัดเจนทำให้เข้าใจเพียงว่าการ
แสดงข้อความอันเป็นเท็จก็เป็นการลงขายได้แล้ว ซึ่งศาลไทยมิได้พิจารณาเพียงการลงขายแต่
พิจารณาในประเด็นอื่นประกอบด้วยทำให้คดีของโจทก์บางคดีถูกยกฟ้องเพราะขณะยื่นฟ้องพิจารณา
แค่เพียงการแสดงข้อความอันเป็นเท็จเท่านั้น หรือโจทก์ไม่ได้คำนึงถึงกฎหมายฉบับอื่นเนื่องจาก
เจตนาเพียงต้องการป้องกันเครื่องหมายการค้าของตนจึงพิจารณาฟ้องตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้าเท่านั้น เมื่อกฎหมายไม่ได้นิยามองค์ประกอบคำว่า ลงขาย ไว้อย่างชัดเจน ทำให้โจทก์
เข้าใจแค่เพียงว่าการหลอกให้สับสนหลงผิดในกรณีที่บัญญัติไว้ก็สามารถฟ้องคดีได้แล้ว แม้ไม่ได้เกิด
ความเสียหายก็ตาม เช่น กรณีพิพาทในคดีท่อเหล็กซึ่งยังไม่ได้นำออกจำหน่ายทำให้โจทก์ไม่มีสิทธิ
เรียก้องค่าเสียหายจากจำเลยได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3153/2559, หน้า 46) ทำให้โจทก์ไม่ได้รับ

การเยียวยาใดๆ จากการกระทำของจำเลย แม้ว่าการกระทำนั้นอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ก็ตาม

5. ปัญหาเขตอำนาจศาลในการพิจารณาคดีกรณีไม่ได้ใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งก่อให้เกิดความสับสนในการยื่นฟ้องคดีต่อโจทก์ได้

แม้จะมีการวิเคราะห์ของ จรัญ ภักดีธนากุล เกี่ยวกับ “กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นอยู่ในศาลไทย” เรื่องการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้า ซึ่งไทยมีหลักเกณฑ์ว่าเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนในไทยนั้นจะคุ้มครองกรณีของการจดทะเบียนโดยมิชอบและการลวงขาย ซึ่งมีเงื่อนไขว่าต้องมีการใช้ในประเทศไทย ซึ่งมีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3498/2528 โจทก์ฟ้องจำเลยละเมิดในการจดและใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ในประเทศไทย ซึ่งโจทก์ไม่ได้จำหน่ายสินค้าในประเทศไทยแต่เพียงผลิตสินค้าแล้วส่งกลับไปจำหน่ายต่างประเทศ ศาลวินิจฉัยว่าเป็นการใช้แล้ว ประเด็นดังกล่าวทำให้เห็นว่าศาลไทยนั้นคุ้มครองสิทธิของต่างชาติเกินไปกว่ากฎหมายที่บัญญัติไว้ (จรัญ ภักดีธนากุล, 2536, หน้า 17-19) แม้ประเด็นดังกล่าวจะทำให้เข้าใจได้ว่าประเทศไทยให้การคุ้มครองสิทธิสำหรับเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนอย่างเต็มที่แล้วแต่การวินิจฉัยดังกล่าวไม่ได้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ส่งผลต่อผู้ประกอบการในประเทศเสียเปรียบทางการค้าต่อผู้ประกอบการต่างประเทศได้

อย่างไรก็ตาม ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการลวงขายตามมาตรา 46 วรรคสองซึ่งผู้วิจัยพบว่ายังไม่ปรากฏงานวิจัยใดที่ศึกษาเปรียบเทียบการลวงขายของไทยกับการลวงขายในระบบคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์โดยละเอียด มีเพียงการเปรียบเทียบกับบางประเทศ เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา สหประชาชาติและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

มาตรา 46 วรรคสองใช้คำว่าลวงขายโดยที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไม่ได้นิยามคำว่า “ลวงขาย” เป็นการยากต่อการตีความและทำความเข้าใจ แม้จะมีการศึกษาเกี่ยวกับการบัญญัติคำนิยามเรื่อง “ลวงขาย” ไว้แล้วก่อนหน้านี้ในงานวิจัยของ ดวงกมล จำสัตย์ (2551) ที่เห็นว่าควรนิยามคำว่า “ลวงขาย” ไว้ในบทบัญญัติของกฎหมายดังนี้ “การลวงขาย หมายความว่า การกระทำใดๆ ที่แสดงข้อมูลอันเป็นเท็จต่อผู้อื่นโดยการหลอกลวงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าสินค้าหรือบริการที่ตนเสนอหรือจำหน่ายนั้นเป็นสินค้าหรือบริการของผู้อื่น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง ทั้งไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่สุจริตหรือไม่ก็ตาม” และควรขยายขอบเขตการคุ้มครองให้กว้างขึ้นไม่จำกัดเพียงเครื่องหมายการค้า รวมถึงควรกำหนดค่าเสียหายไว้เฉพาะและอัตราโทษทางอาญาให้เหมาะสม จะเห็นได้ว่าการนิยามนั้นยังไม่ครอบคลุมลักษณะการกระทำอื่นๆ ที่เป็นการลวงขายและไม่ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการลวงขายไว้ ซึ่งในงานวิจัยของ พอลแลค (Pollack, 2010) ได้กล่าวถึงการลวงขายย้อนกลับซึ่งเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคอีกวิธีหนึ่ง แต่ในมาตรา 46 วรรคสองของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.

2534 บัญญัติไว้เพียงวิธีการลงขายแบบดั้งเดิม (Classical Trinity) โดยไม่รวมถึงเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายที่ กัมพล วันทา และคณะ (2560) พบว่าควรบัญญัติเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การพิสูจน์ความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าโดยบัญญัติเป็นมาตรา 46 วรรคสองว่า “การพิจารณาว่าเครื่องหมายใดจะเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่นั้น ซึ่งจะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 2 ประการ คือ สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นจะต้องมีการจำหน่ายหรือมีการใช้หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ และเครื่องหมายนั้นจะต้องมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค โดยการรับรู้ถึงความมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง” เมื่อพิจารณาเรื่องของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายตามกฎหมายไทยจะพบว่าบัญญัติอยู่ในมาตรา 8(10) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 46 วรรคสองยังคงต้องมีบัญญัติความมีชื่อเสียงนั้นหรือไม่เพียงใด รวมถึงความรับผิดชอบซึ่ง ลิลิเอนเทล (Lilienthal, 2012) ศึกษาพบว่า การลงขายนั้นเป็นกฎหมายที่มีความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด (Strick Liability) ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการลงขายซึ่งยังไม่สามารถบัญญัตินิยามและบรรยายองค์ประกอบ ประเภท ลักษณะการกระทำที่ครอบคลุมและชัดเจนได้

ผู้วิจัยมีความเห็นว่ามาตรา 46 วรรคสองมีความสำคัญต่อภาคธุรกิจของไทยอย่างมาก เนื่องจากธุรกิจบางประเภทมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและถูกละเมิดอย่างรวดเร็วเช่นกัน ซึ่งผู้ประกอบการไทยที่เริ่มต้นธุรกิจยังมีความกังวลในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพราะไม่แน่ใจว่าจะดำเนินธุรกิจไปได้ในนานเพียงใด การปกป้องการกระทำลงขายจึงมีความสำคัญรวมถึงการนำไปใช้กับการละเมิดเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนด้วยวิธีการในลักษณะเดียวกันกับการลงขายได้อีกด้วย ดังนั้นจึงขอสรุปปัญหาของมาตรา 46 วรรคสองที่ต้องแก้ไขดังนี้

1. บทบัญญัติไม่ได้จำแนกองค์ประกอบที่ชัดเจนว่าการกระทำละเมิดนั้นมุ่งประสงค์จะทำลายสิ่งใดของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ทำให้ศาลต้องนำคำพิพากษาของต่างประเทศมาเทียบเคียงเพื่อพิจารณาอรรถคดีในประเทศไทย

2. การบัญญัติการกระทำมีลักษณะเดียว คือ การนำสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไปขายโดยแสดงว่าเป็นสินค้าของเขา ซึ่งการกระทำลงขายในปัจจุบันพัฒนาเป็นรูปแบบอื่นๆ ดังที่ปรากฏในคำพิพากษาของประเทศต่างๆ จึงเห็นได้ว่าการบัญญัติการคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนมีข้อจำกัดที่แคบกว่ารูปแบบการละเมิดที่พัฒนามากขึ้นในปัจจุบัน

3. แม้ว่าจะมีกฎหมายอื่นๆ ที่บัญญัติเกี่ยวกับการทำให้สับสนหลงผิดแต่กฎหมายอื่นไม่ได้มีเจตนารมณ์ที่มุ่งประสงค์คุ้มครองหรือให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนโดยตรง เพียงแต่นำมาปรับใช้ในบางกรณีที่ไม่สามารถนำมาตรา 46 วรรคสองมาบังคับใช้ได้

เมื่อผู้วิจัยพิจารณาถึงปัญหาของมาตรา 46 วรรคสองแล้วได้ตั้งคำถามการวิจัยเพื่อศึกษาว่าการบัญญัติเรื่อง “ลวงขาย” สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศที่ได้เข้าร่วมเป็นภาคีหรือไม่ ซึ่งอธิบายรายละเอียดได้ในตอนที่ 2

4.2 ความสอดคล้องของกฎหมายว่าด้วยการลวงขายระหว่างไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ

การอนุวัติการพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ผู้วิจัยได้มุ่งประเด็นไปที่การบัญญัติเรื่อง “ลวงขาย” ในพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว พบว่ามีการบัญญัติคุ้มครองในเรื่องของการแข่งขันไม่เป็นธรรมของธุรกิจไว้ในอนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention) และความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs Agreement) รายละเอียดปรากฏดังต่อไปนี้

อนุสัญญากรุงปารีสข้อ 8 ได้วางหลักการคุ้มครองชื่อทางการค้าว่าจะต้องคุ้มครองโดยปราศจากเงื่อนไขการยื่นคำขอหรือจดทะเบียน และไม่จำเป็นว่าชื่อทางการค้าจะเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าหรือไม่ ซึ่งในประเทศไทยนั้นใช้หลักสุจริตและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิดมาใช้คุ้มครองชื่อทางการค้าดังกล่าว แม้ว่าชื่อทางการค้านั้นจะเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน ในอดีตศาลฎีกาได้นำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 18 มาใช้คุ้มครองชื่อทางการค้าซึ่งเป็นการแตกต่างจากวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ดังนั้นจึงได้มีการออกกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าเพื่อคุ้มครองชื่อทางการค้า แต่เดิมนั้นการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่เกิดจากการลวงขายบัญญัติอยู่ในมาตรา 29 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ซึ่งมีแนวโน้มว่าการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ได้

เมื่อมีการแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าให้เป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศ ทำให้เห็นได้ว่ากฎหมายมุ่งคุ้มครองสิทธิต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน มีเพียงมาตรา 46 วรรคสองที่ให้สิทธิในการฟ้องคดีสำหรับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนซึ่งการบัญญัติอย่างมีข้อจำกัดดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อ 8 ของอนุสัญญากรุงปารีสในเรื่องของเงื่อนไขในการคุ้มครองเนื่องจากมาตรา 46 วรรคสองนั้นให้ความคุ้มครองเพียงสิทธิในการฟ้องคดีในการกระทำลวงขายแบบดั้งเดิม (Classical passing off) เท่านั้น ซึ่งเป็นการคุ้มครองที่มีข้อจำกัด โดยอนุสัญญานั้นไม่ได้กำหนดการคุ้มครองขั้นต่ำในกรณีนี้เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นทำให้ศาลไทยต้องนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิดมาปรับใช้เพื่อให้สามารถคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนจากการลวงขายในลักษณะอื่นๆ แทน แสดงให้เห็นว่ามาตรา 46 วรรคสองแม้จะมีการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนแต่ก็เป็นการคุ้มครองที่มีเงื่อนไขจำกัดขัดต่ออนุสัญญากรุงปารีส ข้อ 8

อนุสัญญากรุงปารีสข้อ 10ทวิ เป็นกรณีการคุ้มครองเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมซึ่งประเทศภาคีต้องมีมาตรฐานขั้นต่ำในการคุ้มครอง ได้แก่ การกระทำที่ทำให้เกิดความสับสน การ

กระทำที่เป็นการลงให้หลงผิด และการกระทำที่ทำให้ความน่าเชื่อถือของคู่แข่งถูกทำลาย ซึ่งหลักการคุ้มครองนั้นประเทศที่เป็นภาคีผูกพันและต้องบัญญัติกฎหมายให้ครอบคลุมลักษณะการกระทำดังกล่าวโดยต้องคำนึงถึงความสุจริตในทางอุตสาหกรรมด้วย เมื่อพิจารณาจากมาตรา 46 วรรคสองแล้วมิได้บัญญัติในเรื่องของความสับสนหลงผิดหรือการลงให้หลงผิดหรือการกระทำต่อความน่าเชื่อถือของคู่แข่ง แต่เมื่อพิเคราะห์ถึงคำว่า “ลงขาย” จะพบลักษณะของการกระทำที่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในคำดังกล่าว ซึ่งเป็นองค์ประกอบข้อหนึ่งของการลงขาย แต่ไม่ได้นิยามความหมายไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจน และในข้อ 10 ทวิ (3) 2. กล่าวถึงความสัมพันธ์ของโจทก์และจำเลยซึ่งต้องเป็นคู่แข่งกัน ซึ่งการกระทำที่ไม่สามารถกระทำได้ ได้แก่ การทำให้สับสนหลงผิดในกิจการของคู่แข่ง การกล่าวข้อความเท็จในทางการค้าทำให้เสียหายต่อกิจการคู่แข่งและการลงต่อสาธารณชนในการแสดงเกี่ยวกับประเภท การผลิต ลักษณะ วัตถุประสงค์ ปริมาณ ซึ่งองค์ประกอบที่กล่าวมาข้างต้นเป็นลักษณะของการลงขายและเป็นวิธีการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม แต่กฎหมายไทยมาตรา 46 วรรคสองไม่ได้บัญญัติไว้ว่าการกระทำนั้นต้องเป็นการกระทำของคู่แข่งทางการค้า ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วมาตราดังกล่าวบัญญัติไว้อย่างมีข้อจำกัดและไม่สอดคล้องกับอนุสัญญากรุงปารีสข้อ 10 ทวิ เรื่องของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทุกข้อทุกกรณี

ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs Agreement) กำหนดหลักการเพิ่มเติมจากอนุสัญญากรุงปารีสที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับนิยาม การสร้างมาตรฐานขั้นต่ำในการจดทะเบียน หลักเกณฑ์การคุ้มครองเครื่องหมายการค้า เป็นต้น ในข้อ 16.3 เป็นการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายที่กระทบสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายแม้ว่าเครื่องหมายนั้นจะไม่ได้จดทะเบียนในประเทศก็ตาม ซึ่งตามความตกลงนี้ประเทศไทยได้นำมาบัญญัติในมาตรา 8(10) ซึ่งแยกออกมาจากมาตรา 46 วรรคสองแต่ว่า ลงขาย นั้นศาลได้นำหลักการของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายมาใช้เช่นเดียวกัน แต่ในข้อ 16 ส่วนท้ายนั้นวางหลักว่าสิทธิในการจดทะเบียนไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิที่มีอยู่ก่อนหน้าที่เกิดจากการใช้ ซึ่งในมาตรา 46 วรรคสองนั้น ศาลไทยได้ตีความว่าต้องได้มีการใช้ภายในประเทศเครื่องหมายการค้านั้นจึงจะได้รับความคุ้มครอง ซึ่งก็ไม่ได้ถูกบัญญัติไว้อย่างชัดเจนไว้ในกฎหมายแต่เป็นที่เข้าใจได้ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนนั้นได้สิทธิมาโดยการใช้ แต่ไม่มีคำจำกัดว่าเป็นการใช้ในประเทศเท่านั้น ศาลจึงเป็นผู้ตีความการใช้ในคำพิพากษาแต่ก็มีคำพิพากษาที่ตีความไว้แตกต่างกันบางกรณีต้องพิสูจน์ว่ามีการใช้ในประเทศ แต่บางกรณียังไม่มีการใช้ในประเทศแต่เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายก็ได้รับการคุ้มครอง จึงเห็นได้ว่ากฎหมายที่บัญญัติขึ้นเกิดความลักลั่นและไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายและเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน

อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีวิวนิยม (Dualism Theory) ซึ่งอธิบายว่ากฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศต่างก็เป็นกฎหมาย และมีระบบที่แตกต่างกันมิได้ขึ้นต่อกัน จึงทำให้ไม่มี

กฎหมายใดมีฐานะเหนือกว่า หากเกิดการขัดกันต้องถือว่ากฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศที่ขัดกันนั้นมีผลสมบูรณ์ กล่าวคือ กฎหมายระหว่างประเทศเป็นกฎหมายที่ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐอธิปไตย แต่กฎหมายภายในนั้นใช้เป็นกฎหมายที่บังคับได้เฉพาะในรัฐ ซึ่งทำให้กฎหมายทั้งสองสามารถใช้ได้เหมือนกันทั้งคู่ แต่ศาลและประชาชนของรัฐต้องใช้กฎหมายภายในของตนเป็นหลัก แม้ว่ากฎหมายภายในนั้นจะขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ทว่าหากใช้กฎหมายภายในแล้วรัฐอาจต้องรับผิดชอบตามกฎหมายระหว่างประเทศได้ ดังนั้นในการตรากฎหมายภายในจึงต้องให้เกิดความสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อให้กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศนั้นสามารถมีผลบังคับได้โดยตรงเหมือนกับกฎหมายภายในก็ต้องมีการแปลงรูป (Transformation) กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศดังกล่าวมาเป็นกฎหมายภายในเสียก่อน กฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศนั้นจึงจะสามารถใช้บังคับภายในรัฐของตนได้ (นพนิติ สุริยะ, 2552, หน้า 100-101)

นอกจากทฤษฎีทวินิยมแล้วยังมีทฤษฎีความร่วมมือ (Coordination Theory) อธิบายว่ากฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในแตกต่างกันและมีความสมบูรณ์เฉพาะของกฎหมายนั้น ไม่มีกฎหมายใดอยู่เหนือกฎหมายใด หากเกิดการขัดกันแห่งกฎหมายก็เป็นเรื่องของกฎหมายขัดกัน (Conflict of Law) มาพิจารณาว่าจะให้ไปใช้กฎหมายของประเทศใดกันอย่างไร เมื่อมีการขัดกันระหว่างกฎหมายภายในกับกฎหมายระหว่างประเทศ การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในต้องถือว่าทั้งสองระบบมีความสมบูรณ์ ไม่มีกฎหมายใดอยู่เหนือกฎหมายใด เมื่อมีการขัดกันเพราะกฎหมายทั้งสองมีบทบัญญัติมุ่งใช้บังคับในเรื่องเดียวกันในลักษณะที่แตกต่างขัดแย้งกัน ต้องพิจารณาว่าจะสามารถย้อนส่งไปใช้ กฎหมายระหว่างประเทศหรือย้อนส่งไปใช้กฎหมายภายในได้หรือไม่ หากทำไม่ได้เนื่องจากไม่มีช่องทางของกฎหมายต้องพิจารณาว่า มีการนำเสนอประเด็นพิพาทเข้าสู่ศาลใด เป็นศาลระหว่างประเทศหรือศาลภายในของรัฐโดยแต่ละ ศาลย่อมมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีโดยใช้กฎหมายที่ตนมีเขตอำนาจศาลในการพิจารณาเป็นหลัก โดยไม่ต้องคำนึงถึงกฎหมายในอีกระบบที่ขัดกันแต่อย่างใด

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 75 และมาตรา 77 รัฐจะต้องตรากฎหมายเพื่อขจัดอุปสรรคและต้องเป็นที่เข้าใจง่ายต่อประชาชน รวมถึงจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรมและพัฒนาเศรษฐกิจ

สรุปได้ว่า เมื่อพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ ประเทศไทยนั้นก็พึงใช้กฎหมายภายในได้ตามทฤษฎีทวินิยม แม้ว่ากฎหมายนั้นจะขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ทว่าพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าที่รัฐตราขึ้นตามกฎหมายระหว่างประเทศแต่ในขณะนั้นคำนึงถึงหลักการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเป็นสำคัญเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของตน จึงทำให้เกิดข้อจำกัดสำหรับเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า เนื่องจากรัฐเห็นว่า

ประมวลกฎหมายอาญาที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและไม่จดทะเบียนที่มีขอบเขตกว้างกว่า แต่กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญานั้นตามหลักสากลเป็นเรื่องทางแพ่ง และหลักการตามรัฐธรรมนูญไทยนั้นรัฐต้องตรากฎหมายเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและจัดความไม่เป็นธรรม แก้ไขและยกเลิกกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน แต่อีกทางหนึ่งตามทฤษฎีความร่วมมือรัฐก็สามารถใช้กฎหมายภายในได้หากพิจารณาตามเขตอำนาจศาลไทย อย่างไรก็ตามผู้วิจัยยังคงเห็นว่าแม้การใช้กฎหมายภายในเป็นเรื่องของรัฐ แต่การแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคสองให้เป็นไปตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะช่วยให้การส่งเสริมและพัฒนการแข่งขันของประเทศได้

4.3 เปรียบเทียบการลงขายระหว่างกฎหมายไทยกับระบบคอมมอนลอว์และระบบซีวิลลอว์

ผู้วิจัยวิเคราะห์ภาพรวมของการคุ้มครองการลงขายของไทยโดยพิจารณาประเด็นสำคัญของการลงขายที่ได้ศึกษาบทวนจากบทที่ 2 และบทที่ 3 ได้แก่ องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ลักษณะการกระทำลงขาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยขอวิเคราะห์เปรียบเทียบในแต่ละประเด็นดังต่อไปนี้

