

ปัญหาขอบเขตการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายรูปลักษณะ (TRADE DRESS)¹

นภัทร์ ภักดีชน²

จากการศึกษาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่สามารถใช้หาประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกับทรัพย์สินประเภทอื่นๆ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา จึงเป็นสิทธิตามกฎหมายที่ผู้ทรงสิทธิมีฐานะเป็นเจ้าของตามกฎหมาย มีสิทธิเด็ดขาดแต่ผู้เดียวในการหาประโยชน์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามีจุดมุ่งหมายโดยมีเจตนารมณ์เพื่อตอบแทนความอดทนอดกลั้นของผู้สร้างสรรค์ทุ่มเทเวลาในการศึกษาค้นคว้าวิจัยสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าและคุณประโยชน์ขึ้นมาให้กับสังคมโลก และมุ่งให้มีการวิจัยและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อส่วนรวมเมื่อทรัพย์สินทางปัญญานั้นสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองแล้ว

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามีความสำคัญและก่อให้เกิดประโยชน์กับคนไทยโดยแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน คนไทยไม่ได้อยู่ในฐานะของผู้บริโภคเพียงอย่างเดียว แต่คนไทยมีความสามารถและมีศักยภาพในการสร้างสรรค์งานทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเอง ช่วยลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ สามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนานาประเทศ และเสริมสร้างให้มีการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพจะสามารถช่วยสร้างแรงจูงใจให้เกิดการประดิษฐ์ คิดค้น สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพราะให้สิทธิผู้คิดค้นสามารถใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่าจากเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเหล่านั้นได้ ดังนั้น ระบบคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้มาตรฐานสามารถช่วยส่งเสริมตลาดทางการค้าได้เป็นอย่างดี

เครื่องหมายการค้า (Trademark) หมายถึงเครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือตรา ที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ถือเป็นทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property) ประเภทหนึ่ง ในการประกอบธุรกิจแต่ละประเภท ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ ผู้ประกอบการจะใช้เครื่องหมายการค้าในการสื่อสารกับผู้บริโภค เพื่อจำแนกสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการออกจากสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการรายอื่น ทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจว่าสินค้าหรือบริการดังกล่าวเป็นของแท้ที่ได้คุณภาพและมีมาตรฐานมาจากผู้ประกอบการจริง ๆ ทั้งง่ายต่อการจดจำของผู้บริโภคในยุคที่มีสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการจำนวนมากทั้งในตลาด

¹ บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระ เรื่อง ปัญหาขอบเขตการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า :กรณีเครื่องหมายรูปลักษณะ (TRADE DRESS) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ รองศาสตราจารย์สุพร วงศ์ทองสรรค์ และคณะกรรมการสอบ คือ รองศาสตราจารย์ประเทือง ธนียผล และ รองศาสตราจารย์จรัส เล็งวิทยา

² นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ออนไลน์ (Online Market) และตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Market) ทั้งในประเทศ (Local Market) และต่างประเทศ (Foreign Market) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าจึงเป็นสินทรัพย์ (Assets) ที่สำคัญและมีมูลค่ามหาศาลในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการทั้งหลายจึงต้องการให้เครื่องหมายการค้าของตนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดเครื่องหมายการค้า และไม่ให้บุคคลอื่นเอาเครื่องหมายการค้าของตนไปใช้กับสินค้าหรือบริการอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ในหลายประเทศจึงมีการอนุวัติการกฎหมายเครื่องหมายการค้าของตนเพื่อให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าให้หลากหลายประเภทมากขึ้น ก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันในตลาดการค้า ทาให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการภายใต้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศตน

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วมตามกฎหมายเช่นเดียวกับการคุ้มครองตามกฎหมายในต่างประเทศ และสืบเนื่องจากความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยจะต้องออกกฎหมายอนุวัติการให้สอดคล้องกับความตกลงที่ได้ลงนามไว้ด้วย

