

ปัญหาการทำละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ใช้ในการทำการตลาด บนโปรแกรมค้นหา (Search Engine)¹

อัญชลี อนุจรพันธ์²

จากการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการทำละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ใช้ในการทำการตลาดบนโปรแกรมค้นหา (Search Engine) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา ความหมาย แนวคิด และทฤษฎี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการทำละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ใช้ในการทำการตลาดบนโปรแกรมค้นหา (Search Engine) ซึ่งทำให้ผู้ศึกษาเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าเพื่อคุ้มครอง รับรอง และให้สิทธิแก่ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จะแสวงหาประโยชน์ในทางเศรษฐกิจจากเครื่องหมายการค้าของตน และหวังกันไม่ให้ผู้อื่นมาแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้เครื่องหมายการค้าของตนโดยไม่ได้รับความยินยอม เพื่อจะได้มีแรงจูงใจในการพัฒนาและรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้า ชื่อเสียงและค่านิยมให้แก่เครื่องหมายการค้าของตนและมีประโยชน์ต่อสาธารณะชนซึ่งเป็นผู้บริโภคในขณะเดียวกัน

ในโลกดิจิทัลปัจจุบัน “โปรแกรมค้นหา” หรือ Search Engine³ เป็นโปรแกรมที่นำมาใช้ในการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต โดยผู้บริการโปรแกรมค้นหา เช่น Google Chrome, Mozilla Firefox, Bing หรือ Microsoft Edge เป็นต้น โดยโปรแกรมค้นหาเป็นระบบที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยการระบุคำค้นหาหรือคีย์เวิร์ด (Keyword) ที่ต้องการลงในช่องค้นหา หลังจากนั้นจะปรากฏผลการค้นหาเป็นรายชื่อเว็บไซต์เรียงอันดับบนหน้าจอ โดยรายชื่อเว็บไซต์ที่ปรากฏจะมีความเกี่ยวข้องกับคำที่ใช้ค้นหา นั้น ๆ ตามหลักการประมวลผลการค้นหา (Algorithm)⁴ ทั้งนี้ การที่เว็บไซต์ใดปรากฏเป็นอันดับแรก ๆ ในลำดับผลการค้นหา ก็มีแนวโน้มที่จะได้รับการมองเห็นโดยผู้ใช้งานมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการจึงนิยมใช้โปรแกรมค้นหา เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำการตลาดสินค้าและบริการของตน

การทำการตลาดบนโปรแกรมค้นหา (Search Engine) ที่จะกล่าวถึงนั้น มีอยู่ 2 ประการ ประเภทแรก ได้แก่ หลักการจัดอันดับผลลัพธ์รายชื่อเว็บไซต์บนโปรแกรมค้นหา หรือ Search Engine Optimization

¹บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง ปัญหาการทำละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ใช้ในการทำการตลาดบนโปรแกรมค้นหา (Search Engine) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คนพร จิตต์จรุงเกียรติ และ คณะกรรมการสอบ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนกพร สุนนะเศรษฐกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คนพร จิตต์จรุงเกียรติ และ รองศาสตราจารย์ ดร. พันธุ์เทพ วิฑิตอนันต์

²นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ส่วนกลาง) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

³สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, ศัพท์บัญญัติสำนักงานราชบัณฑิตยสภา, “Search Engine” [Online]. available URL: <https://coined-word.orst.go.th/index.php> [สืบค้นเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567].

⁴อรุณพล ขุตะนันท์, Search Engine Optimization ปรับแต่งเว็บไซต์ให้ดังสุดๆ, (กรุงเทพมหานคร: กรังด์ปรีซ์ อินเทอร์เน็ตซันแนล, 2549), หน้า 18-19.

(SEO) ซึ่งเป็นวิธีการที่เพิ่มโอกาสการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ทำการตลาดให้มากยิ่งขึ้น โดยปัจจัยสำคัญคือ การเลือกใช้ “คีย์เวิร์ด” ใน Mega Tag⁵ ซึ่งเป็น ป้ายระบุหรือแท็กใน HTML ที่ใช้ประกาศคีย์เวิร์ดของเว็บไซต์นั้น ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของข้อความภายในซอร์สโค้ดของเว็บไซต์ ซึ่งสามารถช่วยให้โปรแกรมค้นหา (Search Engine) จับคู่เว็บไซต์ที่ใช้คีย์เวิร์ดใน Meta Tag เป็นคำหรือข้อความเดียวกันกับคีย์เวิร์ดที่ผู้ใช้งานกำลังค้นหาผ่านโปรแกรมค้นหา โดยจะปรากฏรายชื่อและลิงก์เว็บไซต์ดังกล่าวในลำดับต้น ๆ ในหน้าจอแสดงผลการค้นหาดังกล่าวของผู้ใช้งานได้ ประเภทที่สอง ได้แก่ การทำการตลาดโดยการซื้อคีย์เวิร์ดที่ต้องการโฆษณาผ่านผู้ให้บริการโปรแกรมค้นหา (Keyword Marketing) ตัวอย่างเช่น บริการ Google Adwords ของ Google.com ซึ่งหากคีย์เวิร์ดที่เจ้าของเว็บไซต์ซื้อไว้เพื่อลงโฆษณาผ่านผู้ให้บริการ โปรแกรมค้นหานี้ ตรงกับคีย์เวิร์ดที่ผู้ใช้งานกำลังค้นหาผ่านโปรแกรมค้นหา (Search Engine) จะปรากฏลิงก์เว็บไซต์ของผู้โฆษณาที่เรียกว่า Sponsored links หรือ Sponsored ads ขึ้นมาบนหน้าจอแสดงผลการค้นหาดังกล่าวของผู้ใช้งาน⁶

โดยปกติแล้ว ผู้ประกอบการทั่วไปจะนำชื่อเครื่องหมายการค้าหรือชื่อสินค้าหรือบริการหรือคุณสมบัติที่บรรยายสินค้าหรือบริการของตนมาใช้เป็นคีย์เวิร์ดในการทำการตลาดบนโปรแกรมค้นหา เพื่อมุ่งหวังให้ลิงก์เว็บไซต์ของตนปรากฏขึ้นเป็นผลลัพธ์บนหน้าจอค้นหาของผู้ใช้งานที่ต้องการค้นหาสินค้าหรือบริการดังกล่าวตามหลักการประมวลผล แต่มีบางกรณีที่ผู้ประกอบการนำชื่อเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นมาใช้เป็นคีย์เวิร์ดในการทำการตลาดบนโปรแกรมค้นหา จะถือว่าเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่ เนื่องจากการใช้ดังกล่าวไม่สามารถมองเห็นได้โดยผู้บริโภค เนื่องจากการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นคีย์เวิร์ดจะปรากฏอยู่ใน Meta Tag ภายในซอร์สโค้ดเว็บไซต์ ดังนั้นการใช้ที่ผู้บริโภคมองไม่เห็นนั้นเพียงพอที่จะถือเป็น “การใช้” ตามวัตถุประสงค์ของทฤษฎีและกฎหมายเครื่องหมายการค้าหรือไม่

จากประเด็นปัญหาดังกล่าว เมื่อพิจารณาการทำละเมิดเครื่องหมายการค้าในลักษณะดังกล่าวของศาลต่างประเทศ พบว่ายังไม่มีคำตอบชัดเจนในการให้เหตุผลของศาลว่าการการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นเป็น Meta Tag ในซอร์สโค้ดของเว็บไซต์ ตามวิธีการแบบ SEO หรือการใช้เป็นคีย์เวิร์ดในการโฆษณาผ่านผู้ให้บริการโปรแกรมค้นหาตามวิธีการแบบ Keyword Marketing ถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าหรือไม่ และก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดต่อสาธารณชนหรือผู้บริโภคหรือไม่ โดยการพิจารณาขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและการวินิจฉัยของแต่ละศาลในแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ผู้ศึกษาเห็นว่าการนำชื่อเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นมาใช้เป็นคีย์เวิร์ดในการทำการตลาดบนโปรแกรมค้นหานี้ ถือว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์ในชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าอย่างไม่เป็นธรรมและอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งถือว่ากระทบสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง อีกทั้งการที่ผู้ให้

⁵ศุภณัฐ สุขโข, *ต้นเว็บไซต์ให้เป็นที่ 1 ในใจลูกค้าด้วย SEO 3rd Edition*, (นนทบุรี: โอดีซี พรีเมียร์, 2565), หน้า 115.

⁶จตุพร ทานาฤทัย, *Search Engine Marketing 2.0*, (กรุงเทพมหานคร: โกลเบลท, 2549), หน้า 75.

บริการค้นหาซึ่งจำหน่ายคีย์เวิร์ดโฆษณาซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นนั้น เนื่องจากการสร้างรายได้ และได้รับผลประโยชน์จากผู้ลงโฆษณา ควรมีส่วนต้องรับผิดชอบติดต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าเช่นกัน

จากข้อเท็จจริงและปัญหาที่ได้กล่าวมานั้น หากไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายที่เหมาะสมและชัดเจนเพียงพอ อาจกลายเป็นช่องทางในการเอารัดเอาเปรียบทางการค้าของกลุ่มทางธุรกิจได้ รวมทั้งหากกิจกรรมที่กระทำบนอินเทอร์เน็ตนั้นได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายน้อยกว่าแบบกรณีทั่วไป อาจทำให้เจ้าของเว็บไซต์ไม่มีความเชื่อมั่นที่จะทำการตลาดบนโปรแกรมค้นหาได้

สำหรับประเทศไทย ยังไม่ปรากฏคดีเกี่ยวกับการทำละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ใช้ในการทำการตลาดบนโปรแกรมค้นหาขึ้นสู่ศาลมาก่อน อย่างไรก็ตาม เมื่อได้ทำการศึกษาปัญหาการทำละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ใช้ในการทำการตลาดบนโปรแกรมค้นหา (Search Engine) ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ายังมีปัญหาย่อยหลายประการดังนี้

ประการแรกคือ ปัญหาความหมาย “การใช้เครื่องหมายการค้า” กับ การทำการตลาดบนโปรแกรมค้นหา (Search Engine)

มาตรา 4 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แม้จะได้ระบุหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าไว้ แต่ก็บัญญัติเพียงว่า “ใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของบุคคลอื่น” โดยไม่ปรากฏนิยามการใช้เครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด จากแนวคำพิพากษาที่ผ่านมา การใช้เครื่องหมายการค้า นั้นจะต้องเป็นกรณีที่นำไปติดกับตัวสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าในลักษณะที่ผู้บริโภคสามารถมองเห็นได้ชัดเจนได้เท่านั้น⁷