4.3.1 เปรียบเทียบองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การลงขาย

ผู้วิจัยพิจารณาองค์ประกอบเกี่ยวกับการลงขายในประเทศไทยไม่ปรากฏว่ามีการบัญญัตินิยามไว้ในกฎหมายฉบับใด และไม่ปรากฏว่ามีการกำหนดองค์ประกอบของการลงขายไว้อย่างชัดเจน แต่ศาลไทยได้นำหลักเกณฑ์การลงขายของต่างประเทศมาปรับใช้ในการพิจารณาคดี โดยวางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดี ดังต่อไปนี้

เครื่องหมายการค้านั้นต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยและเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นจะต้องได้มาโดยวิธีการใช้ และเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้นต้องเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายของประชาชน โดยสิทธิใดๆ ที่เกิดขึ้นกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน หากมีการละเมิดเกิดขึ้นให้ถือว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นได้สิทธิในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน

การกระทำที่เกิดขึ้นนั้นจำเลยต้องแสดงว่าสินค้านั้นไม่ใช่ของจำเลยและแสดงว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าของโจทก์ ซึ่งการลงขายนั้นต้องแสดงถึงการลงขายวัตถุและความเป็นเจ้าของโดยไม่จำกัดว่าสินค้านั้นจะเหมือนหรือต่างกับสินค้าของโจทก์ ซึ่งในการฟ้องคดีโจทก์ต้องกล่าวถึงการลงขายหากไม่กล่าวถึงในคำฟ้องศาลจะไม่พิจารณาถึงการลงขาย รวมไปถึงลักษณะการลงขายนั้นต้องเกิดจากพฤติการณ์ที่ทำให้ประชาชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของได้และในการฟ้องคดีนั้นโจทก์สามารถเรียกร้องให้จำเลยกระทำหรืองดเว้นการกระทำ หรือขอให้ชดเชยค่าเสียหายได้

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ที่ศาลไทยนำมาพิจารณาปรับใช้ต่อคดีแล้วพบว่ามี ความเหมือนและแตกต่างกับกฎหมายในระบบคอมมอนลอว์และระบบซีวิลลอว์ อธิบายได้ดังนี้ ในระบบคอมมอนลอว์ พบว่าประเทศที่กำหนดองค์ประกอบการลงขายเหมือนกัน ได้แก่ สหราชอาณาจักร อินเดีย สิงคโปร์ ซึ่งกำหนดองค์ประกอบไว้สามประการได้แก่ ชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) การแสดงข้อความอันเป็นเท็จ (Misrepresentation) และความเสียหาย (Damage) แต่สำหรับสหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกระทำให้เกิดความสับสนหลงผิดโดยหลักการสับสน หลงผิดที่เป็นองค์ประกอบของการลงขายนั้นสอดคล้องกับกฎหมายไทยในการตีความคำว่า “ลง ขาย” เพราะคำว่า “ลง” นั้นเป็นการทำให้เกิดความสับสน และตามหลักเกณฑ์ที่ศาลไทยนำมา พิจารณาก็พิเคราะห์ถึงการทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดเป็นสำคัญ แต่สำหรับการพิจารณาถึง ชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) ศาลไทยพิเคราะห์ถึงการมีชื่อเสียงแพร่หลาย (Well-known Mark) มากกว่าการพิจารณาความมีชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) ซึ่งมีความหมายแตกต่างกัน เพราะการมี ชื่อเสียงเกียรติคุณนั้นอาจเกิดขึ้นในขอบเขตของพื้นที่ที่มีการละเมิดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องมีชื่อเสียง แพร่หลายที่คนรู้จักทั่วไป ส่วนในเรื่องของความเสียหายนั้น สหรัฐอเมริกาไม่ได้กำหนดองค์ประกอบ ของความเสียหายไว้ว่าผู้ที่ถูกละเมิดนั้นจะสามารถเรียกค่าชดเชยในกรณีใด ต่างจากสหราชอาณาจักร อินเดีย และสิงคโปร์ซึ่งกำหนดไว้ว่าความเสียหายนั้นเกิดหรืออาจเกิดก็ได้ซึ่งความเสียหายที่เกิดหรือ อาจเกิดนั้นต้องส่งผลเสียต่อธุรกิจการค้า และยังสามารถเรียกได้ทั้งค่าเสียหายตามปกติ และ ค่าเสียหายเชิงลงโทษได้อีกด้วย

นอกจากองค์ประกอบที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ศาลในแต่ละประเทศได้กำหนดหลักเกณฑ์ เพิ่มเติมในการพิจารณาคดี แต่ในการพิจารณาใช้หลักเกณฑ์ใดประกอบคดียังต้องพิเคราะห์ ข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี สหราชอาณาจักรกำหนดองค์ประกอบที่สำคัญของการลงขายไว้สาม ประการ ได้แก่ ชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) การแสดงข้อความอันเป็นเท็จ (Misrepresentation) และความเสียหาย (Damage) ซึ่งองค์ประกอบทั้งสามนั้นมีความสอดคล้องกันดังที่ได้กล่าวไว้แล้วใน บทที่ 3 ซึ่งมีหลักเกณฑ์ประกอบของศาลในการพิจารณาเพิ่มเติม ได้แก่ การกระทำต้องเป็นการ กระทำต่อผู้ประกอบธุรกิจการค้าและอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจและชื่อเสียงเกียรติ คุณของผู้ประกอบการรายอื่นโดยการหลอกลวงในการจำหน่ายสินค้าต่อผู้บริโภค ซึ่งศาลได้พิจารณา หลักเกณฑ์ทั้งหมดแล้วสรุปองค์ประกอบในการพิจารณาคดีมีเพียงองค์ประกอบสามประการที่ได้กล่าว มาแล้วข้างต้น สำหรับสหรัฐอเมริกามีกฎหมายให้ความสำคัญเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ ซึ่งแบ่งการกระทำ ออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ การทำให้สับสนและการโฆษณาอันเป็นเท็จ ซึ่งศาลพิจารณาหลักเกณฑ์ ประกอบเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะคดี โดยปรากฏหลักเกณฑ์แปดประการได้แก่ พลังของ เครื่องหมายการค้า ความเหมือนหรือคล้าย ลักษณะ ประเภท ชนิดของสินค้าและบริการ ลักษณะของ

ธุรกิจ เจตนาและความชัดเจนของการเกิดความสับสนหลงผิด ความสุจริตของผู้ที่นำเครื่องหมายไปใช้ ความแตกต่างของคุณภาพสินค้าและบริการ ความรู้สำนึกของกลุ่มผู้ซื้อ

ประเทศอินเดียและสิงคโปร์ซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียและเป็นประเทศที่น่าสนใจในระดับของจำนวนประชากรและระดับการพัฒนาของกฎหมาย ซึ่งพบว่าในอินเดียนั้นมีการยอมรับการลงขายก่อนตราพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าซึ่งมีองค์ประกอบ คือ สินค้าต้องมีเครื่องหมายการค้า และแสดงถึงว่ามีชื่อเสียงแพร่หลายและชื่อเสียงเกียรติคุณของเครื่องหมายการค้า นั้น รวมถึงพิสูจน์ให้เห็นว่าจำเลยใช้เครื่องหมายที่คล้ายกับของโจทก์และได้ส่งมอบและพยายามส่งมอบสินค้านั้นให้ผู้อื่น และนำการพิจารณาองค์ประกอบการลงขายของประเทศอังกฤษมาเป็นแนวทางในการพิจารณา ได้แก่ ชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) การแสดงข้อความอันเป็นเท็จ (Misrepresentation) และความเสียหาย (Damage) แต่ศาลสูงก็ได้วางหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการพิจารณาโดยมิได้บัญญัติเป็นกฎหมายที่ชัดเจนไว้ ประกอบด้วย ลักษณะของเครื่องหมายการค้า ไม่ว่าจะเป็นความคล้ายคลึงระหว่างเครื่องหมาย การออกเสียง และความคิดที่คล้ายกัน ลักษณะของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า ความคล้ายของชนิด ลักษณะและคุณภาพของสินค้า ประเภทของผู้ซื้อพิจารณาจากระดับการศึกษา สติปัญญา ความใส่ใจซึ่งก่อให้เกิดแนวโน้มในการซื้อสินค้าหรือใช้สินค้า วิธีการซื้อสินค้า และสถานการณ์แวดล้อมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วหลักเกณฑ์ที่ศาลสูงอินเดียนำมาใช้มีลักษณะคล้ายกับหลักเกณฑ์ของสหรัฐอเมริกาในเรื่องของลักษณะของเครื่องหมายการค้า และสินค้า และสิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งของการพิจารณาคดี คือ โจทก์ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่เพียงการกระทำนั้นมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายก็เพียงพอแล้ว อีกประเทศในภูมิภาคเอเชีย คือ สิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศที่จำแนกการละเมิดเครื่องหมายการค้าตามเหตุแห่งการกระทำ ได้แก่ การละเมิดด้วยการลงขายและการละเมิดเครื่องหมายการค้า ซึ่งเมื่อพิจารณาองค์ประกอบของการลงขายสิงคโปร์ได้นำองค์ประกอบสามประการของสหราชอาณาจักรมาใช้เช่นกัน แต่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพิ่มเติมคือ ภาระการพิสูจน์เกี่ยวกับชื่อเสียงเกียรติคุณนั้นโจทก์ต้องเป็นผู้พิสูจน์ และการกระทำนั้นต้องเกิดความเสียหายหรือมีความเป็นไปได้ในการเกิดความเสียหายต่อสินค้าหรือบริการของโจทก์

สำหรับระบบซีวิลลอว์มีการกำหนดองค์ประกอบแตกต่างจากระบบคอมมอนลอว์บางประการเมื่อศึกษาถึงประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีนจะพบว่ามีเพียงองค์ประกอบเดียวที่มีลักษณะเหมือนกับระบบคอมมอนลอว์ คือ ความสับสนหลงผิด โดยเครื่องหมายการค้าที่นั้นอาจจะมีชื่อเสียงแพร่หลายหรือไม่นั้นพิจารณาเป็นรายกรณี ในญี่ปุ่นนั้นการเป็นที่รู้จักแพร่หลายศาลพิจารณาจากสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยเครื่องหมายการค้าที่เข้าลักษณะการลงขายต้องมีลักษณะเฉพาะและเกิดจากการใช้เท่านั้น และกำหนดหลักเกณฑ์ในการเกิดความสับสนไว้สองประการได้แก่ โจทก์ต้องแสดงว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ต้องเป็นที่รู้จักกันดีและเครื่องหมายการค้าของจำเลยเหมือน

หรือคล้ายกับของโจทก์ สำหรับในประเทศจีนกำหนดองค์ประกอบไว้ว่าเครื่องหมายการค้านั้นต้องเป็นที่รู้จักกันดีในประเทศจีนและมีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ความมีชื่อเสียง เพราะหากเป็นกรณีอื่นแล้วจะไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าแต่อาจได้รับความคุ้มครองในกฎหมายการแข่งขันไม่เป็นธรรมหรือกฎหมายอื่น ซึ่งองค์ประกอบของการลงขายของจีนนั้นให้ความสำคัญกับข้อมูลของเครื่องหมายการค้าและความเป็นเอกลักษณ์ของตัวสินค้า ซึ่งทำให้เกิดการสับสนหลงผิด

ในยุโรปพิจารณาประเทศเยอรมนี ฝรั่งเศส และสหภาพยุโรป จะเห็นได้ว่าการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในเยอรมนีคำนึงถึงความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าเท่านั้นที่จะได้รับการคุ้มครอง ส่วนในฝรั่งเศสหลักของกฎหมายแพ่งมาใช้ในการกำกับดูแลเท่านั้น แต่ทั้งสองประเทศนี้เป็นสมาชิกแห่งสหภาพยุโรปซึ่งให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้ข้อ 8(4) EUTMR ซึ่งเป็นการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนของประเทศสมาชิกซึ่งมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์สามประการในการคุ้มครองเกี่ยวกับการลงขายคือ ชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) การบิดเบือนข้อเท็จจริง (Misrepresentation) และความเสียหาย (Damage)

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่าประเทศในระบบคอมมอนลอว์จะนำแนวทางในการพิจารณาองค์ประกอบของสหราชอาณาจักรมาใช้ในการลงขายของตนทั้งสิงคโปร์และอินเดีย ส่วนสหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญกับการทำให้สับสนหลงผิด ในระบบซีวิลลอว์จะให้ความสำคัญกับระดับของความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า แต่ในประเทศฝรั่งเศสนั้นไม่คุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนเว้นเพียงปฏิบัติตามอนุสัญญากรุงปารีสและข้อกำหนดของสมาชิกแห่งสหภาพยุโรปเท่านั้น

4.3.2 เปรียบเทียบเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน

ในประเทศไทยสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนมีเพียงสิทธิในการฟ้องคดีเท่านั้นซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 46 วรรคสองของกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า แต่ภายใต้สิทธิดังกล่าวยังประกอบด้วยบรรทัดฐานที่ศาลไทยได้วางไว้ ได้แก่ สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า สิทธิในการขอตระเวนเครื่องหมายการค้า สิทธิในการคัดค้านการขอตระเวนของบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากตนมีสิทธิในการใช้อยู่ก่อน สิทธิในการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ไม่ได้ใช้เป็นเวลากว่าห้าปี และสิทธิในการฟ้องคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา แต่เมื่อพิจารณาในระบบคอมมอนลอว์ให้สิทธิก่อนฟ้องคดีโดยสามารถที่จะเตือน ห้าม คัดค้าน กรณีที่เกิดการละเมิดเครื่องหมายการค้าได้ ซึ่งพบว่าสหราชอาณาจักรนั้นให้ความสำคัญกับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนโดยเจ้าของเครื่องหมายนั้นจะได้สิทธิในการใช้และหากมีการฟ้องคดีเจ้าของจะต้องพิสูจน์ถึงสิทธิดังกล่าวพร้อมกับองค์ประกอบที่เกี่ยวกับการลงขายทั้งสามประการต่อศาล ส่วนสหรัฐอเมริกานั้นให้ความสำคัญในสิทธิการใช้ในระดับสูงซึ่งเท่าเทียมกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ส่วนสิงคโปร์นั้นก็ให้สิทธิในการใช้และการมีชื่อเสียงสำหรับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน

เท่านั้นและเป็นกรณีของการลงขายซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องพิสูจน์ถึงความเสี่ยงนั้นต่อศาลด้วย สำหรับอินเดียนั้นให้สิทธิในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของการลงขายซึ่งโจทก์จะต้องพิสูจน์ถึงสิทธิในเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์สามประการที่ได้กล่าวไว้ในข้อก่อน

สำหรับระบบชวีลลอร์ ประเทศญี่ปุ่นนั้นกำหนดให้สิทธิในการใช้ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าแต่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายการแข่งขันไม่เป็นธรรมและมีข้อจำกัด หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หากมีการใช้อยู่ก่อนแล้วนั้นสามารถใช้ต่อไปตราบเท่าที่ไม่เข้าร่วมในการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในการใช้เครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนแล้วไม่สามารถห้ามหรือขอค่าชดเชยจากผู้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนในภูมิภาคได้ ซึ่งข้อจำกัดนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีบุคคลใดจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วอย่างถูกต้อง สำหรับประเทศฝรั่งเศสไม่มีการให้สิทธิต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน แต่ศาลอาจใช้ดุลพินิจในการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมโดยโจทก์ต้องพิสูจน์ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในตลาดเดียวกัน ในเยอรมนีให้สิทธิในการฟ้องร้องคดีโดยโจทก์สามารถเลือกศาลได้และสิทธิในการได้รับค่าชดเชยตามสมควรในการถูกละเมิด แต่สิทธิที่เกิดขึ้นไม่สามารถใช้กีดกันเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้ ซึ่งเมื่อทั้งฝรั่งเศสและเยอรมนีเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปยังคงต้องรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนด้วยโดยผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจได้รับสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนนั้นตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป

สำหรับประเทศจีนนั้นให้สิทธิต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน ในการคัดค้านการจดทะเบียน และการทำให้การจดทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ โดยให้ถือสิทธิในการใช้และความสุจริตในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นพื้นฐาน รวมถึงห้ามใช้สิทธิขัดแย้งกับสิทธิอื่นๆที่เจ้าของนั้นมี เช่น สิทธิในชื่อการค้า หรือลิขสิทธิ์ด้วย

โดยสรุปผู้วิจัยเห็นว่าในระบบคอมมอนลอว์นั้นให้ความสำคัญต่อสิทธิในการใช้ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนเป็นสำคัญซึ่งคล้ายกับประเทศไทยที่ให้สิทธิในการฟ้องคดี แต่ศาลก็วางบรรทัดฐานไว้ในเรื่องของสิทธิในการใช้ที่มีอยู่ก่อน ต่างกับระบบชวีลลอร์ที่ไม่ให้สิทธิใดๆต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนเว้นแต่หากจะได้สิทธิใดก็จะมีข้อจำกัดและให้ใช้หลักเกณฑ์การแข่งขันไม่เป็นธรรมแทนสิทธิในเครื่องหมายการค้า เว้นสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งยังให้ความสำคัญต่อสิทธิในการใช้แต่ต้องถือความสุจริตรวมถึงยังกำหนดเงื่อนไขพิเศษเกี่ยวกับสิทธิดังกล่าวที่ไม่จำกัดเพียงสิทธิเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเท่านั้น

4.3.3 เปรียบเทียบลักษณะการกระทำการลวงขาย

การกระทำการลวงขายในประเทศไทยนั้นจำกัดไว้เพียงการนำสินค้าของผู้ละเมิดไปหลอกลวงประชาชนว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นการลวงในความเป็นเจ้าของและแหล่งที่มาของสินค้า แต่ในระบบคอมมอนลอว์จะเห็นได้ว่ามีพัฒนาการของพฤติกรรมลวงขายโดยในสหราชอาณาจักรปรากฏลักษณะการกระทำสามรูปแบบได้แก่ Classical passing off, Extended passing off และ Inverse passing off ซึ่งมีลักษณะของรูปแบบการกระทำที่แตกต่างกัน โดยในสหรัฐอเมริกา เรียก Inverse Passing off ว่า Reverse Passing off แต่มีการแบ่งการกระทำออกเป็นกระทำการโดยชัดแจ้งและการกระทำโดยปริยาย ซึ่งจะทำให้เกิดความชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้น และยังคงรูปแบบการลวงขายแบบดั้งเดิมอยู่ในสิ่งต่อไปนี้พบลักษณะการกระทำสองรูปแบบเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกา และอินเดียได้จัดรูปแบบการกระทำลวงขายเป็น 3 รูปแบบเช่นเดียวกับสหราชอาณาจักร

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า พฤติกรรมลวงขายในระบบคอมมอนลอว์นั้นมีอยู่ 3 รูปแบบ ได้แก่

1. Classical Passing off เป็นพฤติกรรมแบบดั้งเดิมคือ การนำสินค้าของผู้ละเมิดไปหลอกลวงประชาชนว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง
2. Extended Passing off เป็นการขยายพฤติกรรมแบบดั้งเดิมคือการหลอกลวงในคุณสมบัติคุณภาพของสินค้าทำให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง
3. Reverse/Inverse Passing off เป็นพฤติกรรมที่นำสินค้าที่แท้จริงของเจ้าของเครื่องหมายการค้ามานำเครื่องหมายออกและขายโดยไม่มีเครื่องหมาย หรือนำเครื่องหมายการค้าของผู้ละเมิดมาใช้กับสินค้าของเจ้าของที่แท้จริง

สำหรับระบบซีวิลลอว์นั้นไม่ได้กำหนดรูปแบบของพฤติกรรมลวงขายไว้ แต่ในประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสได้กล่าวถึงการละเมิดทางแพ่งไว้ แต่สำหรับสาธารณรัฐประชาชนจีนและเยอรมนีกล่าวว่า การลวงขายนั้นเป็นเรื่องของการปลอมแปลงและปรากฏลักษณะการลวงขายเหมือนระบบคอมมอนลอว์ ได้แก่ การลวงขายแบบดั้งเดิม (Classical Passing off) และ การลวงขายย้อนกลับ (Reverse/Inverse Passing off)

นอกจากการลวงขาย 3 รูปแบบข้างต้น ศาลได้กำหนดการกระทำเพิ่มเติมไว้ว่า การกระทำนั้นต้องเป็นไปในทางการค้า และเป็นการทำลายคู่แข่งทางธุรกิจ รวมถึงผลของการกระทำนั้นได้ไปอยู่กับผู้บริโภคด้วยในการรับสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้คุณภาพและไม่ถูกต้อง

ผู้วิจัยจึงขอสรุปการกระทำของการลวงขายโดยประเทศไทยนั้นได้กำหนดลักษณะการกระทำไว้เพียงลักษณะเดียวคือ Classical Passing off ซึ่งเมื่อมีการพัฒนาทางการค้าลักษณะของการลวงขายก็พัฒนาขึ้นในรูปแบบอื่นได้แก่ Extended Passing off และ Reverse Passing off ซึ่งแตกต่างจากระบบซีวิลลอว์ที่เห็นว่าการลวงขายเป็นการละเมิดทางแพ่งและการปลอมแปลงโดยไม่ได้กำหนด

รูปแบบการกระทำไว้อย่างชัดเจน แต่ยังมีลักษณะการกระทำที่เหมือนกันซึ่งปรากฏในประเทศจีน ได้แก่ การลงขายแบบดั้งเดิม (Classical Passing off) และ การลงขายย้อนกลับ (Reverse/Inverse Passing off) และยังมีการกระทำที่ศาลได้วางหลักไว้เพิ่มเติมอีกหลายประการ

