

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความคุ้มครองสิทธิ
ในเครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ศุภการย์ สุขต่าย

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า
และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์*

Legal Problems Related to the Protection of Rights in
Trademarks and Geographical Indications

ศุภการย์ สุขต่าย**
Supakran Suktai

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์นำเสนอปัญหาการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างสองสิทธิที่มีความเชื่อมโยงกัน คือ เครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ภายใต้บทบัญญัติความตกลง TRIPS ความตกลง TPP กฎหมายสหภาพยุโรป กฎหมายสหรัฐอเมริกา และกฎหมายไทย ในกรณีที่สิทธิใดสิทธิหนึ่งได้รับความคุ้มครองอยู่ก่อน อีกสิทธิหนึ่งจะสามารถนำมาคุ้มครองในภายหลังได้หรือไม่ หรือสามารถนำมาใช้ในภายหลังได้หรือไม่ หรือสามารถเพิกถอนสิทธิที่มีอยู่ก่อนได้หรือไม่ อันเป็นการช่วงชิงความเป็นเจ้าของในสัญลักษณ์หนึ่ง ๆ ประเด็นดังกล่าวนี้มีความขัดแย้งสูงในระดับระหว่างประเทศ ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายที่มุ่งคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เช่น กลุ่มสหภาพยุโรป และฝ่ายที่มุ่งคุ้มครองเครื่องหมายการค้า เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น ความขัดแย้งนี้นำไปสู่คดี WT/DS174/R โดย Panel ได้มีการตีความบทบัญญัติการคุ้มครองระหว่างสองสิทธิในความตกลง TRIPS ไว้บางประการ อันเป็นมาตรฐานขั้นต่ำ (Minimum Standard) ที่ประเทศสมาชิกต้องอนุวัติกฎหมายให้มีความสอดคล้อง

* บทความนี้ดัดแปลงและเรียบเรียงจากส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว มีคณาจารย์ที่ปรึกษา 2 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี วงษ์วิทิต และร้อยโท ดร.ธนพจน เอกโยคยะ ส่วนคณะกรรมการป้องกันวิทยานิพนธ์มีด้วยกัน 5 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.วัชระ เนติวาณิชย์ (ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์) อาจารย์ ดร.จุมพล ภิญโญสินวัฒน์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปภาศรี บัวสุวรรณค์ และคณาจารย์ที่ปรึกษาสองท่านดังกล่าว.

** นักศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ผลการศึกษาพบว่าพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 และพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 ให้ความคุ้มครองระหว่างสิทธิเครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไม่สอดคล้องกับความตกลง TRIPS ในกรณีที่สิทธิใดสิทธิหนึ่งได้รับความคุ้มครองอยู่ก่อนรวมทั้งขาดความเชื่อมโยงกฎหมายทั้งสองฉบับ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขและเพิ่มเติมบทบัญญัติทั้งกฎหมายเครื่องหมายการค้าและกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนพบว่า ประเทศไทยยังไม่เคยมีคดีพิพาทระหว่างเครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เกิดขึ้น และเป็นเรื่องที่ยังใหม่สำหรับประเทศไทย ดังนั้น ผู้เขียนจึงมักเจอคำถามอยู่เสมอว่า “เป็นไปได้หรือไม่ ที่ชื่อเครื่องหมายการค้าจะเหมือนหรือคล้ายกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทย?” “เป็นไปได้หรือไม่ ที่จะมีความขัดแย้งระหว่างสองสิทธินี้ในประเทศไทย?” เร็ว ๆ นี้ ผู้เขียนพบว่า สินค้าเบียร์ “*Budejovicky Budvar*” (*Budweiser Budvar*) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของสหภาพยุโรป ได้มาขอยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย เป็นที่แน่นอนว่า คำขอดังกล่าวนี้ถูกปฏิเสธ แต่ทั้งนี้ ผู้เขียนไม่ทราบแน่ชัดว่า นายทะเบียนได้ปฏิเสธด้วยเหตุผลว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ หรือชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือชื่อเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า “*Budweiser*” ของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนเห็นได้ชัดเจน ในขณะนี้ว่า นี่เป็นสัญญาณแรกเริ่มของปัญหาระหว่างเครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่จะกำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยในไม่ช้านี้

Abstract

This article focuses on legal problems related to the protection of intellectual property, with the emphasis on two kinds of intellectual properties that are related to each other: trademark and geographical indication. The article will compare these two kinds of intellectual properties under the TRIPS Agreement, the TPP Agreement, EU law, US law, and Thai law. It seeks to answer the following questions: 1) Where a right has existed under a prior agreement, can new rights be acquired subsequently through registration or use? And 2) Can the new rights, however acquired, prevail over the prior rights? These questions may take the form of a race for the ownership of a sign that can be protected as one of the above intellectual properties. When a particular sign belongs to different owners asserting different rights, the rights come into conflict. This issue has escalated to the international level, and countries have divided into two groups. One group supports geographical indication (such as the EU), and the other group supports trademark (such as the US and Australia). These conflicting interests have led to WTO case number WT/DS174/R, where the Panel interpreted the TRIPS provisions governing the two rights and set the minimum standard that Member States will have to follow.

The result of these studies shows that the protection of trademark and geographical indication under the Trademark Act B.E. 2534, and the protection under the Geographical Indication Act B.E. 2546, is not consistent with the TRIPS Agreement, and that there is a lack of cohesion between the two Acts. It is therefore necessary to amend and suggest new provisions in both Acts in order to resolve this problem.

The author's view is that Thailand has never had an issue between these two kinds of intellectual properties before. Therefore, this issue is rather new for Thailand. The author has frequently been asked, "is it possible that a trademark will be identical or similar to a Thai geographical indication?" and, "is it possible that there will be a conflict between the two rights in Thailand?"

Recently, the author has discovered that “Budejovicky Budvar” (Budweiser Budvar) beer, which is a geographical indication of the EU, has applied for trademark registration in Thailand. It is quite certain that this application will be rejected. However, it is unclear to the author whether the application will be refused on the ground that it is a geographical name, or because it is a geographical indication, or because it is identical or similar to the registered trademark of a United States product, namely “Budweiser.” Regardless of the outcome, this Budweiser case is, in the author’s view, a sign of a problem between trademark and geographical indication which will begin in Thailand soon.

คำสำคัญ : เครื่องหมายการค้า, สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

Keywords : Trademark, Geographical indication

1. บทนำ

บทความนี้ผู้เขียนขอแบ่งการนำเสนอออกเป็น 4 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ความเป็นมาของความขัดแย้งระหว่างสิทธิของเครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ส่วนที่ 2 แนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท (Panel) ขององค์การระงับข้อพิพาทองค์การการค้าโลกในคดี WT/DS174/R ที่ได้ตีความบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภายใต้ความตกลง TRIPS ข้อ 16.1 ข้อ 24.5 และข้อ 17

ส่วนที่ 3 การให้ความคุ้มครองสิทธิระหว่างเครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามความตกลง TRIPS ความตกลง TPP กฎหมายสหภาพยุโรป กฎหมายสหรัฐอเมริกาและกฎหมายไทย

ส่วนที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

2. ความเป็นมาของความขัดแย้งระหว่างสิทธิของเครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

เครื่องหมายการค้า¹ และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์² เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ามีมาตั้งแต่สมัยโรมันและกรีก ส่วนการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นเรื่องที่แตกออกมาจากการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเนื่องจากมีสิทธิและหน้าที่คล้ายกันและแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าในบางประการ ดังนี้ แต่ละประเทศทั่วโลกจึงให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งสองประเภทนี้แตกต่างกัน บางประเทศให้ความคุ้มครองทั้งสองสิทธิแยกออกเป็นกฎหมายเฉพาะ บางประเทศให้ความคุ้มครองทั้งสองสิทธิอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกัน

¹“เครื่องหมายการค้า” (Trademark) คือ เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าที่มีลักษณะทำให้ประชาชนทราบและเข้าใจว่าสินค้านั้นแตกต่าง (Distinguish) ไปจากสินค้าอื่น ๆ อีกทั้งยังปกป้องถึงผู้ผลิตสินค้าภายใต้ชื่อของสินค้านั้น เพราะสินค้าประเภทเดียวกันที่มีผู้ผลิตต่างกันย่อมมีความแตกต่างกันไป ทั้งลักษณะและคุณภาพของสินค้า ตัวอย่างเช่น “Colgate” (คอลเกต) เป็นต้น.

²“สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” (Geographical Indication) คือ ชื่อ สัญลักษณ์หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือแทนแหล่งภูมิศาสตร์ ที่มีลักษณะทำให้ประชาชนสามารถรู้ถึงความมีลักษณะพิเศษที่เกี่ยวข้องระหว่างสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์แห่งหนึ่ง เพราะความที่สินค้านั้นมีชื่อเสียง มีคุณภาพ หรือมีลักษณะเฉพาะพิเศษ อันเกิดจากกรรมวิธีการผลิตของท้องถิ่นนั้น วัตถุดิบที่มีเฉพาะแหล่งภูมิศาสตร์นั้น หรือปัจจัยความเป็นอยู่ของมนุษย์ในพื้นที่.

การให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในระดับสากลนั้น อยู่ภายใต้ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement: TRIPS) ที่แต่ละประเทศสมาชิกมีพันธกรณีต้องอนุวัติกฎหมายภายในให้อยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานขั้นต่ำ (Minimum Standard) ตามที่ความตกลง TRIPS บัญญัติให้ความคุ้มครองไว้

ประเทศที่ออกกฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นระบบกฎหมายเฉพาะจะปรากฏในกลุ่มประเทศโลกเก่า เช่น สหภาพยุโรป ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศอินเดีย และประเทศไทย เป็นต้น เนื่องจากเป็นประเทศที่มีสินค้าจากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีชื่อเสียงหลายชนิดจึงต้องการให้มีการคุ้มครองที่เป็นกิจจะลักษณะ กล่าวคือ มีการออกกฎหมายเฉพาะมารองรับการคุ้มครองดังกล่าวในระดับที่เข้มงวด ในส่วนของกลุ่มโลกใหม่ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ได้ให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า (Trademark Regime) เนื่องจากประเทศโลกใหม่ไม่ค่อยมีสินค้าจากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เท่าใดนัก จึงเห็นว่าไม่คุ้มค่าที่จะลงทุนออกกฎหมายใหม่มารองรับเป็นการเฉพาะ ประกอบกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็มีความคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าอยู่แล้ว จึงน่าจะรวมการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้อยู่ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าได้ โดยถือว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีสถานะเทียบเท่ากับเครื่องหมายการค้าอันหนึ่ง³

การคุ้มครองที่แตกต่างกันนี้ทำให้เกิดข้อพิพาทขึ้นอย่างมากระหว่างเครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เช่น คดีสินค้าเบียร์ระหว่างเครื่องหมายการค้า Bavaria กับ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Bayerisches Bier คดีสินค้าเบียร์ระหว่างเครื่องหมายการค้า Budwesier กับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Budweiser Budvar คดีสินค้าชีสระหว่างเครื่องหมายการค้า Cambozola กับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Gorgonzola เป็นต้น

ต่อมาเมื่อปี 2003 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เรียกร้องต่อองค์กรระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลก (WTO Dispute Settlement Body) กล่าวว่ากฎหมายของสหภาพยุโรปได้ขัดต่อบทบัญญัติความตกลง TRIPS ในเรื่องการให้สิทธิระหว่างเครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และข้อพิพาทดังกล่าวนี้ได้มีผลคำวินิจฉัยในปี 2005 คือ WT/DS174/R โดยคณะพิจารณา (Panel) ได้มีการความดีความชอบต่อบทบัญญัติในการคุ้มครองทั้งสิทธิในความตกลง TRIPS ไว้บางประการ (เพราะความตกลง TRIPS ไม่ได้มีบทบัญญัติการให้ความคุ้มครองที่เชื่อมโยงทั้งสองสิทธิกันอย่างชัดเจน) ซึ่งผู้เขียนจะกล่าวไว้ในหัวข้อที่ 3 ต่อไป

³ ธนพจน เอกโยคยะ, กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ทีซีซีทอยส์ จำกัด, 2547), หน้า 111-112.

