

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองกู๊ดวิลล์จากการละเมิดชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้า

The Legal Measure for Protect Goodwill from the Trademark Dilution

*ภัทร น้อยสัมฤทธิ์**

บทคัดย่อ

"กู๊ดวิลล์" เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนชนิดหนึ่งที่สามารถประเมินมูลค่าได้ หากเครื่องหมายการค้าใดมีกู๊ดวิลล์มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น รวมไปถึงสินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมายการค้านั้นก็จะมีมูลค่าที่สูงขึ้นด้วย โดยการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าการละเมิดในประเทศไทยในปัจจุบัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 อันประกอบไปด้วย มาตรา 108 และมาตรา 109

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่าบทบัญญัติดังกล่าวนั้น ยังไม่ครอบคลุมถึงการคุ้มครองกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าจากการถูกละเมิดซึ่งอาจจะแตกต่างกับการละเมิดเครื่องหมายการค้าในกรณีปกติ อีกทั้งยังไม่มีปรากฏว่ามีกฎหมายฉบับใด ๆ ในประเทศไทยกำหนดคำนิยามทางกฎหมายของคำว่า "กู๊ดวิลล์" ไว้แต่ประการใด ดังนั้น จึงเกิดปัญหาในความชัดเจนเกี่ยวกับความคุ้มครองกู๊ดวิลล์จากการละเมิดชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้า ทำให้เครื่องหมายการค้าที่มีกู๊ดวิลล์ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าที่ควร

ดังนั้น จึงควรปรับปรุงบทบัญญัติในเรื่องการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการถูกละเมิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ให้ครอบคลุมถึงการละเมิดต่อกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าด้วย โดยนำบทบัญญัติแห่งกฎหมายเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา สหภาพยุโรป และกฎหมายระหว่างประเทศ ได้แก่ อนุสัญญาปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention) และ ความตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (TRIPS Agreement)

**นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์*

ซึ่งมีความชัดเจนและเหมาะสมในการนำมาเป็นต้นแบบของการคุ้มครองกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าจากการถูกละเมิด

คำสำคัญ : เครื่องหมายการค้า กู๊ดวิลล์ การลดทอนคุณค่า

Abstract

"Goodwill" is an intangible asset that can be evaluated. When trademark have a goodwill, these trademark including goods or services under trademark will be more value added. Currently, the legal measure for protecting trademark in Thailand has been regulated in Trademark Act B.E.2534 Section 108 and Section 109.

However, this study has shown that these legal measures are not covering to protect the goodwill from trademark dilution that may different with trademark infringements case. Furthermore, there have no the legal definition of "Goodwill" in the law of Thailand. So, it was a problem to be clear about the protection of goodwill from trademark dilution and made a goodwill of trademark is not protected by the law enough.

Therefore, the legal measure for protecting trademark in Trademark Act B.E.2534 should be an improvement to cover the case of trademark dilution. This should be carrying out by using the Trademark law of USA, Canada, and EU, including international law as Paris Convention and TRIPs Agreement to be the models which are clear and appropriate.

Keywords : Trademark, Goodwill, Dilution

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบัน ระบบเศรษฐกิจทั่วโลกได้เปลี่ยนผ่านจากยุคแห่งอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุคแห่งนวัตกรรมอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ การเปิดเสรีทางการค้าทำให้ทุกประเทศมีการนำเข้าและส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศเป็นจำนวนมากและมีความหลากหลาย ทั้งนี้ เมื่อมีสินค้าในตลาดเป็นจำนวนมากแล้วนั้น เครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ผู้บริโภคสามารถแยกออกได้ว่าสินค้าต่าง ๆ เหล่านั้นเป็นสินค้าที่มาจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายรายใด ก็คือ “เครื่องหมายการค้า” (Trademark) หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อว่า แบรนด์ (Brand) หรือ ยี่ห้อนั่นเอง