4.3.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงขาย

สำหรับประเทศไทยนั้นบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการลงขายได้แก่ มาตรา 46 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งบัญญัติสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้ในเรื่องของการฟ้องคดีซึ่งต้องฟ้องในการกระทำที่เรียกว่า “ลงขาย” แต่ไม่ได้บัญญัตินิยามการลงขายที่ชัดเจนไว้ แม้จะมีงานวิจัยอื่นที่ได้ศึกษาและนิยามคำว่าลงขายไว้แล้วก็ไม่สามารถอธิบายได้ครอบคลุมหลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และการกระทำได้ ซึ่งผู้วิจัยก็ได้ศึกษาบทบัญญัติกฎหมายที่ใกล้เคียงกับลักษณะการกระทำลงขาย เช่น การแสดงข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่อสาธารณชนหรือผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วบทบัญญัตินี้มีลักษณะการกระทำที่เหมือนกับองค์ประกอบของการลงขายในการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ แต่ไม่ได้มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า แต่เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากสินค้าหรือบริการ แต่ไม่คุ้มครองในกรณีผู้ประกอบการกระทำผิดต่อผู้ประกอบการ ส่วนการปลอมหรือแปลงเครื่องหมายการค้านั้นนอกจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แล้ว หากการกระทำละเมิดนั้นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติ ก็สามารถคุ้มครองได้ตามประมวลกฎหมายอาญา หมวดการค้า และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด

สำหรับพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้านั้นมีลักษณะการคุ้มครองการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ก่อนมีการแก้ไขเป็นพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 นั้น ปรากฏว่าไม่มีการบังคับใช้กฎหมายฉบับเก่ามาก่อนเลยเนื่องจากความไม่ชัดเจนในตัวกฎหมาย จนนำมาสู่การแก้ไขใหม่ซึ่งในกฎหมายฉบับใหม่นี้มีหลักเกณฑ์ของกฎหมายในการห้ามการกระทำที่เป็นการจำกัดการแข่งขันอย่างสำคัญเอาไว้ 3 ประการ ได้แก่ การกระทำฝ่ายเดียว ได้แก่ การใช้อำนาจเหนือตลาดในทางที่ผิดและพฤติกรรมทางธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่เป็นธรรม การตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจทั้งที่เป็นและไม่เป็นคู่แข่งระหว่างกัน และการควบรวมกิจการ สำหรับการกระทำในสองส่วนแรก กฎหมายของหลายประเทศจะบัญญัติรายละเอียดต่อไปว่าการกระทำอะไรบ้างที่เป็นความผิด (กนกนัย เอวารักษ์ดี, 2560) แต่ของประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติที่ชัดเจน เมื่อพิจารณาแล้วจะพบมาตรา 57(4) ที่มีความเป็นไปได้หากคณะกรรมการออกประกาศครอบคลุมการกระทำทุจริตที่ทำให้ประชาสังคมหลงผิด แต่สำหรับพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นเรื่องที่กระทำกันระหว่างธุรกิจและมีการกำหนดการกระทำไว้ชัดเจนซึ่งองค์ประกอบในแต่ละมาตราแตกต่างจากการลงขายที่ทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและมีลักษณะแตกต่างจากกฎหมายต่างประเทศในระบบซีวิลลอว์ที่นำมาคุ้มครองการลงขายได้ อีกทั้ง

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ได้มุ่งคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแต่มุ่งประเด็นไปที่การจำกัดการแข่งขันหรือการผูกขาดทางธุรกิจมากกว่า จึงทำให้พระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่สามารถคุ้มครองการลงขายในลักษณะการแข่งขันไม่เป็นธรรมได้อย่างเพียงพอ เนื่องจากกฎหมายใหม่ยังคงเลือกวิธีตามกฎหมายเก่า คือ การบัญญัติประเภทของการกระทำที่เป็นความผิดสำหรับการกระทำในสองส่วนแรก เอาไว้ในลักษณะ “จำกัด” กล่าวคือ การกระทำจะเป็นความผิดเฉพาะเท่าที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น หากต่อมาพฤติกรรมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปจนต่างกับพฤติกรรมที่กฎหมายบัญญัติห้ามไว้ แม้ว่าจะเป็นการจำกัดการแข่งขันเช่นกัน พฤติกรรมนั้นจะยังคงเป็นความผิดอยู่หรือไม่ ซึ่งในประเด็นนี้บางประเทศ เช่น ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป และสิงคโปร์ เลือกใช้วิธีการกำหนดเพียง “ตัวอย่าง” ของการกระทำความผิดเท่านั้น เพื่อให้การตีความกฎหมายมุ่งสู่ประเด็นสำคัญว่าการกระทำใดๆ เป็นการลดหรือจำกัดการแข่งขันอย่างไม่มีเหตุผล (กนกนัย ถาวรภักดี, 2560)

แต่ทว่าในกฎหมายอื่นๆ ที่นอกจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าแล้วต้องพิจารณาถึงเขตอำนาจศาลซึ่งหากการฟ้องคดีไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าโดยตรง เขตอำนาจศาลก็จะเป็นศาลยุติธรรมที่มีใช้ศาลชั้นอุทธรณ์ที่พิจารณาคดีเครื่องหมายการค้า ทำให้โจทก์ผู้ถูกละเมิดต้องใช้กฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะคดีของตน

แม้ว่าการลงขายของไทยนั้นมิได้มีความชัดเจนแต่ศาลไทยก็ได้วางบรรทัดฐานโดยอาศัยหลักเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายของต่างประเทศในการพิจารณาคดีไว้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในเรื่องหลักเกณฑ์และองค์ประกอบ

ในระบบคอมมอนลอว์มีการบัญญัติการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนไว้ในขอบเขตที่กว้าง ดังนี้

สหรัฐอเมริกาบัญญัติการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่ได้จดทะเบียนไว้ใน Lanham Act หรือ Trademark 1946 โดยบัญญัติการคุ้มครองการลงขายภายใต้มลรัฐแต่ละมลรัฐ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าในมาตรา 43(a) ซึ่งกล่าวว่าการลงขายเป็นการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมโดยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ แต่ในระบบคอมมอนลอว์นั้นศาลในแต่ละมลรัฐจะกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดีเพื่อใช้เป็นบรรทัดฐาน ซึ่งมีหลักการสำคัญในการคุ้มครอง ได้แก่ การได้มาซึ่งสิทธิของเครื่องหมายการค้าโดยการใช้และมีมาก่อนจดทะเบียน รวมถึงการใช้ขึ้นต้องเป็นการใช้ในพื้นที่หรือท้องถิ่นโดยอาศัยหลักนิติธรรมที่มุ่งเน้นไปที่การลงขาย และการสื่อสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

สำหรับสหราชอาณาจักรนั้นคุ้มครองการลงขายเป็นประเทศแรกเริ่มจากคำพิพากษาของศาลคุ้มครองลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปโดยบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ.1983 ซึ่งก่อนหน้าเครื่องหมายนั้นต้องมีชื่อเสียงเกียรติคุณในพื้นที่ของสหราชอาณาจักรแต่ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นการคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย

ทั่วไป มีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระดับการยอมรับ ระยะเวลาการใช้ และการโฆษณา ความเป็นเอกเทศและลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมาย รวมถึงสินค้าและบริการ และมูลค่าทางการค้าที่ใช้มา กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความแพร่หลาย แต่สำหรับแนวทางปฏิบัติของศาลที่เคยมีมานั้นได้มีการบัญญัติไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำและสิทธิในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนแต่ก็ไม่ได้มีการนิยามคำว่า “ลวงขาย” ไว้อย่างชัดเจนแต่อย่างใด

กฎหมายของสิงคโปร์นั้นการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายบัญญัติไว้เป็นการคุ้มครองพิเศษตามมาตรฐานสากลได้แก่ บัญญัติไว้ตามอนุสัญญากรุงปารีสข้อ 6 ตรี ส่วนการลวงขายนั้นบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1999 เกี่ยวกับการฟ้องร้องการละเมิดที่เกี่ยวกับการลวงขายซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทั้งเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน รวมถึงการกำหนดเหตุบรรเทาที่ศาลจะนำไปพิจารณากับคดีใดๆ ที่เกี่ยวกับการละเมิดที่เป็นการลวงขาย และในอินเดียก็ได้บัญญัติการลวงขายไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1999 โดยวางหลักเกณฑ์ไว้เพื่อบรรเทาการละเมิดด้วยการลวงขาย และการลวงขายนั้นเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้านั้นต้องไม่ได้จดทะเบียน

ผู้วิจัยขอสรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้องในระบบคอมมอนลอว์ก่อนว่ามีการบัญญัติเรื่องคุ้มครองการลวงขายไว้ในกฎหมายแต่ละประเทศแต่ก็ไม่ครอบคลุมเพียงพอและไม่มีนิยามที่ชัดเจนเกี่ยวกับการลวงขายทำให้การพิจารณาคดีในแต่ละกรณีศาลจะต้องบัญญัติแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งแม้ว่าอินเดียและสิงคโปร์จะมีการบัญญัติไว้เฉพาะก็เป็นการบัญญัติการคุ้มครองไว้อย่างกว้างในลักษณะของการละเมิด ซึ่งในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของอินเดียนั้นจะให้ความสำคัญในการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดนั้น

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยแล้วจะพบว่า การลวงขายมีลักษณะที่คล้ายกันกับระบบคอมมอนลอว์ คือ ไม่มีการนิยามความหมายของคำว่าลวงขาย แต่บัญญัติคำว่าลวงขายไว้ในกฎหมาย แต่ไม่ได้ครอบคลุมหรือชัดเจน ซึ่งศาลต้องกำหนดบรรทัดฐานเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคดีนอกเหนือจากตัวบทกฎหมาย

สำหรับระบบซีวิลลอว์นั้นประเทศจีนใช้กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันไม่เป็นธรรมซึ่งห้ามผู้ประกอบการทำความเสียหายต่อคู่แข่งในการปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าและการใช้ชื่อธุรกิจหรือบรรจุกุณธ์ รูปลักษณ์สินค้าที่อาจทำให้ประชาชนสับสนหลงผิด มีลักษณะเหมือนกับกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของญี่ปุ่น สำหรับฝรั่งเศสใช้กฎหมายแพ่งที่เกี่ยวกับการละเมิดในการคุ้มครองการลวงขายและเยอรมนีได้คุ้มครองการลวงขายตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมซึ่งปรากฏมานานจนเป็นประเพณีโดยกฎหมายนั้นได้มีหลักการว่าเครื่องหมายการค้าจำเป็นต้องได้รับการยอมรับจากสาธารณชนว่าเป็นเครื่องหมายที่อยู่ในวงการการค้า

สรุปเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะพบว่าในระบบคอมมอนลอว์จะให้ความสำคัญกับการคุ้มครองกลางขายในลักษณะของเครื่องหมายการค้ามากกว่าระบบซีวิลลอว์ แต่เมื่อพิจารณาแล้วในระบบซีวิลลอว์นั้นจะมุ่งเน้นคุ้มครองเชิงการค้าที่มีขอบเขตกว้างกว่ามาก

4.4 การพัฒนามาตรการป้องกันการลวงขาย

ในข้อนี้ผู้วิจัยจำแนกประเด็นต่างๆเพื่อนำมาวิเคราะห์ในบทนี้ เพื่อเป็นการตอบสมมติฐานและคำถามการวิจัยของผู้วิจัยที่จะกำหนดแนวทางในการพัฒนากฎหมายป้องกันการลวงขายในลักษณะของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า จึงขออธิบายสรุปการวิเคราะห์เป็นประเด็นสำคัญรายละเอียดดังต่อไปนี้

สมมติฐานการวิจัยที่ผู้วิจัยได้กำหนดไว้ในบทที่ 1 นั้น สอดคล้องกับการศึกษาซึ่งอธิบายได้ว่าประเทศไทยนั้นแม้จะมีการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนโดยให้สิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถฟ้องได้ในกรณีลวงขายแต่พฤติกรรมของการลวงขายที่กำหนดไว้นั้นเป็นกรณีนำสินค้าละเมิดไปหลอกว่าเป็นสินค้าของเจ้าของที่แท้จริงซึ่งเป็นรูปแบบการกระทำแบบ Classical Passing off เท่านั้น ซึ่งสมมติฐานได้กล่าวไว้ว่ามีการกระทำที่พัฒนาขึ้นซึ่งจากการศึกษาก็จะเห็นได้ว่ามีรูปแบบการกระทำในลักษณะของ Extended Passing off และ Inverse/Reverse Passing off เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการแสดงถึงคุณสมบัติ คุณภาพที่เป็นเท็จทำให้เจ้าของที่แท้จริงได้รับความเสียหาย และการย้อนกลับคือการนำสินค้าที่แท้จริงนั้นมานำเครื่องหมายการค้าออกแล้วขาย หรือนำเครื่องหมายการค้าอื่นติดแทนเพื่อหลอกให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นสินค้าของผู้ที่ทำละเมิดนั้น รวมถึงการคุ้มครองถึงการโฆษณา ซึ่งปรากฏในกฎหมายของสหรัฐอเมริกา และการเยียวยาแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าในกฎหมายของอินเดีย และยังพบว่าระบบซีวิลลอว์นั้นมองว่าการลวงขายเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมซึ่งมีลักษณะในภาพกว้างเหมือนกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าของไทยที่เกี่ยวกับการกระทำต่อคู่แข่งหรือผู้ประกอบการรายอื่นให้เกิดความเสียหาย ซึ่งการลวงขายนั้นเป็นการกระทำ ความเสียหายต่อคู่แข่งหรือผู้ประกอบการรายอื่นที่เกิดกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน แต่ก็มีบางประเทศที่เห็นว่าการลวงขายนั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้เช่นกัน

ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงการกระทำหรือพฤติกรรมลวงขายที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่ามีรูปแบบอื่นที่แตกต่างจากบทบัญญัติในมาตรา 46 วรรคสองของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ซึ่งทำให้บทบัญญัติในปัจจุบันไม่ทันสมัยและมีขอบเขตจำกัด หากเกิดการกระทำในรูปแบบอื่นก็จะเป็นการยากที่จะนำบทบัญญัตินี้มาตีความให้เป็นการละเมิดในกรณีของมาตรา 46 วรรคสอง ทำให้ต้องนำกฎหมายอื่นมาเทียบเคียงซึ่งก็ทำให้เกิดปัญหาหลายประการทั้งเรื่องของพยานหลักฐาน และเขตอำนาจศาล รวมทั้งเรื่องของสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนที่มีจำกัด แตกต่างจากสิทธิ

เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนในประเทศอื่นๆ ที่สามารถเตือนหรือบอกกล่าวผู้ละเมิดได้ก่อนการฟ้องคดี

องค์ประกอบและนิยามของการลงขายไม่ได้มีระบุชัดเจนในดับทกฎหมายฉบับใดในกลุ่มประเทศที่ศึกษา แต่ผู้วิจัยเห็นว่าควรบัญญัติให้มีความชัดเจนเพื่อให้บุคคลอื่นเข้าใจความหมายของคำว่าลงขาย เพื่อป้องกันการกระทำที่เป็นการละเมิดและทำให้ง่ายต่อการตีความการกระทำตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าให้ครอบคลุมและไม่ต้องนำกฎหมายอื่นมาเทียบเคียงหรือประกอบในการตีความการกระทำลงขาย

เมื่อสมมติฐานสอดคล้องกับการศึกษาของผู้วิจัยแล้ว ต่อมาผู้วิจัยได้ตอบคำถามของการศึกษาทั้งสองข้อ ดังนี้

1. กฎหมายไทยเกี่ยวกับการลงขายสินค้ามีการกำหนดไว้สอดคล้องกับกฎหมายนานาชาติประเทศหรือไม่

ผู้วิจัยเห็นว่ากฎหมายไทยที่เกี่ยวกับการลงขายตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 นั้นไม่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศ เนื่องจากบทบัญญัติถูกจำกัดขอบเขตการคุ้มครองเรื่องลงขาย ในมาตรา 46 วรรคสองนั้นเป็นเพียงการกำหนดสิทธิที่จำกัดสำหรับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนในการฟ้องคดี และจำกัดในเรื่องของการลงขายแบบ Classical passing off เท่านั้น ซึ่งในกฎหมายระบบคอมมอนลอว์บัญญัติคุ้มครองการลงขายไว้ แต่ไม่ได้กำหนดลักษณะของพฤติกรรมหรือการกระทำเหมือนกฎหมายของไทยจึงทำให้สามารถขยายความคุ้มครองได้ครอบคลุมมากกว่า แม้ว่าลักษณะการกระทำที่มาตรา 46 วรรคสองบัญญัติไว้จะเป็นไปตามการกระทำที่เกิดขึ้นในประเทศที่มีระบบคอมมอนลอว์ แต่ก็เป็นการบัญญัติที่จำกัดและเก้อหล้าหลังแตกต่างกับกฎหมายในแต่ละประเทศที่ผู้วิจัยได้ศึกษามา แม้ว่าศาลไทยจะวางแนวทางปฏิบัติหรือบรรทัดฐานไว้แต่หากไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนก็อาจไม่สามารถนำมาวินิจฉัยข้อเท็จจริงในคดีได้

นอกจากนี้ แม้ว่ากฎหมายอื่นของไทยที่มีลักษณะคล้ายกับการลงขาย ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า สามารถนำมาเทียบเคียงกับกฎหมายว่าด้วยการลงขายในต่างประเทศทั้งระบบคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์ได้ แต่บทกฎหมายเหล่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าโดยตรง การนำมาปรับใช้อาจจะไม่อยู่ในเขตอำนาจศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศที่พิจารณาคดีที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ประมวลกฎหมายอาญา หมวดการค้า แต่อย่างไรก็ตามการละเมิดเครื่องหมายการค้าเป็นการกระทำต่อการค้าซึ่งเป็นคดีทางแพ่ง โดยกฎหมายอื่นๆที่ไม่ใช่กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าจะมีลักษณะเช่นเดียวกับกฎหมายในระบบซีวิลลอว์เพราะเป็นการบัญญัติที่มีขอบเขตที่สามารถตีความขยายไปในการกระทำใหม่ๆได้มากกว่า

ดังนั้นจากการเปรียบเทียบประเด็นต่างๆที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น ผู้วิจัยขอสรุปว่า กฎหมายว่าด้วยการลงขายตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไม่สอดคล้องกับ กฎหมายของต่างประเทศทั้งในระบบคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์ เพราะมีขอบเขตจำกัดเกี่ยวกับสิทธิ ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน และข้อจำกัดเกี่ยวกับลักษณะการกระทำที่ได้ กำหนดไว้นั้นมีความล้าสมัยซึ่งควรแก้ไขให้สามารถใช้ได้กับการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัตรของ สถานการณ์ทางการค้า เพื่อให้ความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการที่มีความตั้งใจทำธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ และเพื่อให้เกิดการป้องกันทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพต่อเครื่องหมายการค้าซึ่งไม่เพียงแต่สำคัญต่อ ผู้ประกอบการแต่ยังมีความสำคัญต่อสาธารณชนที่บริโภคอุปโภคสินค้าเหล่านั้นด้วย

2. กฎหมายไทยยังคงต้องการการพัฒนาและปฏิรูปให้มีความทันสมัยและสอดคล้อง กับประเทศต่างๆ และกฎหมายระหว่างประเทศ จะต้องมีการปรับปรุงอย่างไร โดยใช้กฎหมายใดเป็น ต้นแบบ

หากพิจารณาจากการศึกษาภาพรวมทั้งหมดทั้งในระบบคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์ แล้ว ผู้วิจัยเห็นว่ากฎหมายว่าด้วยการลงขายควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับ กฎหมายระหว่างประเทศในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าโดยไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าเครื่องหมายการค้า นั้นยังไม่ได้จดทะเบียน และหากจะเลือกต้นแบบเพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายของไทยแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าไม่ควรเลือกต้นแบบเพียงประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่ควรนำกฎหมายและหลักเกณฑ์ของ แต่ละประเทศมาพิจารณาให้เกิดความเหมาะสมต่อสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยผู้วิจัย เห็นว่าควรพิจารณากฎหมายของ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นมาเป็นต้นแบบในการ ปรับปรุงกฎหมายของไทย โดยกำหนดนิยาม องค์ประกอบ และสิ่งที่ได้รับการคุ้มครอง ให้เกิดความ ชัดเจน

ทั้งนี้แม้ผู้วิจัยมีความเห็นให้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้กฎหมายมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ ความตกลงระหว่างประเทศ แต่ทว่ากรนิยามความหมายของคำว่าลงขายนั้นอาจสร้างข้อจำกัดใน การพิจารณาคดีของศาลเนื่องจากไม่มีประเทศใดที่ให้นิยามอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนไว้ใน กฎหมาย เว้นแต่การนิยามโดยนักกฎหมายและผู้พิพากษา ผู้วิจัยรวบรวมและสรุปอีกครั้งได้ดังนี้ “ความผิดที่กระทำโดยบุคคลที่ขายสินค้าหรือดำเนินธุรกิจอื่นๆ ภายใต้ชื่อเครื่องหมาย คำอธิบาย หรือ ในลักษณะอื่นเพื่อหลอกลวงให้ประชาชนเชื่อว่าสินค้าหรือธุรกิจนั้นเป็นของบุคคลอื่น บุคคลผู้ถูกละเมิดมีสิทธิที่จะดำเนินคดีสำหรับความเสียหายและขอให้มีคำสั่งห้ามการกระทำนั้นเพื่อยับยั้งบุคคล ผู้ละเมิดในอนาคต” (Jowitt, et al., 1977)