อย่างไรก็ตาม หลังจากมีคำวินิจฉัยในคดี WT/DS174/R มีผลทำให้ฝ่ายประเทศสหรัฐอเมริกา และฝ่ายสหภาพยุโรปได้มีความพยายามที่จะยกระดับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามผลประโยชน์ในกลุ่มประเทศของตนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ดังจะเห็นได้จากการจัดทำ FTA ระหว่างประเทศพัฒนาแล้วด้วยกันหรือระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนา เช่น ในเวที APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) สมาชิก APEC หลายประเทศได้ร่วมกันจัดทำความตกลง FTA ที่เรียกว่า ความตกลง TPP ซึ่งมีประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศผลักดันหลัก⁴ หรือเห็นได้จากสหภาพยุโรปมุ่งผลักดันขยายความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำหรับสินค้าทั่วไป ให้มีความคุ้มครองเทียบเท่ากับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ประเภทไวน์และสุรา เป็นต้น ทั้งนี้ แม้ประเทศไทยจะมีได้เข้าร่วมเจรจาจัดความตกลง TPP ด้วย แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่า ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นภาคีในอนาคต ผู้เขียนจึงนำบทบัญญัติในความตกลง TPP มาวิเคราะห์ประกอบด้วยซึ่งจะได้กล่าวต่อไป

3. แนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท (Panel) ขององค์กรระงับข้อพิพาท องค์การการค้าโลกในคดี WT/DS174/R ที่ได้ตีความบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภายใต้ความตกลง TRIPS ข้อ 16.1 ข้อ 24.5 และ ข้อ 17

คดี WT/DS174/R⁵ เป็นคดีที่สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียได้เรียกร้องต่อองค์กรระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลก (WTO Dispute Settlement Body) เพื่อคัดค้านการใช้กฎหมายมาตรา 14.2 และ 14.3 แห่ง Council Regulation (EEC) 2081/92 of 14 July 1992 on the Protection of Geographical Indications and Designations of Origin for Agricultural Products and Foodstuffs ของประชาคมยุโรป⁶ หรือเรียกว่า EC Regulation 2081/92 โดยอ้างว่าเป็นการขัดต่อหลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) และขัดต่อความตกลง TRIPS ในเรื่องการให้สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและเจ้าของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ทั้งนี้ ผู้เขียน

⁴ จันทวน เอกโยคยะ, นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, สัมภาษณ์, 14 ธันวาคม 2558.

⁵ คดี WT/DS174/R เป็นการวินิจฉัยข้อเรียกร้องของสหรัฐอเมริกาที่ยื่นในเอกสาร WT/DS174/20 และข้อเรียกร้องของออสเตรเลียที่ยื่นเอกสาร WT/DS290/18 ซึ่งทั้งสองประเทศเรียกร้องต่อสหภาพยุโรปในข้อพิพาทบทบัญญัติกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกัน (ผลคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2548).

⁶ ขณะนั้นสหภาพยุโรป (European Union-EU) ยังเป็นประชาคมยุโรป (European Communities-EC).

จะกล่าวถึงเฉพาะประเด็นการพิจารณาของ Panel ต่อบทบัญญัติความตกลง TRIPS ที่เกี่ยวข้องกับ การให้สิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าและการให้สิทธิเจ้าของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เท่านั้น

ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่า สหรัฐอเมริกาเรียกร้องบทบัญญัติ มาตรา 14.2⁷ แห่ง EC Regulation 2081/92 ที่ได้กำหนดว่า เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะขัดต่อบทบัญญัติ มาตรา 13⁸ ที่ซึ่งได้รับการ จดทะเบียนโดยสุจริตอยู่ก่อนวันที่มีการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ให้เครื่องหมายการค้า นั้นสามารถใช้ต่อไปได้ (Was Lodge May Continue Notwithstanding) ดังนี้ แม้บทบัญญัติจะ แสดงให้เห็นว่า เครื่องหมายการค้าสามารถอยู่ร่วมกันกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ก็ตาม แต่กรณีเช่นนี้ สหรัฐอเมริกาได้อ้างว่า เป็นการลิดรอนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เพราะความตกลง TRIPS ข้อ 16.1 ได้ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในการห้ามการ ใช้ได้ด้วย

ในส่วนอีกบทบัญญัติหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาได้เรียกร้อง คือ มาตรา 14.3⁹ แห่ง EC Regulation 2081/92 ได้กำหนดว่า ห้ามมิให้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หากการขึ้นทะเบียนนั้นทำให้ ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดในลักษณะแท้จริงของสินค้ากับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และได้เข้ามาในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งสหรัฐอเมริกาได้อ้างว่า เงื่อนไขดังกล่าวเป็นการจำกัดสิทธิของ

⁷EC Regulation 2081/92, Article 14.2: Which due regard for community law, use of a trade mark corresponding to one of the situations referred to in Article 13 which was registered in good faith before the date on which application for registration of a designation of origin or geographical indication was lodged may continue notwithstanding the registration of a designation of origin or geographical indication, where there are no grounds for invalidity or revocation of the trademark as provided respectively by Article 3 (1) (c) and (g) and Article 12 (2) (b) of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks.

⁸EC Regulation 2081/92, Article 13 เป็นบทบัญญัติให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เช่น ห้ามการใช้ใด ๆ ในทางพาณิชย์กับสินค้าที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน หรือห้ามการใช้ในลักษณะเลียนแบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือห้ามการใช้ในลักษณะทำให้สาธารณชนหลงผิดในแหล่งกำเนิดหรือคุณสมบัติของสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น.

⁹Ibid, Article 14.3: A designation of origin or geographical indication shall not be registered where, in the light of a trade mark's reputation and renown and the length of time it has been used, registration is liable to mislead the consumer as to the true identity of the product.

เจ้าของเครื่องหมายการค้าตามความตกลง TRIPS ข้อ 16.1 ที่กำหนดให้เครื่องหมายการค้าสามารถห้ามการใช้ในกรณีอาจทำให้เกิดความสับสนเท่านั้น (Likelihood of Confusion)

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับหลักคำวินิจฉัยของ Panel ในคดี WT/DS174/R ซึ่งผู้เขียนจะขอกว่าเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตีความบทบัญญัติความตกลง TRIPS ในการให้คุ้มครองสิทธิของเครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในข้อ 16.1 ข้อ 24.5 และข้อ 17 ตามลำดับ ดังจะกล่าวต่อไปนี้

3.1 การให้สิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามข้อ 16.1¹⁰

สิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน คือ สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ ซึ่งเป็นการจำกัดสิทธิการใช้เครื่องหมายในทางการค้าของผู้อื่นที่เหมือนกันหรือคล้ายกันกับสินค้าหรือบริการเหมือนกันหรือคล้ายกันที่ได้จดทะเบียนโดยไม่ได้รับอนุญาตในลักษณะที่ทำให้เกิดความสับสน (Likelihood of Confusion)

Panel ได้พิจารณาข้อ 16.1¹¹ โดยประโยคแรกเป็นการให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน แต่ไม่ได้บัญญัติชัดเจนว่าสามารถห้ามการใช้เครื่องหมายที่ได้รับการคุ้มครองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์¹² ในประโยคสุดท้ายเป็นข้อยกเว้นของข้อ 16.1 เป็นกรณีที่สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนจะไม่ทำให้เสื่อมสิทธิใด ๆ ที่มีอยู่ก่อน¹³

¹⁰Panel, WT/DS174/R European Communities-Protection of Trademarks and Geographical Indication for Agricultural Products and Foodstuffs (WT/DS174/R) 15 March 2005 [Online], available URL: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/DDFDocuments/53812/Q/WT/DS/174R.pdf, 2005 (December, 31).

¹¹TRIPS Agreement, Article 16.1: The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use.

¹²Panel, op.cit., Para. 7.601.

¹³Ibid., Para.7.602.

อย่างไรก็ตาม ยังมีบทบัญญัติอื่น ๆ ในการจำกัดสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนตามข้อ 16.1 ได้แก่ ข้อ 17¹⁴

ความเกี่ยวโยงของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับการให้สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามข้อ 16.1 นั้น บทบัญญัติข้อ 16.1 ไม่ได้บัญญัติให้เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิในการจำกัดสิทธิของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นการเฉพาะ แต่อย่างไรก็ตาม Panel ก็ได้ตีความว่าสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนตามข้อ 16.1 สามารถห้ามการใช้ของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ (Uses as a GI)¹⁵

3.2 ข้อยกเว้นสิทธิของเจ้าของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามข้อ 24.5

บทบัญญัติของ 24.5 ได้กำหนดว่า “Where a trademark has been for or registered in good faith, or where rights to a trademark have been acquired through use in good faith either:

(a) before the date of application of these provisions in that member as defined in Part VI; of

(b) before the geographical indication is protected in its country of origin; Measures adopted to implement **this Section** shall not prejudice eligibility for or the validity of the registration of a trademark, or the right to use a trademark, on the basis that such a trademark is identical with, or similar to, a geographical indication.”

จากบทบัญญัติดังกล่าว Panel ได้ตีความคำว่า “This Section” วรรคท้าย หมายถึง Section 3 ซึ่งเป็นเรื่องของการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เท่านั้น ดังนี้ มาตรการในการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อความสมบูรณ์ในสิทธิของเครื่องหมายการค้า (The validity of the registration of a trademark) คือ ข้อ 22.3 และ ข้อ 23.2 (ห้ามปฏิเสธหรือเพิกถอนเครื่องหมายการค้า) และไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า (The Right to Use a Trademark) คือ ข้อ 22.2 และข้อ 22.1 (ห้ามการใช้เครื่องหมายการค้า) ทั้งนี้ มาตรการใด ๆ ในความตกลง TRIPS ที่อยู่นอกเหนือจาก Section 3 มาตรการการคุ้มครองนั้น ๆ จะไม่เข้าข้อยกเว้นตามข้อ 24.5 เช่น ข้อ 16.1 สิทธิในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า เป็นต้น¹⁶

¹⁴Panel, *ibid.*, Para.7.603.

¹⁵*ibid.*, Para.7.625.

¹⁶*ibid.*, Para. 7.639.

อย่างไรก็ตาม ข้อ 22.3 และข้อ 23.2 เป็นกรณีการขัดแย้งกัน (Conflict) ระหว่างสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการคุ้มครองอยู่ก่อน (Prior Geographical Indication) กับเครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครองในภายหลัง (Later Trademarks) ในทางกลับกันหากเป็นการขัดแย้งระหว่างเครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครองอยู่ก่อน (Prior Trademark) และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้รับความคุ้มครองภายหลัง (Later Geographical Indication) ต้องนำบทบัญญัติข้อ 24.5 มาปรับใช้หากการคุ้มครองเครื่องหมายการค้านั้นเข้าเงื่อนไขข้อ 24.5¹⁷ Panel ได้วินิจฉัยว่า ความตกลง TRIPS ข้อ 24.5 เป็นการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยจะไม่ใช่ไปกระทบกระเทือนต่อการใช้ของเครื่องหมายการค้า มิได้ให้สิทธิสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่จะไปกำจัดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ โดยสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้ายังคงมีสิทธิตามข้อ 16.1¹⁸

ดังนั้น การที่มาตรา 14.2 แห่ง EC Regulation 2081/92 ที่กำหนดให้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนอยู่ก่อนมีสิทธิใช้ต่อไปได้แม้ว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะได้รับการขึ้นทะเบียนในภายหลัง เป็นการให้สิทธิสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เหนือกว่าสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในการป้องกันการใช้กรณีนี้อาจทำให้เกิดความสับสน จึงเป็นการจำกัดสิทธิข้อ 16.1 แห่งความตกลง TRIPS จริง อีกทั้งข้อ 24.5 ไม่ได้ให้อำนาจในการกระทำเช่นนั้นได้¹⁹ อย่างไรก็ตาม สหภาพยุโรปได้อ้างว่าบทบัญญัติของสหภาพยุโรปเข้าช้อยกเว้นตามข้อ 17 แห่งความตกลง TRIPS ซึ่งผู้เขียนจะได้กล่าวต่อไป

3.3 ข้อยกเว้นสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามข้อ 17

ความตกลง TRIPS ข้อ 17 ได้บัญญัติไว้ว่า “Members may provide limited exceptions to the rights conferred by a trademark, such as fair use of descriptive terms, provided that exceptions take account of the legitimate interests of the owner of the trademark and of third parties.”