เครื่องหมายการค้ามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมัน โดยช่างตีเหล็กจะทำสัญลักษณ์เฉพาะของตนไว้บนดาบ ชุดเกราะ อาวุธ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ตนเป็นผู้สร้างขึ้น เพื่อเป็นเครื่องชี้บ่งว่าอาวุธ ชุดเกราะ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เหล่านั้นมีแหล่งที่มาจากสถานที่ตีเหล็กของตน จากนั้นการใช้สัญลักษณ์เฉพาะเช่นนี้ก็ถูกนำมาใช้ในการประทับไว้บนตัวสินค้าต่าง ๆ เรื่อยมา โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อให้ผู้บริโภคทราบว่าเป็นสินค้าของผู้ใดและสามารถแยกความแตกต่างของสินค้าที่มาจากผู้ขายรายนั้นกับผู้ขายรายอื่น ๆ ได้[1] เมื่อเวลาผ่านมาจนถึงยุคปัจจุบัน เครื่องหมายการค้ายังคงถูกใช้เป็นเหมือนประตูด่านแรกที่ทำให้ผู้บริโภคได้รู้จักสินค้าและมีส่วนในการช่วยในการซื้อขายสินค้าไม่ต่างจากเดิม กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคมีความประสงค์จะเลือกซื้อสินค้าของผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายรายใด ก็จะต้องมองหาสินค้าที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสินค้ารายนั้น ถึงแม้ว่าบนชั้นวางสินค้าจะมีสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันเป็นจำนวนมาก แต่เครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกันก็จะสามารถทำให้ผู้บริโภคแยกความแตกต่างของสินค้าเหล่านั้นได้ และหากกรณีข้อเท็จจริงปรากฏได้ว่าเครื่องหมายการค้าใดเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากมีการใช้เครื่องหมายการค้านั้นมาเป็นระยะเวลายาวนาน หรือเป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชนแล้วว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพหรือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทางกายภาพที่แตกต่างจากสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายนั้นก็จะมีส่วนทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้อีกด้วย

ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับโดยสาธารณชนและยังคงสามารถรักษาความเชื่อมั่นเช่นว่านั้นได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้เครื่องหมายการค้านั้นอยู่ในความตระหนักถึงของผู้บริโภคอยู่เสมอว่าหากเป็นเครื่องหมายการค้านี้ ไม่ว่าจะใช้กับสินค้าใดก็ตามก็สามารถมั่นใจได้ว่าสินค้านั้นจะมีคุณภาพ ปลอดภัย ซึ่งอาจรวมไปถึงการให้บริการในการขายและหลังการขายของผู้ประกอบกิจการเหล่านั้นด้วย ความตระหนักถึงของผู้บริโภคเช่นนี้นำไปสู่พฤติกรรมการบริโภคแบบจงรักภักดีในตัว

[1]MYTKHUN, *The history of trademarks* (11 May 2017) TRADE MARK BUREAU “MYTKHUN” <http://www.tmprotect.idknet.com/eng/history.html>.

เครื่องหมายการค้า กล่าวคือ ผู้บริโภคมีความผูกพันพิเศษกับเครื่องหมายการค้านั้น และยังมีแนวโน้มที่จะซื้อหรืออุดหนุนสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านั้นต่อไปอีกเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะออกสินค้าใหม่มาสู่ตลาดอีกกี่ชนิดก็ตาม ส่งผลทำให้สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้ามีมูลค่าที่สูงขึ้นและสามารถสร้างผลประโยชน์พิเศษนอกเหนือจากผลกำไรจากการซื้อขายปกติ ตัวอย่างเช่น เครื่องหมายการค้า APPLE ที่มีชื่อเสียงทางด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารที่ได้รับการยอมรับโดยสาธารณชนแล้วว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ แม้ว่าจะผลิตสินค้ารุ่นใหม่ ๆ ออกมาอีกกี่รุ่น กี่ชนิด และมีราคาสูงกว่าคู่แข่งเจ้าอื่น ๆ ก็ยังคงมีผู้บริโภคให้การสนับสนุนอยู่เสมอ หรือในกรณีเครื่องหมายการค้า Louis Vuitton ซึ่งใช้กับสินค้าจำพวกกระเป๋าหรูหรา ที่เครื่องหมายเป็นตัวรับรองถึงความเลอค่าของสินค้า กรณีเช่นว่านี้เป็นคุณค่าความนิยม เกียรติยศ และเกียรติคุณที่เกิดขึ้นบนเครื่องหมายการค้า ที่ถือเป็นสิทธิอย่างหนึ่งซึ่งสามารถคำนวณเป็นรายได้ล่วงหน้าให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ ค่าความนิยม เกียรติยศ และเกียรติคุณ เช่นว่านี้ เรียกว่า “กู๊ดวิลล์”

เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่ากู๊ดวิลล์เป็นสิทธิอย่างหนึ่งที่ติดอยู่กับเครื่องหมายการค้าและมีมูลค่ามหาศาล ซึ่งมีความแตกต่างชัดเจนของรายได้ที่เกิดจากเครื่องหมายการค้าทั่วไปกับเครื่องหมายการค้าที่มีกู๊ดวิลล์ อันจะเห็นได้จากการจัดอันดับเครื่องหมายการค้าที่มีมูลค่าสูงสุดทั่วโลก ในปี ค.ศ. 2017 สามอันดับแรก ล้วนเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายไปทั่วโลก โดยที่ เครื่องหมายการค้า Google เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีมูลค่าสูงที่สุด จำนวน 109,470 ล้านเหรียญสหรัฐ[2] ซึ่งไม่อาจปฏิเสธได้ว่า Google มาเป็นอันดับแรกในความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคส่วนใหญ่ในเรื่องของการสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ Search Engine แอพลิเคชั่นนำทาง (Google Map) หรือผู้ช่วยส่วนตัวบนโทรศัพท์มือถือ (Google Assistant) ดังคำกล่าวที่ว่า “คิดไม่ออก บอก Google” แต่อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยกลับมีเพียงประมวลกฎหมายรัษฎากรเพียงฉบับเดียวเท่านั้นที่กล่าวถึงกู๊ดวิลล์ คือมาตรา 40 ว่าด้วยเรื่องเงินได้พึงประเมิน บัญญัติไว้ว่า

“เงินได้พึงประเมินนั้น คือเงินได้ประเภทต่อไปนี้ รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้สำหรับเงินได้ประเภทต่าง ๆ ดังกล่าว ไม่ว่าในทอดใด

[...]

(3) ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่น เงินปี หรือเงินได้มีลักษณะเป็นเงินรายปีอันได้มาจากพินัยกรรม นิติกรรมอย่างอื่นหรือคำพิพากษาของศาล

[...]”

แต่ประมวลกฎหมายรัษฎากรก็มิได้บัญญัติคำนิยามทางกฎหมายของคำว่ากู๊ดวิลล์ไว้ด้วย นอกจากนั้น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ก็มีเพียงบทบัญญัติห้ามมิให้ลอกหรือเลียนเครื่องหมายการค้าปรากฏอยู่ในเท่านั้น หาได้มีบทมาตรการทางกฎหมายในการ

[2]William Ibbott, *These are the most powerful brands in the world* (18 April 2017) World Economy Forum < https://goo.gl/TJmihZ>.

คุ้มครองกู๊ดวิลล์จากการละเมิดชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด ดังนั้น ในทางปฏิบัติจึงเกิดความไม่ชัดเจนว่าแท้จริงแล้วในทางกฎหมายกู๊ดวิลล์คืออะไร และจะสามารถปกป้องคุ้มครองกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงได้อย่างไร

ในกรณีนี้ ผู้เขียนพบว่าประเด็นปัญหาสำคัญที่ควรจะศึกษามีสองประการ ได้แก่ 1) การไม่มีคำนิยามตามกฎหมายของคำว่ากู๊ดวิลล์ และประเด็นที่สำคัญ คือ 2) การไม่มีมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองกู๊ดวิลล์จากการละเมิดชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้า เนื่องจากในปัจจุบันเครื่องหมายการค้าถือเป็นเครื่องมือสำคัญในทางเศรษฐกิจที่จะทำให้บุคคลทั่วไปทราบว่าสินค้าหรือบริการต่าง ๆ นั้นเป็นของผู้จำหน่ายรายใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องหมายการค้าที่มีกู๊ดวิลล์ซึ่งได้รับการยอมรับโดยทั่วไปแล้วว่ากู๊ดวิลล์คือคุณค่าที่เพิ่มขึ้นจากเครื่องหมายการค้าทั่ว ๆ ไปที่จะสามารถทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นสร้างผลกำไรเพิ่มขึ้นได้อย่างมาก

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ ประเด็นปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง

2. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงกับกฎหมายต่างประเทศ

3. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และเสนอมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้ามีชื่อเสียง

สมมติฐานของการศึกษา

ในปัจจุบันบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอเกี่ยวกับคำนิยามทางกฎหมายของคำว่ากู๊ดวิลล์และมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองกู๊ดวิลล์จากการละเมิดชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้า ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ในส่วนของการกำหนดคำนิยามทางกฎหมายของคำว่ากู๊ดวิลล์ รวมถึงการบัญญัติมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองกู๊ดวิลล์จากการละเมิดชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าตลอดจนกำหนดบทบัญญัติที่ชัดแจ้งว่าการกระทำใดถือเป็นการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าอันเป็นการละเมิดต่อกู๊ดวิลล์ด้วย ทั้งนี้ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศตลอดจนแนวคิดของสาขาอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กฎหมายเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติและเพื่อดำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของระบบกฎหมายไทยว่าจะสามารถคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงจากการละเมิดได้อย่างเป็นธรรมและครอบคลุมเพียงพอ

ขอบเขตและวิธีการศึกษา

ในการศึกษาวิจัยเพื่อผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้นั้น ผู้เขียนใช้วิธีการศึกษาค้นคว้า โดยการค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ

(Documentary) อาทิ หนังสือและตำรากฎหมาย วารสาร บทความวิชาการ คำพิพากษาของศาลฎีกาในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหภาพยุโรป รวมไปถึงข่าวและข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและศาสตร์แขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ศึกษาและวิเคราะห์ ประเด็นปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง

2. ได้ศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงกับกฎหมายต่างประเทศ

3. ได้ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง

ผลการวิจัย

จากการศึกษาประเด็นปัญหาทั้งสองประการภายใต้วิธีการและขอบเขตการศึกษาภายที่ผู้เขียนได้กำหนดไว้ในเบื้องต้นนั้น ผู้วิจัยจะได้อธิบายผลการศึกษา ดังต่อไปนี้

1. ความสำคัญของกู๊ดวิลล์ต่อเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าและกู๊ดวิลล์มีความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยตรงในด้านผลประโยชน์ทางการค้า กล่าวคือ กู๊ดวิลล์เป็นเครื่องรับรองว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านั้นมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าย่อมเป็นการคุ้มครองกู๊ดวิลล์ไปในตัวด้วย โดยกู๊ดวิลล์นั้นมีบทบาทสำคัญต่อเครื่องหมายการค้า ดังนี้

ก. บทบาทในการแสดงแหล่งที่มาของสินค้า กล่าวคือ เครื่องหมายการค้าที่มีกู๊ดวิลล์นั้นย่อมเป็นที่จดจำว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นคือใคร อยู่ที่ใด และมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด

ข. บทบาทในการแสดงคุณภาพของสินค้า กล่าวคือ เครื่องหมายการค้าที่ติดอยู่บนฉลากสินค้าหรือในการประกาศโฆษณาต่าง ๆ นั้น หากเป็นเครื่องหมายการค้าที่วางจำหน่ายมาเป็นระยะเวลานาน ได้รับความนิยมสูงเนื่องจากคุณภาพของสินค้า ผู้ซื้อย่อมมีความรู้สึกเชื่อถือในกู๊ดวิลล์ของเครื่องหมายการค้านั้น ถึงแม้จะมิได้เป็นการรับรองคุณภาพสินค้าอย่างเป็นทางการก็ตาม

ค. บทบาทในการประชาสัมพันธ์ กล่าวคือ กู๊ดวิลล์ก่อให้เกิดความคุ้นเคยในเครื่องหมายการค้าที่สาธารณชนรู้จักกันดี ดังนั้นจึงสามารถสร้างแรงดึงดูดระหว่างลูกค้าแต่ละรายโดยการบอกต่อหรือแสดงความคิดเห็นต่อเครื่องหมายการค้าในเชิงบวก เป็นผลทำให้เครื่องหมายการค้านั้นเป็นที่รู้จักและแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

2. ปัญหาการไม่มีคำนิยามทางกฎหมายของกู๊ดวิลล์

ผู้เขียนได้ศึกษาทั้งในกฎหมายไทยและกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา สหภาพยุโรป รวมไปถึงกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า ได้แก่ อนุสัญญาปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention for the

Protection of Industrial Property[3]) และ ความตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights[4]) แล้วพบว่าในกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นนั้น ล้วนไม่มีคำนิยามทางกฎหมายของของคำว่ากู๊ดวิลล์ทั้งสิ้น ดังนั้น ผู้เขียนจึงได้ศึกษาคำนิยามของกู๊ดวิลล์จากบริบทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คำพิพากษาของศาล ความเห็นทางวิชาการ และนิยามทางวิชาชีพการบัญชี โดยผลการศึกษามีดังนี้