“การที่บุคคลเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่น จึง เป็นการทำให้สาธารณชนทั่วไปคิดว่าสินค้าของผู้ที่ลงขายเกี่ยวข้องกับสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่น” (วิส ดิงสมิตร, 2542)

“การฟ้องร้องความผิดต่อจำเลยที่แสดงออกทางการค้าโดยมีเจตนาแสดงให้เห็นว่าสินค้าหรือธุรกิจของเขาเป็นของโจทก์ ซึ่งไม่มีความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นตัวแทนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง หรือการใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์แม้บางส่วน หรือเครื่องหมายการค้าหรือสินค้าใดๆ ที่มีลักษณะคล้ายกับสิ่งเช่นนั้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าชนิดเดียวกันที่ไม่ใช่สินค้าของโจทก์ในลักษณะที่จะทำให้ผู้ซื้อสินค้าเข้าใจว่าเป็นสินค้าของโจทก์” (Keeling, et al., 2018)

“ไม่มีผู้ใดมีสิทธิแสดงสินค้าของตนเป็นสินค้าของบุคคลอื่นและไม่มีผู้ใดได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ใดๆ อุปกรณ์ หรือวิธีการอื่น โดยปราศจากการกระทำความผิดโดยตรงต่อผู้ที่ซื้อของจากตน” หรือ “ไม่มีใครมีสิทธิที่จะแสดงสินค้าของเขาเป็นสินค้าของใครก็ได้” (A.G. Spalding & Bros. v A.W. Gamage Ltd., 1915)

และผู้วิจัยได้สรุปความหมายของคำว่าลวงขายไว้ว่า “การลวงขาย หมายถึง วิธีการหลอกให้ผู้ซื้อหรือสาธารณชนสับสนหลงผิดในวัตถุ หรือแหล่งที่มา หรือเครื่องหมายการค้าว่าเป็นของที่เกี่ยวข้องหรือมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง ไม่ว่าจะเป็นสินค้า บริการ หรือธุรกิจชนิดเดียวกันหรือต่างกันก็ตาม ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นสาเหตุให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงได้รับความเสียหายเชิงพาณิชย์และถูกลดทอนชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) ของสินค้าหรือบริการหรือธุรกิจของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงนั้น”

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศในระบบซีวิลลอว์ ซึ่งใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจกฎหมายไปพร้อมกับการดำรงชีพทางเศรษฐกิจ หากไม่กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ก็อาจเป็นช่องว่างของการบังคับใช้กฎหมายและการปกป้องสังคมและเศรษฐกิจที่มีต่อผู้ประกอบการที่สุจริต แม้ว่าศาลไทยจะมีการวางหลักเกณฑ์การพิจารณาคดีไว้แต่ก็เป็นรายคดีไป หลักเกณฑ์นั้นก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เสมอทำให้การคุ้มครองด้วยประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงขอเสนอความเห็นไว้สองแนวทาง

เกี่ยวกับการนิยามคำว่า “ลวงขาย” ตามทฤษฎีทวินิยมและทฤษฎีความร่วมมือไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ดังนี้

1. ไม่บัญญัตินิยามของลวงขายไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 โดยให้พิจารณาตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า หรืออาจนำหลักเกณฑ์ของประเทศอื่นมาพิจารณาเป็นรายกรณีไป ซึ่งการใช้หลักเกณฑ์นี้จะคล้ายกับประเทศต่างๆในระบบซีวิลลอว์ จะทำให้การลวงขายมีนิยามที่กว้างกว่าที่นักกฎหมายหรือผู้พิพากษาได้นิยามไว้ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งแนวทางนี้มีข้อดีคือ สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ได้อย่างแน่นอน แต่ก็มีข้อเสียคือ การตัดสินใจจะใช้กฎหมายใดตามกฎหมายใดย่อมเป็นดุลพินิจของศาล ประชาชนจะไม่สามารถยึดถือหลักเกณฑ์องค์ประกอบที่ชัดเจนของการกระทำได้ รวมถึงขอบเขตการคุ้มครองจะกว้างมากกว่าที่จะเป็นการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเพียงอย่างเดียว

ซึ่งในระบบชีวิลลอว์นั้นจะให้ความสำคัญกับกฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นอันดับแรก เมื่อไม่มีการนิยามก็ต้องนำกฎหมายอื่นมาปรับใช้ซึ่งอาจสร้างความสับสนต่อประชาชนได้

2. บัญญัติคำนิยามของคำว่า “ลวงขาย” ที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเพียงสิ่งเดียว โดยผู้วิจัยขอเสนอเพิ่มเติมแก้ไขไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ดังนี้
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่...) พ.ศ.25...

มาตรา 4 “ลวงขาย” หมายความว่า การแสดงข้อความอันเป็นเท็จด้วยวิธีการใดๆ ที่ทำให้ประชาชนเกิดความสับสน หลงเชื่อ โดยอาศัยเครื่องหมายการค้าหรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น เช่น บรรจุภัณฑ์ ชื่อทางการค้า รูปร่างลักษณะ สี เป็นต้น และการกระทำนั้นทำให้คุณค่าทางชื่อเสียงและธุรกิจของผู้อื่นเสื่อมทอนลง โดยผู้แสดงข้อความอันเป็นเท็จอาจได้รับประโยชน์ใดๆ จากวิธีการนั้น ซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจการค้าของผู้อื่น

จากคำนิยามที่ผู้วิจัยเสนอนั้นพิจารณาจากนิยามเดิมที่สรุปไว้ข้างต้น และขยายการกระทำและแสดงตัวอย่างสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าเพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่าย โดยนำองค์ประกอบ 3 ประการในระบบคอมมอนลอว์มาใช้ และขยายขอบเขตการคุ้มครองในลักษณะการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมให้มีขอบเขตกว้างกว่าการกระทำลวงขาย 3 ประการหลัก ได้แก่ การลวงขายแบบดั้งเดิม การลวงขายแบบขยายขอบเขต และการลวงขายย้อนกลับ โดยใช้หลักเกณฑ์การแข่งขันไม่เป็นธรรมมาเป็นตัวกำหนดกรอบของการคุ้มครองแทนที่จะบัญญัติลักษณะเป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งก็ครอบคลุมการกระทำทั้ง 3 แบบนั้นด้วย และให้อยู่ในกรอบของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเท่านั้น การนิยามนี้เป็นเพียงการวางหลักเกณฑ์ให้ประชาชนเข้าใจความหมายของคำว่าลวงขายที่กว้างกว่าในมาตรา 46 วรรคสอง และเป็นการนิยามที่แตกต่างไปจากกรอบการนิยามเดิมที่จำกัดไว้เพียงการกระทำที่เฉพาะเจาะจง และการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าหรือสินค้าที่เฉพาะเจาะจง

จากแนวทางทั้งสองผู้วิจัยมีข้อเสนออีกประการจากความเข้าใจในเรื่องของทฤษฎีทวินิยมและทฤษฎีความร่วมมือ แม้ว่าจะมีการนิยามความหมายเป็นลายลักษณ์อักษรตามระบบชีวิลลอว์ที่ประเทศไทยใช้อยู่ นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะนำหลักเกณฑ์อื่นนอกเหนือจากตัวบทกฎหมายมาประกอบการพิจารณาไม่ได้ หากจะก่อให้เกิดความยุติธรรมให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ แม้ว่ากฎหมายภายในจะสำคัญแต่หากเกิดกรณีใหม่ๆ ที่แตกต่างและไม่สามารถใช้กฎหมายภายในได้ ศาลก็ยังสามารถพิจารณานำกฎหมายอื่นมาปรับใช้ได้เพื่อความยุติธรรมได้

ดังนั้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่าทางเลือกในการนิยามความหมายของคำว่า “ลวงขาย” ย่อมเป็นทางเลือกที่ดีกว่า เพราะจะทำให้มีความชัดเจนขององค์ประกอบการคุ้มครอง และสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนทั่วไปได้ดีกว่าความเข้าใจตามคำนิยามแบบเดิมๆที่ผ่านมา

ต่อมามีอีกมาตราสำคัญที่ต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม เพราะกฎหมายมีความล้าสมัยไม่ทันต่อสภาพของเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีวิวัฒนาการและพัฒนาไปอย่างมาก เพราะมาตรานี้ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9544/2542 ในประเด็นของอำนาจฟ้องซึ่งศาลวินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะโจทก์มิได้บรรยายฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่จำเลยได้นำสินค้าของจำเลยไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์ แม้โจทก์จะนำสืบข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ได้รับความเสียหายจากการที่จำเลยนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปใช้และนำไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นของตนเองก็ตาม ทำให้เห็นได้ว่ากฎหมายมาตรานี้มีข้อจำกัดอย่างมาก ทำให้โจทก์ไม่ได้รับความเป็นธรรม ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3153/2559 ก็เช่นกันเพียงเพราะจำเลยยังไม่ได้จำหน่ายสินค้าที่ละเมิดต่อโจทก์ แต่ในความเป็นจริงการกระทำของจำเลยนั้นทำให้เกิดความเสื่อมทอนในชื่อเสียงของโจทก์ไปบ้างแล้ว แม้จะสามารถหยุดยั้งการกระทำของจำเลยได้ก็เห็นได้ว่าควรจะให้จำเลยได้ชดใช้การกระทำที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อโจทก์ได้บ้าง ในความเป็นจริงแล้วตามกฎหมายเดิมมาตรา 29 วรรคสองให้ความคุ้มครองที่มีขอบเขตดีกว่ามาตรา 46 วรรคสองใหม่ แต่ผู้วิจัยมีความเข้าใจว่าประเทศไทยต้องการให้ประชาชนที่มีเครื่องหมายการค้าเข้าสู่ระบบจดทะเบียนมากขึ้นจึงจำกัดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนไว้เพียงเท่าที่จำเป็น แต่ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการแก้ไขนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อความยุติธรรมมากกว่าทั้งกับผู้ประกอบการและผู้บริโภค

ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรแก้ไขและเพิ่มเติมมาตรา 46 วรรคสองจากเดิมเป็นบทบัญญัติใหม่ดังนี้

มาตรา 46 วรรคสอง บทบัญญัตินี้ให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนอันมีสิทธิที่เกิดจากการใช้ โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนนั้นมีสิทธิขอให้กระทำการหรืองดกระทำการใดๆ ที่เป็นการลวงขายซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงหรือธุรกิจของตน และสิทธิดังกล่าวต้องมีอยู่ก่อนวันที่เกิดการลวงขาย

มาตรา 46 วรรคสาม สิทธิตามวรรคก่อนนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องพิสูจน์ถึงการลวงขาย แต่ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการ สิทธิดังกล่าวไม่กระทบถึงผู้ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นโดยสุจริต

สำหรับการแก้ไขมาตรา 46 วรรคสองผู้วิจัยคำนึงถึงสิทธิที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนควรได้รับโดยไม่จำกัดเพียงการฟ้องคดี ตามที่ได้บทวนศึกษากฎหมายประเทศต่างๆ จะเห็นได้ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนนั้นมีสิทธิที่จะบอกกล่าวตักเตือน ขอให้กระทำการหรือ

งดกระทำการ คัดค้านการจดทะเบียน เพราะสิทธิของตนที่มีมาก่อนโดยการใช้ แต่ทว่าในขณะที่ใช้นั้น ต้องใช้อย่างเครื่องหมายการค้าและต้องยังมีการใช้อยู่ในขณะนั้นสิทธิถึงจะยังคงมีอยู่ และต้องเป็น สิทธิที่จะกระทำได้ในกรณีลงขายเท่านั้น การบัญญัติในลักษณะนี้ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของเจ้าของ เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เนื่องจากสิทธิที่ เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนจะได้รับนั้นเป็นสิทธิที่เกิดจากการลงขายที่เป็นลักษณะของ การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วในระบบซิวิลลอว์ประเทศต่างๆ ยังมีขอบเขตการ คุ่มครองที่กว้างกว่ามาก แต่เพื่อให้กฎหมายมีการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนอย่างมี ประสิทธิภาพ ไม่ลำเอียง และไม่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าโดยไม่ต้องนำกฎหมายอื่นโดยเฉพาะกฎหมายอาญามาใช้ จะทำระบบ เศรษฐกิจเติบโตและสามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้อย่างดี

นอกจากนี้ได้เพิ่มเติมมาตรา 46 วรรคสามในการพิสูจน์สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยหากฟ้องคดีจะต้องพิสูจน์ว่าได้รับผลกระทบจากการลงขายซึ่งจะต้องครอบคลุมทั้งสาม ประการ ได้แก่ ชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) การแสดงข้อความอันเป็นเท็จ (Misrepresentation) และความเสียหาย (Damage) ให้ครบทั้งสามประการ แต่ไม่ต้องพิสูจน์ถึงคุณภาพของสินค้าหรือ บริการของโจทก์หรือของจำเลยซึ่งนำมาจากหลักการของสหราชอาณาจักร และให้ความสำคัญต่อ ความสุจริตซึ่งกล่าวไว้ในหลักการของสหรัฐอเมริกา การบัญญัติเรื่องสุจริตนี้เพื่อให้เกิดกระแสการ พัฒนาเศรษฐกิจเนื่องจากกฎหมายไม่ได้พิจารณาถึงเจตนาดังนั้นหากกระทำโดยสุจริตแล้ว กฎหมาย ย่อมผ่อนปรนให้ เพื่อให้ผู้เสียหายและผู้ละเมิดโดยสุจริตตกลงกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ การโอนสิทธิ หรือกรณีอื่นๆ

การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 46 วรรคสองและวรรคสาม จะทำให้ปัญหาข้อจำกัดของกฎหมาย ลดลงดังที่ได้กล่าวถึงคำพิพากษาข้างต้น ศาลจะสามารถพิจารณาขอบเขตได้กว้างขึ้นโดยไม่จำกัดแค่ ตัวบทเดิมที่มีข้อจำกัด โจทก์ก็จะได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาคดี และประเด็นที่สำคัญเป็น การลดการนำกฎหมายอาญามาใช้ในการพิจารณาคดี เนื่องจากกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญานั้นเป็น กฎหมายในทางแพ่งที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ จึงควรทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจมากกว่าการ ที่จะใช้วิธีทางอาญาในการตัดสิน

ประเด็นสุดท้าย หากมีการแก้ไขมาตรา 46 แล้วพบว่ายังไม่สามารถคุ้มครองได้อย่างมี ประสิทธิภาพ การกระทำที่นอกเหนืออื่นๆ ศาลก็ยังสามารถใช้ดุลพินิจในการนำหลักเกณฑ์อื่นมาใช้ได้ โดยคำนึงถึงความยุติธรรมเป็นกรณีไป

ดังนั้น การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติทั้งนิยาม และบทคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จด ทะเบียนนั้น จะลดปัญหาของข้อจำกัดในการพิจารณาคดีตามมาตรา 46 วรรคสองได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นธรรมต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน และปัญหาเรื่องเขต

อำนาจศาลในการพิจารณาคดีซึ่งในการพิจารณาเรื่องของการแข่งขันไม่เป็นธรรมจะต้องพิจารณาตามกฎหมายอื่นซึ่งไม่ได้อยู่ในเขตอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งแตกต่างจากการพิจารณาคดีเครื่องหมายการค้า เพราะศาลยุติธรรมและศาลชั้นอุทธรณ์นั้นจะมีความเชี่ยวชาญแตกต่างกัน การแก้ไขกฎหมายนี้ก็จะทำให้คดีเครื่องหมายการค้าได้รับการพิจารณาอย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน และเป็นธรรม



บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 บทสรุป

เครื่องหมายการค้า (Trademark) มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเนื่องจากเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้าหรือบริการของธุรกิจนั้น หากเครื่องหมายการค้าใดมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของคุณภาพสินค้าและบริการ ทำให้สามารถจำหน่ายสินค้าหรือบริการได้เป็นจำนวนมาก ก็จะพบว่าเครื่องหมายการค้า สินค้าหรือบริการเหล่านั้นจะถูกนำไปใช้หรือถูกกระทำละเมิด โดยผู้ที่ต้องการเอาเปรียบทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นผู้ขายสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกัน หรือผู้เข้าสู่ตลาดใหม่ (New Entry) จะหาวิธีการเพื่อให้ตนเข้าสู่ตลาดอย่างรวดเร็วหรือเพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า โดยเรียกรูปแบบนี้ว่า “ลวงขาย (Passing off)” ซึ่งในกฎหมายนั้นมีการกล่าวถึงการลวงขายไว้ในมาตรา 46 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

ปัญหาของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 เกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนได้วางเงื่อนไขจำกัดเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน และการกระทำลวงขายไว้ว่าจะต้องเป็นการกระทำในกรณีผู้ละเมิดทำให้ผู้ซื้อสับสนหลงผิดว่าสินค้าของผู้ละเมิดเป็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง

การจำกัดสิทธิก่อนฟ้องคดีทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนไม่สามารถบอกกล่าวตักเตือน ประนีประนอม โกล่เกลี่ยกับผู้ละเมิดเพื่อให้เกิดความสงบ ลดปริมาณคดีในศาลได้ เพราะตามกฎหมายบัญญัติให้เพียงแคสิทธิในการฟ้องคดีเท่านั้น และสิทธิการฟ้องนั้นต้องเป็นการกระทำลวงขายเท่านั้น ซึ่งหากเป็นการกระทำอื่นจะต้องนำกฎหมายอื่นมาบังคับใช้แทน ดังเช่นคำพิพากษาที่เคยได้กล่าวมาแล้วในบทก่อนที่ไม่สามารถนำมาตรา 46 วรรคสองมาใช้ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1835/2545, หน้า 76) ให้นำประมวลกฎหมายอาญามาพิจารณาแทน แม้ว่ากฎหมายอาญาของไทยจะคุ้มครองเครื่องหมายการค้า แต่แท้จริงแล้วการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องทางแพ่ง (จรัญ ภักดีธนากุล, 2536, หน้า 10)การนำกฎหมายอาญามาบังคับใช้เพื่อให้ผู้ละเมิดเกิดความเกรงที่จะกระทำผิดเท่านั้น ซึ่งต่างประเทศจะพิจารณาทางแพ่งเป็นหลัก การจำกัดสิทธิจึงกลายเป็นปัญหาที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนต้องพิจารณาว่าหากถูกละเมิดจะคุ้มค่าเพียงใดที่จะฟ้องคดี เกิดความเสียหายอย่างไร การพิสูจน์ถึงการลวงขายที่เกิดขึ้น ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา กระบวนการต่างๆ ในการดำเนินการ และค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดี ดังนั้นการจำกัดสิทธิให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนเพียงสิทธิการฟ้องคดีจึงเป็นการขัดต่ออนุสัญญากรุงปารีสและความตกลงทริปส์ แต่ตามทฤษฎีทวินิยมกฎหมายทำให้เห็นได้

ว่ากฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศแยกจากกัน รัฐสามารถบังคับใช้กฎหมายภายในได้ ตามที่รัฐบัญญัติไว้ หากไม่มีผลกระทบต่อประเทศอื่นๆ หรือคู่ค้าอื่นก็คงไม่เกิดปัญหาใดๆ แต่หากเกิดผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายภายในที่ขัดแย้งกับกฎหมายระหว่างประเทศที่ไทยได้เข้าร่วมภาคี ก็อาจจะเกิดการตอบโต้จากรัฐสมาชิกได้เช่นกัน ดังนั้น การจำกัดสิทธิจึงเป็นปัญหาที่ชัดเจนในมาตรา นี้ ต่อมาคือการกระทำที่กำหนดไว้ในมาตรา 46 วรรคสองในปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบของการลง ขายอื่นๆ โดยไม่ได้เป็นเพียงการนำเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นมาใช้กับสินค้าหรือบริการของตนเพียง อย่างเดียว แต่ยังมีรูปแบบอื่นที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ทำให้ บทบัญญัติมาตรานี้ล้าสมัยไม่พัฒนาตามระบบเศรษฐกิจ จึงกลายเป็นปัญหาต่อเจ้าของเครื่องหมาย การค้าไม่จดทะเบียนในการใช้สิทธิของตน เพราะหากเป็นการกระทำที่นอกเหนือจากหลักดังกล่าวก็ จะต้องไปใช้กฎหมายอื่นในการฟ้องคดี เช่น กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา เป็นต้น เพราะความ ล้าสมัยนี้ปัญหาอีกประการคือ เรื่องเขตอำนาจศาล โดยทั่วไปหากเป็นคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าก็ ควรเป็นอำนาจหน้าที่ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในการวินิจฉัยคดีเพราะ ทรัพย์สินทางปัญญานั้นต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยคดีเป็นราย กรณีนี้นั้น หากแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 46 วรรคสองแล้วนั้น ปัญหาต่างๆ ก็จะลดน้อยลง เป็นการเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการของไทยอีกด้วย

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าหากศึกษาการลงขายโดยละเอียดยิ่งจะทำให้เกิด ความเข้าใจหลักการและวิธีการได้ชัดเจนและสามารถนำมาปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัยและ ครบคลุมมากขึ้น ซึ่งจากการศึกษานั้นผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

1. องค์ประกอบของการลงขายที่สำคัญสามประการได้แก่ องค์ประกอบแรกคือการมี ชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) ซึ่งแตกต่างจากการมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลาย (Well-known Mark) เนื่องจากการมีชื่อเสียงเกียรติคุณนั้นไม่ได้ใช้ระยะเวลาานานมากเท่าการทำให้เครื่องหมายการค้า เป็นที่รู้จัก และขอบเขตพื้นที่ของชื่อเสียงเกียรติคุณนั้นแคบกว่า คือ เป็นการยอมรับในพื้นที่ที่เพียงพอ แล้ว องค์ประกอบที่สองคือ การแสดงข้อความอันเป็นเท็จ (Misrepresentation) ซึ่งเป็น องค์ประกอบที่สำคัญเพราะการลงขายนั้นต้องทำให้ประชาชนเกิดความสับสนเกี่ยวกับข้อมูลทาง การค้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า สินค้า บริการ หรือธุรกิจ และองค์ประกอบสุดท้ายคือ ความ เสียหาย (Damage) ที่เกิดกับธุรกิจของผู้ที่ถูกละเมิดตามกฎหมายต่างประเทศนั้นสามารถเรียก ค่าชดเชยได้ และอาจเรียกค่าชดเชยในความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ และยังสามารถพิจารณา ค่าเสียหายเชิงลงโทษได้ตามระบบคอมมอนลอว์