จากการศึกษาทำให้ทราบว่ากฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่3) พ.ศ.2559 ยังไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุมด้วยกันหลายประการ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

จากการศึกษาประเด็นปัญหาในเรื่องเครื่องหมายการค้านี้ต้องมีลักษณะเป็นเครื่องหมายตามความในมาตรา 4 และจากนิยามของ “เครื่องหมาย” ที่ใช้คำว่า “หมายความว่” ทำให้การเป็นเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัตินี้ถูกจำกัดเฉพาะลักษณะของเครื่องหมายตามที่กฎหมายบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ถือเป็นการบัญญัติไว้อย่างแคบ ทำให้บางสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในคำนิยามมาตรา 4 แม้ทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายการค้าก็สามารถแยกแยะสินค้าหรือบริการได้ก็ไม่สามารถได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้ได้ อย่างในกรณีของเครื่องหมายรูปลักษณ์ (TRADE DRESS) ซึ่งหมายถึงภาพรวมของสินค้าหรือบริการ เป็นการรวมกันของสิ่งหลายๆสิ่งทำให้คนจำภาพของสินค้าหรือบริการได้ อย่างเช่นในกรณีของร้านขนมเลื่องฟุ้งไฟ มีการออกแบบรูปแบบการเสิร์ฟเครื่องดื่ม โดยเสิร์ฟผ่านหัวรูปปะติมากรรมสัตว์และมีการใช้ไฟพ่นบนแก้วเครื่องดื่มให้เกิดเป็นประกายบนฟองนม ทำให้ผู้บริโภคสามารถแยกได้ว่าเป็นเครื่องดื่มของแบรนด์นี้ จากที่กล่าวมาเห็นได้ว่าเมื่อมาตรา 4 ได้ให้ความหมายไว้อย่างแคบ คำว่าเครื่องหมายจึงไม่สามารถรวมไปถึงเครื่องหมายรูปลักษณ์ได้

ประเด็นปัญหาที่สองคือในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่3) พ.ศ.2559 ได้มีการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายที่ไม่จดทะเบียนด้วย โดยให้มีสิทธิฟ้องผู้ที่กระทำความผิดได้ในความผิดฐานลงขายตามมาตรา 46 แต่ในมาตรา 46 นี้ก็ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ความผิดไว้ให้ชัดเจนว่าการกระทำอย่างไรถึงจะถือว่าเป็นการลงขาย และไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับพฤติกรรมการลงขาย และสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่

ยังไม่จดทะเบียนไว้ให้ชัดเจน ในปัจจุบันใช้เพื่อหลักตามคำพิพากษาที่ว่า การลงขายคือการกระทำอย่างหนึ่ง
 ใดๆที่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในสินค้าหรือบริการเท่านั้น และเมื่อพิจารณาถึงเครื่องหมาย
 รูปลักษณ์ (TRADE DRESS) เมื่อไม่ใช่เครื่องหมายตามมาตรา 4 ก็ไม่อาจมีสิทธิที่จะฟ้องลงขายได้

ประเด็นปัญหาที่สาม เมื่อในกรณีเครื่องหมายรูปลักษณ์ (TRADE DRESS) เมื่อไม่อาจได้รับความ
 คุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าได้ จะสามารถได้รับความคุ้มครองในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 ประเภทอื่นได้หรือไม่ ซึ่งหากพิจารณาจากตัวเครื่องหมายรูปลักษณ์แล้วอาจจะได้รับความคุ้มครองใน
 กฎหมายลิขสิทธิ์ประเภทงานศิลปประยุกต์ได้แต่วัตถุประสงค์ของกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมาย
 เครื่องหมายการค้าก็มีความแตกต่างกันมาก เนื่องจากในกฎหมายเครื่องหมายการค้ามุ่งเน้นการคุ้มครอง
 ผู้บริโภคและคุ้มครองเชิงพาณิชย์ แต่เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของกฎหมายลิขสิทธิ์ การให้ความ
 คุ้มครองนั้นมุ่งเน้นที่จะคุ้มครองผู้คิดค้นที่วิริยะอุตสาหะ เป็นการคุ้มครองเพื่อเป็นแรงผลักดันให้คนทั่วไป
 กำลังใจในการคิดค้นงานใหม่ๆ ซึ่งจากที่กล่าวมาแล้วนั้นทำให้แม้เครื่องหมายรูปลักษณ์อาจจะได้รับความ
 คุ้มครองในกฎหมายลิขสิทธิ์ได้ก็ไม่สามารถทำหน้าที่อย่างเครื่องหมายการค้าได้

ประเด็นที่สี่ คือการใช้ดุลพินิจในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามมาตรา 13 และมาตรา 6
 ให้สิทธิแก่นายทะเบียนในการพิจารณาโดยใช้ดุลพินิจของตนในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ฉะนั้น
 เท่ากับว่านายทะเบียนถือเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาลักษณะของเครื่องหมายว่ามีความบังเอิญ และเป็น
 เครื่องหมายที่ต้องห้ามรับจดทะเบียนตามกฎหมายหรือไม่ เมื่อในปัจจุบันไม่ได้มีการกำหนดคุณสมบัติของ
 การเป็นนายทะเบียนไว้และไม่ได้มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาลักษณะของเครื่องหมายที่ชัดเจน อาจจะ
 ก่อให้เกิดปัญหาในการกำหนดขอบเขตการพิจารณาของนายทะเบียนว่าจะต้องใช้หลักเกณฑ์การตัดสิน
 อย่างไร

ในประเด็นนี้ปัญหาการใช้ดุลพินิจของนายทะเบียนข้างต้น เกิดจากที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าให้
 สิทธิเด็ดขาดแก่นายทะเบียนในการที่จะปฏิเสธการรับจดทะเบียน แม้ปัจจุบันจะมีคู่มือแนวทางการพิจารณา
 สั่งการของนายทะเบียนสำนักเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2559 ที่จัดทำโดยสำนักเครื่องหมายการค้า กรม
 ทรัพย์สินทางปัญญา แต่ก็กล่าวถึงเพียงแนวการพิจารณามาตรา 13 สำหรับให้นายทะเบียนไว้พิจารณาอย่าง
 กว้างๆเท่านั้น ดังนั้น จึงทำให้ปัญหาในการพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายที่ขึ้นอยู่
 กับดุลพินิจของนายทะเบียนยังคงมีต่อไป

จากการศึกษาค้นคว้ากฎหมายเครื่องหมายการค้า ผู้ศึกษาพบว่ามีข้อเสนอแนะ คือ

1. ควรมีการบัญญัติกฎหมายไว้ให้มีลักษณะอย่างกว้าง โดยหากสัญลักษณ์หรือสิ่งประดับตกแต่ง
 นั้นสามารถแยกแยะสินค้าหรือบริการออกจากผู้ประกอบการรายอื่นได้ ก็สามารถขอรับความคุ้มครองได้
 กล่าวได้ว่าใช้หลักเกณฑ์ของหน้าที่ของเครื่องหมายเป็นตัวกำหนดว่าสิ่งนั้นๆจะสามารถจดทะเบียนได้

หรือไม่ โดยที่ไม่ต้องจำกัดว่าจะต้องเป็นคำหรือข้อความ แต่เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้บริโภคแยกแยะสินค้าหรือบริการได้ก็เพียงพอในฐานะที่จะเป็นเครื่องหมายการค้าได้แล้ว

ดังนั้น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 4 ควรมีการเพิ่มเติมว่า “เครื่องหมายหมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประติมากรรม ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสิรูปรางหรือรูปทรงของวัตถุ เสียง หรือสิ่งเหล่านี้อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน และให้หมายรวมถึงสิ่งใดๆที่สามารถทำหน้าที่แยกแยะสินค้าหรือบริการไม่ให้เกิดความสับสนหลงผิดได้”