จากบทบัญญัติข้อ 17 ดังกล่าวเป็นการกล่าวอ้างของสหภาพยุโรปว่า แม้ว่า Panel จะวินิจฉัยว่า EC Regulation 2081/92 มาตรา 14.2 จะไม่สอดคล้องกับข้อ 24.5 และข้อ 16.1 แห่งความตกลง TRIPS ก็ตาม แต่สหภาพยุโรปก็อ้างว่าบทบัญญัตินี้สอดคล้องกับข้อ 17 แห่ง

¹⁷ Panel, *ibid.*, Para. 7.622.

¹⁸ *Ibid.*, Para. 7.618.

¹⁹ *Ibid.*, Para. 7.625.

ความตกลง TRIPS²⁰ ซึ่งสหภาพยุโรปได้แสดงหลักฐานอันเข้าเงื่อนไขของข้อยกเว้นข้อ 17 แห่งความตกลง TRIPS โดยอ้างถึง EC Regulation 2081/92 มาตรา 14.3 ซึ่ง Panel ได้พิจารณาจากการแสดงหลักฐานพร้อมตีความข้อ 17 ดังนี้

1) ข้อยกเว้นสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า (Limited Exceptions to the Rights Conferred by a Trademark)

2) การใช้ข้อความพรรณนาที่เป็นธรรม (Fair Use of Descriptive Terms)

3) ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์อันชอบธรรมของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและบุคคลที่สาม (Take Account of the Legitimate Interests of the Owner of the Trademark and of Third Parties) ดังนี้

ประการแรก ข้อ 17 เป็นข้อยกเว้น (Limited Exceptions) ในการจำกัดสิทธิที่เกิดจากเครื่องหมายการค้า ซึ่งรวมไปถึงสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามข้อ 16.1²¹ โดยคำว่า “Exception” แสดงความหมายในตัวว่าเป็นการทำให้เสื่อมสิทธิอย่างจำกัด (Limited Derogation) ซึ่งไม่ใช่เป็นการตัดสิทธิที่มีอยู่เสียทั้งหมด โดยการที่เพิ่มคำว่า “Limited” นั้น เป็นการเน้นย้ำว่าข้อยกเว้นนั้นต้องมีลักษณะที่แคบและสามารถอนุญาตใช้ได้ในกรณีที่ทำให้สิทธิถูกลดทอนเล็กน้อยเท่านั้น²²

คำว่า “Limited Exception” ตามข้อ 17 ได้แสดงถึงการจำกัดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ตามข้อ 16.1 คือ สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Rights) ในการห้ามบุคคลที่สาม (Third Parties) จากการใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายในทางการค้ากับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายที่ได้จดทะเบียนไว้ และการใช้ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความสับสนขึ้นได้²³ ดังนี้ การจำกัดสิทธิบางประการในความหมายตามข้อ 17 นั้น หากพิจารณากับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายสหภาพยุโรปแล้ว ถือได้ว่าการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นการใช้สำหรับสินค้าเกษตรกับอาหารเท่านั้น ดังนั้น จึงไม่ได้จำกัดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในการห้ามสินค้าทั้งหมด อีกทั้งการบริการที่ได้รับความคุ้มครองในเครื่องหมายการค้าด้วย โดยการ ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นต้องเป็นการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้น จึงเป็นการจำกัดสิทธิเพียงเฉพาะกลุ่มที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หากใช่เป็นการจำกัดสิทธิเจ้าของ

²⁰Panel, *ibid.*, Para. 7.644.

²¹*ibid.*, Para. 7.647.

²²*ibid.*, Para. 7.650.

²³*ibid.*, Para. 7.651.

เครื่องหมายการค้าผู้ใช้เครื่องหมายอื่นไม่ จึงเป็นการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้จำกัดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ตามข้อ 17²⁴

ประการที่สอง ขอบเขตข้อยกเว้นใน ข้อ 17 นั้นได้มีการยกตัวอย่างในบทบัญญัติว่า “Fair use of descriptive terms” หรือ การใช้ข้อความพรรณนาที่เป็นธรรม ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการใช้ในลักษณะนี้จะไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันจะสามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้²⁵ อย่างไรก็ตามแม้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะเป็นประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งและไม่ใช้ข้อความพรรณนาโดยแท้ก็ตาม แต่การยกตัวอย่างในข้อ 17 นั้นก็เป็นการคล้ายคลึงกับลักษณะของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์²⁶

ประการสุดท้าย เงื่อนไขสำคัญของข้อ 17 นั้น คือเป็นการกระทำที่จำกัดสิทธิโดยต้องคำนึงถึงผลประโยชน์อันชอบธรรมของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและของบุคคลที่สาม (such exceptions take account of the legitimate interests of the owner of the trademark and of the third parties) Panel ได้ตีความข้อความดังกล่าวว่า ผลประโยชน์อันชอบธรรมนั้นไม่ใช่สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า (Rights Conferred by a Trademark) เพราะบทบัญญัตินี้ต้องการจำกัดสิทธิดังกล่าว อีกทั้ง เป็นการคำนึงถึง “บุคคลที่สาม” (The Third Parties) ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าบุคคลที่สามก็เป็นผู้ที่ไม่ได้สิทธิอันเกิดจากเครื่องหมายการค้าเช่นกัน²⁷ ดังนั้นหากพิจารณาตามข้อ 15.1 แห่งความตกลง TRIPS สามารถเข้าใจได้ว่า เครื่องหมายการค้ามีลักษณะที่บ่งเฉพาะ (Distinctiveness) ดังนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีผลประโยชน์อันชอบธรรมในการรักษาความบ่งเฉพาะที่มีความเชื่อมโยงกับสินค้าหรือบริการ ซึ่งคุณค่าของเครื่องหมายการค้าจึงอยู่ที่ความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าตนเอง²⁸

ผลประโยชน์อันชอบธรรมของบุคคลที่สาม Panel ได้กล่าวถึง “บุคคลที่สาม” ตามบทบัญญัตินี้ให้รวมถึง ผู้บริโภค (Customer)²⁹ และผู้ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GIs Users)³⁰ ซึ่งผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้บริโภคนั้น คือ การสามารถแยกแยะสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าหนึ่งออกจากเครื่องหมายการค้าอื่นและปราศจากความสับสน ในส่วนผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น เห็นได้จากข้อ 22.1 แห่งความตกลง TRIPS ที่สะท้อนให้เห็นถึง

²⁴Panel, *ibid.*, Para. 7.655.

²⁵*Ibid.*, Para. 7.654.

²⁶*Ibid.*, Para. 7.683.

²⁷*Ibid.*, Para. 7.662.

²⁸*Ibid.*, Para. 7.664.

²⁹*Ibid.*, Para. 7.676.

³⁰*Ibid.*, Para. 7.681.

ผลประโยชน์อันชอบธรรมของบุคคลในการใช้สินค้าที่มีคุณลักษณะและแหล่งที่มาจากสถานที่แหล่งกำเนิดของสินค้า³¹

บทบัญญัติข้อ 17 เป็นกรณีที่หากเกิดความสับสนขึ้น ข้อ 17 นี้ก็เป็นการจำกัดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในการห้ามการใช้อันอาจทำให้เกิดความสับสน แต่สำหรับมาตรา 14.3 แห่ง EC Regulation 2081/92 เป็นกรณีห้ามมิให้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้รับการขึ้นทะเบียนหากเป็นกรณีที่เกิดความสับสนกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนอยู่ก่อนที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นการป้องกันสาธารณชนในกรณีที่จะเกิดความสับสนสูง โดยจะไม่ให้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้รับการขึ้นทะเบียน³² ดังนี้ Panel จึงเห็นว่าบทบัญญัติมาตรา 14.3 EC Regulation 2081/92 เป็นการคำนึงถึงผลประโยชน์อันชอบธรรมตามข้อ 17 แห่งความตกลง TRIPS³³

กล่าวโดยสรุปแล้ว การอยู่ร่วมกันระหว่างเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนอยู่ก่อนกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในภายหลัง ตามบทบัญญัติ EC Regulation 2081/92 ไม่สอดคล้องกับความตกลง TRIPS ข้อ 16.1 และข้อ 24.5 แต่สอดคล้องกับข้อ 17³⁴ ทั้งนี้ การพิจารณากรณีใดอันจะเข้าข้อยกเว้นข้อ 17 นั้น แม้บทบัญญัติดังกล่าวจะไม่ได้บัญญัติให้มีการพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป แต่หลักของ Fair Use นั้นต้องเป็นการพิจารณาแบบ Case by Case³⁵

4. การให้คุ้มครองสิทธิระหว่างเครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามความตกลง TRIPS ความตกลง TPP กฎหมายสหภาพยุโรป กฎหมายสหรัฐอเมริกา และกฎหมายไทย

ในส่วนนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงกรณีที่เกิดขึ้นและมีความเป็นไปได้ในความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วยกัน 2 ประการ ดังนี้

ประการแรก กรณีเครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนอยู่ก่อน (Prior Trademark-Later Geographical Indication) ต่อมา 1.1 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สามารถขึ้นทะเบียนในภายหลัง

³¹Panel, *ibid.*, Para. 7.682.

³²*ibid.*, Para. 7.670.

³³*ibid.*, Para. 7.686.

³⁴*ibid.*, Para. 7.688.

³⁵*ibid.*, Para. 7.672.

ได้หรือไม่ หรือ 1.2 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สามารถนำมาใช้โดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนได้หรือไม่ หรือ 1.3 หากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วสามารถเพิกถอนเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่

ประการที่สอง กรณีที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้รับการขึ้นทะเบียนอยู่ก่อน (Prior Geographical Indication-Later Trademark) ต่อมา 2.1 เครื่องหมายการค้าสามารถจดทะเบียนในภายหลังได้หรือไม่ หรือ 2.2 เครื่องหมายการค้าสามารถนำมาใช้โดยไม่ได้จดทะเบียนได้หรือไม่ หรือ 2.3 หากเครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนแล้ว สามารถเพิกถอนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้หรือไม่ โดยผู้เขียนจะนำบทบัญญัติที่มีอยู่ในความตกลง TRIPS (ประกอบกับคำวินิจฉัย Panel) ความตกลง TPP³⁶ กฎหมายสหภาพยุโรป กฎหมายสหรัฐอเมริกา และกฎหมายไทย มาวิเคราะห์เปรียบเทียบการให้สิทธิระหว่างเครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในกรณีดังกล่าว ดังนี้

4.1 กรณีเครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนอยู่ก่อน (Prior Trademark – Later Geographical Indication)

เครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนอยู่ก่อน (Prior Trademark) ปรากฏอยู่ในคำวินิจฉัยของ Panel ในคดี WT/DS174/R ซึ่งหมายถึง เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองโดยสุจริตอยู่ก่อนวันที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้มาขอขึ้นทะเบียนในภายหลัง Prior Trademark มีอยู่ด้วยกัน 3 กรณี คือ เครื่องหมายการค้าที่มีสิทธิในการใช้อยู่ก่อน (Where rights to a trademark have been acquired through use) หรือเครื่องหมายการค้าที่ได้มีการยื่นคำขอจดทะเบียนอยู่ก่อน (Applied) หรือเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนอยู่ก่อน (Registered) วันที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะมาขอขึ้นทะเบียน อย่างไรก็ตาม ในบทวิเคราะห์นี้ผู้เขียนขอกล่าวเฉพาะกรณีเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนอยู่ก่อนแล้วเท่านั้น

4.1.1 การนำสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มาขอขึ้นทะเบียนในภายหลัง

4.1.1.1 ความตกลง TRIPS

ความตกลง TRIPS อนุญาตให้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สามารถได้รับความคุ้มครองในภายหลังได้ แม้ก่อให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนอยู่ก่อน อันเป็นการอยู่ร่วมกัน (Coexistence) ระหว่างเครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ บทบัญญัติข้อ 24.5 กำหนดให้ เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนโดยสุจริตอยู่ก่อนวันที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้รับความคุ้มครองในประเทศแหล่งกำเนิด ห้ามมิให้มีมาตรการใด ๆ ไปกระทบกระเทือนต่อความสมบูรณ์แห่งสิทธิของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนอยู่ก่อน (Panel ได้ตีความมาตรการดังกล่าว

³⁶ ความตกลง TPP ผู้เขียนขอกล่าวเฉพาะในส่วนกรณีที่เครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนอยู่ก่อนแล้วเท่านั้น.