2. ลักษณะการกระทำการลงขายที่พบมีสามประการได้แก่ การลงขายแบบดั้งเดิม (Classical Passing off) ซึ่งเป็นการกระทำที่ระบุไว้ในมาตรา 46 วรรคสองเป็นการกระทำที่ผู้ละเมิด แสดงว่าสินค้าของตนนั้นเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง การลงขายแบบดั้งเดิม

นั้นมีการพัฒนาเป็นการลงขายส่วนที่ขยาย (Extended passing off) คือ การหลอกลวงเกี่ยวกับคุณสมบัติ คุณภาพของสินค้าซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้า และการลงขายย้อนกลับ (Reverse/Inverse Passing off) ซึ่งเป็นการนำสินค้าที่แท้จริงมานำเครื่องหมายการค้าออกหรือติดเครื่องหมายการค้าของผู้ละเมิดแทน แต่แม้จะมีการกระทำทั้งสามประการแล้ว แต่ทางการค้านั้นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงต้องพิจารณาถึงการลงขายในระบบชิวิลลอว์ซึ่งกำหนดให้การลงขายเป็นการกระทำที่เป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมซึ่งทำให้ธุรกิจของผู้อื่นเสียหาย โดยอาจไม่จำเป็นต้องมีองค์ประกอบสามประการแบบระบบคอมมอนลอว์

3. สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยนั้นมีเพียงสิทธิในการฟ้องคดีเท่านั้น แต่ตามอนุสัญญากรุงปารีสระบุถึงเงื่อนไขในการจำกัดสิทธิซึ่งไม่สามารถกระทำได้ เพราะผู้ที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าควรได้รับสิทธิเท่ากันไม่ว่าจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือไม่ แต่ในกฎหมายแต่ละประเทศได้กำหนดการคุ้มครองไว้โดยไม่ได้รับข้อจำกัดของสิทธิที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้รับ แต่การคุ้มครองนั้นก็กำหนดไว้โดยมีองค์ประกอบของการลงขาย แม้ศาลจะวางบรรทัดฐานไว้ในกรณีพิพาทคดี แต่โจทก์ก็ต้องพิสูจน์ถึงการลงขายที่ส่งผลกระทบต่อตนได้โดยจะต้องพิสูจน์องค์ประกอบที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน

4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงขายของไทยนั้นมีหลายฉบับแต่ที่เกี่ยวข้องเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนนั้นจะพบว่ามีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และสามารถนำประมวลกฎหมายอาญามาปรับใช้ได้บางกรณีเท่านั้น เนื่องจากเจตนารมณ์ของกฎหมายแต่ละฉบับเกิดจากการเข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาที่มีความตกลงแตกต่างกัน และการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาควรจะดำเนินการทางแพ่งมากกว่าทางอาญา จึงไม่ควรนำกฎหมายอาญามาใช้กับกรณีของเครื่องหมายการค้า ซึ่งตามกฎหมายต่างประเทศนั้นได้กำหนดการลงขายไว้ในกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าและกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และในบางประเทศใช้กฎหมายแพ่งมาพิจารณาคู่ครองเครื่องหมายการค้าด้วยเช่น ฝรั่งเศส เป็นต้น

จากบทสรุปของปัญหาและประเด็นที่พบจากการศึกษาทั้ง 4 ข้อข้างต้นสรุปได้ว่า ปัญหาของมาตรา 46 วรรคสองต้องได้รับการแก้ไขในการขยายขอบเขตของสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนที่เกิดจากการลงขาย ได้แก่ สิทธิก่อนฟ้องคดี เพื่อลดปัญหาคดีขึ้นสู่ศาล สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับคู่กรณี ลดความขัดแย้งทางสังคมและเศรษฐกิจ หากสามารถใกล้เคียง เจรจากันได้ด้วยความสะดวกสบาย ในระบบคอมมอนลอว์มีการบัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับการลงขายไว้ แต่บัญญัติคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนเพียงในกรณีลงขายแต่หากเป็นกรณีอื่นนั้นกฎหมายไม่ได้ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน แต่ศาลจะมีแนวทางของคำพิพากษาเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการพิจารณาคดีเป็นรายกรณี เพราะแต่ละคดีอาจมีข้อเท็จจริงที่

แตกต่างกัน โดยระบบคอมมอนลอว์นั้นจะคำนึงถึงความเป็นจริงเป็นสำคัญ และไม่ได้ระบุการกระทำไว้ในกฎหมาย ไม่ได้นิยามคำว่า ลวงขาย แต่ศาลได้กำหนดองค์ประกอบไว้เพื่อใช้ในการพิจารณา ซึ่งหลักเกณฑ์ต่างๆเป็นที่ยอมรับกันในระบบคอมมอนลอว์ สำหรับระบบซีวิลลอว์นั้นมีขอบเขตที่กว้างกว่าการคุ้มครองเครื่องหมายการค้ามาก เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วจะพิจารณาการลวงขายเป็นกรณีของการแข่งขันไม่เป็นธรรม ซึ่งหากพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าของไทยกลับมีความแตกต่างกัน เพราะกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าของไทยนั้นกำหนดรูปแบบหลักเกณฑ์ในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจนในการกระทำระหว่างธุรกิจกับธุรกิจแต่ไม่มีข้อใดที่สอดคล้องกับการลวงขายจึงทำให้กฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำมาใช้คุ้มครองกรณีนี้ได้

ตามเจตนารมณ์ในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า การตราพระราชบัญญัติเป็นกฎหมายเฉพาะมีความสำคัญในการสร้างความชัดเจน ความเข้าใจ และการนำไปใช้ ดังนั้น การแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 46 วรรคสองจะทำให้เกิดความชัดเจนในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิหรือลักษณะการกระทำ จะทำให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้ประกอบการของไทยในการพัฒนาธุรกิจไปตามกระแสเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และประโยชน์ที่ได้รับอีกทางจะเกิดกับผู้บริโภคที่จะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง

อีกประเด็นในการแก้ไขที่สำคัญคือ การนิยามคำว่า “ลวงขาย” ซึ่งจากการศึกษามีเพียงนักวิชาการและศาลเท่านั้นที่กำหนดคำนิยามของคำดังกล่าว และปรากฏว่านิยามต่างๆนั้นระบุการกระทำไว้ประการเดียว ทำให้ไม่ครอบคลุมการกระทำรูปแบบใหม่ๆ และไม่พัฒนาไปตามระบบเศรษฐกิจ แต่เนื่องจากไม่มีระบบกฎหมายใดให้คำนิยามความหมายที่ชัดเจนของการลวงขาย เนื่องจากการผันแปรเปลี่ยนไปของระบบเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาอย่างเป็นพลวัต การไม่มีคำนิยามจึงเป็นข้อดีของการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ด้วยประเทศไทยมีระบบกฎหมายเป็นระบบซีวิลลอว์ แม้จะเดินตามระบบคอมมอนลอว์ในการพิจารณาคดี แต่ผู้วิจัยเห็นว่าการบัญญัตินิยามจะทำให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับองค์ประกอบของการลวงขาย เพราะว่าลวงขายนั้นเป็นการกระทำเดียวที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนจะมีสิทธิในการหวงกันเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนของตน รวมถึงปกป้องชื่อเสียง สินค้า บริการที่ตนมี ดังนั้นในการนิยามคำว่า “ลวงขาย” ผู้วิจัยขอเสนอเป็นสองแนวทางเพื่อนำไปพิจารณา คือ การไม่นิยามความหมาย และการนิยามความหมายไว้ในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า รายละเอียดอธิบายในข้อ 5.2

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา

เพื่อพัฒนากฎหมายว่าด้วยการลงขายของประเทศไทยให้เกิดประสิทธิภาพขึ้นและแก้ปัญหาข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน ดังนี้

5.2.1.1 การบัญญัตินิยามคำว่า “ลงขาย” ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ผู้วิจัยขอเสนอเป็นสองแนวทาง ดังนี้

ก) ไม่นิยามความหมายไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เหมือนกับประเทศต่างๆ ในระบบคอมมอนลอว์และระบบซีวิลลอว์ เนื่องจากหลักเกณฑ์อาจปรับเปลี่ยนไปได้ตามข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีเพื่อให้เกิดความยุติธรรม ซึ่งข้อดีของการไม่นิยามความหมายนั้นคือ การปรับใช้ การลงขาย ให้เข้ากับกรณีใดก็ได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงตัวบทกฎหมาย และเป็นดุลพินิจของศาลในการพิจารณา ข้อเสียคือ ประชาชนไม่เข้าใจ และตีความแตกต่างกัน ทำให้ไม่เกิดประสิทธิภาพในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนอย่างเต็มที่ และขัดแย้งกับระบบซีวิลลอว์ที่ต้องพิจารณากฎหมายตามบทบัญญัติลายลักษณ์อักษรเป็นสำคัญ ซึ่งประเทศไทยนั้นใช้กฎหมายในระบบซีวิลลอว์ ซึ่งมาตรา 4 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติไว้เช่นกัน

ข) นิยามความหมายของคำว่า “ลงขาย” เพื่อแสดงถึงองค์ประกอบที่สำคัญของการลงขาย และลักษณะการกระทำที่อธิบายถึงการลงขายที่ชัดเจนและครอบคลุมการลงขายรูปแบบต่างๆ โดยกำหนดขอบเขตให้กว้างขึ้น ดังนั้นจึงขอเสนอให้บัญญัตินิยามความหมายของการลงขายไว้ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ดังนี้

“มาตรา 4 “ลงขาย” หมายความว่า การแสดงข้อความอันเป็นเท็จด้วยวิธีการใดๆ ที่ทำให้ประชาชนเกิดความสับสน หลงเชื่อ โดยอาศัยเครื่องหมายการค้าหรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น โดยผู้แสดงข้อความอันเป็นเท็จได้รับประโยชน์ใดๆ จากวิธีการนั้น ซึ่งอาจเกิดหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและธุรกิจการค้าของผู้อื่น”

นิยามดังกล่าวผู้วิจัยขอให้เพิ่มเติมไว้ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เพราะเป็นมาตราที่นิยามถึงศัพท์ต่างๆ ในพระราชบัญญัติ โดยแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของการลงขายที่สำคัญ ได้แก่ ชื่อเสียงเกียรติคุณ การแสดงข้อความอันเป็นเท็จและความเสียหาย ซึ่งการนิยามนี้มีขอบเขตการกระทำที่กว้างพอจะครอบคลุมรูปแบบการลงขายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันรวมทั้งที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคต โดยใช้องค์ประกอบจากระบบคอมมอนลอว์เป็นพื้นฐาน และใช้หลักการแข่งขันไม่เป็นธรรมของระบบซีวิลลอว์เสริมเพิ่มเติมในการกำหนดการกระทำ โดยพิจารณาจากกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันไม่เป็นธรรมของญี่ปุ่นในภาพรวม เพราะจากการศึกษาผู้วิจัยเห็นว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นแบ่งการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเป็นรูปแบบชัดเจน

ขออธิบายนิยาม “การแสดงความอันเป็นเท็จด้วยวิธีการใดๆ ที่ทำให้ประชาชนเกิดความสับสน หลงเชื่อ โดยอาศัยเครื่องหมายการค้าหรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น...” เป็นบทคุ้มครองเครื่องหมายการค้า หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถตีความได้กว้างกว่าเพียงแค่การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเท่านั้น ในบทนี้สามารถคุ้มครองชื่อทางการค้า ชื่อ สินค้า บริการ บรรจุภัณฑ์ หรือแม้แต่โดเมนเนม เป็นต้นซึ่งหากพิสูจน์ได้ว่าสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า และ

“โดยผู้แสดงความอันเป็นเท็จได้รับประโยชน์ใดๆ จากวิธีการนั้น ซึ่งอาจเกิดหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและธุรกิจการค้าของผู้อื่น” หมายถึงการกระทำข้างต้นต้องนำมาซึ่งประโยชน์ใดๆ ตีความได้อย่างกว้าง ไม่ว่าจะเป็น ส่วนแบ่งทางการตลาด การทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดต้องเป็นการให้เกิดความเสียหายต่อคู่แข่งหรือ ผู้อื่นซึ่งอาจไม่ได้เป็นคู่แข่งอย่างชัดเจน โดยกรณีนี้ไม่ว่าต้องมีการสืบพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์กันศาล

ดังนั้นจะเห็นว่าการบัญญัตินี้จะทำให้สาธารณชนไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่สามารถใช้กฎหมายไปในทิศทางเดียวกันและมีความชัดเจน รวมถึงนักกฎหมายยังสามารถใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการให้คำปรึกษา แนะนำแก่ประชาชนทั่วไปในการทำธุรกิจการค้า ซึ่งจะเป็นการปกป้องสิทธิและช่วยให้เศรษฐกิจดำเนินไปอย่างถูกต้อง และศักยภาพของการแข่งขันทางการค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อกฎหมายมีความชัดเจนและทุกคนในรัฐสามารถเข้าใจได้อย่างเท่าเทียมกัน

5.2.1.2 ขยายขอบเขตแห่งสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ดังนี้

“มาตรา 46 วรรคสอง บทบัญญัตินี้ให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิขอให้กระทำการหรืองดกระทำการใดๆ ที่เกิดจากการลงขายอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตน โดยสิทธิดังกล่าวต้องมีอยู่ก่อนวันที่เกิดการลงขาย และการลงขายนั้นกระทบต่อชื่อเสียงหรือธุรกิจของตนในระดับท้องถิ่น

มาตรา 46 วรรคสาม สิทธิตามวรรคก่อนนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องพิสูจน์ถึงการลงขาย แต่ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการ และสิทธิดังกล่าวไม่กระทบถึงผู้ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นโดยสุจริต”

การขยายขอบเขตแห่งสิทธินี้ผู้วิจัยเห็นว่าในบทที่ 3 และ 4 นั้น เมื่อศึกษาและวิเคราะห์ทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายต่างประเทศประกอบกันแล้ว ไม่มีประเทศใดบัญญัติให้สิทธิไว้เพียงแค่การฟ้องคดี ซึ่งศาลไทยก็ได้วางหลักเกณฑ์สิทธิให้กับเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนไว้เช่นกัน สิ่งที่เหมือนกันในการคุ้มครองของกฎหมายคือ การลงขายคุ้มครองได้เฉพาะเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนเท่านั้น โดยการคุ้มครองนั้นในแต่ละประเทศอาจกล่าวถึงการฟ้องคดีเป็นสำคัญ เนื่องจากมีความชัดเจนที่ปรากฏต่อสาธารณชนว่าได้มีการดำเนินการทางศาลแล้ว แต่ก่อนฟ้องคดีในต่างประเทศให้สิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนสามารถบอกกล่าวผู้

ละเมิดได้ เหตุผลของการบอกกล่าวเพื่อให้ผู้ละเมิดกระทำการ กระทำการในมาตรานี้ หมายถึง ให้เจรจาขอใช้สิทธิ เป็นต้น งดกระทำการ คือ งดใช้ ระวังการขายสินค้าหรือบริการ เป็นต้น ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนมีสิทธิบอกกล่าวได้หากพบว่าตนถูกละเมิดด้วยวิธีลงขายเท่านั้น หากเป็นการละเมิดด้วยวิธีอื่นไม่สามารถใช้มาตรานี้ได้ ซึ่งในระบบชีวาลลอว์มีปรากฏในประเทศญี่ปุ่น เกี่ยวกับการคุ้มครองเฉพาะในเรื่องของการลงขาย ซึ่งการกระทำละเมิดนั้นต้องทำให้เกิดความเสียหายหรืออาจจะทำให้เกิดความเสียหาย ทั้งนี้เพื่อหยุดยั้งการกระทำละเมิดนั้นก่อน หากจะต้องฟ้องคดีก็อาจจะทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการได้

ในการคุ้มครองนั้นต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนมาก่อนเป็นระยะเวลาหนึ่งซึ่งการลงขายต้องเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้แม้ว่าจะมีการใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อนแล้วก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการลงขายที่กำหนดไว้ด้วย อีกประเด็นคือผลกระทบนั้นไม่จำเป็นต้องมีขนาดใหญ่ในระดับรัฐ แค่เพียงในท้องถิ่นหากเครื่องหมายการค้า สินค้า หรือบริการ หรือธุรกิจนั้นมีชื่อเสียงเกียรติคุณในพื้นที่แล้วและสามารถพิสูจน์ถึงชื่อเสียงเกียรติคุณนั้นได้ หากมีการกระทำรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่ทำให้เสียหายก็เป็นการลงขายแล้ว

สำหรับวรรคสามนั้นเป็นบทพิสูจน์สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเพื่อไม่ให้เกิดการฟ้องคดีโดยไม่มีมูลหรือไม่มีความจำเป็นเพื่อทำลายระบบการแข่งขันทางการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนนั้นต้องพิสูจน์ว่าถูกลงขายให้ได้ แต่การพิสูจน์นั้นไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการ การพิสูจน์ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลงจากการใช้เครื่องหมายการค้าของตน หรือการนำสินค้าหรือบริการของตนไปใช้โดยทุจริต เป็นต้น วรรคท้ายนั้นเป็นการยกเว้นเพื่อประโยชน์ทางระบบเศรษฐกิจในการให้บุคคลที่ละเมิดโดยสุจริต แม้ว่าการลงขายจะไม่คำนึงถึงเจตนาของผู้ละเมิด เพราะเพียงมีการกระทำก็ผิดมาตรานี้แล้ว แต่เพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจหากเกิดการลงขายโดยสุจริต ควรให้โอกาสให้มีการเจรจา ไกล่เกลี่ยกันโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนก็จะได้ประโยชน์จากการนี้ เช่น การเจรจาเพื่อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ การขายหรือโอนสิทธิที่ถูกต้อง เป็นต้น

ในการบัญญัติมาตรา 46 นี้ เป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศในการไม่จำกัดเงื่อนไขของสิทธิในการคุ้มครองแต่จำกัดการคุ้มครองขั้นต่ำให้กับเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน และหากมีการแก้ไขแล้วการคุ้มครองเกี่ยวกับการลงขายจะมีขอบเขตและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5.2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ นอกจากการแก้ไขมาตรา 46 วรรคสองแล้ว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนอกเหนือจากการศึกษา ดังนี้

5.2.2.1 ควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนพร้อมทั้งข้อจำกัดการคุ้มครอง เพื่อให้เกิดความ

เข้าใจที่ถูกต้องถึงสิทธิที่ตนจะได้รับความคุ้มครอง โดยเผยแพร่ออนไลน์ หรือจัดทำเป็นหนังสือให้แก่ประชาชน

5.2.2.2 จัดให้มีหน่วยงานให้บริการด้านเครื่องหมายการค้าประจำแต่ละจังหวัดโดยร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพื่อให้คำแนะนำและรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการค้า การนำระบบจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญากระจายไปใช้ในภูมิภาคจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับผู้ประกอบการหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการข้อมูลและติดต่อประสานงานกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาดด้วยตนเอง เป็นการบูรณาการการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเพิ่มบุคลากรไปประจำที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแต่ละพื้นที่ โดยไม่ได้โอนงาน เพียงแต่จัดบุคลากรไปประจำเท่านั้น

5.3 ข้อจำกัดทางการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปศึกษาต่อในอนาคต

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งประเด็นไปที่มาตรา 46 วรรคสองในเรื่องของการนิยามองค์ประกอบ และลักษณะการกระทำเพื่อขยายการคุ้มครองให้มีขอบเขตกว้างขึ้น แต่งานวิจัยนี้ไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับบทลงโทษทางแพ่งและทางอาญา และการเยียวยาเมื่อถูกละเมิดด้วยการลงขาย ซึ่งผู้วิจัยพบว่าประเทศอินเดียมีการบัญญัติกฎหมายเพื่อเยียวยาเกี่ยวกับการลงขายไว้ด้วย ซึ่งตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ของไทยนั้นไม่ได้กำหนดเรื่องโทษหรือการเยียวยากรณีลงขายไว้ ยังคงใช้บทกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้อยู่ จึงเห็นว่าหากทำการศึกษาเพิ่มเติมก็จะทำให้การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายมีประสิทธิภาพและความชัดเจนมากขึ้น

บรรณานุกรม

- กนกนัย ถาวรภักดี. (2560). การปฏิรูปกฎหมายแข่งขันทางการค้า: ความหวังใหม่ของสังคมไทย. สืบค้นจาก <https://www.the101.world/on-new-competition-law/>.
- กรกาญจน์ แก้วคำมูล. (2558). ปัญหาการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- กรมทรัพย์สินทางปัญญา. (ม.ป.ป.). ประวัติความเป็นมาของเครื่องหมายการค้า. สืบค้นจาก http://www.ipat.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=230:25-06-53&catid=44:trade1&Itemid=14.
- กัมพล วันทา, บัณฑิต ขวายุธา และจิตติวัฒน์ ยะชัยมา. (2560). ปัญหาข้อกฎหมายในการพิสูจน์ความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534. วารสารบัณฑิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย, 15(1), 1-8.
- คณะกรรมการการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา. (ม.ป.ป.). ประวัติเครื่องหมายการค้า. รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
- คำชี้ขาดความเห็นแย้งของอัยการสูงสุด. (2538). คำชี้ขาด 118/2537. อัยการนิเทศก์, 58(3), 58.
- จรัญ ภักดีธนากุล. (2536). กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นอยู่ในศาลไทย. ดุลพาห, 6(40), 19.
- จักรกฤษณ์ ควรพจน์. (2559). กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: นิติธรรม.
- ชลธิชา สมสะอาด. (2542). ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- ชวารี เรียวแรงกุล. (2558). การขยายการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน. สุทธิปริทัศน์, 29(90).
- ชาญชัย ศิลาจารุ. (2531). เครื่องหมายการค้ากับการลงโฆษณา. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ดวงกมล จำสัดย. (2551). ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการลงโฆษณาตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายอังกฤษ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
- ดวงพร เลิศวงศ์ชัชวาล. (2538). การคุ้มครองค่านิยมในเครื่องหมายการค้า. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์.

