

การให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์การออกแบบลวดลายบนเสื้อ
เชียร์ลีดเดอร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา

วุฒิ ศรีธีระวิศาล

การให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์การออกแบบลวดลายบนเสื้อเชียร์ลีดเดอร์
ในประเทศสหรัฐอเมริกา
Copyright Protection of Graphic Design on Cheerleader
Uniform in United States

วุฒิ ศรีธีระวิศาล*
Wut Sriterawisarn

บทคัดย่อ

การให้ความคุ้มครองการออกแบบชุดเสื้อผ้าและการออกแบบลวดลายบนเสื้อผ้า ด้วยกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นมีปัญหาในเรื่องการแยกแยะการทำหน้าที่ของเสื้อผ้าที่เอาไว้สวมใส่กับการแสดงออกซึ่งความคิดในการออกแบบชุดและลวดลายบนเสื้อผ้า ศาลประเทศสหรัฐอเมริกาใช้หลักการแยกแยะว่า การออกแบบชุดเสื้อผ้านั้นไม่ได้รับการคุ้มครองด้วยลิขสิทธิ์เนื่องจากเป็นสิ่งที่ใช้ประโยชน์ในการสวมใส่ แต่หากเป็นลวดลายบนเสื้อผ้าจะได้รับการคุ้มครองโดยถือเป็นการออกแบบสิ่งของที่มีประโยชน์ใช้สอย ลวดลายบนเสื้อผ้าเป็นลักษณะรูปภาพหรืองานภาพเขียนซึ่งสามารถแยกออกจากการทำหน้าที่ของชุดเสื้อผ้าเพื่อสวมใส่ และลวดลายบนเสื้อผ้าเป็นงานภาพวาด งานภาพเขียน และงานประติมากรรม อันเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองด้วยลิขสิทธิ์ บทความนี้ศึกษาคดี *Varsity Brands, Inc. et al v. Star Athletica, LLC* ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 6 ของประเทศสหรัฐอเมริกาวินิจฉัยเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ. 2015 เกี่ยวกับการออกแบบลวดลายบนเสื้อเชียร์ลีดเดอร์ โดยเสียงองค์คณะข้างมาก 2 ต่อ 1 ว่าสามารถได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา

*ผู้พิพากษาประจำศาล, น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เนติบัณฑิตไทย, LL.M. (International Trade and Commercial Law) University of Durham, LL.M. (Intellectual Property Law) University of Edinburgh, ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูงรุ่นที่ 2 จากศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง.

Abstract

The protection of dress and fabric designs by copyright law has long struggled with a separability test between useful articles and the expression of ideas about dress and fabric design. For dress designs to be copyrightable, they must incorporate pictorial, graphic, or sculptural features that can be separated from and exist independently of the clothes' utilitarian function. According to the separability test, the US Courts provide that dress designs are not copyrightable since dress designs are dictated by their function. However, fabric designs are copyrightable, because graphics on fabric can be separated from, and exist independently of, the clothes' function. Fabric designs can be regarded as pictorial, graphic, and sculptural works under copyright law and can be copyrightable. This paper studied *Varsity Brands, Inc. et al v. Star Athletica, LLC* regarding cheerleader uniform designs. In this case, the Sixth Circuit Court of Appeals rendered its decision on 19 August 2015. The 2-1 decision concluded that the designs of the graphics on cheerleading uniforms were protectable under the Copyright Act 1976.

คำสำคัญ: ลิขสิทธิ์, การออกแบบเสื้อผ้า, ลวดลายบนเสื้อผ้า

Keywords: Copyright, Dress Design, Fabric Design

1. บทนำ

รายได้อุตสาหกรรมในวงการแฟชั่นของประเทศสหรัฐอเมริกา มีมากกว่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐในทุกปี¹ โดยในปี ค.ศ. 2012 มีมากถึง 338 ล้านดอลลาร์สหรัฐ² การออกแบบเสื้อผ้าให้ทันสมัยนั้นจึงเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญ ทำให้เกิดข้อพิพาททางกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับชุดเสื้อผ้าและลวดลายบนเสื้อผ้าที่มีให้พบเห็นอยู่บ่อยครั้ง เมื่อผู้ออกแบบชุดเสื้อผ้าและลวดลายบนเสื้อผ้าถูกผู้อื่นนำไปทำซ้ำและนำออกจำหน่าย³ ผลกระทบต่อผู้ออกแบบย่อมเกิดขึ้น ปัญหาคือชุดเสื้อผ้าและลวดลายบนเสื้อผ้านั้นควรได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมายลิขสิทธิ์หรือไม่ จะมีหลักเกณฑ์อย่างไรในการพิจารณาบทความนี้ศึกษากฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยและคดีที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคดี *Varsity Brands, Inc. et al v. Star Athletica, LLC*⁴ ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 6 ของประเทศไทยวินิจฉัยโดยอาศัยหลักการแยกแยะ (Separability Test) ในการพิจารณาถึงการทำหน้าที่ของเสื้อเชียร์ลีดเดอร์ที่เอาไว้สวมใส่ในการแสดงเชียร์กับการแสดงออกซึ่งความคิดในลวดลายบนเสื้อเชียร์ลีดเดอร์

2. ประเทศสหรัฐอเมริกา

2.1 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1976

รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา ในมาตรา 1 อนุมาตรา 8 ข้อย่อยที่ 8 กำหนดว่า “รัฐธรรมนูญนี้ให้อำนาจแก่รัฐสภาในการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และศิลปะอันเป็นประโยชน์ โดยให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว ในงานเขียนและการ

¹Christiane S. Campbell, **Protecting fashion designs through IP law** [Online], available URL: <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f4e56278-eceb-46e8-8a65-752c972d8397>, 2015 (October, 13).

²Mike King, **US apparel industry reached a value of \$338 billion in 2012** [Online], available URL: <http://www.companiesandmarkets.com/News/Textiles-and-Clothing/US-apparel-industry-reached-a-value-of-338-billion-in-2012/NI8084>, 2015 (October, 13).

³Xinbo Li, **IP Protection of Fashion Design: To Be or Not To Be, That is the Question** [Online], available URL: <http://www.repository.law.indiana.edu/ipt/vol3/iss1/3>, 2015 (October, 13).

⁴*Varsity Brands, Inc. et al v. Star Athletica, LLC* No. 14-5237 (6th Cir. 2015).

ค้นพบแก่ผู้ประพันธ์ และผู้ประดิษฐ์ ภายในช่วงระยะเวลาอันจำกัด”⁵ อันเป็นหลักการที่เป็นพื้นฐานในการกำหนดให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อที่จะก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการสร้างสรรค์งานแก่สังคมควบคู่ไปกับการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของผลงาน⁶ สำหรับกฎหมายที่คุ้มครองลิขสิทธิ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาคือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1976 (The Copyright Act 1976) ซึ่งเป็นกฎหมายลำดับรองลงมาจากรัฐธรรมนูญได้กำหนดถึงงานอันมีลิขสิทธิ์และสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ไว้ดังนี้

2.1.1 งานอันมีลิขสิทธิ์

มาตรา 102 กำหนดถึงงานที่ได้รับการคุ้มครองได้แก่ งานวรรณกรรม งานดนตรีกรรม งานนาฏกรรม งานแสดงโดยวิธีอื่น งานรำ งานภาพวาด งานภาพเขียน และงานประติมากรรม (Pictorial, Graphic, and Sculptural Works) งานภาพยนตร์ และงานโสตทัศนวัสดุอื่น งานสิ่งบันทึกเสียง งานสถาปัตยกรรม ซึ่งงานดังกล่าวจะได้มีการโฆษณาหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ผู้สร้างสรรค์ในงานจะต้องสร้างสรรค์ด้วยตนเองและแสดงงานออกมาให้ปรากฏในสื่อที่จับต้องได้ และลิขสิทธิ์ไม่คลุมถึงความคิด กระบวนการ ขั้นตอนวิธีการทำงาน รูปแบบ วิธีการและการค้นพบไม่ว่าจะแสดงออกในรูปแบบใดก็ตาม⁷

⁵U.S. Const. Art. I, § 8, cl. 8. “To promote the progress of science and the useful arts, by securing for limited times, to authors and inventors, the exclusive right to their respective writing and discoveries”.

