

กฎหมายเครื่องหมายการค้ากับการคุ้มครอง เครื่องหมายรูปลักษณ์

TRADEMARK LAW AND THE PROTECTION OF TRADE DRESS

ชวาจารี เรี่ยวแรงกุศล*

Chavajaree Rieoraengkuson*

* อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ปริทัศน์ พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

* Lecturer at Pridi Banomyong Faculty of Law, Dhurakij Pundit University

* Email: chavajaree.rie@dpu.ac.th

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายถึงสิทธิในการคุ้มครองเครื่องหมายรูปลักษณะ (Trade Dress) โดยนำหลักกฎหมาย Section 43(a) of the Lanham Act (15 U.S.C. § 1125(a)) ที่กำหนดมาตรฐานการคุ้มครองเครื่องหมายรูปลักษณะ (Trade Dress) ให้กับเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นการขยายการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายที่กว้างออกไป และยังเป็นการปกป้องและคุ้มครองการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่เพิ่มมากขึ้นด้วย หลักการคุ้มครองเครื่องหมายรูปลักษณะของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน โดยมีลักษณะการคุ้มครองสิทธิที่กว้างกว่าการคุ้มครองสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย ซึ่งจำกัดอยู่ในเฉพาะความหมาย ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้รับการคุ้มครองสิทธิก็ต่อเมื่อนำเครื่องหมายนั้นไปจดทะเบียนแล้วเท่านั้น

คำสำคัญ: เครื่องหมายรูปลักษณะ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ บรรจภัณฑ์

Abstract

This article discusses about trade dress protection. Section 43(a) of the Lanham Act (15 U.S.C. § 1125(a)) determines the provision of trade dress. This article describes the expansion of the rights of trademark owners and protection of the trademark infringement. The United States provision of trade dress has been regulated to protect the rights of registered and unregistered trademark owners. In spite of that, in Thailand such provision has been regulated to protect the rights of trademark owners which are limited to the definition in section 4 of the Trademarks Act B.E. 2534 as amended by the Trademark Act (No2.) B.E. 2543. The trademark owner is entitled to be protected when the trademark is registered.

Keywords: Trade Dress, Trademark, Inherent Distinctiveness, Product Packaging

บทนำ

เครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงแหล่งที่มาของสินค้า มีความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจ นอกจากนั้นเครื่องหมายการค้ายังทำหน้าที่ในการบ่งบอกถึงคุณภาพของสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อถือ นอกจากนั้นแล้ว เครื่องหมายการค้ายังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ในทางกลับกัน หากมีผู้ปลอมแปลง ลอกเลียนแบบ จนทำให้ผู้บริโภคหลงผิด จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและคุณค่าของสินค้าได้ ด้วยเหตุนี้ แม้ว่าเครื่องหมายการค้าจะเป็นทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ แต่ก็ยังเป็นทรัพย์สินที่มีความสำคัญทางธุรกิจ ผู้ประกอบการจึงควรมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการคุ้มครองผลประโยชน์ของตนเอง โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ต้องทำการค้ากับคู่ค้าที่มีกฎหมายเครื่องหมายทางการค้าบังคับใช้

ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) แต่ในต่างประเทศได้มีการคุ้มครองเครื่องหมายประเภทนี้แล้ว เพื่อเป็นการขยายสิทธิการคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าให้ครอบคลุมเพิ่มขึ้น อันเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้า หากผู้อื่นมากระทำละเมิดเครื่องหมายการค้าจะส่งผลกระทบต่อผลกำไรและความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการ (ชวจารี เรียวแรงกุลศล, 2558)

ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีกฎหมายคุ้มครองเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) ซึ่งเป็นการกำหนดมาตรฐานการคุ้มครองเครื่องหมายรูปลักษณ์ที่กว้างออกไป และยังเป็นการปกป้องและคุ้มครองการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่เพิ่มมากขึ้นด้วย โดยแต่เดิมกำหนดให้คุ้มครองเฉพาะบรรจุภัณฑ์ (Product Packaging) และรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ (Product Design) ต่อมาได้มีการขยายการคุ้มครองให้กว้างมากขึ้น

จากคดีตัวอย่าง Two Pesos, Inc v. Taco cabana, Inc., ซึ่งเป็นร้านอาหารสไตล์เม็กซิกันมีการคุ้มครองรูปแบบการตกแต่งร้านที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ หรือคดี Qualitex Co. v. Jacobson Products เกี่ยวกับการยืนยันถึงการคุ้มครองที่กว้างออกไปคือ สิเดียวก็สามารรถได้รับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าได้ ซึ่งโดยปกติสิเดียวจะไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า จากคดีตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะกว้างกว่าเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยมาก

ดังนั้นประเทศสหรัฐอเมริกาได้บัญญัติการคุ้มครองการกระทำละเมิดเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) ไว้ มิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดกระทำการใดๆ ให้ผู้อื่นสับสนหรือหลงผิดในสินค้าหรือบริการต่างๆ อันเป็นการทำให้เครื่องหมายการค้าเสื่อมมูลค่าลง ซึ่งจะเห็นได้ว่า การคุ้มครองเครื่องหมายรูปลักษณ์ไม่ได้จำกัดการคุ้มครองเฉพาะตัวเครื่องหมายหรือสินค้าเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงส่วนประกอบทั้งหมดของสินค้า และบริการที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้นด้วย (Stephen M. McJohn, 2003, pp.199)

มาตรฐานการคุ้มครองเครื่องหมายรูปลักษณ์ จะต้องมีการวางแนวกฎหมายให้เป็นสากลดังนั้น หลักการของเครื่องหมายรูปลักษณ์ ต้องพิจารณาจากภาพรวมทั้งหมดของสินค้าและบริการ

ข้อดีของการให้การคุ้มครองเครื่องหมายให้มีลักษณะกว้างขึ้นโดยไม่จำกัดอยู่เฉพาะในรูปแบบของคำ สัญลักษณ์ รูปภาพ ตัวอักษรต่างๆ เท่านั้น ทำให้สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นได้รับการคุ้มครองเพิ่มมากขึ้น กว่าที่ผู้ประกอบการจะทำให้สินค้าหรือบริการของตนเป็นที่ประทับใจของผู้บริโภคได้นั้น ต้องใช้ระยะเวลา เทคนิค วิธีการโฆษณาต่างๆ ซึ่งต้องมีการลงทุนอย่างมาก จึงถือว่าเครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมูลค่าอย่างยิ่ง

เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนในสินค้าและบริการ ถึงแม้ผู้ประกอบการจะไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็ตาม แต่ก็ยังได้รับการคุ้มครองสิทธิได้ การคุ้มครองสิทธิตามเครื่องหมายรูปลักษณ์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการที่ได้เสียทั้งเงินทุนและระยะเวลา ในการคิดรูปแบบหรือสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อให้เครื่องหมายการค้าของตนเป็นที่จดจำและน่าเชื่อถือของผู้บริโภค ซึ่งจะถือเป็นผลดีอย่างหนึ่งในการปกป้องสิทธิในทางการค้าในรูปแบบของทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง

เนื้อหาในส่วนที่เหลือของบทความนี้ประกอบไปด้วย ส่วนที่ 2 คำนิยามของเครื่องหมายรูปลักษณ์ ส่วนที่ 3 การคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายรูปลักษณ์ ส่วนที่ 4 การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายรูปลักษณ์ ส่วนที่ 5 เป็นการเปรียบเทียบหลักเกณฑ์การพิจารณาการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) ระหว่างประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนที่ 6 สรุปและข้อเสนอแนะ

คำนิยามของเครื่องหมายรูปลักษณ์

เครื่องหมายรูปลักษณ์ เป็นประเภทของเครื่องหมายการค้าชนิดหนึ่งที่หมายความรวมถึงเครื่องหมายบริการด้วย¹ เครื่องหมายรูปลักษณ์ไม่เพียงเป็นแค่สัญลักษณ์ของสินค้าเท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึงไปถึงบรรจุภัณฑ์ หรือการให้บริการที่ใช้เพื่อการขาย และรวมถึงถึงภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งที่เป็นรูปลักษณ์ภายนอกทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ เช่น การตกแต่ง ขนาด รูปทรง สี หรือ ลีที่ผสมกันหลายสี ลายเส้น ลายภาพ เทคนิคการขาย (Stephen M. McJohn, 2003, pp.199)

กรณีตัวอย่างคดี Two Pesos, Inc v. Taco cabana, Inc.,² ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า เครื่องหมายรูปลักษณ์ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเฉพาะแค่สินค้าเท่านั้นแต่ยังรวมถึงถึงการบริการ ซึ่งสามารถกลายเป็นผลิตภัณฑ์ของเครื่องหมายรูปลักษณ์ได้ เช่น การตกแต่งภายนอกร้าน ป้าย การตกแต่งภายในครัวของร้าน เมนู อุปกรณ์ที่ใช้ในการเสิร์ฟอาหาร เครื่องแบบพนักงานของร้าน เทคนิคการขาย ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นรูปลักษณ์ทั้งหมดของร้านอาหาร

กรณีตัวอย่างคดี Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.³ ลีเดียวสามารถเป็นเครื่องหมายรูปลักษณ์และจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ หรือในคดี Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc. เครื่องหมายรูปลักษณ์อาจรวมไปถึงการออกแบบของลายเส้นบนผืนผ้าด้วย

การคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายรูปลักษณ์

การใช้เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าหรือบริการนั้น จะได้รับการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) ตามหลักกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา มีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. การใช้ส้อยหรือใช้ประโยชน์ (Functionality) หมายความว่า เครื่องหมายนั้นจะต้องไม่ทำหน้าที่เพื่อการใช้งานกับตัวผลิตภัณฑ์ หรือไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ หรือไม่มีลักษณะผูกขาดการใช้แต่เพียงผู้เดียว เช่น ในคดี In Traffix Devices Inc. v. Marketing Displays, Inc ศาลฎีกาพิจารณาว่า สปริงเครื่องกลที่อยู่บนป้ายสัญญาณห้ามรถบนถนน ถือว่าเป็นการใช้ส้อยหรือใช้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์นั้น จึงไม่ถือว่าเป็นเครื่องหมายรูปลักษณ์ และไม่สามารถได้รับการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายรูปลักษณ์ได้ หรือในคดี In re Morton-Norwich Products, Inc., รูปทรงของขวดสเปรย์ที่ใช้ทำความสะอาดบ้านไม่ถือว่าเป็นการใช้ส้อยหรือใช้ประโยชน์กับผลิตภัณฑ์ รูปทรงขวดจึงสามารถได้รับการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายรูปลักษณ์ได้

2. เครื่องหมายนั้นต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ (Inherent Distinctiveness) ได้ให้คำจำกัดความของ (Inherent Distinctiveness) ไว้ว่า “เครื่องหมายนั้นอาจเป็นลักษณะบ่งเฉพาะที่ปรากฏอยู่ในตัวเครื่องหมายนั่นเอง” (ศ.พิเศษ วิชัย อริยะนันท์, 2547) หากเครื่องหมายนั้นไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะจะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีความหมายที่สองในการใช้ (Secondary Meaning)⁴

¹ เครื่องหมายบริการ (Service Mark) คือ เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมาย บริการของบุคคลอื่น เช่น เครื่องหมายของสายการบิน ธนาคาร โรงแรม เป็นต้น

² 505 U.S. 763, 112 S.Ct. 2753, 120 L.Ed.2d 615 (1992).

³ 514 U.S. 159, 115 S.Ct. 1300, 131 L.Ed.2d 248 (1995).

⁴ ความหมายที่สอง (Secondary Meaning) หมายถึง กรณีที่เครื่องหมายนั้นเมื่อผู้บริโภคเห็นแล้วสามารถจดจำได้หรือแยกแยะได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นของผู้ประกอบการรายใด ถึงแม้ว่าเครื่องหมายนั้นไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะก็สามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้

ดังกรณีตัวอย่าง Two Pesos, Inc v. Taco cabana, Inc., 112 S.Ct. 2753 (1992) ศาลฎีกาได้พิพากษาว่า หากเครื่องหมายนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องมีความหมายที่สอง (Secondary Meaning) ของเครื่องหมายนั้นก็ได้ หากการตกแต่งร้านอาหารมีลักษณะบ่งเฉพาะ ที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถจดจำร้านได้ จากการตกแต่งร้านที่เป็นรูปแบบแม่คิกัน หากมีร้านอาหารใดที่ตกแต่งร้านมีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกันถึงแม้ชื่อร้านจะไม่เหมือนกัน แต่อาจทำให้ผู้บริโภคสับสนหรือหลงผิดได้ ก็ถือได้ว่า รูปแบบการตกแต่งร้านเป็นเครื่องหมายเกี่ยวกับองค์ประกอบรวมของรูปลักษณ์อย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นการคุ้มครองสิทธิของเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress)

ในกรณีดังกล่าว Trade Dress ไม่ได้จำกัดการคุ้มครองสิทธิเฉพาะตัวสัญลักษณ์หรือชื่อที่ใช้เป็นเครื่องหมายของสินค้าเท่านั้น หากยังคุ้มครององค์ประกอบรวมทั้งหมดในรูปลักษณ์ของเครื่องหมายหรือสินค้าด้วย โดยจะต้องพิสูจน์ว่า เครื่องหมายนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะตั้งแต่แรกเริ่ม (Inherent Distinctiveness)

เครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (Inherent Distinctiveness) หมายถึง เครื่องหมายที่ไม่ได้มีความหมายสื่อถึงตัวสินค้าหรือบริการ (Fanciful/Arbitrary), เครื่องหมายต้องไม่เป็นการแนะนำหรือชี้แนะที่ตัวสินค้า (Suggestive), เครื่องหมายต้องไม่เป็นการอธิบายหรือพรรณนาถึงคุณสมบัติหรือตัวสินค้า (Descriptive) เว้นเสียแต่จะได้ใช้เครื่องหมายนั้นจนเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปของสาธารณชนจนได้ความหมายที่สองจากการใช้ (Secondary Meaning), เครื่องหมายต้องไม่ใช่ว่าใช้สามัญทั่วไป (Generic)⁵

ทั้งนี้ในคดีดังกล่าวศาลฎีกาเห็นว่า รูปแบบการตกแต่งร้านและรูปแบบการดำเนินกิจการของร้านอาหารแม่คิกันมีลักษณะบ่งเฉพาะแล้ว ก็สามารถได้รับการคุ้มครองในองค์ประกอบรวมของเครื่องหมายรูปลักษณ์ได้ (Trade Dress)⁶ โดยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ความหมายที่สอง (Secondary Meaning) เพราะเมื่อผู้บริโภคเห็นรูปแบบการตกแต่งร้านแล้ว ก็สามารถจดจำได้ว่าเป็นของผู้ประกอบการรายใด หากจำเลยได้ตกแต่งร้านที่มีรูปแบบเหมือนกันกับของโจทก์ ถึงแม้ว่าจะใช้ชื่อเรียกทางการค้าต่างกัน แต่หากรูปแบบการตกแต่งร้าน การดำเนินกิจการเหมือนกัน ก็สามารถทำให้ผู้บริโภคสับสนหลงผิดในผู้ประกอบการได้ จึงถือว่าเป็นการละเมิดเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) ในทางการค้าของโจทก์

3. เครื่องหมายต้องมีความหมายที่สอง (Secondary Meaning) หากเครื่องหมายที่จะได้รับการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะก็ต้องสามารถพิสูจน์ความหมายที่สองในการใช้ได้ หมายความว่า เครื่องหมายนั้นต้องทำให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าหรือบริการ หรือรู้ได้ว่าสินค้านั้นมาจากแหล่งกำเนิดใด โดยปกติเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ความหมายที่สอง (Secondary Meaning) หากเครื่องหมายนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวตั้งแต่แรกเริ่ม แต่ถ้าเครื่องหมายนั้นไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ก็ต้องพิสูจน์ความหมายที่สองจากการใช้เครื่องหมายนั้น

ดังเช่น ในกรณีคดี Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.⁷ ศาลฎีกาได้วางหลักของเครื่องหมายการค้าที่มีความหมายที่สอง (Secondary Meaning) คือ โดยปกติแล้วไม่ถือว่าสัญลักษณ์บ่งเฉพาะ (Inherent Distinctiveness) จึงไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้⁸ แต่ Qualitex ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า สีเขียวของนั้นได้ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าจนเกิดความหมายที่สอง (Secondary Meaning) กล่าวคือ การใช้สีเขียวของกับตัวสินค้าและใช้เป็นสัญลักษณ์ในทางการค้า จนผู้บริโภคเมื่อเห็นสีเขียวของที่ใช้กับสินค้าแล้ว สามารถจดจำและแยกแยะได้ว่าเป็นของผู้ประกอบการรายใด

⁵ Legal Information Institute (LII),(n.d.). Trademark .Cornell University Law School. Retrieved January 20,2015, from <https://www.law.cornell.edu/wex/Trademark>

⁶ 15 U.S.C. § 1125(a)

⁷ Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc., 514 U.S. 159, 115 S. Ct. 1300, 131 L. Ed. 2d 248, 34 U.S.P.Q.2d (BNA) 1161 (1995).