- รัชชัย ศุภผลศิริ. (2536). คำอธิบายเครื่องหมายการค้าพร้อมด้วยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534. กรุงเทพฯ: นิติธรรม.
- รัชชัย ศุภผลศิริ. (2538). หลักการเบื้องต้นของกฎหมายเครื่องหมายการค้า. กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน).
- รัชพันธ์ ประพุกนิตติสาร. (2544). คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา. กรุงเทพฯ: เนติบัณฑิตยสภา.
- นพนิธิ สุริยะ. (2552). กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1 (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
- นรินทร์ ชาติศิริ. (2539). การกระทำอันเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทางการค้าและสภาพบังคับทางกฎหมาย: ศึกษาเฉพาะกรณีทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม. วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- นินนาท บุญยะเดช. (2552). การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ใน ประเทศไทย ตามพันธกรณีในกฎหมายระหว่างประเทศ. วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- บุญมา เตชะวณิช. (2555). กฎหมายเครื่องหมายการค้า ตำรากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กรุงเทพฯ: เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์.
- ประวัติกรรมทรัพย์สินทางปัญญา. (2559). สืบค้นจาก <http://www.ipthailand.go.th/th/trademark-011/item/ประวัติกรรมทรัพย์สินทางปัญญา>.
- ประเด็นที่น่าสนใจในการปกป้องเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-known Mark) ในบริบทของกฎหมายไทยและอื่นๆ สู่ความเชื่อมโยงในยุค 4.0. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก http://www.ipitc.coj.go.th/doc/data/ipitc/ipitc_148_7215889.pdf.
- ประเทือง ศรีรอดบาง. (2532). สิทธิเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า. กรุงเทพฯ: รุ่งเรืองธรรม.
- ปริญญา ดีมดุง. (2530). ความคิดพื้นฐานของกฎหมายเครื่องหมายการค้า. ดุลพาห, 2(34), 29-31.
- ปาณิสรา บุญวิวัฒน์. (2556). การละเมิดเครื่องหมายการค้า: การนำทึบหรือภาชนะที่แสดงเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเพื่อลงขายสินค้าของตน (Refilling). การค้นคว้าอิสระ ปริญญา มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
- พงษ์เดช วานิชกิตติกุล. (2543). ปัญหาบางประการเกี่ยวกับการลงขาย. บทบัณฑิตย, 56(3), 93 – 103.
- มนต์ชัย วัชรบุตร. (2559). สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า. สืบค้นจาก <https://www.dsi.go.th/Detail/T0001061>.

- ยรรยง พวงราช. (2538). กฎหมายเครื่องหมายการค้าคุ้มครองใคร. *วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์*, 15(2), 1-7.
- วิชัย อริยะนันท์ทกะ. (2530). กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ ตอนที่ 1. *จุลพาท*, 34(3), 36-65.
- วิชัย อริยะนันท์ทกะ. (2560). ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าและการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม. สืบค้นจาก <http://elib.coj.go.th/Article/intellectual2.pdf>.
- วัส ดิงสมิตร. (2542). *คำอธิบายเครื่องหมายการค้า*. กรุงเทพฯ: นิติธรรม.
- สมบูรณ์ บุญนิพนธ์. (2535). ข้อสังเกตเกี่ยวกับคดีเครื่องหมายการค้า. *บทบัญญัติ เล่มที่ 48 ตอน 1*. กรุงเทพฯ: เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์.
- สิริกร จันทร์ดี. (2551). การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมตามข้อ 10 ทวิ แห่งอนุสัญญากรุงปารีส. *วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต*.
- สันติชัย วัฒนวิทย์กรรม, ขจรศักดิ์ อำไพสมพนธ์กุล, อนงค์รัตน์ คงลาภ, ชะยนิ สุนทรสิงคาล และ นาวิน มณีจันทร์. (2557). *กฎหมายเครื่องหมายการค้าและกฎหมายป้องกันการผูกขาด เปรียบเทียบระหว่างกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย*. สืบค้นจาก <https://oia.coj.go.th/th/file/get/file/2018092588dad915d32b6f3a119607877904b5f8194907.pdf>.
- สำนักงานอัยการสูงสุด. (2538). คำชี้ขาด 118/2537. *อัยการนิเทศก์*, 58(3).
- เอกนรินทร์ มีดี. (2556). ปัญหาเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายไทย. *วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีปทุม*.
- A.G. Spalding & Bros. v A.W. Gamage Ltd. (1915). Retrieved from <https://www.civil.law.cam.ac.uk/virtual-museum/g-spalding-and-brothers-v-w-gamage-ltd-and-benett-fink-and-co-1915-32-rpc-273-1915-lj>.
- Alain Bernardin et Compagnie v Pavilion Properties Limited. (1967). *Reports of patent, design and trade mark cases (No.19)*. Retrieved from <https://swarb.co.uk/alain-bernardin-and-cie-v-pavilion-properties-ltd-chd-1967/>.
- Annabel's (Berkeley Square) Ltd. V. G Schock (Trading as Annabel's Escort Agency). (1972). *Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases*. Retrieved from <https://academic.oup.com/rpc/article/89/28/838/1596764>.

- Arsenal Football Club plc v Matthew Reed*. (2001). Retrieved from <http://www.mondaq.com/uk/x/19411/Trademark/Arsenal+v+Reed+In+the+European+Court+of+Justice+and+in+the+High+Court+for+the+second+time>.
- Belmora LLC v Bayer Consumer Care AG*. (2016). Retrieved from <https://www.jonesday.com/Standing-to-Enforce-Foreign-Trademark-Rights-After-iBelmora-v-Bayer-Certiorari-Denial-03-07-2017/>.
- Bhaduri, A. (n.d.). Trademark: Infringement and Passing off. *RGNUL Student Law Review*, 1(1), 122-140.
- Bomhard, V.V., & Geier, A. (2017). *Unregistered Trademarks in EU Trademark Law*. Retrieved from https://www.inta.org/TMR/Pages/Vol107_no3_a1.aspx.
- Cadila Health Care Ltd. v Cadila Pharmaceuticals Ltd.* (2001). Retrieved from <https://indiancaselaws.wordpress.com/2015/08/18/cadila-health-care-ltd-v-cadila-pharmaceuticals-ltd/>.
- Christian Faith Fellowship Church v. Adidas AG*. (2016). Retrieved from <https://www.leagle.com/decision/infco20161114242>.
- Compatibility Research Ltd v Computer Psyche Co. Ltd.* (1966). *Report of Patent, Design and Trademark case (No.7) In the High Court of Justice-Chancery Division before Mr. JUSTICE STAMP 29th and 30th November, 1966*. Retrieved from <https://watermark.silverchair.com>.
- Daper v. Trist and Tristbestos Brake Linings Ltd.* (1939). *Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases*. Retrieved from <https://swarb.co.uk/draper-v-trist-ca-1939/>.
- Deepam Silk International v Deepam Silks*. (n.d.). Retrieved from <https://indiankanoon.org/doc/821541/>.
- Derry v Peek*. (1889). *14 App Case 337*. Retrieved from <https://www.lawteacher.net/cases/derry-v-peek.php>.
- Durga Dutt Sarma v Navaratna Pharmaceutical*. (n.d.). Retrieved from <https://indiankanoon.org/doc/1615016/>.
- Gamache, B., & Jones, R.B. (1892). *Passing off Section 7 of the Trademark Act*. Retrieved from <https://www.robic.ca/wp-content/uploads/2017/05/404E-BGA-2010.pdf>.

- Erven Warnink BV v Townend & Sons Ltd. (1979). AC.731. Retrieved from <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=0e0df6e6-2a6b-420d-8070-71f158fbf092>.
- Frank Reddaway Ltd. v George Banham. (1896). A.C.199. Retrieved from <https://www.revolvy.com/page/Frank-Reddaway-Ltd-v-Banham>.
- Harrods Ltd v Harrodian School Ltd. (1996). *Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases*. Retrieved from <https://swarb.co.uk/harrods-ltd-v-harrodian-school-ca-3-apr-1996/>.
- Haw Par Brothers International Ltd v Chiarapark Jack*. (1991). Retrieved from <https://www.supremecourt.gov.sg/docs/default-source/module-document/judgement/s190-2018-sghcr-4-sun-electric-pte-ltd-v-sunseap-group-and-others-pdf.pdf>.
- Houin, R. (1962). Unfair Competition and Passing off in France and in Belgium. *4 Int'l & Comp. L.Q. Supp. (Pub.86)*, 86-88.
- Jowitt, W.A., Jowitt, E., & Walsh, C. (1977). *Jowitt's dictionary of English law* (2nd ed.). London: Sweet & Maxwell.
- Keeling, D.T., Lewelyn, D.L., Mellor, J., Moody-Stuart, T., Berkeley, J., Chantrielle, A., & Duncan, W. (2018). *Kerly's law of trademarks and trade names* (16th ed.). London: Sweet & Maxwell.
- Kenney, R.J. (n.d.). *United States: Protecting unregistered trademarks under common law and unfair competition*. Retrieved from <https://www.worldtrademarkreview.com/portfolio-management/united-states-protecting-unregistered-trademarks-under-common-law-and>.
- Kevin Floyd Sutherland & Others v V2 Music & Others (Liberty X)*. (2002). Retrieved from <https://www.twobirds.com/en/news/case-reports/2002/tm-passing-off-cases-may-2002>.
- Koninklijke Phillips Electronics v Kanta Arora*. (2015). Retrieved from <https://indiancaselaws.wordpress.com/2015/10/02/koninklijke-philips-electronics-nv-vs-smt-kanta-arora-and-ors/>.

- Laskar, M.E. (2013). *Passing off and Infringement of Trademarks – India*. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/261181560_Passing_Off_and_Infringement_of_Trademarks_-_India.
- Laxmikant v Patel v Chetanbhai Shah and Anr.* (2002) Retrieved from <https://indiancaselaws.wordpress.com/2014/06/28/laxmikant-v-patel-vs-chetanbhai-shah-and-anr/>.
- Lexmark International, Inc. v Static Control Components.* (2014). Retrieved from <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/572/12-873/>.
- Lilienthal, G.I. (2012). *The Development of the Tort of Passing-off*. Retrieved from <https://espace.curtin.edu.au/handle/20.500.11937/886>.
- Liu, X. (2017). *Trademark procedures and strategies: China*. Retrieved from <https://www.worldtrademarkreview.com/portfolio-management/trademark-procedures-and-strategies-china>.
- McCulloch v Lewis A May.* (1947). 2 All E.R. 845. Retrieved from <http://thestudentlawyer.com/2014/01/24/passing-off-in-the-21st-century-character-merchandising-and-image-rights/>.
- McDermott, W., & Emery. (2004). *United States: Trademark and Unfair Competition In The UK, Germany And Italy*. Retrieved from <http://www.mondaq.com/unitedstates/x/25993/EU+Law/Trademark+And+Unfair+Competition+In+The+UK+Germany+And+Italy>.
- Meincke, D.J. (n.d.). *Federal Unfair Competition*. Retrieved from <https://www.lectlaw.com/files/inp28.htm>.
- Mohta, V.A. (2004). *Trademarks passing off and franchisin*. Retrieved from https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/132510/12/12_chapter%204.pdf.
- M/S S.M. Dyechem Ltd v M/S Cadbury (India) Ltd.* (n.d.). Retrieved from <https://indiankanoon.org/doc/44410582/>.
- Nielen, M., & Fox, A. (2016). *Fighting unfair competition in the UK and Germany: An Anglo-German perspective*. Retrieved from https://www.maucherjenkins.com/storage/downloads/1499767511_fighting_unfair_competition_in_the_uk_and_germany_an_anglo-german_perspective.pdf.

- Newsweek Inc v British Broadcasting Corporation. (1979). *Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases*. Retrieved from <https://academic.oup.com/rpc/article-abstract/96/20/441/1593775?redirectedFrom=fulltext>.
- Passing off*. (n.d.). <http://www.straffordkentlaw.co.uk/passing-off/>.
- Perry v Truefitt. (1842). *6 Beav.66*. Retrieved from [https:// www.revolvy.com/page/Perry-v-Truefitt](https://www.revolvy.com/page/Perry-v-Truefitt).
- Pollack, M. (2010). Reclassifying reverse passing off as failure to contract or as false advertising. *Boston University Journal of Science and Technology Law*, *Forthcoming*, 8-12.
- Qin, D., & Luo, J. (2014). *Passing off and unfair competition (china): overview Practical Law*. Retrieved from <http://www.lawjay.com.cn/Public/uploads/admin/20160908/57d0691322a1d.pdf>.
- Ratiu, R.V., & Tudor, A.T. (2012). *The Definition of Goodwill-a Chronological Overview*. Retrieved from http://www.revistadestatistica.ro/suplimente/2012/4/srrs4_2012a06.pdf.
- Reckitt and Colman Products v Borden Inc*. (1990). Retrieved from <https://www.tannerde-witt.com/passing-off-the-jif-lemon-case-reckitt-colman-ltd-v-borden-inc/>.
- Rupa & Co. Ltd. And Anr. v Dawn Mills Co. Ltd.* (1999). Retrieved from <https://indiankanoon.org/doc/508915/>.
- Saunders, K. (2001). *Choccosuisee–The New ‘Extended Extended’ Passing off*. Retrieved from https://www.victoria.ac.nz/__data/assets/pdf_file/0005/821714/Saunders.pdf.
- Scan decor Development AB v Scan decor Marketing AB*. (1999). Retrieved from <https://publications.parliament.uk/pa/ld200001/ldjudgmt/jd010404/scande-1.htm>.
- Singsung Pte Ltd v LG 26 Electronics Pte Ltd*. (2016). Retrieved from [https://www.supremecourt.gov.sg/docs/default-source/module-document/judgement/delivered-judgment---singsung-pte-ltd-v-lg-26-electronics-pte-ltd-\(trading-as-l-s-electrical-trading\)-2016-sgca-33-\(230516\)-pdf.pdf](https://www.supremecourt.gov.sg/docs/default-source/module-document/judgement/delivered-judgment---singsung-pte-ltd-v-lg-26-electronics-pte-ltd-(trading-as-l-s-electrical-trading)-2016-sgca-33-(230516)-pdf.pdf).

- Sinha, R. (2016). *Passing Off Action: Unfair Competition*. Retrieved from <https://rajnisinhablo.wordpress.com/2016/03/18/passing-off-action-unfair-competition/>.
- Slaughter and May. (2010). *Court of Appeal finds VODKA can be protected by extended passing off*. Retrieved from https://www.slaughterandmay.com/media/1475332/court_of_appeal_finds_vodka_can_be_protected.pdf
- Stannard v Reay. (1967). *Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases*. Retrieved from <https://academic.oup.com/rpc/article/84/19/589/1604267>.
- Stim, R. (2000). *Trademark law* (2nd ed.). Canada: West Legal Study.
- Stringfellow v McCain Foods (GB) Ltd. (1984). *Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases*. Retrieved from <https://academic.oup.com/rpc/article-abstract/101/24/501/1585634?redirectedFrom=fulltext>.
- Tata Sons v Manu Kosari. (n.d.). Retrieved from <https://indiancaselaws.wordpress.com/2015/07/18/5307/>.
- The Singapore Professional Golfers' Association v Chen Eng Waye*. (n.d.). Retrieved from [https://www.aseanip.org/Portals/0/ASEAN%20Case%20Laws/Singapore/The%20Singapore%20Professional%20Golfers'%20Association%20v%20ChenEng%20Waye%20and%20others%20\[2013\]%202%20SLR%200495.pdf](https://www.aseanip.org/Portals/0/ASEAN%20Case%20Laws/Singapore/The%20Singapore%20Professional%20Golfers'%20Association%20v%20ChenEng%20Waye%20and%20others%20[2013]%202%20SLR%200495.pdf).
- Understanding passing off*. (2014). Retrieved from <http://thestudentlawyer.com/2014/01/22/understanding-passing-off/>.
- Unfair Competition France*. (n.d.). Retrieved from <http://limegreenip.hoganlovells.com/article/2/unfair-competition-unfair-competition-france>.
- Vohra, S. (2009). *Law Relating to Passing off: A Comparative Study of U.S.A. U.K. AND INDIA*. Unpublished doctoral dissertation, Department of Law Maharshi Dayanand University, Rohtak.
- Wadlow, C. (2004). *UNFAIR COMPETITION AND THE PARIS CONVENTION extract from the final draft the law of passing-off: Unfair competition by misrepresentation* (3rd ed.). London: Sweet & Maxwell.

Wang, C.S. (2015). *China: Unregistered rights in a first to file environment*.

Retrieved from <https://www.worldtrademarkreview.com/china-unregistered-rights-first-file-environment>.

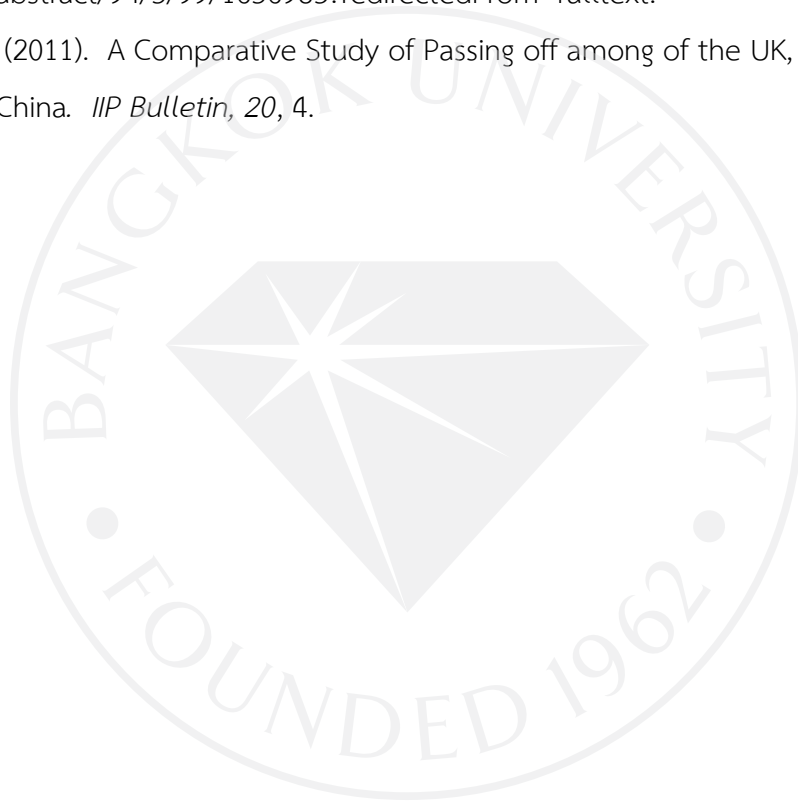
White Hudson & Co v Asian Organization Ltd. (1965). Retrieved from

[https://www.bailii.org/uk/cases/UKPC/1964/1964_49\(image1\).pdf](https://www.bailii.org/uk/cases/UKPC/1964/1964_49(image1).pdf).

Wombles Ltd v Wombles Skips Ltd. (1977). *Reports of Patent, Design and Trade*

Mark Cases. Retrieved from <https://academic.oup.com/rpc/article-abstract/94/5/99/1656983?redirectedFrom=fulltext>.

Yan, L. (2011). A Comparative Study of Passing off among of the UK, Japan and China. *IIP Bulletin*, 20, 4.





กฎหมาย

ประมวลกฎหมายอาญา

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ประกาศคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า เรื่องแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาการกระทำอันเป็นผลเสียหายแก่ผู้ประกอบการรายอื่น

พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

กฎหมายต่างประเทศ

Act on the Protection of Trade Marks and other Signs (Trade Mark Act)

European Union Trademark Regulation

French Civil Code 1804

Lanham Act or Trademark Act 1946

Law of the People's Republic of China Against Unfair Competition 1993

The German Trade Mark Act of 1874

The Trade And Merchandise Marks Act 1958

The Trademarks act 1999 (India)

The Unfair Competition and Prevention Law (Japan)

Trademark Act (CHAPTER 332) Reise 2005

Trademark Law 2013 (China)

Unfair Competition Prevention Act (Act No. 47 of May 19, 1993, as amended up to Act No. 54 of July 10, 2015)

กฎหมายระหว่างประเทศ

Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967

The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Trade mark act 1994 (United Kingdom)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ระบบเศรษฐกิจแบบผสม หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่ผสมระหว่างแบบทุนนิยมและสังคมนิยม โดยรัฐจะเข้ามามีบทบาทในการดำเนินกิจการด้านสาธารณูปโภคเพื่อบริการประชาชน และประชาชนเข้ามามีบทบาทในกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยมีสิทธิในทรัพย์สินและปัจจัยการผลิต รวมถึงการแข่งขัน กลไกทางราคา แต่รัฐจะเข้ามาควบคุมในเรื่องของภาษี

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคสอง บัญญัติว่า “บทบัญญัตินี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมาย”

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 217 บัญญัติว่า “ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใด ๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ ถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

มาตรา 44 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 27 และมาตรา 68 เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้”

มาตรา 108 บัญญัติว่า “บุคคลใดปลอมเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

มาตรา 109 บัญญัติว่า “บุคคลใดเลียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

มาตรา 109/1 บัญญัติว่า “บุคคลใดนำหีบห่อหรือภาชนะที่แสดงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักรมาใช้สำหรับสินค้าของตนเองหรือบุคคลอื่น เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายร่วม หรือเชื่อว่าเป็นสินค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองนั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

มาตรา 110 บัญญัติว่า “บุคคลใด (1) นำเข้ามาในราชอาณาจักร จำหน่าย เสนอจำหน่าย หรือมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมปลอมตามมาตรา 108 หรือที่เลียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคล

อื่น ตามมาตรา 109 หรือ (2) ให้บริการหรือเสนอให้บริการที่ใช้เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมปลอมตามมาตรา 108 หรือที่เลียนเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นตามมาตรา 109 ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้”

มาตรา 111 บัญญัติว่า “บุคคลใด (1) แสดงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมที่มีได้จดทะเบียนในราชอาณาจักรว่าเป็นเครื่องหมายดังกล่าวที่ได้จดทะเบียนในราชอาณาจักรแล้ว (2) จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วมตาม (1) ที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าเป็นเท็จ หรือ (3) ให้บริการหรือเสนอให้บริการโดยแสดงเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมตาม (1) ที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด อนึ่ง ค่าสินไหมทดแทนนั้น ได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิด หรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันได้ก่อขึ้นนั้นด้วย

มาตรา 16 ของข้อตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement) มีสาระสำคัญว่าด้วยสิทธิของเครื่องหมายการค้า (Right Conferred)

Article 16.2. Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.

