

ปัญหาการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในตลาดออนไลน์¹

นภัสสร ค้างเป็น²

จากการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในตลาดออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง กับ ปัญหาการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในตลาดออนไลน์ ซึ่งทำให้ผู้ ศึกษาเข้าใจว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายเครื่องหมายการค้า นั้น เพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของ เครื่องหมายการค้าและผู้บริโภคสามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า นั้นได้ ในปัจจุบันนี้มีการใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในตลาดออนไลน์หรือ เครื่องขายอินเทอร์เน็ตนี้อย่างมาก แต่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และฉบับแก้ไข เพิ่มเติม รวมถึงประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การ พิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8 (10) นั้น มีหลักเกณฑ์ไม่สอดคล้อง กับกฎหมายระหว่างประเทศและไม่มีความชัดเจนเรื่องการใช้เครื่องหมายการค้าในตลาดออนไลน์ หรือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อให้การใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้รับความคุ้มครองในฐานะ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปไม่ว่าเครื่องหมายการค้านั้นจะจดทะเบียนหรือไม่จด ทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็ตาม เพื่อให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าในการใช้เครื่องหมาย การค้าโดยสุจริตในรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสังคมปัจจุบัน ดังนั้น จึง ต้องมีการหลักเกณฑ์การคุ้มครองการใช้เครื่องหมายการค้าในตลาดออนไลน์ให้ชัดเจน

จากการศึกษาทำให้ทราบว่าปัญหาการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย ทั่วไปในตลาดออนไลน์ ยังไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุมด้วยกัน 3 ประการ ซึ่งสรุปได้ ดังต่อไปนี้

¹ บทความนี้เรียบเรียงจากการศึกษาอิสระ เรื่อง ปัญหาการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปใน ตลาดออนไลน์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ปภาศรี บัวสวรรค์ และคณะกรรมการสอบ คือ ศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี วงษ์วิจิตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย รัตนเชื้อสกุล

² นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ส่วนกลาง) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประการแรก ปัญหาการใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในตลาดออนไลน์ การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายโดยทั่วไปตามมาตรา 8 (10) และ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในมาตรา 8 (10) พบว่าหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปด้วยวิธีการจำหน่าย การโฆษณาตามปกติในทางการค้า และมีการยกตัวอย่างของการใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามประกาศนี้ คือใช้เป็นเครื่องหมายของทีมฟุตบอลไว้เฉพาะเรื่องเดียวมาตลอดระยะเวลา 18 ปีทำให้การใช้เครื่องหมายการค้าในตลาดออนไลน์หรือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อย่างเช่น ช้อปปี ลาชาด้า หรือเฟซบุ๊ก เหล่านี้ ซึ่งเป็นแหล่งการตลาดออนไลน์ที่ได้รับความสนใจของผู้บริโภคทั่วโลกและช่วยส่งเสริมการโฆษณาเครื่องหมายการค้าได้อย่างแพร่หลาย ซึ่งยังไม่ได้กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าวและยังพบว่าเครื่องหมายการค้าจะต้องมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภคด้วยนั้นย่อมไม่สอดคล้องกับอนุสัญญากรุงปารีสและข้อตกลงทริปส์ในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป มีหลักเกณฑ์ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปและให้พิจารณาถึงความเป็นที่รู้จักของเครื่องหมายค้านั้นในบรรดาสาธารณชนในส่วนที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ เครื่องหมายการค้าได้มีการใช้จนมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้ของสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การใช้เครื่องหมายการค้าในตลาดออนไลน์หรือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงถือเป็นลักษณะของการใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงอย่างหนึ่ง โดยได้ใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าในการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องได้รู้จักจากการเข้าชมสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลา จึงสอดคล้องกับการพิจารณาการใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามข้อตกลงทริปส์ และได้รับความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในการห้ามจดทะเบียนและห้ามใช้เครื่องหมายการค้าตามอนุสัญญากรุงปารีส

ประการที่สอง ปัญหาการลงขายเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป การลงขายเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เนื่องจากการดำเนินคดีลงขายตามมาตรา 46 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

