

ปัญหาการลดทอนคุณค่าในเครื่องหมายบริการ¹

พงศกร ภูโต²

จากการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการลดทอนคุณค่าในเครื่องหมายบริการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงประวัติความเป็นมา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี กฎหมายไทย กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายบริการจากการลดทอนคุณค่า (Dilution) ซึ่งทำให้ผู้ศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจว่าแนวคิดในการคุ้มครองเครื่องหมายบริการไม่ได้มีการคุ้มครองที่แตกต่างจากเครื่องหมายการค้ามากนัก เพียงแค่สิ่งที่นำเสนอต่อผู้บริโภคนั้นแตกต่างกัน โดยบริการนั้นเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เป็นกิจกรรมซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น และใช้เครื่องหมายในการโฆษณาบริการมากกว่าที่จะปรากฏบนบรรจุภัณฑ์เนื่องจากโดยทั่วไปการบริการไม่มี บรรจุภัณฑ์ที่จะวางเครื่องหมายลงไปได้ดังเช่นเครื่องหมายการค้า แต่โดยหลักแล้วการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายบริการจะเหมือนกับเครื่องหมายการค้า และแนวคิดในเรื่องการลดทอนคุณค่า (Dilution) ว่ามีรากฐานมาจากการที่เมื่อเครื่องหมายของผู้ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งถูกพัฒนาขึ้นจนมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก เมื่อผู้บริโภคต้องการสินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมายดังกล่าว ผู้บริโภคก็จะนึกถึงเครื่องหมายของผู้ประกอบกิจการนั้นก่อนที่จะนึกถึงเครื่องหมายของผู้ประกอบกิจการรายอื่น อันเป็นการช่วยเพิ่มยอดขายและความมั่นคงให้แก่กิจการ ทำให้มีผลกำไรอย่างต่อเนื่องให้แก่กิจการของตน ผู้ประกอบกิจการทั้งหลายจึงมุ่งที่จะพัฒนาเครื่องหมายให้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักให้ได้มากที่สุด ซึ่งในการจะทำเช่นนั้นผู้ประกอบธุรกิจต้องลงทุนทั้งเวลาและเงินในการทำให้เครื่องหมายพัฒนาไปจนมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักแพร่หลาย ซึ่งเมื่อเครื่องหมายของผู้ประกอบกิจการนั้นได้รับการยอมรับหรือมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักก็จะเป็นเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจให้แก่เจ้าของเครื่องหมายนั้น ซึ่งเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักทั้งหลาย เช่น ไนกี้ (Nike), อาดิดาส (Adidas), โซนี่ (Sony) เป็นต้นก็ต้องใช้เวลาและเงินลงทุนไปเป็นจำนวนมากกว่าเครื่องหมายจะมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักแพร่หลายอย่างในปัจจุบัน แต่ด้วยความที่เครื่องหมายมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในทางธุรกิจนั้น ก็จะมีผู้ที่ต้องการที่จะอาศัยความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายนั้นเพื่อที่ได้รับผลประโยชน์หรือโอกาสในทางธุรกิจแก่ตนเอง โดยไม่ต้องการที่จะลงทุนทั้งเวลาหรือเงินในการสร้างชื่อเสียงให้แก่เครื่องหมายของตนเองหรือทำให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ซึ่งบุคคลเหล่านี้ใช้ช่องว่างของกฎหมายในการอาศัย

¹ บทความนี้เรียบเรียงจากการคำคว้ออิสระ เรื่อง ปัญหาการลดทอนคุณค่าในเครื่องหมายบริการ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ปภาศรี บัวสวรรค์ และคณะกรรมการสอบ คือ รองศาสตราจารย์พัชรา เอื้อวรรณกิจ และรองศาสตราจารย์ ดร.ปวีศร เลิศธรรมเทวี

² นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ส่วนกลาง) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความมีชื่อเสียงแพร่หลายอยู่แล้วของเครื่องหมายของผู้อื่น โดยการสร้างความสัมพันธ์ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วและใช้ความสัมพันธ์นั้นเพื่อประโยชน์ของเครื่องหมายของตนโดยที่เจ้าของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงไม่ได้ยินยอม โดยการใช้ในลักษณะที่ไม่ได้แข่งขันในตลาดเดียวกันกับเจ้าของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงนั้น ซึ่งทำให้สามารถขายสินค้าหรือบริการได้ง่ายขึ้นเพราะประชาชนทั่วไปมีความทรงจำต่อเครื่องหมายนั้น ซึ่งนำไปสู่การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมกฎหมายเครื่องหมายการค้าแบบดั้งเดิมจะมีแนวคิดการคุ้มครองจะมีแนวคิดในการคุ้มครองที่มีเป้าหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค โดยคุ้มครองข้อมูลที่ส่งไปยังผู้บริโภคผ่านเครื่องหมาย แต่ในทางกลับกันแนวคิดเรื่องการลดทอนคุณค่า (Dilution) เกิดขึ้นมาเพื่อให้การคุ้มครองเครื่องหมาย และการลงทุนของเจ้าของเครื่องหมายที่ใช้ในการทำเครื่องหมายมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ถ้ามีเครื่องหมายใหม่มาทำให้เครื่องหมายเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายอยู่เดิมเสื่อมเสีย หรือใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายมีชื่อเสียงแพร่หลายอยู่แล้วในตลาดเดียวกัน และทำให้เกิดทัศนคติเชิงลบแก่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงในความคิดของผู้บริโภค เจ้าของเครื่องหมายนั้นสามารถได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าแบบดั้งเดิม แต่ในกรณีการลดทอนคุณค่า (Dilution) เครื่องหมายการค้าที่มาทีหลังนั้นไม่ได้ถูกใช้แข่งขันในตลาดเดียวกันกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงที่มีอยู่แล้ว ซึ่งกฎหมายเครื่องหมายการค้าแบบดั้งเดิมไม่ได้คุ้มครองไปถึง กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยเองก็ยังไม่ขยายการคุ้มครองไปถึงการลดทอนคุณค่า มีเพียงการคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-Known Mark) แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปนั้นได้มีกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ครอบคลุมไปถึงจุดนั้นแล้ว ซึ่งในโลกยุคปัจจุบันประชากรโลกได้ถูกเชื่อมต่อถึงกันได้ง่ายมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากบุคคลสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้โดยง่ายผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เศรษฐกิจโลกก็ได้ขยายขอบเขตออกไปอย่างมากการขายสินค้าและการให้บริการระหว่างประเทศหรือข้ามประเทศถูกพบเห็นกันจนเป็นเรื่องปกติความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการลดทอนคุณค่า (Dilution) คือการที่เครื่องหมายค่อยๆ ถูกลดทอน หรือกระจายเอกลักษณ์ของเครื่องหมายการค้าออกไป กล่าวคือ ทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องหมายในการดึงดูดผู้บริโภคลดลง

จากการศึกษาทำให้ทราบว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย คือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ยังไม่มีบทบัญญัติในการคุ้มครองเกี่ยวกับการลดทอนคุณค่า (Dilution) ยังคงมีแค่บทบัญญัติคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ในมาตรา 8(10) เท่านั้น ซึ่งไม่ครอบคลุมไปถึงการลดทอนคุณค่า (Dilution) อันก่อให้เกิดปัญหาทางกฎหมายหลายประการ ซึ่งอาจสรุปได้ ดังต่อไปนี้

ปัญหาประการแรก ปัญหาเกี่ยวกับลักษณะของเครื่องหมายบริการที่จะถูกลดทอนคุณค่า (Dilution) ได้ เนื่องจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ไม่ได้กำหนดในเรื่องการลดทอนคุณค่า (Dilution) เอาไว้จึงทำให้ไม่อาจทราบได้ว่าตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยเครื่องหมายบริการที่จะถูก

ลดทอนคุณค่า (Dilution) ได้นั้นต้องมีลักษณะอย่างไร มีปัจจัยใดบ้างที่ทำให้เครื่องหมายบริการหนึ่งสามารถ ถูกลดทอนคุณค่าได้ และเครื่องหมายบริการอีกเครื่องหมายหนึ่งจะไม่ถูกลดทอนคุณค่า โดยพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ได้กำหนดนิยามของเครื่องหมายบริการเอาไว้ในมาตรา 4 และจะได้รับความคุ้มครองเมื่อจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 80 โดยในการจดทะเบียน เครื่องหมายบริการนั้นจะมีการแบ่งจำพวกของการบริการเอาไว้ ซึ่งเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนโดยหลัก แล้วจะได้รับความคุ้มครองเฉพาะจำพวกที่ได้จดทะเบียนเอาไว้เท่านั้น ดังนั้นการที่เครื่องหมายบริการที่มาที่ หลังจะไปลดทอนคุณค่า (Dilution) ของเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนอยู่ก่อนนั้น จะต้องเป็นไปใน ลักษณะใด จึงจะถือว่าเครื่องหมายบริการที่มาที่หลังลดทอนคุณค่า (Dilution) ของเครื่องหมายบริการที่มีมา ก่อน

ปัญหาประการที่สอง ปัญหาการคุ้มครองเครื่องหมายบริการที่ถูกลดทอนคุณค่า (Dilution) เนื่องจาก เครื่องหมายบริการนั้นจากความหมายที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 4 เป็นเครื่องหมายคนละประเภทกับเครื่องหมายการค้า แม้จะมีมาตรา 80 กำหนดให้นำ บทบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้ามาใช้กับเครื่องหมายบริการก็ตาม แต่ด้วยลักษณะของสินค้าและ บริการนั้นมีความแตกต่างกันในการนำเสนอต่อผู้บริโภค ดังนั้น เครื่องหมายบริการจะได้รับความ คุ้มครองจากการถูกลดทอนคุณค่า (Dilution) เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าหรือไม่ และมีแนวทางการ คุ้มครองอย่างไร ทั้งในกฎหมายของประเทศไทย และต่างประเทศ โดยพิจารณาว่าการจะได้รับความ คุ้มครองจากการถูกลดทอนคุณค่า (Dilution) ในเครื่องหมายบริการนั้นมีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง ปัจจัย ต่างๆ ที่ทำให้เครื่องหมายบริการจะได้รับความคุ้มครองจากการถูกลดทอนคุณค่า (Dilution) ซึ่งในกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของประเทศไทยไม่ได้มีกฎหมายกำหนดในเรื่องนี้ เอาไว้ แต่กฎหมายของสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปนั้นได้มีการกำหนดเงื่อนไขในการได้รับความคุ้มครองจากการลดทอนคุณค่า (Dilution) เอาไว้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นโดยกฎหมาย หรือโดนแนวคำตัดสินของศาล จึงต้องนำมาพิจารณาร่วมกับ กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยว่าเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนในประเทศไทยนั้นควรได้รับ ความคุ้มครองจากการลดทอนคุณค่า (Dilution) อย่างไร

ประเด็นปัญหาประการสุดท้าย ปัญหาการเพิกถอนเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนและมีลักษณะ ลดทอนคุณค่า (Dilution) เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการอื่น จากประเด็นปัญหาก่อนหน้านั้นจะ ทำให้เข้าใจถึงลักษณะของเครื่องหมายบริการที่จะถูกลดทอนคุณค่า (Dilution) และการคุ้มครอง สิ่งที่ต้องทำ การพิจารณาต่อมาคือเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ถูกลดทอนคุณค่า นั้นจะสามารถ ขอให้นายทะเบียนเพิกถอนเครื่องหมายบริการที่มีลักษณะลดทอนคุณค่า (Dilution) เครื่องหมายของเจ้าของ เครื่องหมายที่มีมาก่อนได้หรือไม่ โดยในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ได้กำหนดในเรื่อง

ของการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอาไว้ ซึ่งหากเครื่องหมายบริการที่มีลักษณะลดทอนคุณค่า (Dilution) จดทะเบียนการบริการต่างจำพวกกับเครื่องหมายบริการที่มีมาก่อน ก็จะสามารถจดทะเบียนได้ตามกฎหมาย ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่ถูกลดทอนคุณค่า (Dilution) จะสามารถใช้บทบัญญัติใดในการเพิกถอนเครื่องหมายบริการที่มีลักษณะลดทอนคุณค่า (Dilution) นั้น

จากการศึกษาค้นคว้ากฎหมายเกี่ยวกับการลดทอนคุณค่า (Dilution) ทั้งกฎหมายของไทย กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายต่างประเทศ คือ กฎหมายของสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ผู้ศึกษาพบว่า มีข้อเสนอแนะ คือ

ปัญหาประการแรก ปัญหาลักษณะของเครื่องหมายบริการที่ถูกลดทอนคุณค่าได้ ผู้ศึกษาเห็นควรใช้วิธีการเดียวกันกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา การนิยามความหมายของการลดทอนคุณค่า (Dilution) ลงไปในกฎหมายเพื่อให้ชัดเจนว่าการกระทำเช่นไรเป็นการลดทอนคุณค่า (Dilution) โดยการออกกฎหมายแก้ไข พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 โดยเพิ่มคำนิยามในมาตรา 4 ดังนี้ “การลดทอนคุณค่า หมายความว่า การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ในลักษณะที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อลักษณะบ่งเฉพาะหรือชื่อเสียงของเครื่องหมายมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ไม่ว่าจะใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวก และไม่คำนึงว่าจะทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของ หรือแหล่งกำเนิดของสินค้า”

ปัญหาประการที่สอง ปัญหาการคุ้มครองเครื่องหมายบริการที่ถูกลดทอนคุณค่า (Dilution) ผู้ศึกษาเห็นว่าหากกำหนดนิยามของการลดทอนคุณค่า (Dilution) ได้แล้วตามข้อเสนอแนะในประเด็นปัญหาแรก เครื่องหมายทั้งหมดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ก็จะได้รับผลไปด้วย โดยในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายบริการนั้น เมื่อเครื่องหมายบริการก็เป็นเครื่องหมายหนึ่งที่ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ในการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการลดทอนคุณค่า (Dilution) เครื่องหมายบริการก็ย่อมได้รับความคุ้มครองตามไปด้วย และในการคุ้มครองตั้งแต่ในชั้นการจดทะเบียนนั้น เห็นควรแก้ไข พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8(10) เป็น “เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า หรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนเอาไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม” ดังนี้แล้วจึงออกกฎหมายลำดับรองเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ของเครื่องหมายที่มีลักษณะลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าอื่นต่อไป

ปัญหาประการที่สาม ปัญหาการเพิกถอนเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนและมีลักษณะลดทอนคุณค่าเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการอื่น ในการเพิกถอนเครื่องหมายบริการที่ได้รับการจดทะเบียนไปแล้วและมีลักษณะลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายอื่นนั้น หากทำการแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8(10) และออกกฎหมายลำดับรองเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ของเครื่องหมายที่มีลักษณะลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าอื่น ดังที่ได้เสนอแนะเอาไว้ในประเด็นปัญหาประการที่สองแล้ว ในการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวสามารถใช้ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 61(2) ในการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ โดยไม่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติแต่อย่างใด

เอกสารอ้างอิง

จุมพล ภิญโญสินวัฒน์ และภูมินทร์ บุตรอินทร์. คำอธิบายกฎหมายทรัพย์สิน

ทางปัญญา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564.

จักรกฤษณ์ ควรพจน์. กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ ลิขธิบัตร

และเครื่องหมายการค้า. พิมพ์ครั้งที่ 6 กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม,

2559.

ไชยยศ เหมะรัชตะ. ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา. พิมพ์ครั้งที่ 12.

กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2562.

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง

แพร่หลายทั่วไป.

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ประมวลกฎหมายอาญา

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534.

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.

European Union Trade Mark Regulation.

Federal Trademark Dilution Act 1995.

Lanham Act 1946.

Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

The Federal Trademark Dilution Act of 1995.

Trademark Dilution Revision Act of 2006.

Intel Corp. v. CPM UK Limited, Case No. C-252/07 (ECJ, Nov. 27, 2008).

L'Oréal SA v Bellure [2009] E.C.R. I-05185.

Pfizer Inc. v. Sachs, 652 F. Supp. 2d 512, 525 (S.D.N.Y. 2009).

Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp., 354 F.3d 1020
(9th Cir. 2004).

Alina Shchetinina. **The Dilution of a Trademark: A Comparative Study on EU and U.S. Law.** Stanford-Vienna TTLF Working Paper No.35, in Stanford-Vienna Transatlantic Technology Law Forum. California: Stanford Law School, 2018.

Daniel Gervias. **The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis.** 2nd ed.
(London: Sweet & Maxwell, 2003).

David S. Welkowitz. **Trademark Dilution: Federal, State and International Law.**
(Washington: The Bureau of National Affairs, Inc., 2009).

Nuno Pires de Carvalho. **The TRIPS Regime of Trademarks and Designs.** 4th ed.
(Philadelphia: Wolters Kluwer, 2010).

Thomas J. McCarthy. **Trademark and Unfair Competition.** (New York: Clark Boardman Callaghan, 1996).