Article 16.3. Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.

อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม 1967 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967)

Article 6 bis (1) The countries of the Union undertake...to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.

Article 8 (Paris Convention) A trade name shall be protected in all the countries of the Union without the obligation of filing or registration, whether or not it forms part of trademark.

Paris Convention Article 10bis (3) 2. “false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;”

มาตรา 16 ของข้อตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement) มีสาระสำคัญว่าด้วยสิทธิของเครื่องหมายการค้า (Right Conferred) Article 16.2. Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark. Article 16.3. Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.

อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม 1967 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967) Article 6 bis (1) The countries of the Union undertake...to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent

authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.

กฎหมายไทยมิได้ให้คำนิยามของความหมายเครื่องหมายการค้าที่มี ชื่อเสียงแพร่หลาย (Well-known Mark) มีเพียงแต่หลักเกณฑ์พิจารณาความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายที่มี ชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มี ชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ณ วันที่ 21 กันยายน 254711 ที่ระบุเกณฑ์ในการพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่มี ชื่อเสียงแพร่หลายไว้คือ จะต้องสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นจะต้องมีการจำหน่าย หรือมีการใช้หรือมี การโฆษณา หรือได้มีใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริต ไม่ว่าในประเทศหรือ ต่างประเทศจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี และ เครื่องหมายนั้นจะต้องมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 46 วรรคสอง "...บทบัญญัติมาตรานี้ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่น ซึ่งเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น"

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 804/2537 ในปัญหาที่ว่าโจทก์กับจำเลยไครมีสิทธิในเครื่องหมายการค้า LANCEL รายพิพาทดังกล่าวกันนั้น จะต้องพิจารณาถึงการได้จดทะเบียนการใช้ และการโฆษณาเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย และอาจจะนำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการได้จดทะเบียน การใช้และการโฆษณาเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศมาพิจารณาประกอบด้วย การจดทะเบียนการใช้ และการโฆษณาเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศมาพิจารณาประกอบด้วย การจดทะเบียนการใช้ และการโฆษณาเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศมาพิจารณาประกอบกันได้ หาใช่จะต้องพิจารณาเฉพาะการจดทะเบียน การใช้ และการโฆษณาในประเทศไทย และจะต้องพิจารณาเฉพาะในสินค้าจำพวกที่เป็นปัญหาเท่านั้นไม่ สำหรับในประเทศไทย ทั้งโจทก์และจำเลยต่างยังมิได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า LANCEL ที่พิพาทสำหรับสินค้าจำพวกที่ 39 ด้วยกันทั้งสองฝ่าย ต่างฝ่ายจึงไม่อาจจะอ้างสิทธิในการจดทะเบียนในสินค้าจำพวกนี้ต่ออีกฝ่ายหนึ่งได้ แต่จำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทสำหรับสินค้าจำพวกที่ 8,37 และ 50 ตั้งแต่ปี 2528 ทั้งได้โฆษณาเครื่องหมายการค้าในสินค้าประเภทแว่นตา โดยลงโฆษณาในสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง ส่วนโจทก์ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทสำหรับสินค้าจำพวกใดและไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าใดเลย เครื่องหมายการค้าที่โจทก์ได้ใช้ในประเทศไทยกลับเป็นเครื่องหมายการค้า LANCER ซึ่งเป็นคนละเครื่องหมายการค้ากัน ส่วนในต่างประเทศนั้น จำเลยก็ได้ประกอบกิจการค้าขายโดยใช้ชื่อ

LANCEL มาตั้งแต่ปี 2519 โดยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทสำหรับสินค้านานาชาติ รวมทั้งปากกา และอุปกรณ์การเขียนและเครื่องเขียนด้วย ได้จดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกอื่นนอกจากเครื่องเขียน ในหลายประเทศ ทั้งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับอุปกรณ์การเขียน ปากกาและเครื่องเขียนในหลายประเทศ และได้โฆษณาสินค้าต่าง ๆ ของจำเลยและเครื่องหมายการค้าในหนังสือ โฆษณาสินค้าหลายเล่ม ส่วนโจทก์มิได้ใช้โฆษณาหรือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า LANCEL ในต่างประเทศเลย คงแต่ได้ใช้เครื่องหมายการค้า LANCER ในประเทศใกล้เคียงซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าคนละเครื่องหมายการค้า ดังนี้ ถือได้ว่าจำเลยได้ใช้เครื่องหมายการค้า LANCEL ก่อนโจทก์ จำเลยจึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าโจทก์

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1129/2501 ข้อเท็จจริงปรากฏว่าจำเลยได้ปรุงยาธาตุและใช้ฉลากชื่อยาของจำเลยจำหน่ายมาก่อนที่โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ายาธาตุของโจทก์แล้ว แม้ฉลากจะมีลักษณะคล้ายกัน แต่ก็แสดงว่าจำเลยมิได้มีเจตนาที่จะลวงให้ผู้ซื้อหลงเชื่อว่าเป็นของบุคคลหรือบริษัทอื่นอันจะเป็นความผิดตาม กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 237(หรือประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 274)

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2277/2520 ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยได้ใช้เครื่องหมายการค้า MAX ในสินค้าจำพวก 2 โดยสุจริตมาก่อนโจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า max ในสินค้าจำพวก 2 ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า การกระทำของจำเลยไม่เป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ พิพากษายกฟ้อง โจทก์ฎีกาขอให้วินิจฉัยแต่เพียงข้อเดียวว่าเครื่องหมายการค้า MAX ที่จำเลยใช้กับเครื่องหมายการค้า max ที่โจทก์จดทะเบียนไว้เหมือนหรือคล้ายกันเท่านั้น ไม่ได้ฎีกาในเรื่องจำเลยทำละเมิด ดังนั้น แม้ศาลฎีกาจะวินิจฉัยตามปัญหาที่โจทก์ฎีกามาก็ไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนเป็นโจทก์ชนะขึ้นมาได้ ศาลฎีกาจึงไม่จำต้องวินิจฉัยให้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 343/2503 เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับการลวงขายของศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ วินิจฉัยว่า “พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ม. 29 วรรคสอง ปัจจุบันแก้ไขมาเป็นมาตรา 46 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1929/2536 เครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยมีสาระสำคัญของลักษณะบ่งเฉพาะอยู่ที่ตัวอักษรโรมันคำว่า BROTHER และ brother แม้เครื่องหมายการค้าของจำเลยจะมีคำว่า tri อยู่ด้านหน้า กับคำว่าTRADEMARK อยู่ด้านล่าง และมีรูปห่วงวงกลม 3 ห่วง วางเรียงกันอยู่เหนือคำว่า brother คำว่า tri และ TRADEMARKเป็นเพียงส่วนประกอบบอกจำนวนว่าเป็น tri brother หรือสามพี่น้องส่วนคำว่า TRADEMARK แปลว่า เครื่องหมายการค้า ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะแต่อย่างใด สำหรับรูปห่วงวงกลม 3 ห่วง ที่วางเรียงกันก็ไม่มีลักษณะพิเศษไม่ถึงกับเป็นลักษณะบ่งเฉพาะอันอาจแสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยแตกต่างไปจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เมื่อจำเลยได้ใช้หรือจะใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าเช่นเดียวกับสินค้าของ

โจทก์ทำให้เห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์อันอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดได้ว่าจักรเย็บผ้าหรือมอเตอร์จักรเย็บผ้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ และจำเลยเคยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของโจทก์แสดงให้เห็นถึงความไม่สุจริตของจำเลยที่จะทำให้เครื่องหมายการค้าของจำเลยเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชน โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าจำเลย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3737/2549 เมื่อโจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันเลียนแบบเครื่องหมายการค้าตราเด็กสมบูรณ์และคำว่า หยั่นห่อหยุ่น ของโจทก์ โดยนำเอารูปรอยประดิษฐ์ตลอดจนสีสันทันในฉลากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปดัดแปลงเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองเพื่อใช้กับสินค้าชนิดเดียวกันทำให้สาธารณชนผู้บริโภคเกิดความสับสนในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ดังนี้ ตามฟ้องดังกล่าวแสดงว่าจำเลยเอาสินค้าของจำเลยไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์หรือโจทก์มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งการลวงขายนี้เครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่จำเป็นต้องเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทุกประการ เพียงแต่คล้ายกันเช่นอย่างที่ได้ปรากฏในคดีนี้ก็ถือว่าเป็นการลวงขายได้แล้วที่สำคัญคือเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8 (10) แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ ฉะนั้น แม้ภาคส่วนอื่นๆ ในฉลากที่โจทก์ยังไม่ได้จดทะเบียนไว้ โจทก์ก็มีอำนาจฟ้องได้ตามมาตรา 46 วรรคสอง

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5269/2542 เป็นการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 วรรคหนึ่ง เมื่อจำเลยซึ่งเคยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทยตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 แต่หลังจากครบกำหนดอายุ 10 ปี จำเลยมิได้ต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำเลยเพิ่งขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวใหม่ และได้รับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2537 โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2539 จึงยังไม่เกิน 5 ปี คดีไม่ขาดอายุความ จำเลยมิได้นำสืบให้ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เป็นคำสามัญที่มีความหมายหรือคำแปลหรือเป็นคำที่ใช้โดยทั่วไป ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอย่างไร อันจะทำให้จำเลยมีสิทธิที่จะนำไปใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าของจำเลย และนำไปยื่นขอจดทะเบียนได้ การที่โจทก์อนุญาตให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ.ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์และอนุญาตให้ดัดแปลงเครื่องหมายการค้าและรูปแบบของบรรจุสินค้าได้นั้น เป็นสิทธิที่โจทก์ในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะทำได้ มิได้เป็นการแสดงว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมไม่มีลักษณะ บ่งเฉพาะแต่อย่างใด เครื่องหมายการค้าชุดแรกของโจทก์และโจทก์ร่วม กับของจำเลยนั้น มีอักษรภาษาญี่ปุ่นเหมือนกัน คงมีแตกต่างกันคือ อักษรตัวแรกของเครื่องหมายการค้าโจทก์และโจทก์ร่วมเป็นตัว "F" ส่วนของจำเลยเป็นตัว "t" โดยของโจทก์และโจทก์ร่วม ตัวแรกมีขีดเฉียงด้านบน 1 เส้น ส่วนของจำเลยไม่มีขีด ส่วนคำอักษรโรมันเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมใช้คำว่า

"cha" ของจำเลยใช้คำว่า "Na" ซึ่งอยู่ในวงกลม พื้นสีดำส่วนเครื่องหมายการค้าชุดหลังนั้น ของจำเลย มีรูปภาพประกอบคือสตรีกำลังวาดรูปดอกไม้ของโจทก์และโจทก์ร่วมเป็นรูปสตรีกำลังวาด แบบเส้น เมื่อพิจารณาข้อความ ภาษาญี่ปุ่นกับการวางรูปของเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายแล้ว จะเห็นได้ว่า คล้ายคลึงกันมาก คงแตกต่างเฉพาะอักษร ภาษาญี่ปุ่นตัวแรกดังกล่าว ย่อมทำให้ประชาชนผู้พบเห็น หลงผิดได้ว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเดียวกัน ทั้งเมื่อ นำมาใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันคือกระดาดลอก ปลายเช่นเดียวกันแล้ว ถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้า ของโจทก์ และโจทก์ร่วม อาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสน และหลงผิดในความเป็นเจ้าของได้ โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทเพื่อใช้กับสินค้าประเภทกระดาดและกระดาดลอกลายที่ประเทศ ญี่ปุ่นและไต้หวัน เครื่องหมายการค้ากับสินค้าดังกล่าวเรื่อยมาเป็นเวลาประมาณ 30 ปีแล้ว รวมทั้งได้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ที่ประเทศญี่ปุ่น จนแพร่หลายคนทั่วไปรู้จักสินค้าของโจทก์ดี และในประเทศไทย ก็มีผู้ส่งสินค้าของโจทก์เข้ามาจำหน่ายจนเป็นที่นิยม ต่อมาในปี 2512 โจทก์ร่วมได้จดทะเบียน เป็นเจ้าของร่วม ในสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ส่วนจำเลยแม้จะได้ จดทะเบียนเครื่องหมาย การค้าพิพาทในประเทศไทยเมื่อปี 2522 ก็ตาม แต่โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์มาก่อนจำเลย ทั้งปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยเหมือนหรือคล้าย กับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และ โจทก์ร่วมจนอาจทำให้ สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าได้ จึงเป็น การที่จำเลย เลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วม โจทก์และโจทก์ร่วมจึงมีสิทธิดีกว่าจำเลยในการ ใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทสำหรับสินค้าประเภทกระดาดลอกลาย สินค้ากระดาดลอกลายของโจทก์ มีผู้สั่งซื้อจากประเทศญี่ปุ่น เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเป็นเวลาประมาณ 30 ปีแล้ว ปัจจุบันยังมีผู้ นิยมใช้สินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ดังกล่าว ส่วนจำเลยนั้นเริ่มใช้เครื่องหมายการค้า ดังกล่าว ในนามบริษัทของจำเลยเมื่อปี 2535 ลักษณะสีเส้นและ เครื่องหมายการค้าที่พิมพ์อยู่บนซอง บรรจุสินค้าก็เหมือนหรือคล้ายกับของโจทก์มาก ย่อมทำให้ผู้ซื้อหลงเข้าใจผิดได้ว่าเป็นสินค้าของจำเลย เป็นสินค้าของโจทก์ การกระทำของจำเลย ถือได้ว่าเป็นการลงขายสินค้า ทำให้โจทก์และโจทก์ร่วม เสียหาย แม้โจทก์และโจทก์ร่วมจะไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทย โจทก์ และโจทก์ร่วมย่อมมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยในฐานะเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็น สินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ และมีสิทธิฟ้องขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาท เฉพาะในลักษณะที่เป็นการลงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมเท่านั้น ตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคสอง ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาห้ามจำเลยใช้เครื่องหมาย การค้าพิพาท นั้น เมื่อปรากฏว่าโจทก์และโจทก์ร่วมเป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการ จดทะเบียนในประเทศไทย จึงมีสิทธิฟ้องขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาท เฉพาะใน ลักษณะที่เป็นการลงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์ และโจทก์ร่วมเท่านั้น ปัญหานี้เป็นปัญหาข้อ

กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความ ฝ่ายใดอุทธรณ์ ศาลฎีกาก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นพิจารณา และแก้ไขให้ถูกต้องได้

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 22 บัญญัติว่า “การโฆษณาจะต้องไม่ใช่ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา หรือการใช้สินค้าหรือบริการ

ข้อความดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม

(1) ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง

(2) ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะกระทำโดยใช้หรืออ้างถึงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง หรือไม่ก็ตาม

(3) ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ

(4) ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน

(5) ข้อความอย่างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ข้อความที่ใช้ในการโฆษณาที่บุคคลทั่วไปสามารถรู้ได้ว่าเป็นข้อความที่ไม่อาจเป็นความจริงได้โดยแน่แท้ ไม่เป็นข้อความที่ต้องห้ามในการโฆษณาตาม (1)”

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐ บัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 บัญญัติว่า “ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด อนึ่ง ค่าสินไหมทดแทนนั้น ได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิด หรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันได้เกิดขึ้นนั้นด้วย”

พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 มาตรา 57 (4) บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจกระทำการใดๆอันเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบการรายอื่นในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้...(4) กระทำการในลักษณะอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

ประกาศคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า เรื่องแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาการกระทำอันเป็นผลเสียหายแก่ผู้ประกอบการรายอื่น

ข้อ 11 การพิจารณาความไม่เป็นธรรมของการกระทำให้พิจารณาเกณฑ์ดังต่อไปนี้ประกอบกัน...

(3) เป็นการกระทำที่ไม่สามารถรับฟังได้ด้วยเหตุผลอันชอบธรรมทางธุรกิจ การตลาด หรือ เศรษฐศาสตร์ (4) ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง

Trademark act 1994 (United Kingdom) Article 2(2) No proceedings lie to prevent or recover damages for the infringement of an unregistered trade mark as such; but nothing in this Act affects the law relating to passing off.

Trade mark act 1994 (United Kingdom) Article 5(4) A trade mark shall not be registered if, or to the extent that, its use in the United Kingdom is liable to be prevented— (a) by virtue of any rule of law (in particular, the law of passing off) protecting an unregistered trade mark or other sign used in the course of trade, or (b) by virtue of an earlier right other than those referred to in subsections (1) to (3) or paragraph (a) above, in particular by virtue of the law of copyright, design right or registered designs.

A person thus entitled to prevent the use of a trade mark is referred to in this Act as the proprietor of an “earlier right” in relation to the trade mark.

Trademark act 1994 (United Kingdom) Article 11(3) A registered trade mark is not infringed by the use in the course of trade in a particular locality of an earlier right which applies only in that locality.

For this purpose an “earlier right” means an unregistered trade mark or other sign continuously used in relation to goods or services by a person or a predecessor in title of his from a date prior to whichever is the earlier of- (a) the use of the first-mentioned trade mark in relation to those goods or services by the proprietor or a predecessor in title of his, (b) or (b) the registration of the first-mentioned trade mark in respect of those goods or services in the name of the proprietor or a predecessor in title of his; and an earlier right shall be regarded as applying in a locality if, or to the extent that, its use in that locality is protected by virtue of any rule of law (in particular, the law of passing off).

87 (1) This section applies to communications as to (a) any matter relating to the protection of any design or trade mark, or as to any matter involving passing off, [and (b) documents, material or information relating to any matter mention in paragraph (a).]

Lanham act § 43 (15 U.S.C. § 1125). False designations of origin; false description or representation (a) (1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which— (A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or (B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities, shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act. (2) As used in this subsection, the term "any person" includes any State, instrumentality of a State or employee of a State or instrumentality of a State acting in his or her official capacity. Any State, and any such instrumentality, officer, or employee, shall be subject to the provisions of this chapter in the same manner and to the same extent as any nongovernmental entity. (3) In a civil action for trade dress infringement under this chapter for trade dress not registered on the principal register, the person who asserts trade dress protection has the burden of proving that the matter sought to be protected is not functional.

Lanham Act § 1 (15 U.S.C. § 1051). Application for registration; verification (a)(1) The owner of a trademark used in commerce may request registration of its trademark on the principal register hereby established by paying the prescribed fee and filing in the Patent and Trademark Office an application and a verified statement, in such form as may be prescribed by the Director, and such number of specimens or facsimiles of the mark as used as may be required by the Director.

Lanham Act § 1 (15 U.S.C. § 1051) (b) (1) A person who has a bona fide intention, under circumstances showing the good faith of such person, to use a trademark in commerce may request registration of its trademark on the principal register hereby established by paying the prescribed fee and filing in the Patent and Trademark Office an application and a verified statement, in such form as may be

prescribed by the Director. (2) The application shall include specification of the applicant's domicile and citizenship, the goods in connection with which the applicant has a bona fide intention to use the mark, and a drawing of the mark. (3) The statement shall be verified by the applicant and specify— (A) that the person making the verification believes that he or she, or the juristic person in whose behalf he or she makes the verification, to be entitled to use the mark in commerce; (B) the applicant's bona fide intention to use the mark in commerce; (C) that, to the best of the verifier's knowledge and belief, the facts recited in the application are accurate; and (D) that, to the best of the verifier's knowledge and belief, no other person has the right to use such mark in commerce either in the identical form thereof or in such near resemblance thereto as to be likely, when used on or in connection with the goods of such other person, to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive. Except for applications filed pursuant to section 1126 of this title, no mark shall be registered until the applicant has met the requirements of subsections (c) and (d) of this section. (4) The applicant shall comply with such rules or regulations as may be prescribed by the Director. The Director shall promulgate rules prescribing the requirements for the application and for obtaining a filing date herein.

Lanham Act § 45 (15 U.S.C. § 1127). ... Commerce. The word “commerce” means all commerce which may lawfully be regulated by Congress.

Trademark Act 1946 มาตรา 14(3) Any person who believes that he is or will be damaged by the registration of a mark on the principal register established by this Act, or under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, may upon the payment of the prescribed fee, apply to cancel said registration- (3) permits the use of such mark for other purposes than as a certification mark.