ในคดีระหว่าง Coca-Cola North America กับ Crawley Juice, Inc. ซึ่งขึ้นสู่ศาล DISTRICT COURT EASTERN DISTRICT OF NEW YORK ประเทศสหรัฐอเมริกา ศาลได้พิจารณาคดีและให้ความเห็นว่า กู๊ดวิลล์ หมายถึงมูลค่าที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจที่อยู่นอกเหนือจากสินทรัพย์ที่มีอยู่จริง เป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง ที่ทำให้ผู้ซื้อมีแนวโน้มที่จะเลือกซื้อสินค้าอันเนื่องมาจากชื่อเสียงและความซื่อสัตย์สุจริตที่ได้รับจากผู้ประกอบกิจการ[5] โดยการประเมินมูลค่าของกู๊ดวิลล์นั้นไม่มีเทคนิคหรือวิธีการพิเศษในการประเมินมูลค่าเป็นสิ่งที่เกิดจากทัศนคติส่วนบุคคลของแต่ละคน ซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากบุคคลอื่น ๆ ก็ได้[6] แต่ที่แน่ชัดก็คือกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั้นทำให้สินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมายการค้านั้นมีมูลค่าที่สูงขึ้น ซึ่งอาจจะเกิดมาจากคุณภาพของการประกอบธุรกิจ การทำการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการที่ดีเยี่ยม และความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าก็ได้[7] ทั้งนี้กู๊ดวิลล์ถือเป็นสินทรัพย์ชนิดหนึ่งจัดอยู่ในจำพวกสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ซึ่งเกิดจากความเชื่อถือในชื่อทางการค้า ความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า รวมไปถึงชื่อเสียงทางการค้า ที่นำมาซึ่งรายได้แก่เจ้าของกู๊ดวิลล์ ซึ่งรวมถึงภาระทางภาษีที่เกิดจากรายได้จากกู๊ดวิลล์นั้นเช่นกัน[8]

ในส่วนของวิชาชีพการบัญชีซึ่งเป็นสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินต่าง ๆ ทั้งทรัพย์สินที่มีตัวตน สามารถจับต้องและมองเห็นได้ด้วยตา อาทิ เงินสด สังหาริมทรัพย์ รถยนต์ เครื่องจักร และทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ซึ่งไม่มีรูปร่างและไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่สามารถประเมินมูลค่าได้ เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้า สูตรการผลิต รวมไปถึงกู๊ดวิลล์ด้วย โดยในทางบัญชีมีการกล่าวถึงกู๊ดวิลล์มาตั้งแต่ราวศตวรรษที่ 18 และมีคำนิยามที่เกี่ยวข้องกับกู๊ดวิลล์ต่าง ๆ มากมาย โดยมีสาระสำคัญ คือ กู๊ดวิลล์เป็นผลประโยชน์พิเศษอย่างหนึ่งที่พึงคาดหมายล่วงหน้าได้ หลักการนี้ถูกนำมาศึกษาและวิเคราะห์อีกหลายครั้งจนในที่สุดจึงเกิดเป็นคำนิยามของกู๊ดวิลล์ในปี ค.ศ. 2010 โดย คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (the International Accounting Standard Committee)

---

[3]3ต่อไปในบทความนี้จะเรียกว่า Paris Convention.

[4]ต่อไปในบทความนี้จะเรียกว่า TRIPS Agreement.

[5]Coca-Cola North America v. Crawley Juice, Inc. (US DISTRICT COURT EASTERN DISTRICT OF NEW YORK, 2011).

[6]PREMIER-PABST CORPORATION v. ELM CITY BREWING CO. (US District Court for the District of Connecticut, 1935)

[7]FCT v. Murry (High Court of Australia, 1998).

[8]A.W.Griffits, *Trade Mark Law and Practice* (London: Sir I. Pitman & Sons, 1930) p. 1.