⁶Pierre N. Leval, “Toward a Fair Use Standard,” *Harvard Law Review* 103 (1990): 1105-1135.

⁷17 U.S. Code § 102 - Subject matter of copyright

“(a) Copyright protection subsists, in accordance with this title, in original works of authorship fixed in any tangible medium of expression, now known or later developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device. Works of authorship include the following categories:

- (1) literary works;
- (2) musical works, including any accompanying words;
- (3) dramatic works, including any accompanying music;
- (4) pantomimes and choreographic works;
- (5) pictorial, graphic, and sculptural works;
- (6) motion pictures and other audiovisual works;
- (7) sound recordings; and

2.1.2 สิทธิแต่เพียงผู้เดียว

มาตรา 106 กำหนดถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (exclusive rights) ของเจ้าของลิขสิทธิ์ว่า ภายใต้มาตรา 107 ถึง 122 เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ที่จะกระทำหรือให้ผู้อื่นกระทำในงานอันมีลิขสิทธิ์ดังนี้

- (1) ทำซ้ำงานในรูปแบบสำเนา หรือการบันทึกเสียง
- (2) เตรียมงานประเภทงานสืบเนื่องโดยอาศัยงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น
- (3) จำหน่ายจ่ายโอนงานที่ทำซ้ำ หรืองานที่บันทึกเสียงของงานที่มีลิขสิทธิ์แก่สาธารณชนด้วยการขายหรือการโอนความเป็นเจ้าของด้วยวิธีอื่น หรือการให้เช่า หรือการให้ยืม
- (4) การแสดงงานต่อสาธารณชนในส่วนของงานประเภทวรรณกรรม ดนตรีกรรม นาฏกรรม งานแสดงโดยการไป งานภาพยนตร์และงานโสตทัศนวัสดุ
- (5) การแสดงงานที่มีลิขสิทธิ์ต่อสาธารณชนในกรณีของงานวรรณกรรม งานดนตรีกรรม งานนาฏกรรม งานภาพวาด กราฟิก และประติมากรรม รวมทั้งภาพในภาพยนตร์ หรืองานโสตทัศนวัสดุ
- (6) การแสดงงานต่อสาธารณะ โดยวิธีการส่งสัญญาณเสียงโดยวิธีดิจิทัลในกรณีของงานสิ่งบันทึกเสียง⁸

(8) architectural works.

(b) In no case does copyright protection for an original work of authorship extend to any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work”.

⁸17 U.S. Code § 106 - Exclusive rights in copyrighted works, “Subject to sections 107 through 122, the owner of copyright under this title has the exclusive rights to do and to authorize any of the following:

- (1) to reproduce the copyrighted work in copies or phonorecords;
- (2) to prepare derivative works based upon the copyrighted work;
- (3) to distribute copies or phonorecords of the copyrighted work to the public by sale or other transfer of ownership, or by rental, lease, or lending;
- (4) in the case of literary, musical, dramatic, and choreographic works, pantomimes, and motion pictures and other audiovisual works, to perform the copyrighted work publicly;

2.2 หลักการแยกแยะ (Separability Test)

2.2.1 หลักกฎหมายและแนวความคิด

ภายใต้มาตรา 101 งานภาพวาด งานภาพเขียน และงานประติมากรรม (Pictorial, Graphic, and Sculptural Works) ไม่รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับกลไกหรือประโยชน์ใช้สอยของสิ่งของนั้น และสิ่งของที่มีประโยชน์ใช้สอย (useful article) หมายถึงสิ่งของที่มีหน้าที่ในการใช้งาน โดยไม่ได้เป็นสิ่งของที่แสดงแต่รูปลักษณะภายนอกหรือใช้เพื่อนำเสนอข้อมูล สิ่งของซึ่งโดยปกติแล้วมีส่วนใดไว้ใช้งาน ให้ถือว่าเป็นสิ่งของที่มีประโยชน์ใช้สอยในมาตรานี้⁹ ลำพังสิ่งของที่มีประโยชน์ใช้สอยนั้นไม่สามารถที่จะได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมายลิขสิทธิ์ได้ เพราะเป็นการทำหน้าที่ของสิ่งของนั้นๆ แต่หากเป็นการออกแบบสิ่งของที่มีประโยชน์ใช้สอย (the design of useful article) ที่จะพิจารณาถึงส่วนที่เป็นรูปภาพ ภาพเขียน หรืองานประติมากรรม เฉพาะแต่ในงานซึ่งออกแบบโดยประกอบด้วยลักษณะของรูปภาพ ภาพเขียน หรืองานประติมากรรมซึ่งสามารถแยกออกและสามารถอยู่ได้อย่างอิสระจากการใช้ประโยชน์ของสิ่งของนั้น¹⁰ หลักดังกล่าวเรียกว่า Separability Test หรือ Separability Requirement¹¹ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ลวดลายบนเสื้อผ้าจะต้องไม่ถูกจำกัดโดยการทำงาน (functional) ของชุดเสื้อผ้าที่มีวัตถุประสงค์ไว้สวมใส่

(5) in the case of literary, musical, dramatic, and choreographic works, pantomimes, and pictorial, graphic, or sculptural works, including the individual images of a motion picture or other audiovisual work, to display the copyrighted work publicly; and

(6) in the case of sound recordings, to perform the copyrighted work publicly by means of a digital audio transmission”.

⁹17 U.S. Code § 101 “A “useful article” is an article having an intrinsic utilitarian function that is not merely to portray the appearance of the article or to convey information. An article that is normally a part of a useful article is considered a “useful article””.

¹⁰17 U.S. Code § 101 “the design of a useful article, as defined in this section, shall be considered a pictorial, graphic, or sculptural work only if, and only to the extent that, such design incorporates pictorial, graphic, or sculptural features that can be identified separately from, and are capable of existing independently of, the utilitarian aspects of the article”.

¹¹Samson Vermont, “The dubious legal rationale denying copyright fashion,” *Texas Intellectual Property Law Journal* 21, 1 (2013): 89-101.

2.2.2 หลักการแยกทางกายภาพ (physical separability)

การพิจารณาการแบ่งแยกทางกายภาพนั้น ให้พิจารณาว่างานภาพวาด งานภาพเขียน และงานประติมากรรม (Pictorial, Graphic, and Sculptural Works หรือ PGS) สามารถแยกออกจากสิ่งของที่มีประโยชน์ใช้สอย โดยไม่ทำให้สิ่งของนั้นไม่สามารถใช้งานได้ ดังนี้ ภาพวาดงานภาพเขียน และงานประติมากรรม ย่อมได้รับการคุ้มครอง