Trademark Act 1946 มาตรา 43(a) Ibid., 137.

Lanham Act § 43 (15 U.S.C. § 1125). False designations of origin; false description or representation (a) (1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which— (A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to

the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or (B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities, shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act. (2) As used in this subsection, the term "any person" includes any State, instrumentality of a State or employee of a State or instrumentality of a State acting in his or her official capacity. Any State, and any such instrumentality, officer, or employee, shall be subject to the provisions of this chapter in the same manner and to the same extent as any nongovernmental entity. (3) In a civil action for trade dress infringement under this chapter for trade dress not registered on the principal register, the person who asserts trade dress protection has the burden of proving that the matter sought to be protected is not functional.

สัทศาสตร์ เป็นสาขาย่อยของภาษาศาสตร์ที่ประกอบด้วยการศึกษาเสียงพูดของมนุษย์

The Trade marks act 1999 (India): 11.-(1) Save as provided in section 12, a trade mark shall not be registered if, because of- (3) A trade mark shall not be registered if, or to the extent that, its use in India is liable to be prevented- (a) by virtue of any law in particular the law of passing off protecting an unregistered trade mark used in the course of trade;

The Trade marks act 1999 (India) Chapter IV. 27(1) No person shall be entitled to institute any proceeding to prevent, or to recover damages for, the infringement of an unregistered trade mark.

The Trade marks act 1999 (1) No person shall be entitled to institute any proceeding to prevent, or to recover damages for, the infringement of an unregistered trade mark.

The Trade Marks Act 1999 27 (2) Nothing in this Act shall be deemed to affect rights of action against any person for passing off goods or services as the goods of another person or as services provided by another person or the remedies in respect thereof.

The Trade and Merchandise Marks Act 1958: (1) Subject to the other provisions of this Act, the registration of a trade mark in Part A or Part B of the register shall, if valid, give to the registered proprietor of the trade mark the exclusive right to the use of the trade mark in relation to the goods in respect of which the trade mark is registered and to obtain relief in respect of infringement of the trade in the manner provided by this Act.

The Trade and Merchandise Marks Act 1958: 28(3) Where two or more persons are registered proprietors of trade marks, which are identical with or nearly resemble each other, the exclusive right to the use of any of those trademarks shall not (except so far as their respective rights are subject to any conditions or limitations entered on the register) be deemed to have been acquired by any one of those persons as against any other of those persons merely by registration of the trademarks but each of those persons has otherwise the same rights as against any other those persons merely by registration of the trademarks but each of those persons has otherwise the same rights as against other persons (not being registered users using by way of permitted use) as he would have if he were the sole registered proprietor.

The Trade and Merchandise Marks Act 1958: 30 Acts not constituting infringement (1)(d) the use of a registered trade mark, being one of two or more trademarks registered under this Act which are identical or nearly resemble each other, in exercise of the right to the use of that trade mark given by registration under this Act.

The Trademark Act 1999: 33.-(1) Where the proprietor of an earlier trade mark has acquiesced for a continuous period of five years in the use of a registered trade mark, being aware of that use, he shall no longer be entitled on the basis of that earlier trade mark-(a) to apply for a declaration that the registration of the later trade mark is invalid, or (b) to oppose the use of the later trade mark in relation to the goods or services in relation to which it has been so used, unless the registration of the later trade mark was not applied in good faith. (2) Where sub-section (1) applies, the proprietor of the later trade mark is not entitled to oppose the use of the earlier trade mark, or as the case may be, the exploitation of the earlier right,

notwithstanding that the earlier trademark may no longer be invoked against his later trade mark.

The Trade Marks Act 1999: 134.-(1) No suit- (c) for passing off arising out of the use by the defendant of any trade mark which is identical with or deceptively similar to the plaintiff's trade mark, whether registered or unregistered, shall be instituted in any court inferior to a District Court having jurisdiction to try the suit.

The Trade Marks Act 1999: 135.-(1) The relief which a court may grant in any suit for infringement or for passing off referred to in section 134 includes injunction (subject to such terms, if any, as the court thinks fit) and at the option of the plaintiff, either damages or an account of profits, together with or without any order for the delivery-up of the infringing labels and marks for destruction or erasure.

Trademark Act (CHAPTER 332) Reise 2005: 55.—(1) A well known trade mark shall be entitled to protection under this section — (a) whether or not the trade mark has been registered in Singapore, or an application for the registration of the trade mark has been made to the Registrar; and (b) whether or not the proprietor of the trade mark carries on business, or has any goodwill, in Singapore.....

มาตรา 55 เครื่องหมายการค้าที่รู้จักกันแพร่หลาย Protection of well known trademarks 55.—(1) A well known trade mark shall be entitled to protection under this section —(a) whether or not the trade mark has been registered in Singapore, or an application for the registration of the trade mark has been made to the Registrar; and (b) whether or not the proprietor of the trade mark carries on business, or has any goodwill, in Singapore. (2) Subject to subsections (6) and (7), the proprietor of a well known trade mark shall be entitled to restrain by injunction the use in Singapore, in the course of trade and without the proprietor's consent, of any trade mark which, or an essential part of which, is identical with or similar to the proprietor's trade mark, in relation to identical or similar goods or services, where the use is likely to cause confusion. (3) Subject to subsections (6) and (7), the proprietor of a well known trade mark shall be entitled to restrain by injunction the use in Singapore, in the course of trade and without the proprietor's consent, of any trade mark which, or an essential part of which, is identical with or similar to the

proprietor's trade mark, in relation to any goods or services, where the use of the trade mark — (a) would indicate a connection between those goods or services and the proprietor, and is likely to damage the interests of the proprietor; or (b) if the proprietor's trade mark is well known to the public at large in Singapore — (i) would cause dilution in an unfair manner of the distinctive character of the proprietor's trade mark; or (ii) would take unfair advantage of the distinctive character of the proprietor's trade mark. (4) Subject to subsections (6) and (7), the proprietor of a well known trade mark shall be entitled to restrain by injunction the use in Singapore without the proprietor's consent of any business identifier which, or an essential part of which, is identical with or similar to the proprietor's trade mark, where the use of the business identifier — (a) would indicate a connection between the business in respect of which it is used and the proprietor, and is likely to damage the interests of the proprietor; or (b) if the proprietor's trade mark is well known to the public at large in Singapore — (i) would cause dilution in an unfair manner of the distinctive character of the proprietor's trade mark; or (ii) would take unfair advantage of the distinctive character of the proprietor's trade mark. (5) If the Court grants an injunction under subsection (4) restraining the use by any business of any business identifier, the Court may make such other order as the Court deems fit in respect of any entry in any record maintained by any person, body or authority which associates that business with that business identifier. (6) The proprietor shall not be entitled to the right referred to in subsection (2), (3) or (4) if the use of the trade mark or business identifier, as the case may be, began before the proprietor's trade mark became well known in Singapore, unless the trade mark or business identifier has been used in bad faith. (7) The proprietor shall cease to be entitled to the right referred to in subsection (2), (3) or (4) if the proprietor has acquiesced for a continuous period of 5 years in the use of the trade mark or business identifier, as the case may be, in Singapore, being aware of that use, unless the trade mark or business identifier has been used in bad faith. (8) In deciding whether the trade mark or business identifier, as the case may be, has been used in bad faith, it shall be relevant to consider whether the person who used the trade mark or business identifier had, at the time he began to use the trade mark or business identifier,

knowledge of, or reason to know of, the proprietor's trade mark. (9) Nothing in subsection (2) shall affect the continuation of any use referred to therein in good faith of a trade mark that was begun before 15th January 1999. (10) Nothing in subsection (3) or (4) shall affect the continuation of any use referred to therein in good faith of a trade mark or business identifier, as the case may be, that was begun before 1st July 2004. (11) For the purposes of this section and sections 55A, 56, 57 and 59, "use", in relation to a trade mark, means use within the meaning of section 27(4).

Unfair Competition Prevention Act (Act No. 47 of May 19, 1993, as amended up to Act No. 54 of July 10, 2015): Article 2 (1) The term "Unfair Competition" as used in this Act means any of the following: (1) the act of creating confusion with another person's goods or business by using an Indication of Goods or Business (meaning a name, trade name, Trademark, Mark, container or packaging for goods pertaining to a person's operations, or any other indication of a person's goods or business; the same applies hereinafter) that is identical or similar to the another person's Indication of Goods or Business that is well-known among consumers as that of the another person, or by assigning, delivering, displaying for the purpose of assignment or delivery, exporting, importing or providing through a telecommunication s line those goods that use said indication; (12) acts of acquiring or holding a right to use a domain name(s) that is identical or similar to another person's specific indication of goods or services (which means a name, trade name, trademark, mark, or any other indication of a person's goods or services), or the acts of using any such domain name(s), for the purpose of acquiring an illicit gain or causing injury to another person;

(3) A person whose business interests have been infringed by unfair competition listed in items 1 to 9, item 12, or item 15 of Article 2 (1) may claim, from the person who has intentionally or negligently infringed such business interests, an amount equivalent to the amount of money that should be awarded against the acts prescribed respectively in the following items for the classification of unfair competition listed therein, as the amount of damages suffered by the infringed

person: (5) Unfair competition listed in item 15 of Article 2 (1) Use of a trademark pertaining to such infringement.

The German Trade Mark Act of 1874: Act on the Protection of Trade Marks and other Signs (Trade Mark Act) Section 4 (2) the use of a sign in trade in so far as the sign has acquired public recognition as a trade mark within the affected trade circles;

Act on the Protection of Trade Marks and other Signs (Trade Mark Act) Section 3 1) All signs, particularly words including personal names, designs, letters, numerals, sound marks, three-dimensional designs, the shape of goods or of their packaging as well as other wrapping, including colours and colour combinations, may be protected as trademarks if they are capable of distinguishing the goods or services of one enterprise from those of other enterprises. (2) Signs consisting exclusively of a shape 1. which results from the nature of the goods themselves; 2. which is necessary to obtain a technical result; or 3. which gives substantial value to the goods shall not be capable of being protected as trade marks.

หลักการปฏิบัติทางธุรกิจที่ดี คือ การปฏิบัติอย่างซื่อสัตย์และเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อการประกอบธุรกิจ

คำทางเศรษฐศาสตร์ มีความหมายว่า ผู้ที่ได้ประโยชน์จากสินค้า หรือบริการ แต่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับสินค้าหรือบริการนั้น

French Civil Code 1804: Article 1382 Any act of a person which causes damage to another makes him by whose fault the damage occurred liable to make reparation for the damage.

คำศัพท์ของกฎหมายฝรั่งเศสเทียบเท่ากับ “การแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม” และนำมาใช้เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายทางการค้า หมายถึง การทุจริต ไม่ซื่อสัตย์ หรือการฉ้อฉลในเชิงการค้า หรือการวางแผนใดๆ ที่คาดคะเนความเสียหายต่อชื่อเสียงเกียรติคุณของธุรกิจ หรือมูลค่าของชื่อของทรัพย์สิน หรือความเชื่อถือ หรือชื่อเสียงในที่สาธารณะต่อความเสียหายของคู่แข่งทางธุรกิจ

ภาษาอังกฤษ คือ “parasitic competition” รูปแบบอื่นในลักษณะของ Free-riding เป็นการกระทำอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการของคู่แข่ง

French Civil Code 1804: Article 1240. –Any human action whatsoever which causes harm to another creates an obligation in the person by whose fault it occurred to make reparation for it.

European Union Trademark Regulation Article 8 (4) Upon opposition by the proprietor of a non-registered trade mark or of another sign used in the course of trade of more than mere local significance, the trade mark applied for shall not be registered where and to the extent that, pursuant to Union legislation or the law of the Member State governing that sign

Trademark Law 2013: Article 7 The principle of good faith shall be upheld in the application for trademark registration and in the use of trademarks. The user of a trademark shall be responsible for the quality of the goods on which the trademark is used. The administrative departments for industry and commerce at all levels shall, through the administration of trademarks, put an end to any practice that deceives consumers.

Trademark Law 2013: Article 13 A holder of a trademark that is well known by the relevant public may, if he holds that his rights have been infringed upon, request for well-known trademark protection in accordance with this Law. Where the trademark of an identical or similar kind of goods is a reproduction, imitation or translation of another person's well-known trademark not registered in China and is liable to cause public confusion, no application for its registration may be granted and its use shall be prohibited. Where the trademark of a different or dissimilar kind of goods is a reproduction, imitation, or translation of another person's well-known trademark not registered in China and it misleads the public so that the interests of the owner of the registered well-known trademark are likely to be impaired, no application for its registration may be granted and its use shall be prohibited.

Trademark Law 2013: Article 15 Where an agent or representative, without authorization of the client, seeks to register in its own name the client's trademark and the client objects, the trademark shall not be registered and its use shall be prohibited. An application for registering a trademark for the same kind of goods, or similar goods shall not be approved if the trademark under application is identical with or similar to an unregistered trademark already used by another party, the

applicant is clearly aware of the existence of the trademark of such another party due to contractual, business or other relationships with the latter other than those prescribed in the preceding paragraph, and such another party raises objections to the trademark registration application in question.

Trademark Law 2013: Article 32 No applicant for trademark application may infringe upon another person's existing prior rights, nor may he, by illegitimate means, rush to register a trademark that is already in use by another person and has certain influence.

Law of the People's Republic of China Against Unfair Competition 1993: 5(1) passing off the registered trademark of another person;

Law of the People's Republic of China Against Unfair Competition 1993: 5(2) using, without authorization, the name, packaging or decoration peculiar to wellknown goods or using a name, packaging or decoration similar to that of well-known goods, so that his goods are confused with the well-known goods of another person, causing buyers to mistake them for the well-known goods of the other person;

Law of the People's Republic of China Against Unfair Competition 1993: 5(3) using, without authorization, the business name or personal name of the other person on his own goods, leading people to mistake them for the goods of the other person;

Law of the People's Republic of China Against Unfair Competition 1993: 5 (4) forging or falsely using, on his goods, symbols of quality such as symbols of certification and symbols of famous and high-quality goods, falsifying the origin of his goods, and making false representations which are misleading as to the quality of the goods.

Xingnan Ming and Xue Lu Court grants full protection to unregistered mark applying Articles 13.1 and 31 of Trademark Law.

<https://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/China/WAN-HUI-DA/Court-grants-full-protection-to-unregistered-mark-applying-Articles-131-and-31-of-Trademark-Law>

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ม. 29 วรรคสอง ปัจจุบันแก้ไขมาเป็น มาตรา 46 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3498/2528 โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นนิติบุคคล โดยมีจำเลยที่ 1 เป็นผู้ถือหุ้น และเป็นกรรมการผู้จัดการมีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ 2 แต่ผู้เดียว คำบรรยายฟ้องของโจทก์และคำขอบังคับเป็นการฟ้องว่าจำเลยทั้งสอง ร่วมกันเอาสินค้าของจำเลยไปลงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 29 วรรคสองทั้งข้อเท็จจริงจำเลยทั้งสองก็แถลงรับว่าจำเลยเริ่มผลิตสินค้าที่ใช้ เครื่องหมายการค้าของโจทก์มาก่อน ฟ้องโดยโฆษณาว่าจำเลยเป็น ผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทยการกระทำของจำเลยทั้งสอง อาจเป็นการร่วมกันทำละเมิดต่อ โจทก์ตั้งข้ออ้างตามคำฟ้องโจทก์จึง มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 ด้วย โจทก์เป็นเจ้าของผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า WOOLWORTH (วูลเวิร์ธ) และ WOOLCO (วูลโก) และใช้แพร่หลายในทวีปอเมริกาและยุโรป หลายประเทศมาหลายสิบปีก่อนที่จำเลยที่ 1 ขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าคำว่า WOOLWORTH (วูลเวิร์ธ) เมื่อจำเลย ที่ 1 และที่ 2 ทราบดีว่า เครื่องหมายการค้า ดังกล่าวเป็นของโจทก์และโจทก์ได้ใช้แพร่หลาย ในต่างประเทศมาก่อนและจำเลย ได้นำเอาคำว่า WOOLWORTH (วูลเวิร์ธ) มาขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 และนำมาใช้กับ ผลิตภัณฑ์ทางแก่งยีนส์ของจำเลยและโฆษณาว่าจำเลยที่ 2 เป็น ตัวแทนจำหน่ายแต่ผู้เดียว ในประเทศไทย จึงเป็นการแสดงเจตนา ให้เห็นว่าจำเลยแสวงหาประโยชน์โดยอาศัยแอบอิง เครื่องหมายการค้า ของโจทก์มาใช้กับผลิตภัณฑ์ของจำเลยโดยเจตนาไม่สุจริตการ ที่ จำเลยที่ 1 ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า WOOLWORTH (วูลเวิร์ธ) เป็นของตนจึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต โจทก์ จึงมีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า WOOLWORTH ดีกว่าจำเลยที่ 1 เครื่องหมายการค้าคำว่า WOOLWA, WOOLWO และ WOOLWARD ที่จำเลยที่ 1 ขอจดทะเบียนนอกจากมีคำหน้าว่า WOOL ตรงกับคำหน้า ของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งเป็นตัวยีนและจุดเด่นของ เครื่องหมายการค้าแล้ว คำท้ายของแต่ละคำก็อ่านออกเสียงใกล้เคียงกับ คำท้ายของเครื่องหมายการค้า WOOLWORTH และ WOOLCO ของโจทก์ด้วย แสดงให้เห็นถึงเจตนาเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อแสวงหา ประโยชน์ โดยไม่ชอบจึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต จำเลยที่ 1 จึงไม่มีสิทธิขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าคำว่า WOOLWAWOOLWO และ WOOLWARD เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลย นำเอาเครื่องหมายการค้า คำว่า WOOLWORTH (วูลเวิร์ธ) ของโจทก์มาใช้กับผลิตภัณฑ์ของจำเลย โดยไม่สุจริตแล้วการกระทำของจำเลยดังกล่าวย่อมอาจทำให้สาธารณชน เกิดความสับสนและหลงผิด ได้ว่าสินค้าที่จำเลยผลิตออกจำหน่ายนั้น เป็นสินค้าของโจทก์ หรือโจทก์มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยการ กระทำของจำเลย เป็นการแสวงหาประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่ จะให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นโจทก์จึงมีสิทธิขอให้ห้ามจำเลยได้

การแปลงรูป (Transformation) จากทฤษฎีของทวินิยมที่ว่า กฎหมายระหว่าง ประเทศกับกฎหมายภายในเป็นกฎหมายคนละระบบ โดยธรรมชาติแห่งเนื้อหากฎหมายระหว่าง ประเทศจึงไม่อาจนำมาใช้ภายในประเทศได้โดยตรง ถ้าต้องการจะนำมาใช้จะต้องมีการแปลงรูปให้ กลายเป็นกฎหมายภายในเสียก่อน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 75 รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาสได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 77 รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และดำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่างๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า กฎหมายนั้น ต้องใช้ในบรรดากรณีซึ่งต้องด้วยบทบัญญัติใดๆ แห่งกฎหมายตามตัวอักษร หรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้นๆ

หลักสุจริต ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5 บัญญัติว่า ในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ในการชำระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนต้องกระทำโดยสุจริต

ประวัติเจ้าของผลงาน

ชื่อ-นามสกุล: นางสาวธิดารัตน์ หนังสือ

วัน เดือน ปีเกิด: 15 กรกฎาคม 2521

การศึกษา: บริหารธุรกิจบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติซิลเลอร์สเตมฟอร์ด
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การทำงาน: นักวิชาการศุลกากร กรมศุลกากร พ.ศ. 2547-2558
ทนายความ 2561-ปัจจุบัน



มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้สิทธิในวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

วันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) จิราภรณ์ หนังสือ อยู่บ้านเลขที่ 189/217
ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง ราชเทวี
อำเภอ/เขต บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รหัสประจำตัว 7590400037
ระดับปริญญา ☐ ตรี ☒ โท ☐ เอก
หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา - คณะ นิติศาสตร์
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ” ฝ่ายหนึ่ง และ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตั้งอยู่เลขที่ 119 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ” อีกฝ่ายหนึ่ง

ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ และ ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ตกลงทำสัญญากันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิขอรับรองว่าเป็นผู้สร้างสรรค์และเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในงานสารนิพนธ์/
วิทยานิพนธ์หัวข้อ การพัฒนามาตรการป้องกัน การลวนลามสินค้า ตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534

ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
(ต่อไปนี้จะเรียกว่า “สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์”)

ข้อ 2. ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิตกลงยินยอมให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยปราศจากค่าตอบแทนและไม่มี
กำหนดระยะเวลาในการนำสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่
ต่อสาธารณชน ให้เข้าต้นฉบับหรือสำเนาอื่น ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น อนุญาตให้ผู้อื่นใช้
สิทธิโดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดด้วยหรือไม่ก็ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน หรือการ
กระทำอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกัน

ข้อ 3. หากกรณีมีข้อขัดแย้งในปัญหาสิทธิในสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ระหว่างผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิกับ
บุคคลภายนอกก็ดี หรือระหว่างผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิกับบุคคลภายนอกก็ดี หรือมีเหตุขัดข้องอื่นๆ
เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ อันเป็นเหตุให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิไม่สามารถนำงานนั้นออกทำซ้ำ เผยแพร่ หรือโฆษณา
ได้ ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิยินยอมรับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในความเสียหาย
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิทั้งสิ้น

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ จิราวัฒน์ นนังสี ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ
(นางสาวจิราวัฒน์ นนังสี)

ลงชื่อ อภินันท์ ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
(อาจารย์อภินันท์ อภินันท์)
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและพื้นที่การเรียนรู้

ลงชื่อ [Signature] พยาน
(ดร.สุชาดา เจริญพันธุ์ศิริกุล)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ลงชื่อ [Signature] พยาน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศรี)
ผู้อำนวยการหลักสูตร/ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร