

ปัญหากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในการคุ้มครองเครื่องหมายบริการ ที่ถูกกล่าวในลักษณะลดทอนคุณค่า¹

วรเดช หุนเจริญ²

จากการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการคุ้มครองเครื่องหมายบริการที่ถูกกล่าวในลักษณะลดทอนคุณค่า มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงประวัติความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎี หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายบริการ ซึ่งทำให้ผู้ศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจว่าสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายบริการที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายนั้นเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) สำหรับการ
ใช้เครื่องหมายบริการที่ได้จดทะเบียนของตนแต่เพียงผู้เดียวและสามารถจำกัดการใช้เครื่องหมายบริการในลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายบริการที่ได้จดทะเบียนของตนจากบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้รับ
โอนสิทธิในการใช้เครื่องหมายบริการ โดยการใช้เครื่องหมายบริการที่ได้จดทะเบียนแล้วของผู้อื่นใน
ลักษณะที่เป็นการปลอม การเลียน การเสนอให้บริการในลักษณะที่อาจทำให้เกิดความสับสนหลงผิดแก่
สาธารณชน ถือเป็นการกระทำละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายบริการดังกล่าวและผู้กระทำละเมิดต้องรับ
โทษตามบทกำหนดโทษ แม้เครื่องหมายบริการที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายสำหรับการบริการจำพวกใด
จำพวกหนึ่ง แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของประเภทการบริการตามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องการ
กำหนดจำพวกสินค้าและบริการ เจ้าของเครื่องหมายบริการนั้นก็ยังได้รับความคุ้มครองจากการถูกลวงขาย
โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะต้องเป็นการลวงขายการบริการที่เป็นประเภทเดียวกับการบริการของเจ้าของ
เครื่องหมายบริการนั้น การลวงขายการบริการที่ต่างจากการบริการของเครื่องหมายบริการนั้นถือเป็นการ
ลวงขายทั้งสิ้น เจ้าของเครื่องหมายบริการดังกล่าวสามารถดำเนินคดีเพื่อฟ้องร้องผู้กระทำการลวงขายได้
เครื่องหมายบริการในปัจจุบันสามารถเป็นได้ทั้งคำประดิษฐ์หรือแม้กระทั่งชื่อสกุล หรือชื่อที่สื่อถึงตัว
เจ้าของเครื่องหมายบริการนั้นเอง ถึงแม้เครื่องหมายดังกล่าวจะไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายไว้เลยก็ตาม
การกล่าวในลักษณะลดทอนคุณค่าแก่เครื่องหมายบริการ และเกิดความเสื่อมเสียแก่ทั้งเครื่องหมายบริการซึ่ง
เป็นการสื่อถึงตัวเจ้าของเครื่องหมายบริการนั้นโดยตรง การกระทำดังกล่าวสามารถเทียบเคียงกับความ
คุ้มครองฐานความผิดการดูหมิ่น หรือหมิ่นประมาท นอกจากนี้เครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมาย

¹ บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระ เรื่อง ปัญหากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในการคุ้มครองเครื่องหมายบริการที่ถูกกล่าวในลักษณะลดทอนคุณค่า โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ปภาศิริ บัวสุวรรณ และคณะกรรมการสอบ คือ ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี วงษ์วิจิตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล

² นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ส่วนกลาง) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นี้ ยังได้รับความคุ้มครอง เรื่องชื่อนามอันชอบที่จะใช้ได้ ในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายบริการนั้นได้ใช้ชื่อเครื่องหมายบริการเป็นชื่อสกุล หรือชื่อที่สื่อถึงตัวเจ้าของเครื่องหมายบริการนั่นเอง เมื่อเกิดการวิจารณ์ในเชิงลบหรือการกล่าวในลักษณะลดทอนคุณค่าเครื่องหมายบริการอันกระทบต่อเจ้าของเครื่องหมายบริการนั้นโดยตรง การกระทำดังกล่าวก็ถือเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในนามอันชอบที่จะใช้ได้ ดังนี้ เมื่อมีการล่วงละเมิดจึงเข้าองค์ประกอบความผิดฐานละเมิด แต่หากเป็นกรณีที่เครื่องหมายดังกล่าวไม่ได้ถูกใช้เป็นชื่อสกุล หรือชื่อที่สื่อถึงตัวเจ้าของเครื่องหมายบริการนั้น แต่เป็นชื่อที่ประดิษฐ์ขึ้นมาและไม่ได้มีการเชื่อมโยงถึงตัวเจ้าของเครื่องหมายบริการเลย จะเห็นได้ว่าไม่มีกฎหมายใดให้ความคุ้มครองในกรณีดังกล่าวเลย