ในคดี *Ted Arnold Ltd. v. Silvercraft Co.*¹² โจทก์เป็นผู้ผลิตเครื่องเหลาดินสอโดยใช้โทรศัพท์โบราณเป็นโครงเครื่องเหลาดินสอ โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นผู้ส่งออกของขวัญและผลิตเครื่องเหลาดินสอโทรศัพท์โบราณที่มีรูปลักษณะเช่นเดียวกับของโจทก์ จำเลยต่อสู้ว่าโจทก์ไม่มีลิขสิทธิ์ในเครื่องเหลาดินสอโทรศัพท์โบราณเพราะเครื่องเหลาดินสอโทรศัพท์โบราณเป็นสิ่งของเครื่องใช้ (work of utility) ศาล District Court for the Southern District of New York วินิจฉัยว่า งานอันมีลิขสิทธิ์ในเรื่องนี้คือโครงเครื่องเหลาดินสอโทรศัพท์โบราณ ไม่ใช่เครื่องเหลาดินสอที่อยู่ภายใน และไม่ใช้การรวมโครงของเครื่องเหลาดินสอและเครื่องเหลาดินสอเข้าด้วยกัน เนื่องจากโครงเครื่องเหลาดินสอโทรศัพท์โบราณสามารถแยกออกจากตัวเครื่องเหลาดินสอได้หรือสามารถแยกออกจากกันทางกายภาพได้¹³ และเมื่อแยกออกมาแล้ว เครื่องเหลาดินสอก็ยังคงทำหน้าที่ในการเหลาดินสอได้

นอกจากนี้การแยกทางกายภาพในงานอันมีลิขสิทธิ์นั้น สิ่งของที่แยกออกมาแล้วจะต้องไม่ส่งผลต่อการทำงานของสิ่งที่แยกออกมา ในคดี *Mazer v. Stein*¹⁴ ศาลวินิจฉัยว่า รูปปั้นที่ทำออกมาเพื่อใช้เป็นฐานรองโคมไฟสามารถแยกออกจากโคมไฟ และสามารถแยกออกขายได้โดยไม่กระทบต่อการทำงานของโคมไฟได้¹⁵

แต่อย่างไรก็ตาม หลักการแยกทางกายภาพนั้นมีข้อโต้แย้งอยู่เช่นกัน หากพิจารณาถึงลักษณะของการสร้างสิ่งของอันมีประโยชน์ยกตัวอย่างเช่น หากมีผู้สร้างรูปปั้นสำหรับใส่โคมไฟแต่จะต้องมีการเดินสายไฟผ่านหัวของรูปปั้นเพื่อใช้สำหรับเป็นทางเข้าของสายปลั๊กไฟ เช่นนี้แล้ว รูปปั้นดังกล่าวไม่สามารถแยกออกทางกายภาพกับ

¹²Ted Arnold Ltd. v. Silvercraft Co., 259 F. Supp. 733 (S.D.N.Y. 1966).

¹³Ibid.

¹⁴Mazer v. Stein, 347 U.S. 201 (1954).

¹⁵Ibid.

สิ่งของอันมีประโยชน์ซึ่งก็คือโคมไฟได้¹⁶ นอกจากนั้นการแบ่งแยกทางกายภาพอาจทำไม่ได้ในกรณีที่งานอันมีลิขสิทธิ์นั้นเป็นงานสองมิติเพราะด้วยลักษณะของงานสองมิตินั้นเป็นการยากที่จะแยกเอางานอันมีลิขสิทธิ์ออกจากสิ่งของอันมีประโยชน์ได้¹⁷

2.2.3 หลักการแยกทางความคิด (conceptual separability)

หลักการแยกทางความคิดพิจารณาถึงสิ่งของที่ไม่สามารถแยกออกจากกันทางกายภาพแต่สามารถแยกออกทางความคิดได้ ในคดี *Kieselstein-Cord v. Accessories by Pearl, Inc.*¹⁸ เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับลวดลายบนหัวเข็มขัด (belt buckles) ซึ่งลงทะเบียนลิขสิทธิ์ไว้กับสำนักงานลิขสิทธิ์และประสบความสำเร็จในการนำออกจำหน่าย ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่า ลวดลายบนหัวเข็มขัดที่โจทก์เป็นผู้ออกแบบนั้น แม้จะติดอยู่กับหัวเข็มขัดและไม่สามารถแยกออกด้วยทางกายภาพได้ แต่ผู้ออกแบบได้ใช้ไว้เพื่อตกแต่งลวดลายบนหัวเข็มขัดซึ่งสามารถแยกออกจากการใช้งานเข็มขัดที่เอาไว้สวมใส่ได้¹⁹ การออกแบบหัวเข็มขัดโจทก์จึงได้รับการคุ้มครอง

หลักการแยกทางความคิดนี้มีวิธีการทดสอบหลายวิธี²⁰ แต่บทความนี้ขอยกการทดสอบโดยการแบ่งแยกทางการตลาด (Marketability Test) ของศาสตราจารย์ Melville B. Nimmer ซึ่งพิจารณาว่าสิ่งของที่มีประโยชน์ใช้สอย เมื่อไม่สามารถใช้สอยได้แล้วจะยังสามารถนำออกจำหน่ายในท้องตลาดให้แก่บุคคลบางกลุ่มได้หรือไม่อันเนื่องมาจากคุณภาพของความสวยงามของสิ่งของนั้น²¹

ในคดี *Galiano v. Harrah's Operating Co, Inc.*²² ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ปรับใช้หลักการแบ่งแยกทางการตลาดเกี่ยวกับการออกแบบเสื้อผ้าไว้ คดีนี้ โจทก์ (Jane

¹⁶Barton R. Keyes, "Alive and Well: The (Still) Ongoing Debate Surrounding Conceptual Separability in American Copyright Law," *Ohio State Law Journal* 69 (2008): 109-14.

¹⁷Robert C. Denicola, "Applied Art and Industrial Design: A Suggested Approach to Copyright in Useful Articles," *Minnesota Law Review* 67, 4 (1983): 707-708, 744-745.

¹⁸*Kieselstein-Cord v. Accessories by Pearl, Inc.* 632 F.2d 989 (2d Cir. 1980).

¹⁹*Ibid.*

²⁰Brittany Lamb, "The Federal Government's Hand-Me-Downs: The Possibility of Protecting Fashion at the State Level," *Columbia Law Review* 115, 1 (2015): 127-164.

²¹Barton R. Keyes, *op. cit.*,: 136.

²²*Galiano v. Harrah's Operating Co, Inc.*, 416 F.3d 411 (5th Cir. 2005).

Galino) ทำสัญญาเป็นผู้ออกแบบเสื้อพนักงานคาสีโนให้กับจำเลย ลักษณะชุดคาสีโนนั้น ประกอบไปด้วยหมวกที่มีลักษณะเป็นรูปผัก (Chef Hats: uniquely shaped like vegetables) เสื้อนอกแบบทักซิโดเป็นรูปคอวี และเสื้อแจกเกตเข้ารูป โจทก์มีลิขสิทธิ์ในงานออกแบบสองมิติในชุดเสื้อพนักงานคาสีโน โจทก์ส่งแบบชุดพนักงานคาสีโนให้กับผู้ผลิตของจำเลย²³ ต่อมาสัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยสิ้นสุดลง แต่จำเลยยังคงส่งชุดพนักงานคาสีโนจากผู้ผลิตของจำเลย โจทก์จึงนำคดีมาฟ้องจำเลยว่า ผิดข้อตกลงในสัญญา และละเมิดลิขสิทธิ์โจทก์ ในประเด็นหลักการแยกทางความคิดนี้ ศาลอุทธรณ์ภาค 5 วินิจฉัยว่า เครื่องแบบชุดคาสีโนที่โจทก์ออกแบบนั้น เมื่อไม่มีประโยชน์ใช้สอยในการสวมใส่เพื่อทำงานในคาสีโนแล้ว เครื่องแบบชุดคาสีโนไม่สามารถนำออกจำหน่ายในท้องตลาดให้แก่กลุ่มบุคคลบางกลุ่มได้²⁴ ดังนั้นการออกแบบชุดคาสีโนของโจทก์ไม่สามารถแยกแยะออกจากการทำหน้าที่ของชุดคาสีโนได้²⁵

แต่อย่างไรก็ตาม การแบ่งแยกทางการตลาด (Marketability Test) ของศาสตราจารย์ Melville B. Nimmer นั้นจะยากต่อการพิสูจน์ต่อการทดสอบเพราะ ลิขสิทธิ์นั้นมุ่งพิจารณาถึงงานที่จะได้รับการคุ้มครอง มากกว่าการพิจารณาว่างานนั้นได้ผลตอบรับทางการตลาดได้มากเพียงใด²⁶

2.3 การออกแบบชุดเสื้อผ้า

คดี *Jovani Fashion, Ltd. v. Fiesta Fashions*²⁷ พิพาทเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ในชุดเสื้อผ้า โจทก์คือบริษัท Jovani เป็นผู้ออกแบบและผู้ผลิตชุดราตรีและชุดงานแต่งงาน โจทก์ฟ้องว่า จำเลยละเมิดการออกแบบชุดเสื้อผ้าโจทก์ใน ขนาด การออกแบบ ลำดับของผ้าบนกระโปรง และการจัดเรียงลักษณะต่างๆ ในชุดเสื้อผ้า เช่น การใช้โลหะและคริสตัลประดับ เป็นต้น ประเด็นคือการตกแต่งชุดเสื้อผ้า (decorative elements) สามารถแยกแยะออกจากการทำหน้าที่ของชุดเสื้อผ้าได้หรือไม่ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาตามมาตรา 101 เกี่ยวกับชุดราตรีอันเป็นสิ่งของที่เป็นประโยชน์ว่า

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

²⁶ Sonja Wolf Sahlsten, "I'm a Little Treepot: Conceptual Separability and Affording Copyright Protection to Useful Articles," *Florida Law Review* 67, 2 (2015): 941-975.

²⁷ *Jovani Fashion, Ltd. v. Fiesta Fashions*, Docket No. 12-598-cv (2d Cir. 2012).

สิ่งของที่ใช้ตกแต่งชุดเสื้อผ้าโจทก์ไม่อาจแยกออกจากชุดราตรีได้และไม่สามารถแยกขาย
 สิ่งประดับชุดราตรีได้ แสดงให้เห็นว่า ชุดเสื้อผ้าโจทก์ไม่สามารถแยกออกจากกายภาพได้²⁸
²⁸ ทั้งการออกแบบชุดราตรีโจทก์ไม่สามารถแยกแยะทางความคิดได้ เนื่องจากชุดราตรี
 ของโจทก์นั้นหลอมรวมเข้ากับการออกแบบเสื้อผ้าที่เอาไว้ปกปิดร่างกายในบางส่วนเพื่อใช้
 สำหรับงานบางโอกาสเท่านั้น²⁹ การออกแบบชุดราตรีโจทก์จึงไม่สามารถแยกออกจาก
 ทำหน้าที่ของชุดราตรีได้ ดังนั้นชุดราตรีโจทก์จึงไม่ได้รับการคุ้มครองด้วยลิขสิทธิ์³⁰

ก่อนหน้านี้ศาลชั้นต้น Southern District of New York วินิจฉัยคล้ายกันใน
 คดี *Jovani Fashion, Inc. v. Cinderella Divine, Inc.*³¹ ว่าการออกแบบชุดราตรีโจทก์
 ไม่สามารถแยกออกจากกายภาพได้เนื่องจากไม่มีส่วนประกอบใดของชุดราตรีโจทก์เมื่อ
 แยกออกจากชุดราตรีแล้วสามารถนำมาขายได้ และการออกแบบชุดราตรีโจทก์ไม่สามารถ
 แยกออกจากความคิดเพราะชุดของโจทก์มีไว้เพื่อสวมใส่เพียงเท่านั้น³²

ในคดี *Galiano v. Harrah's Operating Co, Inc* ข้างต้น นอกจากศาล
 อุทธรณ์ภาค 5 วินิจฉัยหลักการแยกแยะทางการตลาดแล้วยังวินิจฉัยว่า ลักษณะชุดคาสีโน
 โจทก์ ที่มีหมวกลักษณะเป็นรูปผัก เสื้อนอกลักษณะทักซิโดเป็นรูปคอวี และเสื้อแจ็กเกต
 เข้ารูป ไม่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ เนื่องจากชุดของโจทก์มีไว้เพื่อสวมใส่เพียงเท่านั้น³³
 กล่าวคือชุดของโจทก์เป็นการทำหน้าที่ของสิ่งที่มีประโยชน์ใช้สอย จึงไม่ได้รับการคุ้มครอง

3. คดี *Varsity Brands, Inc. et al v. Star Athletica, LLC*

คดีนี้พิพาทเกี่ยวกับการออกแบบลวดลายบนเสื้อเชียร์ลีดเดอร์ซึ่งศาลประเทศ
 สหรัฐอเมริกาได้วางหลักเกี่ยวกับการแยกแยะลวดลายบนเสื้อเชียร์ลีดเดอร์กับการทำ
 หน้าที่ของเสื้อเชียร์ลีดเดอร์ไว้อย่างน่าสนใจ

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

³¹ *Jovani Fashion, Inc. v. Cinderella Divine, Inc.*, 808 F. Supp. 2d 542 (S.D.N.Y. 2011).

³² Ibid.

³³ *Galiano v. Harrah's Operating Co, Inc.*, 416 F.3d 411 (5th Cir. 2005).

3.1 ข้อเท็จจริงในคดี

โจทก์เป็นผู้ผลิตเสื้อเชียร์ลีดเดอร์และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเชียร์ลีดเดอร์ ลูกจ้างของโจทก์เป็นผู้ออกแบบลวดลายบนเสื้อเชียร์ลีดเดอร์ซึ่งมีองค์ประกอบของเส้นตัววี เส้น zigzag เส้นว่า เส้นโค้ง สี และรูปร่างรูปทรงของเสื้อเชียร์ลีดเดอร์³⁴ และโจทก์จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะใช้การออกแบบดังกล่าวในการจำหน่ายเสื้อเชียร์ลีดเดอร์หรือไม่ เมื่อโจทก์ตัดสินใจที่จะเลือกใช้แบบนั้น จะใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งใน 4 รูปแบบคือ (1) ตัดเย็บ ลายผ้าก่อนนำไปถักลงบนเสื้อเชียร์ลีดเดอร์ (2) การพิมพ์แบบเสื้อด้วยการใช้ไอน้ำ ความร้อน ทำให้หมึกปรากฏบนเสื้อเชียร์ลีดเดอร์ (sublimation) (3) การถักโดยตรงลงบนเสื้อเชียร์ลีดเดอร์ (4) การสกรีนลายลงบนเสื้อเชียร์ลีดเดอร์³⁵ โจทก์ลงทะเบียนลิขสิทธิ์สำหรับเสื้อเชียร์ลีดเดอร์ไว้สำหรับงานภาพสองมิติในลายเสื้อเชียร์ลีดเดอร์ดังรูป³⁶

³⁴Varsity Brands, Inc. et al v. Star Athletica, LLC, No. 14-5237 (6th Cir. 2015).

³⁵Ibid.

³⁶Ibid.



Design 078
Registration No. VA 1-417-427



Design 0815
Registration No. VA 1-675-905



Design 074
Registration No. VA 1-411-535



รูปภาพจำนวน 5 ภาพที่โจทก์ลงทะเบียนลิขสิทธิ์ในงานภาพสองมิติ³⁷

จำเลยเป็นบริษัททำการตลาดและขายเสื้อกีฬาเกี่ยวกับอเมริกันฟุตบอล บาสเก็ตบอล เบสบอล และเสื้อเชียร์ลีดเดอร์³⁸

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยโฆษณาเสื้อเชียร์ลีดเดอร์ที่ดูแล้วคล้ายกับเสื้อเชียร์ลีดเดอร์ที่โจทก์ลงทะเบียนไว้ 5 รายการ และจำเลยละเมิดลิขสิทธิ์โจทก์ด้วยการจำหน่าย เผยแพร่ โฆษณา ด้วยการทำซ้ำเสื้อเชียร์ลีดเดอร์ที่โจทก์ลงทะเบียนไว้ 5 รายการ³⁹

จำเลยต่อสู้ว่า โจทก์ไม่ได้รับลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องในเสื้อเชียร์ลีดเดอร์ที่โจทก์ลงทะเบียนไว้ 5 รายการเนื่องจาก (1) การออกแบบเสื้อเชียร์ลีดเดอร์โจทก์เป็นสิ่งที่ใช้ประโยชน์ (2) องค์ประกอบที่เป็นงานภาพวาด งานภาพเขียน และงานประติมากรรม (pictorial, graphic, or sculptural elements) เช่น เส้นตัววี เส้น zigzag เส้นว่า และเส้นโค้งบนเสื้อเชียร์ลีดเดอร์ ไม่สามารถแยกแยะออกจากเสื้อเชียร์ลีดเดอร์ทั้งทางกายภาพ และทางความคิด⁴⁰

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

3.2 คำพิพากษา

ศาลชั้นต้น Western District of Tennessee พิพากษาว่า การออกแบบของโจทก์ไม่ได้รับการคุ้มครองด้วยลิขสิทธิ์ เพราะองค์ประกอบทางสี ลายเส้น ลวดลายจะเกี่ยวข้องกับเสื้อกีฬาโดยทั่วไป และเกี่ยวข้องกับเชียร์ลีดเดอร์โดยเฉพาะ โดยเป็นการทำให้ปรากฏว่าสิ่งของนั้นเป็นเสื้อเชียร์ลีดเดอร์ กล่าวอีกนัยหนึ่งลักษณะเด่นทางลวดลายบนชุดนั้นหลอมรวมเข้ากับการทำหน้าที่ของเสื้อเชียร์ลีดเดอร์⁴¹

โจทก์อุทธรณ์

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ. 2015 ศาลอุทธรณ์ภาค 6 วินิจฉัยในประเด็นหลักการแยกแยะการทำหน้าที่ของเสื้อเชียร์ลีดเดอร์และลวดลายบนเสื้อเชียร์ลีดเดอร์โดยการตั้งประเด็น 5 ข้อว่า

1. งานออกแบบลวดลายบนเสื้อเชียร์ลีดเดอร์โจทก์เป็นงานภาพวาด งานภาพเขียน และงานประติมากรรม (pictorial, graphic, or sculptural works) ตามมาตรา 101 หรือไม่ เห็นว่า งานออกแบบลวดลายบนเสื้อเชียร์ลีดเดอร์โจทก์ เป็นงานกราฟิกซึ่งอยู่ในลักษณะของงานภาพสองมิติ งานออกแบบลวดลายบนเสื้อเชียร์ลีดเดอร์โจทก์เป็นงานภาพวาด งานภาพเขียน และงานประติมากรรมจึงเป็นงานที่ได้รับการคุ้มครอง⁴²

2. งานออกแบบลวดลายบนเสื้อเชียร์ลีดเดอร์โจทก์เป็นการออกแบบสิ่งของที่มีประโยชน์หรือไม่ เห็นว่า ตามมาตรา 101 งานออกแบบโจทก์ที่เป็นการร่างลวดลายเสื้อด้านบนและกระโปรงตามรูปภาพข้างต้นนั้น ไม่ได้เป็นเพียงการทำให้ปรากฏเฉพาะรูปลักษณะภายนอกของเสื้อเชียร์ลีดเดอร์หรือใช้ในการสื่อสารข้อมูลว่าเป็นเสื้อเชียร์ลีดเดอร์เท่านั้น แต่เป็นการออกแบบเสื้อเชียร์ลีดเดอร์และเสื้อกีฬาที่มีลักษณะของการทำหน้าที่ของเสื้อผ้าที่เอาไว้สวมใส่ด้วย งานออกแบบลวดลายบนเสื้อเชียร์ลีดเดอร์โจทก์จึงเป็นการออกแบบสิ่งของที่มีประโยชน์⁴³

3. การทำหน้าที่ของเสื้อเชียร์ลีดเดอร์นั้นคืออะไร เห็นว่า เสื้อเชียร์ลีดเดอร์มีไว้เพื่อคลุมร่างกาย ทำให้ความชื้นบนร่างกายนั้นหายไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การเคลื่อนไหวร่างกายของผู้ทำหน้าที่เชียร์ลีดเดอร์นั้นเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเลยอ้างว่า ลวดลายบนเสื้อเชียร์ลีดเดอร์โจทก์ทำหน้าที่ในการตกแต่งเสื้อเชียร์ลีดเดอร์

⁴¹Varsity Brands, Inc., et al. v. Star Athletica, LLC, 10 Civ. 2508 (W.D. Tenn. March 1, 2014), Varsity Brands, Inc. et al v. Star Athletica, LLC.

⁴²Varsity Brands, Inc. et al v. Star Athletica, LLC, No. 14-5237 (6th Cir. 2015).

⁴³Ibid.

จึงทำให้ไม่สามารถแยกออกจากความคิดหรือทางกายภาพได้ แต่ศาลเห็นว่า ข้ออ้างนี้ฟังไม่ขึ้น โดยยกตัวอย่างว่า หากนำรูปภาพที่มีลิขสิทธิ์ไปแขวนตกแต่งไว้กับห้อง หน้าที่ของรูปภาพนั้นก็จะเป็นเพียงหน้าที่ในการตกแต่งห้องเช่นเดียวกับข้ออ้างจำเลย ย่อมทำให้ภาพที่มีลิขสิทธิ์นั้นจะไม่ได้รับการคุ้มครอง หรือในกรณีของรูปปั้นที่เป็นฐานรองโคมไฟจะไม่สามารถแยกออกจากโคมไฟได้เพราะรูปปั้นทำหน้าที่ในการ ตกแต่งตัวโคมไฟ ยิ่งไปกว่านั้นในกรณีของการออกแบบเสื้อผ้า จะทำให้การออกแบบลวดลายเสื้อผ้าทุกลายไม่สามารถได้รับความคุ้มครองในทุกกรณีเพราะลวดลายบนเสื้อผ้างก็จะเป็นเพียงการตกแต่งชุดเสื้อผ้าเท่านั้น⁴⁴

4. งานออกแบบลวดลายบนเสื้อเชียร์ลิตเตอร์โจทก์เป็นงานภาพวาด งานภาพเขียน และงานประติมากรรม (Pictorial, Graphic, or Sculptural Works) สามารถแยกออกจากการทำหน้าที่ของเสื้อเชียร์ลิตเตอร์ที่เอาไว้สวมใส่เพื่อเคลื่อนไหว อย่างอิสระและเพื่อให้ความขึ้นบนร่างกายนั้นหายไปเร็วได้หรือไม่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ลวดลายบนเสื้อเชียร์ลิตเตอร์สามารถแยกออกจากการทำหน้าที่ของเสื้อเชียร์ลิตเตอร์ตาม ประเด็นข้อ 3 ได้หรือไม่ เห็นว่า ที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ลวดลายบนเสื้อเชียร์ลิตเตอร์ หาก ขาดลายสีของทิม หรือลวดลายที่เป็นเส้น เสื้อเชียร์ลิตเตอร์นั้นไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าเป็น เสื้อเชียร์ลิตเตอร์ ศาลอุทธรณ์ภาค 6 ไม่เห็นพ้องด้วย เนื่องจากการจัดเรียงลายเส้น ลายเส้นตัววี ลาย zigzag และบล็อกของสี บนเสื้อเชียร์ลิตเตอร์โจทก์ก่อให้เกิดลักษณะเด่นทางด้านงานภาพวาดและกราฟิก ถึงแม้จะเป็นเสื้อเชียร์ลิตเตอร์ที่เป็นเพียงสีขาวและ กระโปรงสีขาว ผู้เป็นเชียร์ลิตเตอร์นั้นก็ยังสามารถทำหน้าที่ของเชียร์ลิตเตอร์ได้ด้วยการ กระโดด เชียร์ และเต้นได้ หมายความว่าเสื้อและกระโปรงที่ปราศจากลวดลายดังกล่าว ยังคงเป็นเสื้อเชียร์ลิตเตอร์อยู่นั่นเอง กรณียังไม่แน่ว่าเสื้อเชียร์ลิตเตอร์ทุกรูปแบบจะต้อง เป็นเหมือนลวดลายของโจทก์เท่านั้น การออกแบบเสื้อเชียร์ลิตเตอร์ของโจทก์ 5 รายการ ข้างต้นเป็นตัวอย่างเป็นเสื้อเชียร์ลิตเตอร์ที่มีการเลือกลวดลายโดยลูกค้าของโจทก์ซึ่ง เพียงแต่เปลี่ยนกลุ่มของสีบนเสื้อเชียร์ลิตเตอร์เท่านั้นแต่ลวดลายยังคงเดิม แสดงให้เห็นว่า กลุ่มลูกค้าของโจทก์สามารถแยกแยะถึงความแตกต่างระหว่างงานกราฟิกของเสื้อเชียร์ ลิตเตอร์แต่ละชุดกับเสื้อเชียร์ลิตเตอร์ที่ไม่มีลวดลาย ดังนั้นลวดลายบนเสื้อเชียร์ลิตเตอร์ โจทก์จึงสามารถแยกออกจากการทำหน้าที่ของชุดเชียร์ลิตเตอร์ได้⁴⁵

5. การจัดเรียงลายเส้น ลายเส้นตัววี ลาย zigzag และบล็อกของสี บนเสื้อ เชียร์ลิตเตอร์โจทก์สามารถแยกออกและคงอยู่ได้อย่างอิสระจากการทำหน้าที่ของเสื้อเชียร์

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

ลิตเตอร์ได้หรือไม่ เห็นว่า การจัดเรียงลายเส้น ลายเส้นตัววี ลาย zigzag และบล็อกของสี บนเสื้อเชิรลิตเตอร์โจทก์สามารถแยกออกและคงอยู่ได้อย่างอิสระเนื่องจากการออกแบบ ลวดลายของโจทก์นั้น สามารถที่จะนำไปทำซ้ำลงบนสิ่งของหรือวัสดุอื่นนอกเหนือจากเสื้อเชิรลิตเตอร์ได้เช่น นำไปไว้บนเสื้อเชิต เสื้อที่เอาไว้ซ่อมกีฬา หรือเสื้อแจกเกต เป็นต้น การจัดเรียงลายเส้น ลายเส้นตัววี ลาย zigzag และบล็อกของสี บนเสื้อเชิรลิตเตอร์โจทก์ จึงไม่ได้มีไว้เพื่อทำให้ปรากฏบนเสื้อเชิรลิตเตอร์ที่เอาไว้สวมใส่แต่เพียงอย่างเดียว ทั้งลวดลายดังกล่าว ก็เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามมาตรา 101 ด้วย⁴⁶

นอกจากนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 6 ยังทำการแยกแยะระหว่าง “การออกแบบผ้า” (fabric design) กับ “การออกแบบชุด” (dress design) การออกแบบผ้า คือการออกแบบที่มีการพิมพ์ลงบนผ้าแล้วนำไปไว้บนชุดเสื้อผ้า ศาลยกตัวอย่างงานภาพวาดของศิลปิน Piet Mondrian ที่วาดรูปแล้วสามารถนำไปทำซ้ำลงบนเสื้อยืด ถุงผ้า เคสโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ซึ่งสามารถแยกออกจากการทำหน้าที่ของสิ่งของที่มีประโยชน์ได้⁴⁷ การออกแบบชุด คือการทำให้ปรากฏเป็นรูปร่าง มิติ และลักษณะสำหรับเสื้อผ้าอันเป็นสิ่งของที่มีประโยชน์ เอาไว้สวมใส่หรือเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น ยกตัวอย่างเช่นการออกแบบคอเสื้อเป็นเสื้อคอวี หรือคอเหลี่ยม ชายแขนเสื้อให้สั้นหรือยาว แบบกระโปรง หรือแบบกระเป๋าสีเสื้อ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนประกอบของการออกแบบชุดซึ่งเชื่อมโยงกับการทำหน้าที่ของเสื้อ เช่น กระเป๋าสีเสื้อไว้ใส่ปากกาหรือขากระโปรงไว้คลุมต้นขา เป็นต้น แสดงให้เห็นว่า การออกแบบชุดไม่สามารถแยกออกจากหรือคงอยู่ได้อย่างอิสระจากการทำหน้าที่ของ เสื้อผ้า ดังนั้นลิขสิทธิ์ย่อมให้ความคุ้มครองต่อการออกแบบผ้าแต่ไม่ให้ความคุ้มครองต่อการออกแบบชุดเสื้อผ้า⁴⁸

ศาลอุทธรณ์ภาค 6 จึงวินิจฉัยว่า การออกแบบลวดลายบนเสื้อเชิรลิตเตอร์โจทก์ เป็นการออกแบบผ้ามากกว่าเป็นการออกแบบชุด การออกแบบลวดลายบนเสื้อเชิรลิตเตอร์โจทก์เป็นงานภาพวาด งานภาพเขียน และงานประติมากรรม ที่ได้รับการคุ้มครอง ด้วยลิขสิทธิ์⁴⁹

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

3.3 ความเห็นแย้ง

อนึ่ง คำวินิจฉัยดังกล่าวเป็นเสียงข้างมาก 2 ต่อ 1 ในองค์คณะผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีนี้ โดยองค์คณะเสียงข้างน้อยทำความเข้าใจว่า ลวดลายบนเสื้อเชียร์ลิตเตอร์โจทก์ไม่สามารถที่จะแยกออกจากความคิดได้และไม่ได้รับการคุ้มครองด้วยลิขสิทธิ์ใน 2 ประเด็นว่า

1. ประเด็นเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของสิ่งของอันมีประโยชน์ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 6 วินิจฉัยถึงการทำหน้าที่ของเสื้อเชียร์ลิตเตอร์พิพาทว่า ผู้เป็นเชียร์ลิตเตอร์นั้น ก็ยังสามารถทำหน้าที่ของเชียร์ลิตเตอร์ได้ด้วยการกระโดด เชียร์ และเต้นได้ หมายความว่าเสื้อและกระโปรงที่ปราศจากลวดลายดังกล่าวยังคงเป็นเสื้อเชียร์ลิตเตอร์อยู่นั่นเอง เป็นการให้ความหมายที่กว้างถึงชุดกีฬาทุกลักษณะ แต่ชุดกีฬาบางประเภทเช่นเสื้อเชียร์ลิตเตอร์นี้มีไว้เพื่อบ่งบอกว่า ผู้เป็นเชียร์ลิตเตอร์เท่านั้นที่ เป็นผู้สวมใส่ในการแสดง หากขาดลวดลายบนเสื้อเชียร์ลิตเตอร์ให้เหลือลำพังเพียงเสื้อเปล่าก็จะมีสิ่งเชื่อมโยงให้เห็นว่า ผู้สวมใส่เป็นเชียร์ลิตเตอร์ซึ่งเสื้อเชียร์ลิตเตอร์ที่เป็นเสื้อเปล่าและเป็นสีขาวนี้เหมาะสมแก่การแข่งขันเทนนิสใน All England Lawn Tennis Club เสียมากกว่าเป็นสมาชิกของทีมเชียร์ลิตเตอร์ แม้เสื้อผ้านั้นสามารถทำได้หลายหน้าที่ แต่เสื้อเชียร์ลิตเตอร์นั้นมีไว้เพื่อแสดงว่าผู้สวมใส่เป็นเชียร์ลิตเตอร์⁵⁰ แสดงให้เห็นว่าเป็นสิ่งของอันมีประโยชน์

2. ประเด็นเกี่ยวกับหลักการแยกแยะการทำหน้าที่ของสิ่งของ ลวดลายบนเสื้อเชียร์ลิตเตอร์นั้นไม่อาจแยกออกจากเสื้อเชียร์ลิตเตอร์ได้เพราะลวดลายของเสื้อเชียร์ลิตเตอร์เป็นลักษณะเด่นทางความสวยงาม (aesthetic elements) หากไม่มีการจัดเรียงลายเส้น ลายเส้นตัววี ลาย zigzag และบล็อกของสี บนเสื้อเชียร์ลิตเตอร์โจทก์ ก็จะไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าเป็นเสื้อเชียร์ลิตเตอร์อันแสดงให้เห็นว่า การออกแบบลวดลายของโจทก์แสดงถึงการทำประโยชน์ของเสื้อจึงไม่อาจแยกออกจากการทำหน้าที่ของเสื้อเชียร์ลิตเตอร์ได้⁵¹

คดีนี้จึงเป็นการพิพาทถึงการทำหน้าที่ของเสื้อผ้าว่จะนิยามว่าอย่างไร ควรที่จะนิยามว่าเป็นการทำหน้าที่เพื่อสวมใส่เพียงเท่านั้น หรือควรที่จะนิยามให้กว้างดังเช่นที่เสียงส่วนใหญ่พิจารณาว่า เสื้อเชียร์ลิตเตอร์ทำให้ความขึ้นบนร่างกายแห้งเร็ว และทำให้ผู้สวมใส่แสดงเชียร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือควรที่จะนิยามให้แคบดังเช่นศาลในคดี *Jovani Fashion, Ltd. v. Fiesta Fashions* ที่วินิจฉัยว่าการทำหน้าที่ชุดราตรี

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

โจทก์มีไว้เพื่อสวมใส่ครอบคลุมร่างกายสำหรับบางโอกาสเท่านั้น⁵² สภาองค์กรสหหรือศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกาควรที่จะให้ความกระจ่างถึงกฎหมายลิขสิทธิ์อันเกี่ยวข้องกับการออกแบบเสื้อผ้า เนื่องจากยังไม่มีคำแนะนำในประเด็นดังกล่าวย่อมส่งผลต่อคำวินิจฉัยที่ตามมาและธุรกิจเสื้อผ้าอาจจะได้รับผลกระทบในความไม่ชัดเจนนี้⁵³

4. บทวิเคราะห์

4.1 ลวดลายบนเสื้อเชียร์ลีดเดอร์เป็นงานที่ได้รับการคุ้มครองด้วยลิขสิทธิ์

จากคำพิพากษาคดี *Varsity Brands, Inc. et al v. Star Athletica, LLC* แสดงให้เห็นว่าลวดลายบนเสื้อเชียร์ลีดเดอร์นั้นเป็นงานเป็นงานภาพวาด งานภาพเขียน หรืองานประติมากรรม (pictorial, graphic, or sculptural works) ซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1976 มาตรา 101 ทั้งการจัดเรียงลายเส้น ลายเส้นตัววี ลาย zigzag และบล็อกของสี บนเสื้อเชียร์ลีดเดอร์โจทก์สามารถแยกออกและคงอยู่ได้อย่างอิสระเนื่องจากการออกแบบลวดลายของโจทก์นั้น สามารถที่จะนำไปทำซ้ำลงบนสิ่งของอื่นได้นอกเหนือจากเสื้อเชียร์ลีดเดอร์เท่านั้นเช่น นำไปไว้บนเสื้อเชิ้ต เสื้อที่เอาไว้ซ่อมกีฬา หรือเสื้อแจกเกต เป็นต้น ในประเด็นนี้หากเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 4 บัญญัตินิยามคำว่า “ศิลปกรรม” หมายความว่า “งานอันมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ (1) งานจิตรกรรม ได้แก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงที่ประกอบด้วยเส้น แสง สี หรือสิ่งอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ลงบนวัสดุอย่างเดียวหรือหลายอย่าง” การจัดเรียงลายเส้น ลายเส้นตัววี ลาย zigzag และบล็อกของสี บนเสื้อเชียร์ลีดเดอร์ เป็นงานที่ประกอบด้วยลายเส้น และสีรวมกันลงบนเสื้อผ้า อาจถือเป็นงานศิลปกรรมลักษณะงานจิตรกรรมที่ได้รับความคุ้มครอง

ลวดลายบนเสื้อเชียร์ลีดเดอร์อาจถือเป็นงานศิลปประยุกต์ได้ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 4 บัญญัตินิยามในส่วนความหมายของศิลปกรรมลักษณะ “งานศิลปประยุกต์ ได้แก่ งานที่นำเอางานตาม (1) ถึง (6) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงานดังกล่าว นั้น เช่น นำไปใช้สอย นำไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเครื่องใช้หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า” และมีคำพิพากษาฎีกาที่ 5202/2552

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid.

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า “เมื่อภาพกราฟฟิคบลูเพาเวอร์กับภาพวาดรูปมือเป็นงานศิลปกรรมลักษณะงานจิตรกรรมและถูกนำไปใช้ประกอบกันบนซองบรรจุภัณฑ์เพื่อประกอบเครื่องหมายการค้า ภาพ และข้อความอื่นๆ อันเป็นการนำเอางานศิลปกรรมไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า การออกแบบของบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวจึงเป็นงานศิลปประยุกต์” เช่นนี้เมื่อลวดลายบนเสื้อเชียร์ลีดเดอร์นั้นเป็นงานจิตรกรรมอย่างหนึ่งเมื่อนำไปสกรีนหรือถักลงบนเสื้อเชียร์ลีดเดอร์ย่อมเป็นการใช้ประโยชน์อย่างอื่นนอกจากการชื่นชมในตัวตนค่าของลวดลายดังกล่าวแล้ว ทั้งยังมีระดับของการสร้างสรรค์อย่างเพียงพอเนื่องจากผู้ที่ทำการถักหรือสกรีนลวดลายดังกล่าวต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะและมีการริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำให้อาภรณ์บนเสื้อเชียร์ลีดเดอร์ในการออกแบบในต้นร่าง โดยอาจทำให้อาภรณ์บนวัสดุใด ก่อนที่จะนำมาไว้บนเสื้อผ้า และทำการจัดหาตำแหน่งหรือการจัดมุมมองที่จะทำการสกรีนหรือถักลวดลายดังกล่าว

4.2 ลวดลายบนเสื้อเชียร์ลีดเดอร์กับการทำหน้าที่ของสิ่งของ

หลัก Separability Test กับลวดลายบนเสื้อเชียร์ลีดเดอร์นั้น องค์คณะผู้พิพากษาเสียงส่วนใหญ่ในคดี *Varsity Brands, Inc. et al v. Star Athletica, LLC* เห็นว่า ผู้เป็นเชียร์ลีดเดอร์นั้น แม้จะไม่มีลวดลายปรากฏบนเสื้อเชียร์ลีดเดอร์ก็ยังสามารถทำหน้าที่ของเชียร์ลีดเดอร์ได้ด้วยการกระโดด เชียร์ และเต้นได้ หมายความว่าเสื้อและกระโปรงที่ปราศจากลวดลายดังกล่าวยังคงเป็นเสื้อเชียร์ลีดเดอร์อยู่นั่นเอง แต่ความเห็นแย้งเห็นว่า ลวดลายของเสื้อเชียร์ลีดเดอร์เป็นลักษณะเด่นทางความสวยงาม (aesthetic elements) หากไม่มีการจัดเรียงลายเส้น ลายเส้นตัววี ลาย zigzag และบล็อกของสีบนเสื้อเชียร์ลีดเดอร์โจทก์ก็จะไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าเป็นเสื้อเชียร์ลีดเดอร์ กรณีนี้ยังคงเป็นปัญหาอยู่ในเรื่องของการทำหน้าที่ของสิ่งของ แต่หลักสำคัญนั้นจะต้องพิจารณาว่างานศิลปกรรมที่ปรากฏบนสิ่งของหนึ่งจะต้องไม่เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของสิ่งของนั้น