ดังนั้น การนำเครื่องหมายการค้ามาใช้เป็นคีย์เวิร์ดในการทำการตลาดบนโปรแกรมค้นหานี้ จึงไม่พิจารณาได้ว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าตามนัยยะความหมายตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมนี้ได้ เนื่องจากการใช้ดังกล่าวมิได้หมายไว้กับสินค้าอันจะทำให้ปรากฏแก่สายตาประชาชนหรือบริโภค และเมื่อไม่ถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าแล้ว ก็ไม่อาจนำไปพิจารณาความรับผิดชอบละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้

ทั้งนี้ การใช้เครื่องหมายการค้าเป็นคีย์เวิร์ดเพื่อ “การทำการตลาดบนโปรแกรมค้นหา” นั้น ถือว่าเป็นการใช้เพื่อทางการค้าโดยการเหนี่ยวนำและสร้างโอกาสในการเข้าถึงเว็บไซต์ของตน เพื่อหวังที่จะประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของตนและทำให้ผู้ค้นหาหรือผู้บริโภคเข้าใจว่าลิงค์เว็บไซต์ของตนที่ปรากฏขึ้นในหน้าผลลัพธ์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง จึงนับได้ว่าเป็นการใช้ตามหน้าที่พื้นฐานของเครื่องหมายการค้าที่ใช้เพื่อบ่งบอกหรือแยกแยะแหล่งที่มาของสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวออกจากสินค้าของบุคคลอื่น รวมถึงการทำการตลาดหรือการโฆษณานั้นถือว่า

⁷ ฐิต ดิงสมิตร, กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (เครื่องหมายการค้า), รวมคำบรรยายคดี ภาคหนึ่ง สมัยที่ 70 เล่มที่ 15 (กรุงเทพมหานคร: เนติบัณฑิตสภาในพระบรมราชูปถัมภ์), หน้า 265.

เป็นหน้าที่สำคัญของเครื่องหมายการค้า ด้วยเหตุนี้การใช้เครื่องหมายการค้าเป็นคีย์เวิร์ดเพื่อทำการตลาดบนโปรแกรมค้นหา ในลักษณะที่แม้ว่าจะไม่ปรากฏแก่สาธารณชนหรือผู้บริโภคก็ตาม ก็ถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่จะอาจก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในการใช้เครื่องหมายการค้าแล้วเช่นกัน

ประการที่สอง คือ ปัญหาการปรับใช้ในการพิจารณาการทำละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ใช้ในการทำการตลาดบนโปรแกรมค้นหา (กรณีเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเด็นย่อยดังนี้

1. ปัญหาการปรับใช้มาตรา 44 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา 44 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น ได้ให้การคุ้มครองสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของไทย อย่างไรก็ตาม มิได้ระบุถึงลักษณะการกระทำอย่างใดบ้างที่ถือว่าการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ ซึ่งจากแนวคำพิพากษาที่ผ่านมา นั้น ต้องนำหลักเรื่องละเมิดทางแพ่งมาเป็นหลักเกณฑ์และปรับใช้ในการพิจารณาการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าว่าต้องกระทำไปโดยจงใจหรือประมาทโดยผิดกฎหมายทำให้บุคคลอื่นเสียหาย ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ 1. มีการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือบริการในทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า 2. มีการใช้ลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นจนอาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า 3. การใช้กับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ โดยเป็นการใช้กับสินค้าชนิดเดียวกันหรือมีลักษณะอย่างเดียวกัน

สำหรับการนำเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของผู้อื่นมาใช้ในการทำการตลาดบนโปรแกรมค้นหานั้น เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบตาม มาตรา 44 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้างต้น ไม่ถือว่าการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เนื่องจากไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่จดทะเบียนไว้ตามที่ได้กล่าวไปแล้วในปัญหาข้อแรก และองค์ประกอบเรื่องความสับสนหลงผิดของผู้บริโภค เนื่องจากหลักเกณฑ์พิจารณาที่ศาลไทยกำหนด ก็เป็นกรณีที่ใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่สามารถมองเห็นได้และต้องก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดขึ้นแล้วอย่างชัดเจน แต่สำหรับการใช้ในการทำการตลาดบนโปรแกรมค้นหานั้น ถึงแม้ว่าจะสามารถดึงดูดและเบี่ยงเบนความสนใจให้ผู้ค้นหาเข้าไปยังเว็บไซต์ของผู้ทำการตลาดได้ แต่เมื่อผู้ค้นหาได้เข้าสู่เว็บไซต์ของผู้ทำการตลาด จะรู้ว่าไม่ใช่เว็บไซต์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง ซึ่งประเด็นนี้ทำให้ขาดองค์ประกอบเรื่องการก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดที่ชัดเจนเพียงพอให้เกิดความเข้าใจผิดในการรับรู้ของสาธารณชนหรือผู้บริโภค ตามการตีความของศาลไทยได้

สำหรับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศ ทั้งสหรัฐอเมริกา และอินเดีย มีการระบุเรื่องหลักเกณฑ์การทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้อย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการตีความโดยการนำหลักละเมิดทางแพ่งมาใช้เหมือนของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม คำพิพากษาของศาลต่างประเทศในการศึกษานี้ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความสับสนหลงผิดที่แตกต่างกันออกไปตามข้อเท็จจริงประกอบกับพยาน

หลักฐานที่นำขึ้นสู่ศาลในการพิสูจน์ความสับสนหลงผิด ซึ่งทำให้ผลการวินิจฉัยเกี่ยวกับการสับสนหลงผิดที่แตกต่างกันดังกล่าว โดยศาลสหรัฐอเมริกาเินแนวคิดเรื่องการสับสนหลงผิดในช่วงแรกแม้เป็นเวลาอันสั้น ก็ถือว่าก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดแล้ว ในคดีระหว่าง Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp.⁸

ทั้งนี้ ผู้ศึกษาเห็นว่า ถึงแม้ว่าเมื่อผู้บริโภคมองที่ค้นหาเว็บไซต์ดังกล่าวได้เข้าสู่เว็บไซต์ของผู้ทำการตลาดบนโปรแกรมค้นหา จะรู้ว่าไม่ใช่เว็บไซต์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง แต่เนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่อาจไม่ได้สังเกตรายละเอียดที่ปรากฏในหน้าผลลัพธ์การค้นหา แต่จะให้ความสนใจไปยังรายชื่อเว็บไซต์ในลำดับแรก ๆ ก็ถือว่ากระทำการดึงดูดและเบี่ยงเบนความสนใจอันน่าจะก่อให้เกิดความสับสนกับผู้ใช้งานหรือผู้บริโภคที่ค้นหาเว็บไซต์ดังกล่าวอันเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้นแล้ว แม้ว่าจะเป็นเพียงช่วงแรกและในระยะเวลาอันสั้นก็ตาม ซึ่งตรงกับหลัก Initial Confusion ซึ่งพัฒนาโดยศาลสหรัฐอเมริกาในการพิจารณาความสับสนหลงผิดดังกล่าว

2. ปัญหาการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปที่ใช้ในการทำการตลาดบนโปรแกรมค้นหา (Search Engine)

จากคดีพิพาทในศาลต่างประเทศเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่นำมาใช้ในการทำการตลาดบนโปรแกรมค้นหาที่กล่าวไว้ในการศึกษาี้ ส่วนใหญ่เป็นกรณีเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย ซึ่งยากที่จะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดแก่ผู้บริโภคหรือความเข้าใจผิดของผู้ใช้งานโปรแกรมค้นหาในความเป็นลิงค์เว็บไซต์ที่แท้จริงของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งทำให้ขาดองค์ประกอบเรื่องก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในการนำไปพิจารณาการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่มีชื่อเสียงแพร่หลายที่นำมาใช้ในการทำการตลาดบนโปรแกรมค้นหาไม่ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทย

อย่างไรก็ตามการนำเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่มีชื่อเสียงแพร่หลายมาใช้นั้นเพื่อมุ่งหวังอาศัยความมีชื่อเสียงทางการค้าจากเครื่องหมายการค้าเหล่านั้น เพื่อเปลี่ยนเส้นทางการเข้าชมไปยังเว็บไซต์ของตน อันจะทำให้บริโภคเลือกซื้อสินค้าหรือบริการของตนแทนที่จะซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมทางการค้า

ทั้งนี้ เจตนารมณ์ของกฎหมายคุ้มครองประสงคจะคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงยิ่งกว่าเครื่องหมายการค้าทั่วไป เนื่องจากเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงมีการลงทุนทรัพยากรเป็นจำนวนมากกว่าจะสร้างชื่อเสียงให้กับเครื่องหมายการค้าของตนได้ และมีมูลค่าที่สูง ดังเช่น ความตกลงทริปส์มาตรา 16 (3) ได้กำหนดให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่เป็นรู้จักแพร่หลาย โดยห้ามมิให้มีการนำเอาเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปใช้โดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งการกระทำดังกล่าวน่าจะ

⁸Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp , 174 F.3d 1036. [Online]. available URL: <https://caselaw.findlaw.com/court/us-9th-circuit/1068417.html> [สืบค้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2567].

ก่อให้เกิดความเสียหาย โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาถึงความน่าจะเป็นที่จะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด ซึ่งกฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา อินเดีย และเยอรมนีก็กำหนดการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย โดยมีต้องพิจารณาถึงความน่าจะเป็นที่จะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในลักษณะเช่นเดียวกันนี้

3. ปัญหาการปรับใช้มาตรา 47 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา 47 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมนี้ ถือว่าเป็นข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ตามหลักการใช้โดยสุจริตในการนำมาบรรยายลักษณะหรือคุณสมบัติ ซึ่งเป็นการจำกัดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน แต่ไม่มีการบัญญัติถึงลักษณะข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้อย่างชัดเจน ทำให้ศาลต้องนำหลักการละเมิดมาตรา 420 และการใช้สิทธิไม่สุจริตตามมาตรา 421 และหลักสุจริตตามมาตรา 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้กับข้อเท็จจริงแต่ละคดี เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 542/2546 โจทก์ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิขัดขวางการใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 47 ประกอบด้วยมาตรา 421 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

การนำเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นมาใช้เป็นคีย์เวิร์ดในการทำการตลาดบนโปรแกรมค้นหา หากเป็นกรณีใช้เพื่อการบรรยายคุณสมบัติของสินค้าของเจ้าของเว็บไซต์นั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงก็ไม่อาจหวังกันการใช้ในลักษณะดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม หากบุคคลดังกล่าวรู้อยู่แล้วว่าคำเหล่านั้นเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายและได้รับความนิยม แต่บุคคลดังกล่าวหวังที่จะอาศัยความมีชื่อเสียงจากเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นเพื่อกิจการของตน โดยยังนำมาใช้เป็นคีย์เวิร์ดในการทำการตลาดบนโปรแกรมค้นหา ถึงแม้ว่าจะนำมาใช้เพื่อบรรยายชื่อรุ่นหรือคุณสมบัติสินค้าของตน ก็ถือเป็นการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ย่อมเป็นการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย อันถือเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต ไม่อาจเข้าข้อยกเว้นการละเมิดเครื่องหมายสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้

ทั้งนี้ บทบัญญัติ มาตรา 47 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมนี้ มีความชัดเจนระดับหนึ่งในการมาปรับใช้พิจารณาข้อยกเว้นการทำให้ละเมิดเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน แต่ด้วยเหตุที่มีได้ระบุลักษณะข้อยกเว้นการทำให้ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้อย่างชัดเจน อาจทำให้เกิดช่องว่างและปัญหาในการตีความขอบข่ายการกระทำโดยสุจริตได้

ประการที่สาม คือ ปัญหาการปรับใช้ในการพิจารณาการทำให้ละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ใช้ในการทำตลาดบนโปรแกรมค้นหา (กรณีเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน)

มาตรา 46 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าและที่แก้ไขเพิ่มเติมนี้เป็นบทบัญญัติที่ให้คุ้มครองสิทธิสำหรับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนแต่มีการใช้และมีชื่อเสียงแพร่หลายในราชอาณาจักร ในการฟ้องคดีเพื่อเรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำละเมิดกรณีของการลงขายเท่านั้น อย่างไรก็ตามกลับไม่มีการให้คำนิยาม “การลงขาย” ไว้ว่ามีองค์ประกอบอย่างไร แต่หากพิจารณาบทบัญญัติมาตรา 46 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า และที่แก้ไขเพิ่มเติมและคดีที่ผ่านมาของศาลไทยนั้น ได้

จำกัดพฤติกรรมการลงขายไว้ว่ามีลักษณะที่บุคคลอื่นจำหน่ายสินค้าโดยลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนนั้น ซึ่งเป็นการลงขายในวัตถุที่เป็นสินค้าเท่านั้น ทำให้บทบัญญัติดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการนำมาปรับใช้กับการพิจารณาการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนในลักษณะลงขายใดๆ ซึ่งไม่ใช่ในลักษณะการลงขายในเชิงวัตถุหรือตัวสินค้าได้

สำหรับกรณีการนำเครื่องหมายการค้าที่ไม่ทะเบียนในราชอาณาจักรไทย มาใช้เป็นคีย์เวิร์ดในการทำการตลาดบนโปรแกรมค้นหา นั้น ไม่ใช่เป็นการเอาสินค้าของผู้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า แต่เป็นเพียงการใช้เป็นคีย์เวิร์ดในการทำการตลาดและโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการของตน เพื่อสร้างผลลัพธ์อันดับเว็บไซต์ของตนจากการค้นหาของผู้ใช้งาน ดังนั้นจึงไม่อาจตีความได้ว่าเป็นการกระทำลงขายตามกฎหมายไทยได้

สำหรับการให้การคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนในลักษณะลงขายของสหรัฐอเมริกาหรืออินเดีย นั้น มีการครอบคลุมและกว้างกว่า โดยไม่ได้จำกัดขอบข่ายการลงขายไว้เฉพาะนำสินค้าของผู้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเช่นที่กฎหมายไทยได้บัญญัติไว้เท่านั้น แต่รวมถึงการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมโดยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของสินค้า ทำให้ประชาชนหลงผิด เข้าใจผิดเชื่อว่ากิจการของผู้กระทำนั้นมีความเกี่ยวข้องกับกิจการของผู้ที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง

ประการที่สี่ ปัญหาการปรับใช้ในการพิจารณาความรับผิดของผู้ให้บริการโปรแกรมค้นหา (Search Engine)

ประเด็นการนำเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นมาใช้ในการทำการตลาดบนโปรแกรมค้นหาแบบ Keyword Marketing นั้น หากพิจารณาตามแนวคิดการรับผิดทางละเมิดแล้ว ถือว่าเจ้าของสินค้าหรือบริการซึ่งซื้อคีย์เวิร์ดซึ่งเป็นคำที่ตรงกับชื่อเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นจากผู้ให้บริการโปรแกรมค้นหา ซึ่งมีจุดประสงค์โฆษณาเว็บไซต์ของตนเพื่อประโยชน์ในทางการค้า ถือว่าเป็นผู้กระทำละเมิดโดยตรง ส่วนผู้ให้บริการโปรแกรมค้นหา อาทิเช่น Google ซึ่งจำหน่ายคีย์เวิร์ดซึ่งตรงกับชื่อเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น และได้รับคำตอบแทนเป็นรายได้จากการจำหน่ายคีย์เวิร์ดดังกล่าว ถือว่ากระทำการช่วยเหลือและสนับสนุนให้เกิดการกระทำละเมิด ซึ่งถือว่าเป็นผู้กระทำละเมิดทางอ้อมหรือผู้มีส่วนร่วมรับผิดการละเมิดเครื่องหมายการค้า