ได้แก่ ข้อ 22.2, 22.3, 23.1 และ 23.2) ดังนั้น บทบัญญัติข้อ 24.5 นี้จึงแสดงให้เห็นว่า เมื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้รับการขึ้นทะเบียนในภายหลัง และการขึ้นทะเบียนฯ อาจส่งผลให้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนอยู่ก่อนมีลักษณะเข้าข่ายละเมิด สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามความตกลง TRIPS ข้อ 22.2, 22.3, 23.1 และ 23.2 โดยความตกลง TRIPS ห้ามมิให้บทบัญญัติ (มาตรการ) ดังกล่าวไปกระทบกระเทือนในการห้ามใช้ หรือเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนอยู่ก่อนได้

ข้อสังเกต กรณีพิจารณาว่ากรณีเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนอยู่ก่อนตามข้อ 24.5 ต้องเป็นกรณีที่จดทะเบียนอยู่ก่อนวันที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้รับความคุ้มครอง (ขึ้นทะเบียน) ในประเทศแหล่งกำเนิด ดังนั้น แม้เครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนในประเทศภาคีสมาชิกใดก่อนวันที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะมาขอขึ้นทะเบียนในประเทศภาคีสมาชิกนั้น ก็หาทำให้มีสิทธิดีกว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เสมอไปไม่

4.1.1.2 ความตกลง TPP

ความตกลง TPP ให้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สามารถขึ้นทะเบียนภายหลังได้ หากไม่ก่อให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมายการค้าเท่านั้น ซึ่งแตกต่างกับความตกลง TRIPS ที่ให้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สามารถได้รับการขึ้นทะเบียนในภายหลังได้ทุกกรณี จึงเป็นการยกระดับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนอยู่ก่อนให้สูงขึ้น

ดังปรากฏตามข้อ 18.32 แห่งความตกลง TPP กำหนดให้ กรณีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะต้องไม่ก่อให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองอยู่ก่อน เห็นได้ว่า โอกาสที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะได้รับการขึ้นทะเบียนในภายหลังนั้นจึงมีน้อยลง

ข้อสังเกต ความตกลง TPP ไม่ได้กล่าวถึงกรณีเครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนอยู่ก่อนวันที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้รับการขึ้นทะเบียนในประเทศแหล่งกำเนิดดังเช่นความตกลง TRIPS ข้อ 24.5 ดังนี้ จึงมีความเป็นไปได้ว่าอาจเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนอยู่ก่อนวันที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะมาขอขึ้นทะเบียนในดินแดนนั้น ๆ ได้ อีกทั้งบทบัญญัติข้อ 18.32 แห่งความตกลง TPP ได้บัญญัติกรณีที่เครื่องหมายการค้าได้รับการคุ้มครองอยู่ก่อนในหลายกรณีด้วยกัน เช่น กรณีที่มีการใช้ การยื่นคำขอจดทะเบียน การได้รับจดทะเบียน ซึ่งขยายไปถึงกรณีที่เครื่องหมายการค้ามีสิทธิเกิดขึ้นโดยบทบัญญัติของประเทศสมาชิกรวมกัน ๆ อีกด้วย จึงเป็นการขยายความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าให้สูงขึ้นมากกว่าความตกลง TRIPS (ความตกลง TRIPS มีเพียงเครื่องหมายการค้าที่ได้ใช้ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียน และได้รับจดทะเบียนเท่านั้น)

4.1.1.3 กฎหมายสหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติตามคำวินิจฉัย Panel ให้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้บทบัญญัติมีความสอดคล้องกับข้อ 17 แห่งความตกลง TRIPS โดยกฎหมาย

สหภาพยุโรปสามารถให้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สามารถขึ้นทะเบียนในภายหลังได้ แต่ต้องคำนึงถึงเครื่องหมายการค้าที่มีองค์ประกอบของมาตรา 6.4³⁷ (ประกอบมาตรา 14.2) แห่ง EU Regulation 1151/2012 คือ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนมีสิทธิอยู่ก่อนโดยสุจริต มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก และมีการใช้มาชั่วนานระยะเวลาหนึ่ง และการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดในลักษณะที่แท้จริงของสินค้า ห้ามมิให้รับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ดังนี้ หากไม่ครอบคลุมองค์ประกอบเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 6.4 ก็สามารถขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้อันเป็นการให้เครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อยู่ร่วมกัน (Coexistence) ได้

ข้อสังเกต เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนอยู่ก่อนตามกฎหมายสหภาพยุโรปนั้น คือ เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนในดินแดนสหภาพยุโรปก่อนวันที่มีคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในดินแดนสหภาพยุโรป มิใช่วันที่เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนอยู่ก่อนวันที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้รับคุ้มครองในดินแดนแหล่งกำเนิดไม่ ซึ่งเป็นกรณีที่ขัดต่อความตกลง TRIPS

4.1.1.4 กฎหมายสหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกาคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภายใต้ระบบเดียวกันกับเครื่องหมายการค้า จึงพิจารณาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องหมายการค้าประเภทหนึ่งได้แก่ เครื่องหมายร่วมหรือเครื่องหมายรับรองแล้วแต่กรณี ดังนี้ หากเป็นกรณีเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนอยู่ก่อนแล้ว (Prior Trademark) โดยเป็นการใช้หรือมีความเชื่อมโยง (Connection) กับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ในประการที่ทำให้เกิดความสับสน (Confusion) หรือเข้าใจผิด (Mistake) หรือเป็นการหลอกลวง (Deceive) กฎหมายเครื่องหมายการค้ากำหนดให้ปฏิเสธไม่รับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (เครื่องหมายการค้า) ในภายหลัง ดังกล่าว ตามมาตรา 2 (d) แห่ง The Trademark Act 1946 เห็นได้ว่า กฎหมายสหรัฐอเมริกาให้การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เทียบเท่ากับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า โดยเห็นว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องหมายการค้าอย่างหนึ่ง โดยไม่คำนึงว่าเครื่องหมายการค้านั้นมีชื่อเสียงหรือไม่

ข้อสังเกต เครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อน คือ เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนในดินแดนนั้น ๆ โดยไม่พิจารณาว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อนวันที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้รับความคุ้มครองในประเทศแหล่งกำเนิดหรือไม่ อันเป็นการไม่สอดคล้องกับความตกลง TRIPS

³⁷ EU Regulation 1151/2012, Article 6.4: A name proposed for registration as a designation of origin or geographical indication shall not be registered where, in the light of a trade mark's reputation and renown and the length of time it has been used, registration of the name proposed as the designation of origin or geographical indication would be liable to mislead the consumer as to the true identity of the product.

4.1.1.5 กฎหมายไทย

กฎหมายไทยให้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สามารถขึ้นทะเบียนในภายหลังได้เสมอ แม้สาธารณชนจะสับสนหลงผิดกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนอยู่ก่อนก็ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 มาตรา 5 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยกำหนดเงื่อนไข 2 ประการ คือ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่สามารถได้รับการขึ้นทะเบียน 1) ต้องไม่เป็นชื่อสามัญของสินค้าที่จะใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น และ 2) ต้องไม่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือนโยบายแห่งรัฐ เห็นได้ว่า ไม่มีบทบัญญัติใดกำหนดห้ามการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วยเหตุที่เครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนอยู่ก่อน อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติมาตรา 16 ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย อาจหมายรวมถึง เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนอยู่ก่อนแล้วมีสิทธิการคัดค้านการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่า การที่เปิดโอกาสให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียมาคัดค้านการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในช่วงประกาศโฆษณาเพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่เพียงพอต่อการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ผู้เขียนเห็นว่า การให้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้รับการขึ้นทะเบียน ในกรณีที่ทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหรือหลงผิดกับเครื่องหมายการค้า นั้น เป็นเรื่องที่รัฐควรมีหน้าที่ในการกำกับดูแลด้วย



ตัวอย่างเครื่องหมายการค้า Bavaria³⁸ กับ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Bayerisches Bier³⁹

³⁸Pakmart, **Bavaria** [Online], available URL: http://pakmartdutyfree.com/shop/Index.php?route=product/product&product_id=56, 2015 (March, 10).

³⁹Bayerisches Bier, **Gallery** [Online], available URL: https://www.facebook.com/Bayerisches-Bier-357104708085/photos?ref=page_internal, 2015 (March, 10).

ผู้เขียนขอยกตัวอย่างสมมติ เช่น หากเครื่องหมายการค้า “Bavaria” ได้รับจดทะเบียนกับสินค้าเบียร์ในประเทศเนเธอร์แลนด์อยู่ก่อนวันที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “Bayerisches Bier” (ในภาษาอังกฤษจะหมายถึง Bavaria) ได้รับการขึ้นทะเบียนในประเทศเยอรมนี (ประเทศแหล่งกำเนิด) ดังนี้ หากในเวลาต่อมา เครื่องหมายการค้า “Bavaria” ของประเทศเนเธอร์แลนด์ขอจดทะเบียนในประเทศไทย เครื่องหมายการค้า “Bavaria” ย่อมไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนอยู่ก่อนตามกฎหมายไทย และการพิจารณาจดทะเบียนย่อมต้องห้ามตามมาตรา 8 (12) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ เพราะถือได้ว่าเป็นกรณีที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้รับการขึ้นทะเบียนอยู่ก่อน และเครื่องหมายการค้ามาขอจดทะเบียนในภายหลัง (Prior Geographical Indication – Later Trademark) ซึ่งผู้เขียนจะได้กล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 2.1 ข้อ 4) อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า นายทะเบียนไม่สามารถล่วงรู้หรือตรวจสอบได้ว่ามีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ใดบ้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วในต่างประเทศ

ข้อสังเกต หลักในการพิจารณาว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนอยู่ก่อน ผู้เขียนเห็นว่า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 8 (12) กำหนดไม่ให้นำจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบไปด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ แม้บทบัญญัติไม่ได้กำหนดว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่จะนำมาพิจารณา ให้หมายความถึงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองในหรือนอกราชอาณาจักรหรือไม่ ซึ่งในทางปฏิบัติของนายทะเบียนยังมีความเห็น แบ่งออกเป็น 2 แนวทาง คือ เฉพาะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขึ้นทะเบียนในราชอาณาจักรเท่านั้น หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในดินแดนประเทศสมาชิกอื่น แต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนในราชอาณาจักร ดังนี้ ผู้เขียนเห็นว่า หากกฎหมายไทยได้ให้หลักในการพิจารณาจากวันที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้รับความคุ้มครอง (ขึ้นทะเบียน) ในประเทศแหล่งกำเนิดเป็นสำคัญ ก็จะได้ถือว่าเป็นหลักการพิจารณาเช่นเดียวกับความตกลง TRIPS

4.1.2 การนำสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มาใช้โดยไม่ขึ้นทะเบียน

4.1.2.1 ความตกลง TRIPS

โดยลักษณะที่แท้จริงของการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น จะเป็นการบรรยายแหล่งที่มาของสินค้ากับชื่อของสินค้านั้น ๆ จึงอาจถือได้ว่าเป็นการใช้ในลักษณะข้อความพรรณนาได้⁴⁰ แต่จะสามารถพิจารณาว่าเป็นข้อยกเว้นอันเป็นการจำกัดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

⁴⁰Panel, WT/DS174/R European communities-protection of trademarks and geographical indication for agricultural products and foodstuffs (WT/DS174/R) 15 March 2005 [Online], Available URL: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/DDFDocuments/53812/Q/WT/DS/174R.pdf, 2005 (December, 2014).