⁸ 15 U.S.C. § 1125

ทั้งนี้สิ่งเดียวสามารถใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้ ถึงแม้จะไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ แต่หากพิสูจน์ได้ว่า เมื่อใช้สิ่งเดียวเป็นเครื่องหมายกับสินค้าแล้ว และทำให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะความแตกต่างว่าเป็นของผู้ประกอบการรายใด (พิสูจน์ความหมายที่ส่งจากการใช้) สิ่งเดียวกันสามารถใช้เป็นเครื่องหมายการค้า และได้รับการคุ้มครองได้

ศาลฎีกาได้วางหลักของความหมายที่ส่งไว้ในคดีดังกล่าว คือ เครื่องหมายนั้นจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายได้ เมื่อพิจารณาว่าสิ่งเดียวสามารถเป็นเครื่องหมายการค้า และได้รับการคุ้มครองเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) ได้ หากสิ่งเดียวนั้นนำมาใช้กับองค์ประกอบรวมหรือประกอบกับรูปลักษณ์ของสินค้าต่างๆ และเมื่อผู้บริโภคเห็นก็สามารถแยกแยะได้ถึงความแตกต่างของสินค้าหรือทราบถึงแหล่งที่มาว่าเป็นของผู้ประกอบการรายใด

ดังนั้นสิ่งเดียวก็สามารถได้รับการคุ้มครองเป็นเครื่องหมายการค้าในรูปแบบของเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) ได้ ซึ่งในคดีนี้เป็นตัวอย่างของเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ แต่ได้รับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าได้ หากสามารถพิสูจน์ความหมายที่ส่งจากการใช้ได้ (Secondary Meaning)

การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายรูปลักษณ์

ตามหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับการคุ้มครององค์ประกอบรวมในเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) Section 43(a) of the Lanham Act (15 U.S.C. § 1125(a))⁹ การห้ามไม่ให้บุคคลอื่นกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ไม่ว่าจะเป็นการใช้ คำ ชื่อ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย เครื่องมือใดๆ หรือรวมทั้งหมดที่กล่าวมานี้ในทางการค้า หรือการโฆษณาทางการค้าของตน เพื่อทำให้ผู้บริโภคสับสนหลงผิดหรือไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเป็นสินค้าของผู้ประกอบการรายใด หรือทำให้ผู้บริโภคหลงผิดเข้าใจว่าสินค้านั้นเป็นเจ้าของของเครื่องหมายการค้า

ตามหลักกฎหมาย Trade Dress ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ซึ่งจะเห็นได้ว่า เป็นการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) ที่ค่อนข้างกว้างและครอบคลุมเพียงพอ เช่นกรณีตัวอย่างดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 Two Pesos, Inc v. Taco cabana, Inc., 112 S.Ct. 2753, 120 L.Ed.2d 615(1992) ข้อเท็จจริงคือ Taco cabana, Inc ได้ก่อตั้งร้านอาหารสไตล์เม็กซิกันที่รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี ค.ศ. 1975 โดยรูปแบบการตกแต่งเป็นร้านอาหารสไตล์ร้านที่มีที่นั่งนอกชาน การตกแต่งภายในร้านทำจากสิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากมือ มีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง ภายนอกร้านใช้สีส้มที่สดใสทาตามบนของตัวตึก ส่วนขอบรอบๆร้านใช้แสงนีออนประดับ และใช้ร่มเป็นสัญลักษณ์ในการประดับร้าน ซึ่งเป็นการตกแต่งร้านที่มีรูปแบบเฉพาะตัว

⁹ Section 43 of the Lanham Act (15 U.S.C.1125) False designations of origin and false descriptions forbidden

(a)(1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which—

(A) Is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or

(B) In commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities, Shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.

ต่อมา Taco cabana, Inc. ได้ยื่นฟ้อง Two Pesos, Inc. ซึ่งเปิดกิจการหลังจากร้านอาหารของ Taco cabana โดย Two Pesos ได้ตกแต่งร้านอาหารในรูปแบบสไตล์แม็กซิกันเหมือนกับ Taco cabana ทั้งยังเปิดกิจการอยู่ในรัฐแท็กซัสอีกด้วย โดย Taco cabana กล่าวหาว่า Two Pesos ได้กระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) ของตน ทั้งนี้ Two Pesos ได้แย้งว่ารูปลักษณ์ในการตกแต่งร้านทั้งหมด ไม่สามารถได้รับการคุ้มครองตามหลัก Trade Dress เนื่องจากรูปลักษณ์การตกแต่งร้านทั้งหมดไม่ถือว่าการได้มาซึ่งความหมายที่สอง (Secondary Meaning)

ศาลชั้นต้นพิจารณาว่า ถึงแม้ Taco cabana จะยังไม่ได้สิทธิการได้มาซึ่งความหมายที่สองจากการใช้เครื่องหมายนั้น แต่องค์ประกอบรวมทั้งหมดในรูปแบบการตกแต่งร้าน ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ (Inherent Distinctiveness) ซึ่งสามารถได้รับการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายรูปลักษณ์ได้ (Trade Dress)

Two Pesos อุทธรณ์ไปยังศาลฎีกา ศาลได้พิจารณาว่า Trade Dress คือ องค์ประกอบรวมทั้งหมดในรูปลักษณ์ของธุรกิจนั้น ดังนั้น องค์ประกอบรวมทั้งหมดของเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) ของ Taco cabana ให้หมายรวมไปถึง รูปร่าง รูปทรง รูปแบบการตกแต่งภายนอกและภายในของร้าน ป้ายร้าน การตกแต่งพื้นที่ห้องครัวการออกแบบเมนู เครื่องมือที่ใช้ในการเสิร์ฟอาหาร เครื่องแบบพนักงานของร้าน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการทำให้เห็นถึงองค์ประกอบรวมทั้งหมดของรูปลักษณ์ของร้าน เมื่อผู้บริโภคได้เห็นรูปลักษณ์ทั้งหมดของการตกแต่งร้าน ก็สามารถแยกแยะถึงความแตกต่างและรู้ได้ว่าเป็นของผู้ประกอบการรายใด ซึ่งถือว่ารูปลักษณ์ทั้งหมดที่กล่าวมามีลักษณะบ่งเฉพาะตั้งแต่แรกเริ่มที่สามารถใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้

จากกรณีตัวอย่างข้างต้น การกระทำใดที่ถือว่าการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) ศาลฎีกาได้พิจารณาตาม Section 43(a) of the Lanham Act (15 U.S.C. § 1125(a)) ดังนี้

1. ศาลพิพากษาว่ารูปแบบการตกแต่งร้านทั้งหมด ถือว่าเป็นเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) ซึ่งตามหลักแล้ว เมื่อองค์ประกอบรวมทั้งหมดในรูปลักษณ์ของร้านมีลักษณะบ่งเฉพาะแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ความหมายที่สอง (Secondary Meaning)

2. ศาลพิพากษาว่า Two Pesos ได้ทำการตกแต่งร้านของตนให้มีรูปแบบลักษณะเหมือนกับ Taco Cabana อันจะทำให้ผู้บริโภคสับสนหลงผิดในตัวของแหล่งที่มาของสินค้าหรือของผู้ประกอบการ ซึ่งถือว่าการแข่งขันทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรมและเป็นการละเมิด Trade Dress ของ Taco cabana และเป็นกรกระทำละเมิดกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นก่อนโดยสุจริต

ศาลฎีกาพิพากษาชี้ให้ Taco cabana ได้รับการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) อย่างไรก็ตามหากเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า เครื่องหมายของตนมีลักษณะบ่งเฉพาะ (Inherent Distinctiveness) แต่ต้องการที่จะได้รับการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายนั้นอย่างเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) ก็สามารถทำได้ โดยจะต้องพิสูจน์ว่า เครื่องหมายนั้นได้ความหมายที่สองจากการใช้ (Secondary Meaning)

กรณีที่ 2 Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc., 115 S.Ct. 1300 (1995) ข้อเท็จจริงคือ Qualitex Co. ได้ใช้สีเขียวทองซึ่งเป็นสีที่พบบ่อยมาเป็นพิเศษเพื่อใช้กับสินค้าคือ แผ่นรองสำหรับการซักแห้ง และได้จดทะเบียนสีเขียวทองเป็นเครื่องหมายการค้าไว้ด้วย ต่อมา Jacobson ได้ใช้สีเขียวทองกับแผ่นรองสำหรับการซักแห้ง ซึ่งเป็นเจตลิตเดียวกับของ Qualitex

Qualitex จึงฟ้องร้อง Jacobson ขอให้ศาลตัดสินคดีเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว Jacobson ได้ต่อสู้คดีว่า โดยปกติสีเดียวไม่ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ และไม่สามารถใช้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ Jacobson โต้แย้งว่าการพิสูจน์โดยการใช้นี้อย่างเดียวที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าหรือแหล่งที่มาของสินค้า เป็นการยากที่จะพิสูจน์เพราะเฉดสีเดียวที่ใกล้เคียงกันมีอยู่มากมาย รวมถึงผลกระทบจากแสงสะท้อนของดวงอาทิตย์ก็มีผลทำให้เฉดสีเปลี่ยนไปได้¹⁰ โอกาสที่ผู้บริโภคจะสับสนหลงผิดในสินค้าหรือผู้ประกอบการ อันเนื่องมาจากการใช้เฉดสีเดียวเป็นเครื่องหมายการค้าจึงมีสูงมาก เฉดสีเดียวจึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะที่จะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

ศาลฎีกาพิจารณาว่า สีเดียวสามารถใช้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ถึงแม้สีเดียวจะไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (Inherent Distinctiveness) แต่เมื่อผู้บริโภคได้เห็นสีเดียวของที่ใช้กับแผ่นรองสำหรับการซักแห้งแล้ว สามารถจดจำและแยกแยะได้ว่าเป็นสินค้าของ Qualitex

ดังนั้นสีเดียวหากสามารถใช้แล้วบ่งบอกถึงตัวสินค้า หรือเมื่อผู้บริโภคเห็นแล้วสามารถจดจำหรือแยกแยะได้ว่าเป็นของผู้ประกอบการรายใด ก็สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความหมายที่สอง (Secondary Meaning) จากการใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้

อีกประเด็นหนึ่งที่ Qualitex ได้พิสูจน์เพิ่มเติมต่อศาลคือ สีเดียวของไม่ได้ทำหน้าที่ใช้สอยหรือใช้ประโยชน์ในทางการค้าได้ (non-functional) หมายถึง สีเดียวของไม่ได้นำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการทำงานหรือเพิ่มประสิทธิภาพของตัวสินค้าแต่อย่างใด หากแต่ใช้สีนั้นเพื่อเป็นเครื่องหมายการค้า และเพื่อให้ผู้บริโภคเห็นแล้วสามารถจดจำได้ว่าเป็นสินค้าของ Qualitex

ดังนั้นเครื่องหมายที่จะได้รับการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) เครื่องหมายนั้นจะต้องไม่ทำหน้าที่เพื่อการใช้สอย หรือการใช้ประโยชน์ในตัวสินค้า หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวสินค้า

ประเด็นสุดท้ายคือ Qualitex สามารถพิสูจน์ได้ว่ากรณีที่ Jacobson ลอกเลียนแบบสีเดียวของที่มีเฉดสีเดียวกับสินค้าของ Qualitex และยังใช้กับสินค้าประเภทเดียวกันคือแผ่นรองสำหรับซักแห้ง เป็นผลทำให้ผู้บริโภคสับสนหรือหลงผิดในตัวสินค้าและตัวผู้ประกอบการ (Likelihood Confusion)¹¹

จากข้อเท็จจริงที่กล่าวมาข้างต้น ศาลฎีกาได้พิพากษาว่าถึงแม้สีเดียวจะไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ แต่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ใช้เครื่องหมายนั้นกับสินค้าของตน จนทำให้ผู้บริโภคสามารถจดจำและรู้ได้ว่าเป็นสินค้าของผู้ประกอบการรายใด จนสามารถพิสูจน์ความหมายที่สองจากการใช้เครื่องหมายการค้า (Secondary Meaning)

ดังนั้น สีเดียวสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ และสามารถได้รับการคุ้มครองสิทธิตามเครื่องหมายรูปลักษณ์ได้ (Trade Dress) ศาลฎีกาพิพากษาว่า Jacobson ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายรูปลักษณ์ของ Qualitex

จากกรณีตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น J. Thomas McCarthy ได้กล่าวไว้ในเรื่องของเครื่องหมายการค้าและการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมว่า ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) ต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าเครื่องหมายหรือสินค้านั้น ถูกละเมิดสิทธิในเครื่องหมายรูปลักษณ์หรือไม่¹² โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังต่อไปนี้

¹⁰ Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 US 159 . SupremeCourt (1995). Retrieved May 17, 2015 from https://scholar.google.ca/scholar_case?case=17905304466595211702&q=Qualitex+v+Jacobson+Products+Co.&hl=en&as_sdt=

¹¹ 15 U.S.C. § 1125(a)

¹² Legal Information Institute (LII),(n.d.). Trademark . Cornell University Law School. Retrieved January 20,2015, from <https://www.law.cornell.edu/wex/Trademark>

ผู้ฟ้องทั้งสองยังโต้แย้งอีกว่า ข้อกำหนดขนาดตามประกาศพิพาทจะลดความสามารถของผู้ฟ้องคดีในการแข่งขันยี่ห้อของตนเพื่อแข่งขันกับยี่ห้ออื่นๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักมากกว่าตลาด ทำให้ผู้บริโภคแยกสินค้าของผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยากยิ่งขึ้น

ภายหลังศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ให้ยกคำขอทุเลาการบังคับคดี โดยศาลพิจารณาว่า การออกข้อกำหนดไม่น่าจะเกินขอบวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประชาชนและเยาวชน และผู้ฟ้องคดีทั้งสองสามารถจัดระบบการผลิตให้กลับคืนดั้งเดิมโดยไม่เสียหายเกินขนาด และไม่กระทบต่อเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิประโยชน์อื่นได้ในภายหลัง จึงไม่เป็นภาระเกินสมควรแก่ผู้ฟ้องทั้งสอง อีกทั้งข้อเท็จจริงยังฟังได้ว่า มีผู้ผลิตบุหรี่รายอื่นสามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขได้ จึงฟังไม่ได้ว่าการปฏิบัติตามประกาศพิพาทดังกล่าว เป็นปัญหาเชิงเทคนิคในการผลิตที่ฟังจะปฏิบัติไม่ได้

ผู้เขียนเห็นว่า กรณีดังกล่าวข้างต้น เป็นการยากที่จะพิสูจน์การคุ้มครองเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่คุ้มครององค์ประกอบรวมในเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) ที่บัญญัติไว้อย่างชัดเจน

หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องการจะได้รับการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายนั้น ต้องนำเครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียน และเครื่องหมายที่สามารถใช้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ต้องเป็นเครื่องหมายที่กฎหมายกำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2543 มาตรา 4 และ มาตรา 6¹⁴

เมื่อวิเคราะห์แล้ว ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้ามาตรา 4 ได้ให้คำจำกัดความคำว่า “เครื่องหมาย” และ “เครื่องหมายการค้า” ยังไม่กว้างมากพอที่จะครอบคลุมไปถึง การคุ้มครององค์ประกอบรวมในเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) เหมือนประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งคุ้มครองภาพลักษณ์องค์ประกอบทั้งหมดของสินค้า เช่น สีเดียว กลิ่น เสียง การตกแต่งภาชนะบรรจุ การตกแต่งร้าน เทคนิคการขาย เป็นต้น

ส่วนเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนได้มีกรณีเดียวคือ การลวงขาย¹⁵ ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่มีสิทธิผูกขาดหรือหวงกันห้ามไม่ให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายของตนได้ แต่มีสิทธิฟ้องเรียกหรือค่าเสียหายหรือให้ระงับการลวงขายสินค้าได้เท่านั้น

กรณีการคุ้มครององค์ประกอบรวมในเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) ยังเป็นการยากที่จะพิสูจน์สำหรับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน เนื่องจากกฎหมายคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายเฉพาะกรณีลวงขายเท่านั้น ซึ่งเป็นการฟ้องร้องบุคคลอื่นที่มาทำการลวงขายสินค้าของตนเพื่อทำให้ผู้บริโภคสับสนหรือหลงผิดคิดว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน

ทั้งนี้ ตามที่ผู้ฟ้องทั้งสองกล่าวว่า ประกาศที่กำหนดพื้นที่เตือนภัยโทษของบุหรี่ยี่มีขนาดกว้างถึงร้อยละ 80 ทำให้ผู้ฟ้องได้รับผลกระทบเกี่ยวกับสัดส่วนของเครื่องหมาย และสิ่งซึ่งประกอบเครื่องหมายการค้า (Trade Dress) ทำให้สูญเสียลักษณะสำคัญซึ่งเป็นลักษณะบ่งเฉพาะของ Trade Dress และเป็นเหตุให้ส่งผลกระทบต่อการสร้างสรรคยี่ห้อและค่านิยมที่มากับยี่ห้อ เนื่องจากการจำกัด

¹⁴ เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
- (2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้ และ
- (3) ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว

¹⁵ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 “บุคคลใดจะฟ้องคดี เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือเรียกหรือค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิด สิทธิดังกล่าวไม่ได้ บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ที่ไม่ได้จดทะเบียน ในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลวงขาย ว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น”

ความสามารถของผู้ฟ้องคดีทั้งสองในการสื่อสารอย่างเสรีถึงแหล่งที่มา คุณภาพที่ดี และความเกี่ยวเนื่องของสินค้าที่ข้อต่างๆของตนกับผู้บริโภคหรือไม่นั้น

ผู้เขียนเห็นว่าผู้ฟ้องต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า การลดขนาดเครื่องหมายการค้า รวมถึงองค์ประกอบรวมทั้งหมดในรูปลักษณะของชองบุหรีให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนั้น ทำให้ศูนย์เสียลักษณะบ่งเฉพาะในเครื่องหมายการค้าอย่างไร และมีผลกระทบต่อการจัดจำหรือการแยกแยะสินค้าของผู้บริโภคอย่างไร เมื่อผู้บริโภคเห็นเครื่องหมายการค้าหรือชองบุหรีแบบที่เป็นไปตามประกาศพิพาท หากเพียงแคลดขนาดเครื่องหมาย แต่ผู้บริโภคเมื่อเห็นเครื่องหมายการค้าแล้วยังสามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าได้และรู้ถึงแหล่งที่มาของสินค้า หรือรู้ว่าเป็นของผู้ประกอบการรายใด อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อศูนย์เสียลักษณะบ่งเฉพาะในเครื่องหมายการค้า

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องกล่าวว่าประกาศพิพาทดังกล่าว เป็นเหตุให้ส่งผลกระทบต่อการสร้างสรรคี่ชื่อและค่านิยมที่มากับยี่ห้อ เนื่องจากเป็นการจำกัดความสามารถของผู้ฟ้องคดีทั้งสองในการสื่อสารอย่างเสรีถึงแหล่งที่มา คุณภาพที่ดี และความเกี่ยวเนื่องของสินค้าที่ข้อต่างๆของตนกับผู้บริโภค

การจะพิสูจน์การคุ้มครององค์ประกอบรวมในเครื่องหมายรูปลักษณะ (Trade Dress) ของชองบุหรีนั้น ผู้ฟ้องต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะของชองบุหรี มีผลกระทบทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถจดจำได้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิต หรือไม่สามารถรู้ถึงแหล่งที่มาของสินค้า หรือทำให้ผู้บริโภคสับสนหรือหลงผิดในสินค้าของผู้ผลิตถึงขนาด อันมีผลกระทบต่อผลประกอบการหรือรายได้ของผู้ผลิต ถึงขั้นทำให้เสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าตามประกาศพิพาท

กรณี ผู้ฟ้องอ้างว่าเป็นการจำกัดการสื่อสารต่อผู้บริโภค ให้รู้ถึงคุณภาพที่ดีของสินค้าในยี่ห้อต่างๆของตน ผู้เขียนเห็นว่า อาจจะไม่ได้อาจเนื่องจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยมีเจตนาให้ผู้บริโภคเมื่อเห็นเครื่องหมายการค้าแล้ว สามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าหรือรู้ถึงแหล่งที่มาของสินค้าได้ แต่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้เครื่องหมายการค้าเป็นการรับประกันคุณภาพของสินค้า ซึ่งเครื่องหมายการค้าไม่ได้มีเจตนารับประกันคุณภาพของสินค้าเป็นหลัก

เมื่อพิจารณาจากคดีชองบุหรีแล้ว การพิสูจน์เพื่อให้ได้การคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายรูปลักษณะ (Trade Dress) ค่อนข้างยากที่จะพิสูจน์ เนื่องจากกฎหมายของประเทศไทยยังให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในวงจำกัดอยู่ ซึ่งแตกต่างกับกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายรูปลักษณะที่ชัดเจนและกว้างกว่า รวมถึงยังให้การคุ้มครองสิทธิไปยังเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนด้วย

กรณี การกฎหมายคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายรูปลักษณะ (Trade Dress) ของประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายมุ่งคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่สุจริตและใช้เครื่องหมายนั้นมาก่อน เพื่อไม่ให้บุคคลอื่นมากระทำละเมิดเครื่องหมาย และทำให้ประชาชนสับสนหรือหลงผิดในสินค้าหรือผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หลักกฎหมายของประเทศไทย เครื่องหมายที่จะได้รับการคุ้มครองนั้นจะต้องจดทะเบียนและจำกัดเครื่องหมายที่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้อยู่ในวงจำกัด โดยเครื่องหมายซึ่งสามารถนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ นอกจากจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะแล้ว ก็ต้องเป็นเครื่องหมายที่จำกัดอยู่ในความหมายของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 4 ด้วย ซึ่งเป็นการคุ้มครองไม่กว้างเท่าของประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักกฎหมาย Trade Dress ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้วางหลักเกณฑ์ ให้มีการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า โดยให้การคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายขยายไปจนถึงการคุ้มครองเครื่องหมายรูปลักษณะ (Trade Dress) ในขณะที่ประเทศไทยในปัจจุบันได้ให้คำจำกัดความ และจำกัดสิทธิการคุ้มครองของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้ค่อนข้างแคบ¹⁶ ทำให้ผู้ประกอบการต้องสูญเสียโอกาสทางการค้า

¹⁶ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มาตรา 4

และรายได้ รวมทั้งสูญเสียมูลค่าในทรัพย์สินทางปัญญาไป เนื่องจากมีผู้อาศัยช่องว่างทางกฎหมาย ทำให้ผู้บริโภคสับสน หรือหลงผิดในสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการ โดยอาศัยการทำให้เหมือนหรือคล้ายกับองค์ประกอบรวมในรูปลักษณะทางการค้าของผู้ประกอบการ ในการกระทำละเมิดเจ้าของเครื่องหมายการค้าผู้สุจริต

สรุปและข้อเสนอแนะสำหรับผู้ประกอบการ

หลักการคุ้มครองเครื่องหมายรูปลักษณะ (Trade Dress) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน โดยมีลักษณะการคุ้มครองสิทธิที่กว้างกว่าการคุ้มครองสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย กล่าวคือ ถึงแม้เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ได้นำเครื่องหมายของตนไปจดทะเบียน เครื่องหมายนั้นก็ยังได้รับการคุ้มครองสิทธิตามเครื่องหมายรูปลักษณะ (Trade Dress)

กรณีมีบุคคลอื่นนำเครื่องหมายนั้นไปใช้ โดยการทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดคิดว่าสินค้าของผู้กระทำละเมิดเป็นสินค้าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นผลิตขึ้น จึงเป็นกรณีการลวงขาย (Passing Off) และเป็นการทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นต้องเสียหายในทางธุรกิจ

สำหรับสิ่งที่ผู้ประกอบการควรระวังเกี่ยวกับ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย มีดังต่อไปนี้

1. เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนจะไม่มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายเหมือนเช่นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน แต่มีสิทธิเพียงฟ้องผู้กระทำละเมิดสิทธิโดยการลวงขาย มีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนแต่ไม่มีสิทธิห้ามผู้อื่นใช้เครื่องหมายของตนโดยไม่เป็นการลวงขายไม่ได้ (ธัชพันธ์ ประพุทธนิติสาร, 2547)

การพิสูจน์ความผิดของผู้กระทำละเมิดกรณีการลวงขาย เป็นไปได้ยากเนื่องจากต้องพิสูจน์ว่าการกระทำนั้นทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิด เข้าใจว่าสินค้านั้นเป็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้าผลิตขึ้น ทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าเสียชื่อเสียง เนื่องจากสินค้าที่ผู้กระทำละเมิดผลิตขึ้นไม่ได้มาตรฐานเหมือนกับสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น ทำให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นต่อคุณภาพของสินค้า เป็นการส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่ง และยังทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าสูญเสียรายได้ เนื่องจากผู้บริโภคไปซื้อสินค้าที่มีราคาถูกกว่าเพราะเข้าใจว่าสินค้านั้นเป็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

2. กฎหมายการคุ้มครองสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา แม้เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายไว้ แต่ยังคงได้รับการคุ้มครองสิทธิ เครื่องหมายของสินค้าหรือบริการนั้น หากสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าเครื่องหมายหรือบริการนั้นเข้าหลักเกณฑ์ การคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายรูปลักษณะ (Trade Dress) และพิสูจน์ได้ว่าเครื่องหมายนั้นไม่ทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการ

ถึงแม้เจ้าของเครื่องหมายรูปลักษณะจะไม่ได้นำเครื่องหมายของตนไปจดทะเบียน หากมีผู้กระทำละเมิดเครื่องหมายการค้าก็สามารถฟ้องป้องกันการละเมิดเครื่องหมายการค้าได้ (ห้ามไม่ให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายรูปลักษณะของตนได้) และเรียกค่าสินไหมทดแทนได้เช่นเดียวกับผู้ที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ซึ่งเป็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบที่ให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่ได้คิดค้น สร้างสรรค์ลงทุนทั้งเงิน แรงงานและอาศัยระยะเวลาในการทำให้เครื่องหมายหรือบริการของตนเป็นที่ยอมรับ และประทับใจของผู้บริโภค รูปลักษณะทั้งหมดของสินค้าหรือบริการจึงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องหมายการค้าอย่างหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเกิดจากการสติปัญญาของมนุษย์ที่ทำให้เกิดมูลค่าขึ้นทางธุรกิจและกลายเป็นทรัพย์สินทางปัญญา

3. กรณีที่ผู้ประกอบการไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตน หากแต่ตนเองได้ลงทุน ลงแรง ในการสร้างรูปลักษณ์ทั้งหมด¹⁷ รวมถึงการผลิตสินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมายของตน จน ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านั้น

ทั้งนี้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยได้ให้คำจำกัดความหรือความหมายของคำว่า “เครื่องหมายหรือเครื่องหมายการค้า” ไว้อย่างจำกัดสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง ทำให้ผู้ประกอบการสูญเสียรายได้จากธุรกิจและจากผู้ที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมาย โดยการเอาเปรียบผู้ประกอบการที่สุจริตและ ได้ลงทุน ลงแรง และอาศัยระยะเวลาในการผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายของตน จนทำให้เครื่องหมาย กลายเป็นทรัพย์สินและมีมูลค่าอย่างมหาศาล

หากแต่การคุ้มครองสิทธิเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยจำกัดอยู่ในวงแคบ การจะทำให้เกิด ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่สุจริตอย่างสูงสุดยังคงเป็นเรื่องยุ่งยากในการพิสูจน์ ซึ่งทั้งนี้จะทำให้ เกิดผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป หากยังคงมีผู้อาศัยช่องว่างของกฎหมาย ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวผู้ประกอบการในประเทศไทย ควรจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของตนเพื่อให้ได้รับสิทธิในการคุ้มครองตามกฎหมาย

¹⁷ เครื่องหมายรูปลักษณ์ทั้งหมด (Trade Dress) ภาพลักษณ์ทั้งหมด รูปร่างหรือรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ เทคนิคการขาย การตกแต่งร้าน เทคนิคการขาย ทุกอย่างที่เป็นภาพลักษณ์ทั้งหมดภายใต้สินค้าหรือบริการนั้น

บรรณานุกรม

- กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่2). (2543). กรุงเทพฯ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์.
- วิชัย อริยนั้นทกะ. (2547). *ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคโลกาภิวัตน์ เล่ม1*. กรุงเทพฯ: สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.
- ฉันทพันธ์ ประพุทธนิตินสาร. (2547). *ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคโลกาภิวัตน์ เล่ม1*. กรุงเทพฯ: สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.
- ชวจารี เรียวแรงกุลศล. (2558). *การขยายการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน.วารสารสุทธิปริทัศน์, 29, 218-236.*
- Barrett, M. (2000). *Intellectual Property Patents, Trademarks, & Copyrights*. New York: Aspenpublishers.
- Legal Information Institute (LII), (n.d.). *Trademark*. Cornell University Law School. Retrieved January 20, 2015, from <https://www.law.cornell.edu/wex/Trademark>
- McJohn, S. M. (2003). *Intellectual Property Examples and Explanations*. New York: Aspenpublishers.
- Merges, R.P. (2003). *Intellectual Property in the New Technological Age*. (3rd ed). New York: Aspenpublishers.
- Miller A. R., & Davis, M.H. (2000). *Intellectual Property Patent, Trademarks, and Copyright*. 3rd ed. U.S.A.: West Publishing.
- Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 US 159 - SupremeCourt 1995.
Retrieved May 17, 2015, from https://scholar.google.ca/scholar_case?case=17905304466595211702&q=Qualitex+v+Jacobson+Products+Co.&hl=en&as_sdt=
- Stim, R. (2001). *Intellectual Property Patents, Trademarks, and Copyrights*. (2nd ed). New York: West Legal Studies Thomson Learning.