ทั้งนี้ การพิจารณาให้ผู้ให้บริการโปรแกรมค้นหาที่จำหน่ายคีย์เวิร์ดซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นรับผิดฐานละเมิดและต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น ศาลต่างประเทศได้ยอมรับว่ามีฐานทางกฎหมายที่จะเรียกให้ผู้ให้บริการโปรแกรมค้นหารับผิดได้ในฐานะผู้ละเมิดลำดับรอง เพียงแต่ฐานในทางกฎหมายมีความแตกต่างกันออกไปตามระบบกฎหมายในประเทศ ซึ่งสำหรับสหรัฐอเมริกา ศาลได้พัฒนาหลักกฎหมายความรับผิดแบบมีส่วนร่วม (Contributory Liability) ศาลอินเดียมีกฎหมายกำหนดความรับผิดของผู้มีส่วนร่วมในการละเมิดเครื่องหมายการค้าทางอินเทอร์เน็ต ไว้เป็นการเฉพาะ ส่วนศาลเยอรมันต้องปรับใช้กฎหมายแพ่งมาวินิจฉัยการกระทำของผู้ให้บริการโปรแกรมค้นหา

ทั้งนี้ บทบัญญัติการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและบทกำหนดโทษของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่อาจนำมาปรับใช้ในการพิจารณาความรับผิดของผู้ให้บริการโปรแกรมค้นหาได้ แต่การกระทำของผู้ให้บริการค้นหาโดยการจำหน่ายคำคีย์เวิร์ดซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นให้กับผู้ลงโฆษณา โดยใช้เพื่อทางการค้าและก่อให้เกิดรายได้จากการบริการโฆษณา อาจสร้างความเสียหายให้แก่ธุรกิจของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวสามารถนำมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาพิจารณาความรับผิดของผู้ให้บริการโปรแกรมค้นหาได้ อย่างไรก็ตามอาจไม่เหมาะสมกับลักษณะและสภาพปัญหาการทำละเมิดบนในลักษณะดังกล่าว ซึ่งปกติพยานหลักฐานไม่สามารถมองเห็นได้เป็นรูปธรรมเหมือนการนำไปติดกับตัวสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ และอยู่บนระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว ดังนั้นอาจเป็นการสร้างภาระให้แก่โจทก์หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าในการพิสูจน์ความผิดและความเสียหายดังกล่าว

ดังนั้นแล้ว เพื่อให้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมของประเทศไทย มีความชัดเจนและครอบคลุมในการปรับใช้กับกรณีการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่นำมาใช้ในการทำการตลาดบนโปรแกรมค้นหา เพื่อสามารถให้ความคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้อย่างเหมาะสม ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นปัญหาดังต่อไปนี้

1. ปัญหาความหมาย “การใช้เครื่องหมายการค้า” กับ การทำการตลาดบนโปรแกรมค้นหา (Search Engine)

ผู้ศึกษาเห็นว่าควรมีการเพิ่มบทบัญญัติศัพท์นิยามการใช้เครื่องหมายการค้า ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ครอบคลุมถึง การใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าติดหรือวางในลักษณะใด ๆ บนสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการแสดงไว้ที่ใด ๆ ก็ตามเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด หรือโฆษณาสินค้าหรือบริการซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในทางการค้า แม้ว่าจะไม่ปรากฏการใช้นั้นแก่สายตาของสาธารณชนหรือผู้บริโภค เพื่อไม่ให้เกิดการตีความเรื่องการใช้เครื่องหมายการค้าตามแนวคำพิพากษาที่ผ่านมา และสามารถนำมาพิจารณาได้ว่าการนำเครื่องหมายการค้ามาใช้ในการทำการตลาดบนโปรแกรมค้นหา ถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างหนึ่ง

เดิม มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่มีการนิยามการใช้เครื่องหมายการค้า

ขอเสนอแนะให้เพิ่มเติม บทนิยามการใช้เครื่องหมายการค้า ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดว่า “การใช้เครื่องหมายการค้า หมายความว่า การใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้า รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการขายเสนอขาย โฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ โดยการติดหรือวางในลักษณะใด ๆ บนสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ หรือแสดงไว้ที่อื่นใดก็ตาม หรือไม่ว่าโดยวิธีการหรือรูปแบบใด ๆ แม้ว่าการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะไม่ปรากฏการใช้นั้นแก่สายตาของสาธารณชนหรือผู้บริโภคก็ตาม

2. ปัญหาการปรับใช้ในการพิจารณาการทำละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ใช้ในการทำการตลาดบนโปรแกรมค้นหา (กรณีเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน)

2.1 ปัญหาการปรับใช้มาตรา 44 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ผู้ศึกษาเห็นว่าควรนำองค์ประกอบการพิจารณาการทำละเมิดเครื่องหมายการค้าของศาลไทย รวมทั้งหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา อินเดีย ในการศึกษานี้ มาเป็นแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาการทำละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนให้ชัดเจน รวมถึงกำหนดครอบคลุมถึงการดึงดูดหรือเบี่ยงเบนความสนใจของสาธารณชนหรือผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต อันน่าจะทำให้หรือทำให้เกิดความสับสนหลงผิดหรือเข้าใจผิดในความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ถือว่าบุคคลนั้นกระทำความละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว เพื่อให้สามารถนำมาปรับใช้พิจารณาความรับผิดการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนที่ถูกนำมาใช้ในการทำการตลาดบนโปรแกรมค้นหาได้