ตามข้อ 17 ได้หรือไม่ นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบทบัญญัติ อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่า สามารถนำหลักในคำวินิจฉัยของ Panel ในคดี WT/DS174/R มาพิจารณาในกรณีการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอันสามารถเข้าช้อยกเว้นบทบัญญัติข้อ 17 ได้ หากการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนมีองค์ประกอบดังนี้ 1) การใช้ต้องใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งที่แท้จริงตามที่ระบุไว้ซึ่งเป็นการคำนึงถึงประโยชน์ของสาธารณชนหรือบุคคลที่สาม และ 2) การใช้ต้องไม่ก่อให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนอยู่ก่อนซึ่งเป็นการคำนึงถึงประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้า อันเป็นการรักษาลักษณะความบ่งเฉพาะ และคำนึงถึงประโยชน์ของสาธารณชนด้วย อย่างไรก็ตาม Panel ได้ให้ความเห็นไว้ว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิในการห้ามการใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความสับสนตามข้อ 16.1 และรวมถึงการห้ามใช้เครื่องหมายอย่างสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Uses as a GI) ด้วย

4.1.2.2 ความตกลง TPP

บทบัญญัติในความตกลง TPP ข้อ 18.20 ได้บัญญัติไว้ชัดเจนให้สิทธิเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในการห้ามการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในภายหลัง (Subsequent Geographical Indications) ในประการก่อให้เกิดความสับสน อันเป็นผลสืบเนื่องจากคำวินิจฉัย Panel ที่ได้ตีความบทบัญญัติ ข้อ 16.1 ของความตกลง TRIPS ดังนั้น สามารถตีความได้เช่นเดียวกันกับความตกลง TRIPS คือ หากมีการนำสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มาใช้โดยไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนในประการที่ก่อให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนอยู่ก่อน เจ้าของเครื่องหมายการค้าก็สามารถห้ามการใช้ดังกล่าวได้

4.1.2.3 กฎหมายสหภาพยุโรป

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน สามารถใช้ในภายหลังได้ โดยเป็นการใช้อย่างข้อความพรรณนา เนื่องจากการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนในสหภาพยุโรป ไม่อาจถือได้ว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ดังนี้ ต้องพิจารณาตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า คือ The Community Trademark Regulation 207/2009 (กฎหมาย CTMR) ตามมาตรา 9 (a) (b) และ (c) ซึ่งบัญญัติว่าการใช้ใด ๆ อาจหมายรวมถึงการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนด้วย ดังนี้ หากมีการใช้ที่ขัดต่อสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามกฎหมาย CTMR ย่อมกระทำไม่ได้

อย่างไรก็ตาม การใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน อาจถือได้ว่า เป็นการพิจารณาใช้อย่างข้อความพรรณนา หากเป็นการใช้เพื่อระบุถึงชนิด คุณภาพ ปริมาณ วัตถุประสงค์ มูลค่า แหล่งภูมิศาสตร์ เวลาในการผลิตของสินค้าหรือระยะเวลาการให้บริการหรือ

คุณลักษณะพิเศษอื่น ๆ ของสินค้าหรือบริการ ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องเป็นการกระทำที่ซื้อสัตย์ในทางการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงไม่สามารถห้ามการใช้ในลักษณะดังกล่าวได้ ตามมาตรา 12 (b) ของกฎหมาย CTMR

4.1.2.4 กฎหมายสหรัฐอเมริกา

การใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนนั้นสามารถใช้ได้โดยเป็นการใช้อย่างข้อความพรรณนา เพราะกรณีการใช้อย่างข้อความพรรณนาถึงสินค้า ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ชื่อของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มักเป็นชื่อแหล่งภูมิศาสตร์หากนำไปใช้กับสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดที่แท้จริงแล้ว ก็มีลักษณะที่เป็นการใช้อย่างข้อความพรรณนาได้ อันเป็นการกระทำที่เข้าข่ายยกเว้น ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ ตามมาตรา 33 (b) (4) แห่ง The Trademark Act 1946 อย่างไรก็ตาม เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ หากมีการใช้ในลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่มีลักษณะเดียวกันในประการที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิด เจ้าของเครื่องหมายการค้าก็อาจห้ามการใช้ดังกล่าวได้ ตามมาตรา 32 (1) (a) แห่ง The Trademark Act 1946

4.1.2.5 กฎหมายไทย

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนสามารถใช้ในภายหลังได้ ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์^{๔๑} จึงถือได้ว่าเป็นการใช้ในลักษณะข้อความพรรณนา หากเป็นการบรรยายถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยสุจริต

หากเปรียบเทียบบัญญัติมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า^{๔๒} กับข้อ 17 แห่งความตกลง TRIPS เห็นได้ว่า มาตรา 47 ไม่ได้กล่าวถึง การใช้ที่ต้องคำนึงถึง เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือบุคคลที่สาม แต่หากพิจารณาตามคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ได้วินิจฉัยการกระทำใดที่เข้าข่ายการกระทำที่สุจริตนั้นก็พิจารณาจากความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งที่มาของสินค้าเป็นสำคัญ^{๔๑} จึงเป็นการพิจารณาที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและบุคคลที่สามอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่ได้มีการบัญญัติไว้ชัดเจน ดังนี้กล่าวได้ว่า การใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน สามารถนำมาใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งกำเนิดที่แท้จริง ในประการที่ไม่ก่อให้เกิดสาธารณชนเกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็น

^{๔๑} คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 542/2546: การที่จำเลยขอจดทะเบียนเป็นชื่อบริษัทคำว่า SONYIMPEXCO.,LTD. เป็นการทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิด จึงเป็นการแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายของคำว่า SONY ของโจทก์โดยไม่สุจริต.

เจ้าของกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้อยู่ก่อนแล้ว ก็สามารถเป็นผู้ใช้ที่เป็นธรรมอันเข้า
 ข้อยกเว้นตามมาตรา 47 ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับข้อ 17 แห่งความตกลง TRIPS ได้
 ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า การใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน หากใช้กับสินค้าที่ไม่ได้มี
 แหล่งกำเนิดที่แท้จริงตามที่ระบุไว้ น่าจะเป็นการกระทำที่ไม่สุจริต



ตัวอย่างเครื่องหมายการค้า Budweiser⁴² กับ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Budweiser Budvar⁴³

ผู้เขียนขอยกตัวอย่างสมมติ เช่น กรณี เครื่องหมายการค้า “Budweiser”
 ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้จดทะเบียนอยู่ในประเทศไทย ต่อมาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
 “Budweiser Budvar” ที่ได้รับการคุ้มครองในสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทย จะนำชื่อดังกล่าวมาใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งกำเนิดที่แท้จริงใน
 ไทยได้หรือไม่ ผู้เขียนเห็นว่า 1) หากสาธารณชนเข้าใจว่า “Budweiser” เป็นแหล่งภูมิศาสตร์ โดย
 เชื่อมโยงว่าสินค้าเบียร์ Budweiser ได้ผลิตจากเมือง Budweis ในสาธารณรัฐเช็ก ถือได้ว่า อาจเป็น
 การใช้ในลักษณะคำบรรยายซึ่งลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าโดยสุจริต อันเข้าข้อยกเว้นตาม
 มาตรา 47 2) หากสาธารณชนเข้าใจว่า “Budweiser” เป็นชื่อแบรนด์สินค้า โดยไม่ทราบว่าเป็นชื่อ
 ทางภูมิศาสตร์ในสาธารณรัฐเช็ก หากสาธารณชนไม่สับสน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็สามารถใช้ต่อไป

⁴²Brand New, **Budweiser Rocks the Bowtie** [Online], available URL: http://www.underconsideration.com/brandnew/archives/budweiser_rocks_the_bowtie.php#VwWI4fmLTIU, 2015 (March, 7).

⁴³Original Dutch, **Budweiser** [Online], available URL: <http://www.origindutch.com/product/budweiser-budvar-beer-33cl-bottles>, 2015 (March, 7).

ได้ แต่หากสาธารณชนเกิดความสับสน ผู้เขียนเห็นว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้า “Budweiser” ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่จดทะเบียนก็สามารถห้ามการใช้ “Budweiser Budvar” ของสาธารณรัฐเช็กที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนดังกล่าวได้

4.1.3 การเพิกถอนเครื่องหมายการค้าเมื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้รับการขึ้นทะเบียน

4.1.3.1 ความตกลง TRIPS

ไม่มีบทบัญญัติใดให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนอยู่ก่อนได้ แต่หากพิจารณาตามบทบัญญัติข้อ 24.5 วรรคท้ายซึ่งกำหนดไว้ชัดเจนว่า มาตรการใด ๆ ที่คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนโดยสุจริตอยู่ก่อนวันที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้รับการขึ้นทะเบียนในประเทศแหล่งกำเนิด ผู้เขียนเห็นว่า ทั้งนี้เครื่องหมายการค้าต้องจดทะเบียนอยู่ก่อนโดยสุจริต และต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนอยู่ก่อนวันที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้รับการขึ้นทะเบียนในประเทศแหล่งกำเนิด

4.1.3.2 ความตกลง TPP

ไม่มีบทบัญญัติใดในความตกลง TPP ให้สิทธิเจ้าของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในภายหลังไปเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนอยู่ก่อน

4.1.3.3 กฎหมายสหภาพยุโรป

EU Regulation 1151/2012 มาตรา 14.2 ผู้เขียนเห็นว่า กฎหมายสหภาพยุโรปให้เครื่องหมายการค้ากับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะไม่ไปกระทบกระเทือนต่อสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนอยู่ก่อน ดังนั้น เจ้าของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เมื่อได้ขึ้นทะเบียนในภายหลังแล้วจึงไม่สามารถเพิกถอนเครื่องหมายการค้าได้

4.1.3.4 กฎหมายสหรัฐอเมริกา

ไม่มีบทบัญญัติใดให้สิทธิที่จะไปเพิกถอนเครื่องหมายการค้าอยู่ก่อนได้ เว้นแต่การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การนำเครื่องหมายการค้ามาจดทะเบียนโดยรู้ว่าเป็นชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองในประเทศอื่นซึ่งตามกฎหมายถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต (Bad Faith) เป็นต้น หรือกรณีที่มีเหตุให้เพิกถอนได้ตามมาตรา 13 แห่ง The Trademark Act 1946 เช่น เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อสามัญสำหรับสินค้าที่จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าที่ได้ใช้เพื่อหลอกลวงเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดที่แท้จริงของสินค้า เป็นต้น

4.1.3.5 กฎหมายไทย

เมื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้รับการขึ้นทะเบียนในภายหลังแล้ว ไม่มีบทบัญญัติใดกำหนดให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนอยู่ก่อนได้ เป็นการไม่กระทบกระเทือนสิทธิการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอันเป็นการสอดคล้องกับความตกลง TRIPS อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่า กฎหมายไทยยังมีความไม่สอดคล้องกับความตกลง TRIPS บางประการ เพราะมีการกระทบกระเทือนสิทธิของการยื่นคำขอ และการใช้เครื่องหมายการค้าอยู่ก่อน ดังนี้

4.1.3.5.1 กรณีกระทบกระเทือนสิทธิการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ผู้เขียนเห็นว่า มาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ซึ่งวางหลักไว้ว่า ให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้า หากขณะรับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้ามีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 ดังนี้ หากในขณะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้รับการขึ้นทะเบียนในระหว่างการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายนั้นจะมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (12) อันจะถูกเพิกถอนทะเบียนในภายหลังได้ แต่ความตกลง TRIPS ได้ให้ความคุ้มครองถึงการยื่นคำขอของเครื่องหมายการค้าอยู่ก่อนด้วย ดังนี้ กฎหมายไทยจึงไม่สอดคล้องกับความตกลง TRIPS

ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า วันที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้รับความคุ้มครอง คือ วันที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน ดังนั้น กรณีที่จะต้องไม่ไปกระทบต่อคำขอของเครื่องหมายการค้า ต้องเป็นกรณีที่คำขอลิขสิทธิ์ทางภูมิศาสตร์ได้ยื่นภายหลังวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

4.1.3.5.2 กรณีกระทบกระเทือนสิทธิการใช้เครื่องหมายการค้า กล่าวคือ หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีสิทธิการใช้อยู่ก่อนวันที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะได้รับการขึ้นทะเบียนและการใช้นั้นมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 27 (กรณีสินค้าทั่วไป เช่น การใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ก่อให้เกิดบุคลิกอื่นสับสนหรือหลงผิดในแหล่งที่มาของสินค้า หรือในลักษณะที่เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบการรายอื่น) และมาตรา 28 (กรณีสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น การใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับสินค้าที่ไม่ได้มีแหล่งกำเนิดที่แท้จริง) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ฯ แล้วแต่กรณี หากภายหลังสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว การกระทำเฉพาะกรณีละเมิด สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำหรับสินค้าทั่วไปเท่านั้นที่มีสิทธิใช้ต่อไปได้ แต่กรณีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำหรับสินค้าเฉพาะอย่าง ตามมาตรา 28 ไม่ได้บัญญัติข้อยกเว้นกรณีดังกล่าวไว้ อันเป็นกรณีที่ ไม่สอดคล้องกับความตกลง TRIPS

ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า การใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นการละเมิดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 27 นั้น บทบัญญัติใช้คำว่า “เพื่อ” ซึ่งเห็นได้ว่าเป็นการแสดงเจตนาของผู้กระทำ “เพื่อ” ทำให้บุคคลอื่นหลงผิดในแหล่งกำเนิดที่แท้จริง หรือ “เพื่อ” ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบการรายอื่น ดังนี้ หากพิจารณาจากบทบัญญัติ เห็นได้ว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่เจตนาไม่สุจริต (Bad Faith) ก่อนวันที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะได้รับการขึ้นทะเบียน อีกทั้งหากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้รับการขึ้นทะเบียนในภายหลังแล้ว กฎหมายให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำโดยชอบ ทั้งนี้ ตามมาตรา 27 วรรคท้าย หากพิจารณาเปรียบเทียบกับความตกลง TRIPS ข้อ 24.5 ได้กำหนดให้การกระทำที่สุจริต (Good Faith) เท่านั้นที่ได้รับความคุ้มครอง ดังนี้ บทบัญญัติมาตรา 27 จึงไม่สอดคล้องกับความตกลง TRIPS

4.2 กรณีที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้รับการขึ้นทะเบียนอยู่ก่อน (Prior Geographical Indication - Later Trademark)

4.2.1 การนำเครื่องหมายการค้ามาขอรับจดทะเบียนในภายหลัง

4.2.1.1 ความตกลง TRIPS

โดยหลักแล้ว ความตกลง TRIPS ไม่อนุญาตให้เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบไปด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้รับการจดทะเบียน หากเครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามบทบัญญัติข้อ 22.3 และ 23.2 บทบัญญัติดังกล่าวนี้ Panel ได้กล่าวว่าเป็นการบัญญัติถึงความเชื่อมโยงระหว่างเครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อย่างชัดเจน⁴⁴ ทั้งนี้ ผู้เขียนจะพิจารณาการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามข้อ 22.3 และข้อ 23.2 ดังนี้

ประการแรก เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำหรับสินค้าทั่วไป บทบัญญัติข้อ 22.3 กำหนดไว้ 2 กรณี คือ 1) หากเป็นเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้าที่ไม่ได้มาจากแหล่งภูมิศาสตร์และการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้านั้นจะทำให้สาธารณชนหลงผิดในแหล่งกำเนิดที่แท้จริงของสินค้า กรณีดังกล่าวนี้เครื่องหมายการค้าจะไม่ได้รับการจดทะเบียน 2) หากเครื่องหมายการค้าได้ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์ที่แท้จริง หรือเป็นกรณีที่เครื่องหมายการค้าไม่ได้ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งกำเนิดที่แท้จริง แต่การใช้ดังกล่าวไม่ทำให้สาธารณชนหลงผิดในแหล่งกำเนิดที่แท้จริง เครื่องหมายการค้าดังกล่าวนี้สามารถได้รับการจดทะเบียนในภายหลังได้ เห็นได้ว่า บทบัญญัตินี้ต้องการป้องกันมิให้ผู้บริโภคเกิดความหลงผิดใน

⁴⁴Panel, op. cit., p. 138, Para. 7.622.

แหล่งกำเนิดที่แท้จริงของสินค้าซึ่งเป็นหลักในการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามทฤษฎีการคุ้มครองผู้บริโภค



ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าที่อาจได้รับการจดทะเบียน⁴⁵

ผู้เขียนขอยกตัวอย่างสมมติ การใช้ชื่อ “CHAIYA SALTED EGG” จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้ากับเสื้อ เห็นได้ว่าไข่เค็มไชยา (CHAIYA SALTED EGG) เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ แต่กรณีดังกล่าวนำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้ากับสินค้าเสื้อผ้า ซึ่งมีไข่เค็มและเป็นกรณีที่สาธารณชนไม่ได้หลงผิดในแหล่งที่มาของสินค้า เห็นได้ว่า กรณีดังกล่าว ความตกลง TRIPS อนุญาตให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ (ผู้เขียนขอพิจารณาเฉพาะเครื่องหมายการค้าในประเด็นที่มีหรือประกอบด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เท่านั้น)

ประการที่สอง เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำหรับสินค้าไวน์และสุรา (สินค้าเฉพาะอย่าง) บทบัญญัติข้อ 23.2 กำหนดไว้ว่า หากเครื่องหมายการค้ามีหรือประกอบด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไวน์หรือสุราและนำไปใช้กับสินค้าไวน์หรือสุราที่ไม่ได้มาจากแหล่งที่ระบุในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น ให้ปฏิเสธหรือเพิกถอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กรณีที่เครื่องหมายการค้าได้ใช้กับสินค้าไวน์หรือสุราที่มาจากแหล่งกำเนิดที่แท้จริง การกระทำดังกล่าวก็ไม่ต้องห้ามตามข้อ 23.2 เครื่องหมายการค้าก็สามารถได้รับการจดทะเบียนได้ เห็นได้ว่า ความตกลง TRIPS ยอมรับการนำชื่อทางภูมิศาสตร์หรือสิ่งบ่งชี้

⁴⁵ GT Ltd., T-Shirt [Online], available URL: <http://shop.gavinturk.com/products/egg-t-shirt>, 2013 (March, 7).

ทางภูมิศาสตร์มาใช้ในลักษณะเป็นการบรรยายถึงแหล่งที่มาของสินค้า หากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น มาเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า ก็ไม่ทำให้เครื่องหมายการค้านั้นถูกปฏิเสธหรือเพิกถอน

4.2.1.2 กฎหมายสหภาพยุโรป

กฎหมายสหภาพยุโรปได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ สามารถพิจารณาได้จากมาตรา 14.1 แห่ง EU Regulation 1151/2012 ซึ่งโดยหลักแล้วมาตรา 14.1 กำหนดให้ปฏิเสธหรือเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 13.1 และการกระทำนั้นได้กระทำกับสินค้าประเภทเดียวกัน (Type) กับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ดังนี้ ผู้เขียนเห็นว่า เครื่องหมายการค้าสามารถได้รับการจดทะเบียนได้ โดยต้องคำนึงถึงสิทธิของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยโอกาสที่เครื่องหมายการค้าจะได้รับการจดทะเบียนในภายหลังจึงมีความเป็นไปได้ หากได้ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งกำเนิดที่แท้จริง

4.2.1.3 กฎหมายสหรัฐอเมริกา

กฎหมายสหรัฐอเมริกาให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภายใต้เครื่องหมายการค้าในลักษณะของเครื่องหมายร่วมหรือเครื่องหมายรับรองได้ ดังนี้ หากมีเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนในภายหลังเหมือนกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยใช้กับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้และก่อให้เกิดความสับสน เครื่องหมายการค้านั้นต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตาม The Trademark Act 1946 มาตรา 2 (d) และเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นมาคัดค้านตามมาตรา 13 (a) อย่างไรก็ตาม การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าก็มีการบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำหรับสินค้าไวน์และสุราในระดับที่สูงกว่าการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำหรับสินค้าทั่วไป โดยบทบัญญัติมาตรา 2 (a) ให้ปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกับสินค้าไวน์หรือสุราที่แสดงถึงสถานที่อื่นใดนอกจากสถานที่ที่เป็นแหล่งกำเนิดของสินค้าด้วย

4.2.1.4 กฎหมายไทย

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ มาตรา 8 (12) เมื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือต่างประเทศ กฎหมายไทยไม่อนุญาตให้เครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนในภายหลัง เห็นได้ว่า บทบัญญัติดังกล่าวไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ไม่ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นจะได้สิทธิในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยไม่มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวหรือไม่ก็ตาม อีกทั้งแม้เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะได้ใช้มาจนแพร่หลายก็ตามก็ไม่ทำให้เกิดลักษณะบ่งเฉพาะอันจะทำให้รับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 เห็นได้ว่า กฎหมายไทยไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างเด็ดขาด ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่สอดคล้องกับความตกลง TRIPS ในข้อ

22.3 และข้อ 23.2 ที่อนุญาตให้เครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนได้ หากไม่ต้องห้ามตาม บทบัญญัติดังกล่าว

ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า คำที่นำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับสิ่ง บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อาจเป็นคำที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกันได้ อาจเพราะใช้ภาษาที่ต่างกัน แต่อาจ หมายถึง สิ่งเดียวกัน จึงอาจทำให้นายทะเบียนเกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบ เช่น กรณีเบียร์ เครื่องหมายการค้า “Bavaria Beer” กับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “Bayerisches Bier” เห็นได้ว่าทั้งสองคำมีความแตกต่างกัน เสียงเรียกขานที่แตกต่างกัน แต่คำว่า “Bayerisches Bier” เป็น ภาษาเยอรมัน ซึ่งในภาษาอังกฤษจะเขียนว่า “บาวาเรีย” เหมือนกัน ดังนั้น เครื่องหมายการค้า “Bavaria” จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามจดทะเบียนตามมาตรา 8 (12)

อย่างไรก็ตาม เห็นได้ว่า หากพิจารณาชื่อ “Bavaria Beer” กับ “Bayerisches Bier” ก็ไม่ก่อให้เกิดความสับสนหรือหลงผิด ดังนั้น หากข้อเท็จจริงเป็นเช่นนี้ ตาม ความตกลง TRIPS ก็สามารถให้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในภายหลังได้ จึงเป็นการมุ่งเน้นการ ค้ำครองสิทธิของเครื่องหมายการค้าตามเจตนารมณ์ของการคุ้มครองในประการที่สาธารณชนไม่เกิด ความสับสน ซึ่งกลับกันกับกฎหมายไทย แม้สาธารณชนไม่เกิดความสับสน เครื่องหมายการค้าก็ไม่ อาจที่จะจดทะเบียนได้

4.2.2 การนำเครื่องหมายการค้ามาใช้โดยไม่จดทะเบียน

4.2.2.1 ความตกลง TRIPS

โดยหลักแล้วความตกลง TRIPS จะไม่อนุญาตให้มีการใช้อย่างใด ๆ ถ้าเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามข้อ 22.2 และข้อ 23.1 ทั้งนี้ Panel ได้ ตีความบทบัญญัติดังกล่าวให้หมายความรวมถึงการใช้อย่างเครื่องหมายการค้าด้วย ซึ่งผู้เขียนได้ พิจารณาประเด็นการใช้เครื่องหมายการค้าดังนี้

ประการแรก ข้อ 22.2 (a) สำหรับกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำหรับสินค้าทั่วไป การใช้ในลักษณะใดๆทำให้สาธารณชนหลงผิดใน แหล่งกำเนิดที่แท้จริงของสินค้า หรือ (b) การใช้ในลักษณะใด ๆ ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันทางการค้าที่ ไม่เป็นธรรม จะถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่ละเมิดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ซึ่งไม่สามารถ กระทำได้ บทบัญญัติดังกล่าวนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยตรง แต่อาจใช้ในลักษณะที่ทำให้สาธารณชนสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ก็ถือว่า เข้าลักษณะการกระทำละเมิดในบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว

ประการต่อมา ข้อ 23.1 สำหรับกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำหรับสินค้าไวน์และสุรา โดยความตกลง TRIPS ให้ความคุ้มครองในระดับที่สูงขึ้น กล่าวคือ แม้จะเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่ไม่ทำให้สาธารณชนหลงผิดในแหล่งกำเนิดที่แท้จริงก็ตาม หากเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้ใช้กับสินค้าไวน์หรือสุราที่มาจากแหล่งกำเนิดที่แท้จริงตามที่ระบุไว้ เครื่องหมายการค้านั้นก็ไม้อาจใช้ได้

ทั้งนี้ ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า หากเป็นการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าคนละประเภทกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ แม้จะไม่เป็นการใช้ที่ละเมิดตามข้อ 22.2 (a) และข้อ 23.1 ก็ตาม แต่ก็อาจเข้าลักษณะเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมตามข้อ 22.2 (b) ได้ เช่น การใช้ชื่อแชมเปญ (Champagne) กับน้ำหอม ซึ่งทำให้ชื่อของแชมเปญนั้นลดทอนคุณค่าลง (Dilution) เป็นต้น

4.2.2.2 กฎหมายสหภาพยุโรป

การใช้เครื่องหมายการค้าภายหลังวันที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้รับการขึ้นทะเบียน เครื่องหมายการค้าสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติ มาตรา 13.1 แห่ง EU Regulation 1151/2012 กล่าวคือ เป็นการกระทำอย่างใด ๆ ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ผู้บริโภค เป็นต้น

4.2.2.3 กฎหมายสหรัฐอเมริกา

กรณีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายสหรัฐอเมริกานั้น ถือได้ว่าเป็นการคุ้มครองในลักษณะของเครื่องหมายการค้าประเภทหนึ่งเนื่องจากการคุ้มครองในระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้า ดังนั้น การพิจารณาว่าสามารถใช้เครื่องหมายการค้าภายหลังได้หรือไม่ ก็พิจารณาตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนอยู่ก่อน กล่าวคือ เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน จะนำมาใช้ในภายหลัง ในลักษณะที่ก่อให้เกิดสาธารณชนสับสนหรือหลงผิดกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว ไม่ได้ตามมาตรา 32 (1) (a)

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องหมายการค้าในภายหลังนี้ มีข้อแตกต่างกับการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในภายหลัง คือ การใช้เครื่องหมายการค้าเป็นลักษณะการใช้ที่บ่งชี้ว่าใครเป็นเจ้าของสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า นั้น แต่การใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สามารถใช้ในลักษณะข้อความพรรณนาได้ ดังนี้ การใช้เครื่องหมายการค้าในภายหลังจึงไม่มีลักษณะการใช้ข้อความพรรณนาอันจะอ้างเป็นข้อยกเว้นได้

4.2.2.4 กฎหมายไทย

เมื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้รับการขึ้นทะเบียนในประเทศไทยแล้ว การกระทำใด ๆ ที่จะเป็นการละเมิดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ต้องพิจารณาตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ฯ ซึ่งการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ต้องไม่ต้องห้ามตามมาตรา 27 และมาตรา 28 ผู้เขียนเห็นว่า การใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามบทบัญญัติดังกล่าวนั้น หมายความว่ารวมถึงการใช้อย่างเครื่องหมายการค้าด้วย

ดังนี้ หากเป็นกรณีที่เป็นการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อย่างเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าทั่วไปโดยที่สินค้านั้นไม่ได้มีแหล่งกำเนิดที่แท้จริงตามที่ระบุไว้ในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การใช้ดังกล่าวต้องไม่ทำให้สาธารณชนหลงผิดในแหล่งกำเนิดที่แท้จริงของสินค้า หรือเป็นการใช้ที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบการรายอื่น ก็สามารถใช้อย่างเครื่องหมายการค้าได้

ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า ตามมาตรา 27 และมาตรา 28 ดังที่ได้กล่าวมานั้น เป็นการใช้อย่างสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้เท่านั้น มิได้บัญญัติครอบคลุมถึงการใช้ในลักษณะอย่างใด ๆ ที่สาธารณชนสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ดังเช่น บทบัญญัติของความตกลง TRIPS ที่ได้กำหนดไว้ตามข้อ 22.2 และข้อ 23.1 ดังนี้ หากเป็นการที่เครื่องหมายการค้ามีการใช้เครื่องหมายอื่นที่มีความเชื่อมโยงกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และทำให้สาธารณชนหลงผิดในแหล่งกำเนิดที่แท้จริง กรณีเช่นนี้ พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ฯ มิได้บัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากการกระทำเช่นนั้นไว้เป็นการเฉพาะ กรณีดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องกับความตกลง TRIPS



ตัวอย่างกรณีการใช้ในลักษณะใด ๆ สำหรับสินค้าทั่วไป⁴⁶ และสินค้าเฉพาะอย่าง⁴⁷

⁴⁶The 350 Degree Oven, **Homemade Chinese Salted Egg** [Online], available URL: <http://www.the350degreeoven.com/2012/10/chinese-taiwanese>, 2012 (March, 7).

⁴⁷Nonjatta, **Whisky shop W. exclusive: Bromore 15YO & Chita Grain** [Online], available URL: <http://www.nonjatta.com/2013/02>, 2013 (March, 7).

ผู้เขียนขอยกตัวอย่างสมมติ กรณีไขเค็มไชยาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยสำหรับสินค้าทั่วไป หากมีบุคคลอื่นนำมาใช้ แต่มิได้ใช้คำว่า “ไขเค็มไชยา” หรือคำว่า “ไชยา” ติดอยู่บนสินค้า แต่หากเป็นการใช้รูปภาพมวยไชยาติดอยู่บนสินค้า ซึ่งทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้า กรณีเช่นนี้ หากพิจารณาตามมาตรา 27 แล้ว บทบัญญัติได้คุ้มครองกรณีเฉพาะการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เท่านั้น อีกทั้งความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ฯ นี้เป็นการกระทำความผิดทางอาญา ดังนั้น การตีความ บทบัญญัติย่อมต้องตีความตามตัวอักษรอย่างเคร่งครัด จึงไม่สามารถตีความเกี่ยวโยงไปถึงการใช้ชื่ออย่างใด ๆ ที่ทำให้สาธารณชนมีความเชื่อมโยงกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ ดังนั้น การกระทำความผิดดังกล่าวจึงอาจไม่เป็นความผิดตามมาตรา 27 แต่อย่างใด แต่ในกรณีความตกลง TRIPS นั้น ความตกลง TRIPS ได้บัญญัติคุ้มครองการกระทำในลักษณะนี้ด้วย ดังนั้น กฎหมายไทยจึงเป็นกรณีที่ไม่สอดคล้องกับความตกลง TRIPS

ผู้เขียนขอยกตัวอย่างสมมติอีกกรณีหนึ่ง สำหรับสินค้าเฉพาะอย่าง กรณีสินค้าสุราสก๊อตวิสกี้ (Scotch Whisky) เห็นได้ว่า ไม่มีการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “สก๊อตวิสกี้” หรือ “Scotch Whisky” แต่อย่างใด ซึ่งมาตรา 28 วรรคสอง เป็นบทบัญญัติในการคุ้มครองสินค้าเฉพาะอย่าง ได้บัญญัติเฉพาะการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เท่านั้น มิได้บัญญัติถึงกรณีการใช้ในลักษณะใด ๆ ดังนั้น กรณีนำภาพธงชาติของประเทศสก๊อตแลนด์มาติดอยู่บนสินค้า จึงเป็นกรณีอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในแหล่งกำเนิดที่แท้จริงได้ ทั้งนี้ การกระทำความผิดดังกล่าวไม่อาจเป็นความผิดตามมาตรา 28 ได้ แต่หากเป็นกรณีความตกลง TRIPS ได้บัญญัติให้เอาผิดกับการกระทำดังกล่าวด้วย จึงเป็นกรณีที่กฎหมายไทยไม่สอดคล้องกับความตกลง TRIPS

4.2.3 การเพิกถอนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เมื่อเครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียน

4.2.3.1 ความตกลง TRIPS

ความตกลง TRIPS ไม่มีบทบัญญัติใดให้เครื่องหมายการค้าเพิกถอน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ ผู้เขียนพบว่า เครื่องหมายที่สามารถได้รับการจดทะเบียนได้นั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการละเมิดต่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตามข้อ 22.3 และ ข้อ 23.2 ดังนั้น การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงมักไม่เกิดข้อขัดแย้งกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ แต่หากเกิดข้อขัดแย้งระหว่างเครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เครื่องหมายการค้าก็ต้องถูกเพิกถอนไป

4.2.3.2 กฎหมายสหภาพยุโรป

EU Regulation 1151/2012 มาตรา 14.1 ซึ่งผู้เขียนได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่า เป็นกรณีที่เครื่องหมายการค้าสามารถได้รับจดทะเบียนได้ แต่เครื่องหมายดังกล่าวต้องไม่เป็น การต้องห้ามตามมาตรา 13.1 หรือไม่ได้ใช้กับสินค้าชนิดเดียวกันกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ แม้กฎหมายสหภาพยุโรปอนุญาตให้เครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนใน

ภายหลังได้ แต่ก็ไม่มีบทบัญญัติให้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนในภายหลังนั้นสามารถเพิกถอนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอยู่ก่อนได้ อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นกรณีที่ห้ามมิให้เครื่องหมายการค้ากระทำละเมิดกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 14.1 โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดย่อมเกิดขึ้นได้น้อย จึงไม่เป็นการขัดกันระหว่างเครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

4.2.3.3 กฎหมายสหรัฐอเมริกา

เมื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้รับการขึ้นทะเบียน (จดทะเบียน) แล้ว ไม่มีบทบัญญัติใดให้เครื่องหมายการค้าไปเพิกถอนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอยู่ก่อนได้อีกทั้ง การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในประการที่ก่อให้เกิดความสับสน ย่อมไม่เกิดข้อพิพาทขึ้นในเรื่องการเพิกถอน เว้นแต่ กรณีที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้รับการขึ้นทะเบียนไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งพิจารณาหลักเกณฑ์เดียวกันกับข้อ 1.3 3) ที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ในส่วนข้างต้น

4.2.3.4 กฎหมายไทย

กฎหมายไทยไม่อนุญาตให้เครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนภายหลังอย่างเด็ดขาด ดังนั้น จึงไม่มีสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จะไปกระทบต่อสิทธิของเจ้าของ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอยู่ก่อนได้ ทั้งนี้ตามมาตรา 8 (12) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ จึงเป็นการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เหนือกว่าเครื่องหมายการค้า

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

ความตกลง TRIPS ให้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เหนือกว่าเครื่องหมายการค้าทั่ว ๆ ไป

ความตกลง TPP ให้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เปรียบเสมือนเครื่องหมายการค้าประเภทหนึ่งซึ่งเป็นการคุ้มครองทั้งสองสิทธิให้อยู่ภายใต้ระบบกฎหมายเดียวกัน ซึ่งเป็นการยกระดับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าให้สูงขึ้นยิ่งกว่าความตกลง TRIPS และคำวินิจฉัย Panel อีกทั้งเป็นการสกัดกั้นการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของสหภาพยุโรปไม่ให้เข้าช้อยกเว้นตามข้อ 17 ได้

กฎหมายสหภาพยุโรป มีบทบัญญัติในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องหมายการค้ากับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไว้ชัดเจน ซึ่งได้ให้สิทธิแก่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เหนือกว่าเครื่องหมายการค้าทั่ว ๆ ไป โดยให้การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ต้องไม่ก่อให้เกิดความสับสนกับลักษณะที่แท้จริงในสินค้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง

กฎหมายสหรัฐอเมริกาให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าประเภทหนึ่ง โดยไม่ต้องแยกพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้านั้นมีระดับความมีชื่อเสียงประการใด ซึ่งพิจารณาจากความเหมือนหรือคล้ายและการก่อให้เกิดความสับสนเป็นหลัก

กฎหมายไทยให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เหนือกว่าเครื่องหมายการค้าเพราะกรณีที่เครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนอยู่ก่อน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็สามารถได้รับการขึ้นทะเบียนได้ อันเป็นกรณีที่อาจก่อให้เกิดความสับสน มีเพียงให้สิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียมาคัดค้านในช่วงระยะเวลาประกาศโฆษณาการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เท่านั้น และหากได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว ก็ไม่มีบทบัญญัติใดที่สามารถเพิกถอนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในกรณีเช่นนี้ได้อย่างชัดเจน แต่ในทางกลับกันหากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้รับการขึ้นทะเบียนอยู่ก่อน เครื่องหมายการค้าจะไม่สามารถได้รับการจดทะเบียนอย่างเด็ดขาด จึงเป็นการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เหนือกว่าอย่างชัดเจน และเป็นกรณีที่ไม่สอดคล้องกับความตกลง TRIPS

อย่างไรก็ตาม แม้กฎหมายไทยให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เหนือกว่าเครื่องหมายการค้า ผู้เขียนสรุปได้ว่า ความตกลง TRIPS ก็ได้ให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เหนือกว่าเครื่องหมายการค้าเช่นกัน แต่ทั้งนี้ กฎหมายไทยยังมีกรณีที่ไม่สอดคล้องกับความตกลง TRIPS บางประการ ดังนี้

- ไม่มีบทบัญญัติให้สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิห้ามการใช้ของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ (Uses as GI)

- กรณีตามข้อ 24.5 แห่งความตกลง TRIPS ไม่ให้การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในภายหลัง ไปกระทบต่อการใช้ การยื่นคำขอและการจดทะเบียนของเครื่องหมายการค้าโดยสุจริตอยู่ก่อน โดยผู้เขียนพบว่า กฎหมายไทยไม่สอดคล้องในกรณีที่ไม่ให้กระทบต่อการใช้ และการยื่นคำขอเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อนโดยสุจริต ดังนี้

- สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในกรณียื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อนโดยสุจริต เมื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้รับการขึ้นทะเบียนในภายหลัง คำขอเครื่องหมายการค้าจะถูกปฏิเสธ ตามมาตรา 8 (12) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534

- มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 ไม่สอดคล้องกับข้อ 24.5 แห่งความตกลง TRIPS เพราะอนุญาตการกระทำที่ไม่สุจริต ซึ่งความตกลง TRIPS ไม่อนุญาต

- สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เกิดจากการใช้ก่อนวันที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำหรับสินค้าเฉพาะอย่างได้รับการขึ้นทะเบียน กฎหมายไทยไม่มีบทบัญญัติให้ความคุ้มครองสิทธิดังกล่าว

- เมื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้รับการขึ้นทะเบียนอยู่ก่อนแล้ว พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (12) ปฏิเสธคำขอเครื่องหมายการค้าทุกกรณี แต่ความตกลง TRIPS อนุญาตในบางกรณี
 - การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ บัญญัติเพียงแต่การใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ไม่มีการบัญญัติถึงการใช้โดยประการอื่นใด ที่จะเป็นการละเมิดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
- ผู้เขียนสรุปได้ว่า กฎหมายไทยไม่สอดคล้องกับความตกลง TPP ในกรณีเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนอยู่ก่อนและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ขอขึ้นทะเบียนภายหลัง ดังนี้
- ไม่มีบทบัญญัติในกรณีให้ปฏิเสธ หรือเพิกถอนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หากการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในประการที่ก่อให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมายการค้าทั่ว ๆ ไป รวมถึงสิทธิของเครื่องหมายการค้าที่เกิดขึ้นภายใต้กฎหมายไทยที่มีสิทธิอยู่ก่อนวันที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะได้รับการขึ้นทะเบียน
 - ไม่มีบทบัญญัติในการให้สิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จะห้ามการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้ใช้ในภายหลัง (Subsequence Geographical Indications) เป็นการเฉพาะ

ข้อเสนอแนะ

5.1 ข้อเสนอแนะแนวทางกฎหมายไทยในการคุ้มครองสิทธิเครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

5.1.1 ให้มีบทบัญญัติกำหนดให้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้รับการขึ้นทะเบียนในภายหลัง โดยไม่ก่อให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงและจดทะเบียนอยู่ก่อน

5.1.2 ให้มีบทบัญญัติให้เพิกถอนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้ขึ้นทะเบียนในภายหลัง ในประการที่ก่อให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงและจดทะเบียนอยู่ก่อน

5.2 ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขกฎหมายไทยให้สอดคล้องกับความตกลง TRIPS ในส่วนที่เกี่ยวกับการให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

กฎหมายไทยให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เหนือกว่าเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นการให้ความคุ้มครองในลักษณะเช่นเดียวกับความตกลง TRIPS แต่การคุ้มครองภายใต้กฎหมายไทยดังกล่าว ยังไม่สอดคล้องกับความตกลง TRIPS ทั้งหมดทุกประการ ผู้เขียนจึงเห็นควรแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายไทยให้สอดคล้องกับความตกลง TRIPS ดังนี้

5.2.1 ให้มีบทบัญญัติให้สิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าในการห้ามการใช้อย่างสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ (Uses as GI)

5.2.2 ไม่ให้บทบัญญัติการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไปกระทบกระเทือนต่อสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในการใช้หรือการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อนโดยสุจริต อีกทั้ง ให้กรณีการใช้ใดๆ ให้ถือว่าเป็นการละเมิดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วย

5.2.3 ให้คุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เกิดจากใช้อยู่ก่อนวันที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำหรับสินค้าเฉพาะอย่าง

5.2.4 ให้เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สามารถได้รับการจดทะเบียนในภายหลังได้ หากไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในแหล่งกำเนิดที่แท้จริงของสินค้า แต่เฉพาะเครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้าเฉพาะอย่างต้องเข้ากับสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดตามภูมิศาสตร์เท่านั้น

5.3 เสนอแนะแนวทางกฎหมายไทยให้สอดคล้องกับความตกลง TPP ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

5.3.1 ห้ามมิให้มีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หากการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก่อให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนอยู่ก่อน หรือเครื่องหมายการค้าที่ได้สิทธิอยู่ก่อนในประเทศไทย

5.3.2 ให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองอยู่ก่อนโดยสุจริตเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการคัดค้านการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

5.3.3 ให้มีการเพิกถอนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในประการที่ก่อให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าที่ได้สิทธิอยู่ก่อนในประเทศไทย

5.3.4 ให้สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในการห้ามการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Subsequence Geographical Indications) โดยผู้เขียนขอเสนอแนะเช่นเดียวกันกับข้อที่ 5.2 ข้อ 5.2.1

อย่างไรก็ตาม หากแก้ไขกฎหมายไทยให้สอดคล้องกับความตกลง TPP แล้ว จะทำให้กฎหมายไทยไม่สอดคล้องกับความตกลง TRIPS เพราะความตกลง TRIPS ให้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สามารถได้รับการขึ้นทะเบียนในภายหลังได้ทุกกรณี โดยให้สิทธิแก่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เหนือกว่าเครื่องหมายการค้าทั่ว ๆ ไป แต่การคุ้มครองตามความตกลง TPP เป็นการให้สิทธิแก่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เทียบเท่ากับเครื่องหมายการค้า จึงเป็นการลดระดับสิทธิของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้ต่ำกว่ามาตรฐานของความตกลง TRIPS อย่างไรก็ตาม หากประเทศไทยได้เข้าร่วมความตกลง TPP

ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะว่า ควรให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในภายหลัง โดยคำนึงถึงเครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองอยู่ก่อน โดยพิจารณาจากความสับสนหรือหลงผิดของสาธารณชน และความโดดเด่นบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าเป็นสำคัญ ก็จะทำให้เป็นการคุ้มครองที่สอดคล้องกับความตกลง TRIPS ข้อ 17 และสอดคล้องความตกลง TPP ข้อ 18.32

บรรณานุกรม

- จักรกฤษณ์ ควรวจน์ และบัณฑิต เศรษฐศิริโรตม์. **สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(Geographical Indications) ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิชุมชน**. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2556.
- ธนพจน เอกโยคยะ. **กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์**. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ทีชซิงทอยส์ จำกัด, 2547.
- ธนพจน เอกโยคยะ. **นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, สัมภาษณ์, 14 ธันวาคม 2558.**
- Bayerisches Bier. **Gallery** [Online]. Available URL: https://www.facebook.com/Bayerisches-Bier-357104708085/photos?ref=page_internal, 2015 (March, 10).
- Brand New. **Budweiser Rocks the Bowtie** [Online]. Available URL: http://www.undercon/sideration.com/brandnew/archives/budweiser_rocks_the_b/owtie.php#VwWl4fmLTIU, 2015 (March, 7).
- GT Ltd.. **T-Shirt** [Online]. Available URL: <http://shop.gavinturk.com/products/egg-t-shirt>, 2013 (March, 7).
- Nonjatta. **Whisky shop W. exclusive: Bromore 15YO & Chita Grain** (Online). Available URL: <http://www.nonjatta.com/2013/02>, 2013 (March, 7).
- Original Dutch. **Budweiser** [Online]. Available URL: <http://www.origindutch.com/product/budweiser-budvar-beer-33cl-bottles>, 2015 (March, 7).
- Pakmart. **Bavaria** [Online]. Available URL : http://pakmartdutyfree.com/shop/Index.php?route=product/product&product_id=56, 2015 (March, 10).
- Panel. **WT/DS174/R European communities-protection of trademarks and geographical indication for agricultural products and foodstuffs (WT/DS174/R) 15 March 2005** [Online]. Available URL: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/DDFDocuments/53812/Q/WT/DS/174R.pdf, 2005 (December, 31).
- The 350 Degree Oven. **Homemade Chinese Salted Egg** [Online]. Available URL: <http://www.the350degreeoven.com/2012/10/chinese-taiwanese>, 2012 (March, 7).