เป็นการให้สิทธิฟ้องคดีเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนฟ้องบุคคลอื่นที่นำสินค้าไปหลอกลวงให้ผู้ซื้อสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้า ซึ่งในปัจจุบันนี้การละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนเกิดขึ้นได้ในกรณีที่มีการใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนของผู้อื่นหรือกรณีผู้อื่นไม่ใช่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้นำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปใช้บนสื่อพื้นที่โฆษณาในอินเทอร์เน็ตหรือในตลาดออนไลน์ทำให้เกิดการละเมิดเครื่องหมายการค้าได้ง่ายๆ โดยเฉพาะเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปถูกละเมิดเครื่องหมายการค้าโดยนำไปใช้บนอินเทอร์เน็ตหรือในตลาดออนไลน์สูงมาก ทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่โดยทั่วไปนั้นมิสิทธิที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดตามมาตรา 420 หรือมาตรา 421 และการพิสูจน์เรียกร้องค่าเสียหายตามมาตรา 438 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่นำมาปรับใช้ในการขอคุ้มครองการลงขายเครื่องหมายการค้า ส่วนการฟ้องคดีอาญาเป็นเรื่องเกี่ยวกับความผิดการค้า เช่น การปลอมเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 273 หรือการเลียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 274 ซึ่งจะต้องเข้าองค์ประกอบความผิดของเรื่องนั้นๆ จึงจะมีสิทธิในการฟ้องคดีและส่งผลต่อการแสวงหาหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ จึงพบว่าการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปที่ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 46 วรรคสองเกี่ยวกับการฟ้องคดีลงขายจะต้องอาศัยหลักกฎหมายทั่วไปในการขอรับความคุ้มครอง ซึ่งจะแตกต่างจากการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วสามารถขอรับความคุ้มครองตามมาตรา 44 และ 46 วรรคแรกตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2543

ดังนั้น การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปที่ไม่ได้จดทะเบียนตามมาตรา 46 วรรคสอง ให้สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนมีสิทธิในการฟ้องคดีแก่ผู้ละเมิดเพียงเท่านั้น และไม่มีหลักเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการลงขายในประเทศไทยที่ชัดเจน แต่อย่างไรก็ดี การฟ้องลงขายยังต้องอาศัยบทบัญญัติมาตรา 420 และ 421 ว่าด้วยเรื่องละเมิดของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในการดำเนินคดีและมาตรา 438 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในการแสวงหาหลักฐานจากการถูกลงขายสินค้าในพื้นที่ตลาดออนไลน์เพื่อพิสูจน์ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย อีกทั้งการใช้สิทธิในการฟ้องคดีอาญาเกี่ยวกับการปลอมหรือการ

เลียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 273 และมาตรา 274 ในการขอรับความคุ้มครอง ซึ่งพบว่าการขอรับความคุ้มครองดังกล่าวไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเฉพาะ จึงต้องแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 46 วรรคสองของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2543 ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปที่ไม่จดทะเบียนมีสิทธิในการดำเนินคดีเครื่องหมายการค้า เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้าให้เหมือนกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 44 และ 46 วรรคแรกในการดำเนินคดีการละเมิดเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2543 ได้โดยตรง เพื่อเป็นการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนหรือจดทะเบียนควรมีสิทธิในการป้องกันการละเมิดเครื่องหมายการค้าอย่างเท่าเทียมและมีหลักการเดียวกัน

ปัญหาประการสุดท้าย ปัญหาเขตอำนาจที่เกี่ยวข้องในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงในตลาดออนไลน์

เขตอำนาจศาลในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้าในตลาดออนไลน์ว่าควรจะดำเนินคดีในเขตอำนาจศาลของประเทศใด กล่าวคือ ศาลของประเทศใดควรมีเขตอำนาจเหนือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ถ้าหากว่าผู้ละเมิดและผู้ถูกละเมิดอยู่คนละประเทศคนละสัญชาติ และแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ที่มีสำนักงานใหญ่ให้บริการจากต่างประเทศ ทำให้เกิดปัญหาการเลือกเขตอำนาจศาลในการฟ้องคดี เนื่องการพิจารณาเรื่องเขตอำนาจศาลเกี่ยวกับตลาดออนไลน์หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในคดี Google Inc v Equustek Solutions Inc นั้นให้สิทธิผู้ถูกละเมิดมีสิทธิในการฟ้องคดีได้ทุกเขตอำนาจศาลที่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงเข้าถึงกัน ทำให้ผู้ถูกละเมิดสามารถเลือกฟ้องศาลใดก็ได้ จึงทำให้เกิดปัญหาความไม่ชัดเจนในเรื่องของเขตอำนาจศาลในการฟ้องคดีที่เกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศไทยนั้นการฟ้องคดีเกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยังไม่แนวทางหรือมีบทบัญญัติของกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ทำให้การฟ้องคดีลงขายเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนในตลาดออนไลน์อาศัยสิทธิฟ้องคดีละเมิดและเรียกค่าเสียหายตามมาตรา 420 หรือมาตรา 421 และมาตรา 438 ตามเขตอำนาจศาลตามมาตรา 4 หรือมาตรา 5 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ในส่วนของประมวลกฎหมายอาญาความผิดเกี่ยวกับการค้าตามมาตรา 271 ถึงมาตรา 275 อยู่ในเขตอำนาจของศาลแขวงและการดำเนินคดีอาญาจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา 22 (2) ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา ซึ่งเป็นการสร้างความสับสนให้ผู้ฟ้องคดีอาญาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่จะต้องใช้สิทธิตามหลักกฎหมายทั่วไปดังกล่าว ทั้งนี้ เขตอำนาจการพิจารณาคดีของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางตามมาตรา 7 (1) ถึง (4) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 ไม่ได้มีแนวทางในการกำหนดเรื่องเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องกับตลาดออนไลน์หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไว้อย่างชัดเจนเพียงกำหนดเกี่ยวกับคดีเครื่องหมายการค้าไว้