เดิม มาตรา 44 “ภายใต้บังคับมาตรา 27 และมาตรา 28 เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้”

ขอเสนอแนะให้บัญญัติเพิ่มเติม วรรคสอง ของมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดว่า “บุคคลใดใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเจ้าของเครื่องหมายการค้า และได้ใช้กับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า ถือว่ากระทำความละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า หากทำให้หรือน่าจะทำให้สาธารณชนหรือผู้บริโภคสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า หรือในความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว รวมถึงการดึงดูดหรือเบี่ยงเบนความสนใจของสาธารณชนหรือผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต อันอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันไม่ว่าทางใดก็ตามหนึ่ง

2.2. ปัญหาการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปที่ใช้ในการทำการตลาดบนโปรแกรมค้นหา (Search Engine)

ผู้ศึกษาเห็นว่าเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติความตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement) ซึ่งเกี่ยวกับการคุ้มครองการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายซึ่งไทยเป็นภาคีสมาชิกนั้น จึงเห็นสมควรปรับข้อกำหนดของไทยโดยการบัญญัติการคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและมีชื่อเสียงแพร่หลายในราชอาณาจักรไทยซึ่งอาจนำมาใช้เป็นคีย์เวิร์ดในการทำการตลาดบนโปรแกรมค้นหาได้ เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายโดยมิชอบและไม่มีเหตุอันสมควร และเป็นการแข่งขันทางการค้าอันไม่เป็นธรรม อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นการลดทอนภาพลักษณ์

หรือชื่อเสียงเกียรติคุณ ค่าความนิยมในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวซึ่งอาจได้รับความเสียหาย โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาเรื่องการนำจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดของผู้บริโภคในแหล่งกำเนิดสินค้าหรือความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้น

เดิมมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมไม่มีบทบัญญัติในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายที่จดทะเบียนไว้ในราชอาณาจักรไทย

ขอเสนอแนะให้บัญญัติเพิ่มเติม มาตรา 44/1 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมดังนี้ กำหนดว่า “บุคคลใดใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนซึ่งมี ชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในราชอาณาจักร เพื่อฉวยโอกาสหรือแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าโดยมิชอบและไม่มีเหตุอันสมควร และเป็นการแข่งขันทางการค้าอันไม่เป็นธรรม อันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือเป็นการลดทอนภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงเกียรติคุณในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้ได้รับความเสียหาย ย่อมละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้น แม้การใช้เครื่องหมายการค้านั้นจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดหรือไม่ก็ตาม”

2.3 ปัญหาการปรับใช้ มาตรา 47 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ผู้ศึกษาเห็นว่า การนำเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นมาใช้เป็นคีย์เวิร์ดในการทำการตลาดบนโปรแกรมค้นหานั้น ก็ด้วยเหตุผลหลักที่ต้องการแสวงหาผลประโยชน์จากชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าที่มีการใช้แพร่หลาย ดังนั้นเพื่อความชัดเจน ควรระบุลักษณะข้อยกเว้นการทำละเมิดเครื่องหมายการค้าให้ชัดเจนครอบคลุมถึงการกระทำที่สุจริตในทางอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์กรรม และไม่เป็นการแสวงหาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรมหรือเป็นการเอาเปรียบทางการค้าหรือทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ลักษณะความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าด้วย เช่นเดียวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา อินเดีย และเยอรมนีในการศึกษานี้ เพื่อเพื่อลดปัญหาและช่องว่างการตีความการทำโดยสุจริตได้

เดิมมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า และที่แก้ไขเพิ่มเติมบัญญัติว่า “การจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นการขัดขวางบุคคลใดในการใช้โดยสุจริตซึ่ง ชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อสำนักงานการค้าของตนหรือของเจ้าของเดิมของกิจการของตน หรือไม่เป็นการขัดขวางบุคคลใดในการใช้คำบรรยายโดยสุจริต ซึ่งลักษณะหรือคุณสมบัติแห่งสินค้าของตน”

ขอเสนอแนะให้แก้ไขเพิ่มเติมบัญญัติมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดว่า “การจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นการขัดขวางให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในทางที่สุจริตในทางการค้า และไม่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอย่างไม่เป็นธรรม และต้องไม่กระทบกระเทือนหรือสร้างความเสียหายต่อลักษณะบ่งเฉพาะหรือชื่อเสียง ค่านิยม ของเครื่องหมายการค้า นั้น การใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามวรรค 1 มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ถ้าได้กระทำ

ดังต่อไปนี้ (1) ใช้เป็นชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อสำนักงานการค้าของตนหรือของ เจ้าของเดิมของกิจการของตน (2) ใช้เป็นคำบรรยายโดยสุจริตซึ่งลักษณะหรือคุณสมบัติแห่งสินค้าของตน

3. ปัญหาการปรับใช้ในการพิจารณาการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ใช้ในการทำการตลาดบนโปรแกรมค้นหา (กรณีเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน)