2. ควรมีนิยามหลักเกณฑ์ของการลงขายเพิ่มเติมไว้ในมาตรา 4 ย่อมเป็นทางเลือกที่ดี เพราะเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนทั้งในลักษณะการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและการคุ้มครองในลักษณะการแข่งขันไม่เป็นธรรม เพื่อให้ครอบคลุมการคุ้มครองทั้งเครื่องหมายการค้าและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ที่มีขอบเขตที่ค่อนข้างกว้างไว้เพื่อให้ครอบคลุมหลักเกณฑ์ทั้งหมดของการลงขาย เพื่อให้การบังคับใช้มีประสิทธิภาพ

ดังนั้น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 4 ควรมีการเพิ่มเติมคำนิยามของคำว่า “ลงขาย” หมายความว่า การแสดงข้อความอันเป็นเท็จด้วยวิธีการใดๆ ที่ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนหลงเชื่อ โดยอาศัยเครื่องหมายการค้าหรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น เช่น บรรจุภัณฑ์ ชื่อทางการค้า รูปรางลักษณะ สี เป็นต้น ซึ่งการกระทำนั้นทำให้คุณค่าทางชื่อเสียงและธุรกิจของผู้อื่นเสื่อมทอนลง โดยผู้แสดงข้อความอันเป็นเท็จอาจได้รับประโยชน์ใดๆ จากวิธีการนั้น ซึ่งอาจเกิดหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจการค้าของผู้อื่น

และเพื่อเป็นการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ของการลงขาย ควรมีการเพิ่มเติมในมาตรา 46 ในส่วนของวรรค 2 และวรรค 3 ว่า

วรรค 2 “บทบัญญัตินี้ให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนจากการใช้เครื่องหมายเช่นว่านั้นภายในประเทศ โดยมีสิทธิขอให้บุคคลอื่นกระทำการ หรืองดกระทำการใดๆ ที่เป็นการลงขายอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงธุรกิจของตน และสิทธิดังกล่าวต้องมีอยู่ก่อนวันที่เกิดการลงขาย” และ

วรรคสาม “สิทธิตามวรรคก่อนนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนจะต้องพิสูจน์ถึงการลงขาย แต่ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการ และสิทธิดังกล่าวไม่กระทบกระเทือนถึงผู้อื่นซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าเช่นว่านั้นโดยสุจริต”

3. จากการศึกษาที่ผ่านมาไม่พบกฎหมายของไทย รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบ หรือคำสั่งที่เกี่ยวกับการกำหนดขอบเขตการใช้ดุลพินิจของนายทะเบียนเกี่ยวกับการพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายตามมาตรา 13 ควรที่จะมีระเบียบวิธีการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นการเฉพาะ โดยเป็นการรวบรวมแนวคำวินิจฉัยของศาลสูง รวมถึงแนวการพิจารณาของ

คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไว้เพื่ออ้างอิงสำหรับการใช้ดุลพินิจของนายทะเบียน และจะต้องทำให้ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งนี้ ระเบียบดังกล่าวสาธารณชนต้องสามารถเข้าถึงได้ด้วยเช่นกัน โดยอาจจะใช้คู่มือแนวทางพิจารณาสั่งการของนายทะเบียนสำนักเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2559 ซึ่งจัดทำโดยสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นแนวทางเบื้องต้นในการพิจารณาก็ทำได้

เอกสารอ้างอิง

วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์. คำอธิบายพร้อมด้วยบททรัพย์สินทางปัญญา. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ ทิพยดา, 2548.

บุญมา เตชะวณิช. กฎหมายเครื่องหมายการค้า (TRADEMARK LAW). ในตำรากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา. กรุงเทพฯ: เนติบัณฑิตยสภาในพระราชูปถัมภ์, 2555.

ธิดารัตน์ หนังสือ. การพัฒนาหลักเกณฑ์การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2562, ฉบับที่ 2. กรกฎาคม-ธันวาคม 2562.