จากการศึกษาทำให้ทราบว่า ปัญหาการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายบริการที่ถูกกล่าวในลักษณะลดทอนคุณค่าที่ศึกษานั้นยังไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมด้วยกันหลายประการ ซึ่งสรุปได้ ดังต่อไปนี้

จากการศึกษาประเด็นปัญหาความคุ้มครองการใช้เครื่องหมายในลักษณะลดทอนคุณค่า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายบริการที่ได้จดทะเบียนตามมาตรา 44 สำหรับสิทธิในการใช้เครื่องหมายบริการแต่เพียงผู้เดียวและสามารถจำกัดการใช้เครื่องหมายบริการในลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายบริการที่ได้จดทะเบียนของตนจาก บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้รับโอนสิทธิในการใช้เครื่องหมายบริการ โดยการใช้เครื่องหมายบริการที่ได้จดทะเบียนแล้วของผู้อื่นในลักษณะที่เป็นการปลอม การเลียน การเสนอให้บริการในลักษณะที่อาจทำให้เกิดความสับสนหลงผิดแก่สาธารณชน การกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดและมีบทกำหนดโทษดังที่กำหนดไว้ในมาตรา 108, 109, 110 และมาตรา 111

แม้มาตรา 44 จะกำหนดถึงสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายบริการและการห้ามการใช้เครื่องหมายบริการที่ได้จดทะเบียนจากบุคคลภายนอกไว้แล้วก็ตาม การกล่าวถึงเครื่องหมายบริการในลักษณะลดทอนคุณค่าก็ถือเป็นการใช้เครื่องหมายบริการในรูปแบบหนึ่ง แต่กลับไม่มีกำหนดการใช้เครื่องหมายบริการของผู้อื่นในลักษณะลดทอนคุณค่านี้ไว้ในบทกำหนดโทษดังที่ปรากฏในมาตรา 108, 109, 110 และ 111 ซึ่งผู้ศึกษาพิจารณาว่าความบกพร่องในความคุ้มครองการใช้เครื่องหมายบริการในลักษณะลดทอนคุณค่านี้ เกิดขึ้นจากการที่กฎหมายพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ไม่ได้มีการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายบริการที่มีชื่อเสียง เพราะเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมาย The Lanham Act ของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วจะพบว่า กฎหมาย The Lanham Act ได้ให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้ารวมถึงเครื่องหมายบริการที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย ตามมาตรา 43 (c) เนื่องจากมีปัจจุบันเครื่องหมายบริการหรือเครื่องหมายการค้าไม่ได้มีบทบาทเพียงแค่บ่งบอกความแตกต่างและแหล่งที่มาของการบริการหรือสินค้าเท่านั้น แต่เครื่องหมายดังกล่าวยังมีบทบาทสำคัญที่สามารถบอกถึงคุณภาพ รสนิยม ชื่อเสียงในการบริการหรือสินค้าที่ติดเครื่องหมายนั้นอีกด้วย ดังนี้ เมื่อมีการกระทำในลักษณะลดทอนคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นการลดทอนคุณค่าด้วยการทำให้ไม่ชัดเจนในลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายนั้น (Dilution by

blurring) ตามมาตรา 15 U.S.C. § 1125 (c)(2)(B) หรือ การลดทอนคุณค่าด้วยการทำให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องหมายนั้น (Dilution by tarnishment) อันรวมถึงการลดทอนเครื่องหมายโดยการอ้างถึงเครื่องหมายนั้นในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเลียน การปลอม รวมถึงการกล่าวต่อเครื่องหมายการค้า นั้น ตามมาตรา 15 U.S.C. § 1125 (c)(2)(C) เจ้าของเครื่องหมายบริการที่ถูกลดทอนคุณค่าก็มีสิทธิฟ้องคดีต่อผู้กระทำการดังกล่าวได้