ผู้ศึกษาเห็นว่า ควรเพิ่มการนิยาม การลงขายให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการตีความว่าเป็นการจำกัด แต่การลงขายในตัวสินค้าเท่านั้น ซึ่งหากแต่ผู้กระทำนั้นแสดงข้อความอันเป็นเท็จว่ามีความเกี่ยวพันหรือเกี่ยวเนื่องมาจากการแหล่งเดียวกันหรือได้รับการส่งเสริมกันกับกิจการของผู้ที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงก็ถือว่าเป็นการการลงขายเช่นกัน โดยอาจนำขอบเขตลักษณะการทำการลงขายของกฎหมายเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา ซึ่งกล่าวรวมถึงรูปแบบการดำเนินกิจการ การโฆษณา การตลาด หากผู้กระทำนั้นแสดงข้อความอันเป็นเท็จว่ามีความเกี่ยวพันหรือเกี่ยวเนื่องมาจากการแหล่งเดียวกันหรือได้รับการส่งเสริมกันกับกิจการของผู้ที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงก็ถือว่าเป็นการการลงขายเช่นกัน เพื่อให้บทบัญญัติของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยมีประสิทธิภาพเพียงพอในการนำมาปรับใช้กับการพิจารณาการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนซึ่งมาใช้เป็นคีย์เวิร์ดในการทำการตลาดบนโปรแกรมค้นหาทางอินเทอร์เน็ต ในลักษณะการลงขายได้

เดิม มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมบัญญัติว่า “บุคคลใดจะฟ้องคดี เพื่อป้องกันสิทธิการละเมิดในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้ บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น”

ขอเสนอแนะให้เพิ่มเติมบทนิยาม “การลงขาย” ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดว่า การลงขาย หมายถึง การกระทำใดที่แสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้อื่น ไม่ว่าในรูปแบบหรือวิธีใดการก็ตาม โดยอาศัยเครื่องหมายการค้าหรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าสินค้าหรือบริการที่ตนเสนอขาย จำหน่าย โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เป็นสินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง หรือเชื่อว่ากิจการของผู้กระทำนั้นมีความเกี่ยวพันหรือเกี่ยวเนื่องมาจากการแหล่งเดียวกันหรือได้รับการส่งเสริมกันกับกิจการของผู้ที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง โดยบุคคลนั้นได้รับประโยชน์ใดๆ จากวิธีการนั้น ซึ่งอาจจะก่อหรือน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงหรือธุรกิจการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงได้

4. ปัญหาการปรับใช้ในการพิจารณาความรับผิดของผู้ให้บริการโปรแกรมค้นหา (Search Engine)

ผู้ศึกษาเห็นว่า ควรกำหนดความรับผิดของผู้มีส่วนร่วมในการกระทำละเมิดเครื่องหมายการค้า ในลักษณะผู้สนับสนุน หรือช่วยเหลือ โดยมิต้องใช้กฎหมายแพ่งเรื่องละเมิดมาปรับใช้ เพื่อให้สามารถนำกฎหมายเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ มาพิจารณาความรับผิดของผู้ให้บริการโปรแกรมค้นหา ซึ่งถือว่าเป็นผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้เกิดการกระทำละเมิดเครื่องหมายการค้า และอยู่ภายใต้บทสันนิษฐาน

อย่างเคร่งครัดว่าต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้กระทำละเมิดอันดับแรกได้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับความเสียหายและสูญเสียรายได้ในการขายสินค้าหรือบริการของตน

เดิม หมวดที่ 6 บทกำหนดโทษ ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่ได้บัญญัติความรับผิดของผู้มีส่วนร่วมทำละเมิดเครื่องหมายการค้า

ขอเสนอแนะให้เพิ่มเติมบทบัญญัติ มาตรา 117 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดว่า บุคคลใดกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการชักจูง ช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนี้ ซึ่งตนได้รู้หรือมีเหตุอันควรจะรู้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น และการกระทำนั้นเป็นเพื่อกำไรหรือผลประโยชน์ทางพาณิชย์ ให้ถือว่าผู้นั้นมีส่วนร่วมในกระทำละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ต้องร่วมรับผิดชอบในการละเมิดนั้น

เอกสารอ้างอิง

จตุพร ทานาฤทัย. **Search Engine Marketing 2.0**. กรุงเทพมหานคร: โกเบลม, 2549.

วัธ ดิงสมิตร, “กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (เครื่องหมายการค้า),” ใน **รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตสภา**

ภาคหนึ่ง สมัยที่ 70 เล่มที่ 15, (กรุงเทพมหานคร: เนติบัณฑิตสภาในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560).

ศุภณัฐ สุขโข. **ค้นเว็บไซต์ให้เป็นที่ 1 ในใจลูกค้าด้วย SEO 3rd Edition**. นนทบุรี: ไอดีซี พรีเมียร์, 2565

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, ศัพท์บัญญัติสำนักงานราชบัณฑิตยสภา, “Search Engine” [Online]. available URL: <https://coined-word.orst.go.th/index.php> (กรกฎาคม, 2567).

อรรถพล ยุทธะกรณ์. **Search Engine Optimization ปรับแต่งเว็บไซต์ให้ดังสุดๆ**. กรุงเทพมหานคร: กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล, 2549.

Brookfield Communications, Inc.v.West Coast Entertainment Corp , 174 F.3d 1036) . [Online].

Available URL: <https://caselaw.findlaw.com/court/us-9th-circuit/1068417.html> (มีนาคม, 2567)

กฎหมาย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)

German Civil Code

German Trademarks Act 1999

The Trade Marks Act 1999 of India

The Information Technology Act, 2000 of India

Trademark Act 1946 or Lanham Act of the United States

The Trademark Dilution Revision Act of 2006 of the United States