ดังนั้น เขตอำนาจที่เกี่ยวข้องในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงในตลาดออนไลน์จึงต้องกำหนดแนวทางที่มีจุดเกาะเกี่ยวในประเทศไทยโดยยึดวัตถุประสงค์ในการก่อให้เกิดการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปที่ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเลือกเขตอำนาจศาลระหว่างประเทศที่มีความทับซ้อนกัน

จากการศึกษาปัญหาการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในตลาดออนไลน์ ผู้ศึกษาพบว่ามีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ควรเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การพิจารณาการใช้หรือการโฆษณาเครื่องหมายการค้าในตลาดออนไลน์ให้อย่างชัดเจนไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2547 เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป และกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาในการใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปขั้นต่ำ 5 ปีขึ้นตามแนวคำพิพากษาคดีในสหรัฐอเมริกาที่มีการพิจารณาเงื่อนไขการใช้ของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปมานานพอสมควรเพื่อพิสูจน์ว่ามีการใช้โดยสุจริตในทางการค้า

2. ควรเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้สิทธิในการลงขายตามมาตรา 46 วรรคสองในแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2543 ในสิทธิเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปไม่จดทะเบียนมีสิทธิดำเนินคดีทางแพ่งและคดีทางอาญาเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนตามมาตรา 44 และ 46 วรรคแรกตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2543 และกำหนดแนวทางเรื่องภาระการพิสูจน์สิทธิในการลงขายเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปควรที่จะตกแก่ทั้งสองฝ่ายในการพิสูจน์สิทธิการลงขายของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวและคำสินไหมทดแทนให้ต่างฝ่ายพิสูจน์ในการหักล้างและเยี่ยวยาคำสินไหมทดแทน

3. ควรกำหนดแนวทางเขตอำนาจศาลฟ้องคดีต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับคดีที่มีลักษณะออนไลน์หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งมีเขตอำนาจศาลคลุมเคลือและไม่ชัดเจนตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 จึงควรกำหนดแนวทางในเรื่องเขตอำนาจศาลในตลาดออนไลน์หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้พิจารณาเขตอำนาจศาลจากจุดเกาะเกี่ยวมูลคดีที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศไทย โดยยึดวัตถุประสงค์ของการก่อให้เกิดการละเมิดนั้น เช่น มูลคดีที่ผู้ละเมิดมีพฤติการณ์ที่ทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องสับสนในแหล่งกำเนิดของสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านั้นจนส่งผลกระทบในทางธุรกิจของเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย หรือตลาดออนไลน์หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งมีการละเมิดเกิดขึ้นมีสำนักงานใหญ่หรือสาขาในประเทศไทย ตลอดจนมีโรงงานหรือโกดังที่ผลิตสินค้าหรือเก็บสินค้านั้นอยู่ในประเทศไทย เพราะจุดเกาะเกี่ยวดังกล่าวเป็นจุดเกาะเกี่ยวที่ใกล้ชิดกับการกระทำความผิดที่เกิดขึ้น สามารถกำหนดแนวทางของเขตอำนาจศาลในการพิจารณาได้ชัดเจน

เอกสารอ้างอิง

จุมพล ภิญโญสินวัฒน์ และ ภูมินทร์ บุตรอินทร์. คำอธิบายกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา. พิมพ์ครั้งที่ 1. (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2564).

ปิยะชาติ อิศรภักดี. **BRANDING 4.0**. พิมพ์ครั้งที่ 8. (กรุงเทพมหานคร: อัมรินทร์ฮาวทู, 2560).

อรพรรณ พันธ์พัฒนา. “การให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าต่างประเทศภายใต้กฎหมายไทย” วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 2549. [Online]. Available URL: <https://ipitc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/10366/iid/192630> (31 พฤษภาคม 2565)