ปัญหาประเด็นที่สองเป็นปัญหาบทกำหนดความรับผิดชอบลดทอนคุณค่าเครื่องหมายบริการสืบเนื่องจากปัญหาข้างต้นที่กฎหมายพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมไม่ได้มีการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายบริการที่มีชื่อเสียง ดังนั้นจึงไม่มีบทกำหนดความผิดกรณีการใช้เครื่องหมายในลักษณะลดทอนคุณค่า อย่างไรก็ตาม แม้กฎหมายพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จะไม่มีความคุ้มครองดังกล่าว แต่การใช้เครื่องหมายบริการที่ไม่ได้จดทะเบียนก็ยังสามารถได้รับความคุ้มครองจากประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 เรื่องการฉ้อโกง ตามมาตรา 271 โดยเป็นการขายของโดยหลอกล่อผู้อื่นให้เชื่อว่าเป็นการบริการของเจ้าของเครื่องหมายบริการนั้น และมาตรา 272 โดยเป็นการนำเครื่องหมายของผู้อื่นมาใช้กับสินค้าของตนเพื่อประชาชนหลงเชื่อ แต่สำหรับการกล่าวในลักษณะลดทอนคุณค่าเครื่องหมายบริการนั้นเป็นการกระทำที่มีลักษณะต่างออกไป เนื่องจากการกล่าวนั้นมีลักษณะเป็นการวิจารณ์ ไม่ว่าโดยคำพูด ตัวอักษร หรือรูปภาพที่สื่อถึงเครื่องหมายบริการนั้น ดังนี้ การกล่าวลดทอนคุณค่าจึงใกล้เคียงกับการกระทำความผิดฐานดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทเสียมากกว่า โดยประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ได้กำหนดความคุ้มครองฐานดูหมิ่นและฐานหมิ่นประมาทไว้ในมาตรา 393 และมาตรา 326 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบความผิดอันจะเข้าข่ายความผิดฐานดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาท การกล่าวโดยการลดทอนคุณค่าเครื่องหมายบริการนั้นต้องเป็นกรณีที่เครื่องหมายบริการดังกล่าวนั้นถูกใช้เป็นชื่อสกุล หรือชื่อที่สื่อถึงตัวเจ้าของเครื่องหมายบริการนั่นเอง จึงจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอาญานี้ หากเป็นกรณีที่เครื่องหมายบริการที่ถูกดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทไม่ได้ใช้เป็นชื่อสกุลของเจ้าของเครื่องหมาย แต่ได้ใช้เป็นคำประดิษฐ์อื่นที่ไม่หมายความว่าถึงเจ้าของเครื่องหมายอย่างสิ้นเชิง ดังนี้ การกล่าวในลักษณะลดทอนคุณค่าแก่เครื่องหมายบริการ ย่อมไม่ถือเป็นการดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทแก่เจ้าของหรือนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการที่ใช้เครื่องหมายบริการดังกล่าวแต่อย่างใด เพราะเครื่องหมายที่ถูกกล่าวลดทอนคุณค่านั้นไม่มีสภาพบุคคลตามกฎหมาย โดยเป็นเพียงสิทธิทางกฎหมายประการหนึ่งเท่านั้น

นอกจากความคุ้มครองจากประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 แล้ว เครื่องหมายบริการที่ไม่ได้จดทะเบียนยังได้รับความคุ้มครองในฐานะที่เป็น “นามอันชอบที่จะใช้ได้” ตามมาตรา 18 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หากเป็นกรณีที่เครื่องหมายดังกล่าวไม่ได้ถูกใช้เป็นชื่อสกุล หรือชื่อที่สื่อถึงตัวเจ้าของเครื่องหมายบริการโดยตรง ความคุ้มครองตาม มาตรา 18 ประกอบมาตรา 420 หรือมาตรา 423 ก็ไม่อาจครอบคลุม เมื่อมีการกล่าวต่อเครื่องหมายดังกล่าวในลักษณะลดทอน

คุณค่า ข่มถือเป็นภาระละเมิดสิทธิทางกฎหมาย ตามมาตรา 420 หรือประกอบมาตรา 423 หากเป็นกรณีการละเมิดโดยการไปข่มขู่หลายข้อความอันเป็นเท็จและเครื่องหมายดังกล่าวได้ถูกใช้เป็นชื่อสกุล หรือชื่อที่สื่อถึงตัวเจ้าของเครื่องหมายบริการนั้นเอง แต่อย่างไรก็ตามบทกำหนดโทษของมาตรา 420 และ 423 แม้จะกำหนดโทษโดยการพิจารณาค่าเสียหายจากพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด แต่กฎหมายการละเมิดนั้นมีลักษณะเป็นการเยียวยาความเสียหายให้กลับสู่ฐานะเดิมก่อนเกิดการละเมิด ซึ่งการกล่าวต่อเครื่องหมายในลักษณะลดทอนคุณค่านั้นเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ค่อนข้างยาก เพราะไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ ตลอดจนไม่สามารถคาดเดาความเสียหายอาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย ในปัจจุบันการกล่าวในลักษณะลดทอนคุณค่าเครื่องหมายนั้นมีบางกรณีที่เกิดจากบุคคลผู้ประกอบธุรกิจการบริการในประเภทเดียวกันและต้องการที่จะกำจัดคู่แข่ง บทลงโทษในลักษณะเป็นการเยียวยาให้กลับสู่ฐานะเดิมจึงไม่เหมาะสมที่จะดำรงไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ

จากการศึกษาค้นคว้าทางกฎหมายเกี่ยวกับความคุ้มครองเครื่องหมายบริการที่ถูกกล่าวในลักษณะลดทอนคุณค่า ผู้ศึกษาพบว่า มีข้อเสนอแนะ คือ

1. ปัญหาความคุ้มครองการใช้เครื่องหมายในลักษณะลดทอนคุณค่า ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะคือ

1) ผู้ศึกษาเห็นควรให้มีการบทกำหนดโทษเพิ่มเติมสำหรับการใช้เครื่องหมายบริการหรือเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนของผู้อื่นในลักษณะการกล่าวลดทอนคุณค่าของเครื่องหมาย เนื่องจากปัจจุบันเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายการค้าหรือรวมทั้งเครื่องหมายรับรอง ไม่ได้ทำหน้าที่แค่บ่งบอกความแตกต่างระหว่างบริการหรือสินค้าเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่ในการบ่งบอกถึงคุณภาพ ชื่อเสียง รสนิยมของบริการหรือสินค้าเหล่านั้นด้วย การวิจารณ์อันเป็นเท็จหรือการกล่าวในลักษณะลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายบริการนั้นเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายโดยไม่คำนึงว่าเครื่องหมายบริการนั้นจะต้องมีชื่อเสียงหรือไม่ ตลอดจนมีความเป็นไปได้ในการที่ผู้ประกอบการธุรกิจประเภทเดียวกันจะมาวิจารณ์ในลักษณะที่ทำให้ชื่อเสียงของการบริการของผู้อื่นได้รับความเสียหายเพราะต้องการจะกำจัดคู่แข่งทางการค้า

2. ปัญหาพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ไม่ได้มีการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายบริการที่มีชื่อเสียง ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะคือ

2) ผู้ศึกษาเห็นควรให้มีการบัญญัติบทลงโทษเพิ่มเติมสำหรับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในกรณีที่เครื่องหมายดังกล่าวไม่ได้ถูกใช้เป็นชื่อสกุล หรือชื่อที่สื่อถึงตัวเจ้าของเครื่องหมายบริการโดยตรง ทำให้การกล่าวแก่เครื่องหมายนั้นในลักษณะลดทอนคุณค่าไม่ได้รับความคุ้มครองตาม มาตรา 18 ประกอบมาตรา 420 หรือมาตรา 423 ตลอดจนบทกำหนดโทษในปัจจุบันมีลักษณะเป็นการเยียวยาความเสียหายให้กลับสู่ฐานะเดิมก่อนเกิดการละเมิด ซึ่งเป็นการยากต่อการพิสูจน์ความเสียหายเนื่องจากไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ ตลอดจนไม่สามารถคาดเดาความเสียหายอาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบธุรกิจบางรายที่มุ่งจะกำจัดคู่แข่งจึงอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายในการกล่าวลดทอนคุณค่าเครื่องหมายของผู้อื่น เพราะไม่มี

บทลงโทษที่รุนแรงเพียงพอ การเพิ่มบทกำหนดโทษเชิงลงโทษมาปรับใช้ต่อการละเมิดสิทธิในนามอันชอบที่จะใช้ได้ของผู้อื่น โดยมุ่งให้ผู้กระทำความผิดได้หลายจำและไม่ว่าจะทำผิดอีก

เอกสารอ้างอิง

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2534 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม.

ประมวลกฎหมายอาญา พุทธศักราช 2499.

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พุทธศักราช 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม.

Trademark Dilution Revision Act, 2006. 15 U.S.C §.

Berkman Klein Center. (พ.ศ. 2515). **Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc.**

[Online]. available URL:

<https://cyber.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/tmcases/coca.htm> (13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)

Casetext. (พ.ศ. 2468). **Wall v. Rolls-Royce of America.**

[Online]. available URL:

<https://casetext.com/case/wall-v-rolls-royce-of-america> (5 พฤษภาคม พ.ศ. 2468)