งานที่ปรากฏการทำหน้าที่ของสิ่งของตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานนั้นไม่อาจเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7117/2552 ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า “เมื่อพิจารณาสินค้าลูกล่อทางเลื่อนของโจทก์ที่ 1 แล้วจะเห็นว่า ลูกล่อทางเลื่อนดังกล่าวมีลักษณะของวัตถุที่ใช้งานในการทำให้สิ่งของเคลื่อนที่ได้ โดยมีคุณสมบัติพิเศษคือมีระบบการล็อกล้อพิเศษสำหรับทางเลื่อน ซึ่งรูปลักษณะของลูกล่อทางเลื่อนของโจทก์ที่ 1 เป็นไปตามข้อจำกัดของรูปแบบลูกล่อที่มีอยู่ทั่วไปในสังคมและตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน รูปลักษณะที่ปรากฏจึงเป็นการสร้างลูกล่อเลื่อนขึ้นตามกรอบวัตถุประสงค์ของการใช้งาน แล้วจึงปรับปรุง

รูปแบบของลูกล่อเลื่อนให้มีความสวยงามน่าดู เช่น กำหนดส่วนเว้าโค้ง ส่วนมุมและเลือกใช้สีต่าง ๆ ตามที่โจทก์ทั้งสองนำเสนอ โดยความสวยงามน่าดูตามที่โจทก์ทั้งสองกล่าวอ้างนั้นไม่อาจที่จะแยกต่างหากไปจากตัวสินค้าที่มุ่งประสงค์ต่อประโยชน์การใช้สอยได้เลย พยานหลักฐานของโจทก์ทั้งสองจึงรับฟังไม่ได้ว่า ลูกล่อทางเลื่อนของโจทก์ที่ 1 ถูกจัดทำขึ้นจากงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในแง่ใดแง่หนึ่ง หรือเริ่มต้นจากงานที่มีความงาม (Aesthetic work) เป็นจุดเริ่มต้นแล้วนำงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการทำให้สิ่งของเคลื่อนที่ได้ ลูกล่อทางเลื่อนของโจทก์ที่ 1 จึงไม่อาจถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้”

ดังนั้น หากเป็นการออกแบบชุดเสื้อผ้า (dress design) เป็นการทำหน้าที่ของชุดเสื้อผ้าที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการสวมใส่ แต่หากเป็นการออกแบบลวดลายบนผ้า (fabric design) คือการออกแบบที่มีการพิมพ์ลงบนผ้าแล้วนำไปไว้บนชุดเสื้อผ้าสามารถแยกออกจากการทำหน้าที่ของสิ่งของที่มีประโยชน์ได้ ด้วยเหตุนี้ ลิขสิทธิ์ย่อมให้ความคุ้มครองต่อการออกแบบผ้าแต่ไม่ให้ความคุ้มครองต่อการออกแบบชุดเสื้อผ้า

5. บทสรุป

การให้ความคุ้มครองการออกแบบชุดเสื้อผ้าและการออกแบบลวดลายบนเสื้อผ้า ด้วยกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นมีปัญหาในเรื่องการแยกแยะการทำหน้าที่ของเสื้อผ้าที่เอาไว้สวมใส่กับการแสดงออกซึ่งความคิดในการออกแบบชุดและลวดลายบนเสื้อผ้า ศาลอุทธรณ์ภาค 6 ประเทศสหรัฐอเมริกาในคดี *Varsity Brands, Inc. et al v. Star Athletica, LLC* ใช้หลักการแยกแยะด้วยหลัก Separability Test ว่า การออกแบบชุดเชียร์ลีดเดอร์นั้นไม่ได้รับการคุ้มครองด้วยลิขสิทธิ์เนื่องจากเป็นสิ่งที่ใช้ประโยชน์ในการสวมใส่ แต่หากเป็นลวดลายบนเสื้อเชียร์ลีดเดอร์จะได้รับการคุ้มครองโดยถือเป็นการออกแบบสิ่งของที่มีประโยชน์ใช้สอย โดยลวดลายบนเสื้อผ้าเป็นลักษณะรูปภาพหรืองานภาพเขียนซึ่งสามารถแยกออกจากการทำหน้าที่ของชุดเสื้อผ้าเพื่อสวมใส่ ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางของผู้สร้างสรรค์ที่มีการคิดริเริ่มในลวดลายบนเสื้อผ้าที่สร้างสรรค์ด้วยความวิริยะอุตสาหะเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมายลิขสิทธิ์ต่อไป

บรรณานุกรม

- Campbell, Christiane S. **Protecting fashion designs through IP law** [Online]. Available URL: <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f4e56278-eceb-46e8-8a65-752c972d8397>, 2015 (October, 13).
- Denicola, Robert C. "Applied Art and Industrial Design: A Suggested Approach to Copyright in Useful Articles." **Minnesota Law Review** 67, 4 (1983): 707-708.
- Keyes, Barton R. "Alive and Well: The (Still) Ongoing Debate Surrounding Conceptual Separability in American Copyright Law." **Ohio State Law Journal** 69 (2008): 109-147.
- King, Mike. **US apparel industry reached a value of \$338 billion in 2012** [Online]. Available URL: <http://www.companiesandmarkets.com/News/Textiles-and-Clothing/US-apparel-industry-reached-a-value-of-338-billion-in-2012/NI8084>, 2015 (October, 13).
- Lamb, Brittany. "The Federal Government's Hand-Me-Downs: The Possibility of Protecting Fashion at the State Level." **Columbia Law Review** 115, 1 (2015): 127-164.
- Leval, Pierre N. "Toward a Fair Use Standard." **Harvard Law Review** 103 (1990): 1105-1135.
- Li, Xinbo. **IP Protection of Fashion Design: To Be or Not To Be, That is the Question** [Online]. Available URL: <http://www.repository.law.indiana.edu/ipt/vol3/iss1/3>, 2015 (October, 13).
- Sahlsten, Sonja Wolf. "I'm a Little Treepot: Conceptual Separability and Affording Copyright Protection to Useful Articles." **Florida Law Review** 67, 2 (2015): 941-975.
- Vermont, Samson. "The dubious legal rationale denying copyright fashion." **Texas Intellectual Property Law Journal** 21, 1 (2013): 89-101.
- Galiano v. Harrah's Operating Co, Inc., 416 F.3d 411 (5th Cir. 2005).
- Jovani Fashion, Inc. v. Cinderella Divine, Inc., 808 F. Supp. 2d 542 (S.D.N.Y. 2011).

Jovani Fashion, Ltd. v. Fiesta Fashions, Docket No. 12-598-cv (2d Cir. 2012).
Kieselstein-Cord v. Accessories by Pearl, Inc., 632 F.2d 989 (2d Cir. 1980).
Mazer v. Stein, 347 U.S. 201 (1954).
Ted Arnold Ltd. v. Silvercraft Co., 259 F. Supp. 733 (S.D.N.Y. 1966).
Varsity Brands, Inc., et al. v. Star Athletica, LLC, 10 Civ. 2508 (W.D. Tenn.
March 1, 2014).
Varsity Brands, Inc. et al v. Star Athletica, LLC, No. 14-5237 (6th Cir. 2015).