โดยให้คำนิยามของกู๊ดวิลล์ ไว้ว่าเป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ที่มีมูลค่าแต่ไม่สามารถแยกออกมาเป็นเอกเทศได้ โดยมูลค่าของกู๊ดวิลล์นี้มักจะเกิดเป็นมูลค่าที่แน่นอนเมื่อมีการซื้อสิทธิใด ๆ หรือซื้อกิจการโดยผู้ซื้อพึงคาดหมายได้ว่าตนจะได้รับผลกำไรตอบแทนกลับมาจากกู๊ดวิลล์ในสิทธิหรือกิจการที่ตนซื้อมาสูงกว่าจำนวนค่าแห่งกู๊ดวิลล์ที่ตนจ่ายไป[9]

จากกรณีข้างต้น ผู้เขียนจึงสามารถสรุปได้ว่า กู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้า คือ ค่าความนิยมและเกียรติคุณของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงไม่ว่าเครื่องหมายการค้านั้นจะได้จดทะเบียนตามกฎหมายนี้แล้วหรือไม่ก็ตาม โดยมีลักษณะสำคัญคือ เป็นสินทรัพย์ชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน มีมูลค่าที่อยู่นอกเหนือจากราคาปกติของสินค้า บริการ หรือกิจการ โดยที่สามารถประเมินมูลค่าของกู๊ดวิลล์ได้โดยคาดหมายจากผลประโยชน์อันพึงจะได้รับล่วงหน้า และมีลักษณะพิเศษคือจะติดอยู่กับเครื่องหมายการค้าจะแยกออกมาเป็นเอกเทศมิได้ แต่สามารถโอนสิทธิความเป็นเจ้าของกู๊ดวิลล์ไปพร้อมกับเครื่องหมายการค้าได้

3. ปัญหาการละเมิดกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง

จากประเด็นปัญหาผู้เขียนมีความเห็นว่าการศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองกู๊ดวิลล์จากการละเมิดเครื่องหมายการค้า ควรศึกษาจากทั้งกรณีเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั้นยังมิได้รับจดทะเบียนและกรณีเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงที่ได้จดทะเบียนแล้ว เพื่อให้การศึกษาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเป็นไปอย่างครอบคลุมและเป็นธรรม โดยผู้เขียนจะอภิปรายผลการศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ ดังนี้

3.1 ปัญหาการละเมิดกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงที่ยังมิได้จดทะเบียน

โดยหลัก ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าทั้งในประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา และสหภาพยุโรปนั้น ล้วนมีแนวทางในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เครื่องหมายการค้าที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนั้นจะต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศนั้น ๆ แล้วเท่านั้น เว้นแต่จะเป็นกรณีการ “ลวงขาย” หมายถึง กรณีที่บุคคลใดกระทำการใด ๆ ต่อเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นโดยมิชอบทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนในแหล่งที่มาอันแท้จริงของสินค้า[10] ที่ถึงแม้ว่าเครื่องหมายการค้าที่ถูกลวงขายนั้นจะยังมิได้จดทะเบียน แต่ก็จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายให้เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นมีสิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีให้ผู้ที่กระทำการอันเป็นการลวงขายหยุดกระทำพร้อมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายจากการถูกลวงขายได้อีกด้วย ในกรณีดังกล่าวนี้ผู้เขียนเห็นว่าการลวง

[9]the International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations and replaced IAS 22. IFRS 3.

[10]NOLO, *What Good Is an Unregistered Trademark?* (21 April 2018) NOLO < https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/what-good-unregistered-trademark.html >.

ขายอาจสามารถถือเป็นการละเมิดต่อกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงได้เช่นกัน กล่าวคือ หากการลวงขายได้กระทำต่อเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายแม้จะยังมิได้จดทะเบียน แต่หากทำให้เกิดความสับสนหลงผิดแก่สาธารณชนว่าสินค้าที่นำมาลวงขายนั้นเป็นสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายหรือมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย อันมีแหล่งที่มาจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง หากสินค้านั้นหย่อนคุณภาพ หรือมีลักษณะไม่ตรงตามความคาดหวังของผู้บริโภค ย่อมทำให้ความเชื่อถือของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องหมายการค้านั้นเสื่อมคุณค่าลง ซึ่งถือเป็นการละเมิดต่อกู๊ดวิลล์ในชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้านั้น ทั้งนี้ ในประเทศสหรัฐอเมริกา จะเรียกการกระทำอันเป็นการลวงขายว่า Misappropriation หรือ Palming off[11] โดยมาตรา 43 แห่ง Lanham Act ได้บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้บุคคลใด ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หรือภาชนะใด ๆ ที่ใช้บรรจุสินค้า ใช้ข้อความ ถ้อยคำ ชื่อ สัญลักษณ์ อุปกรณ์ หรือสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นรวมกัน หรือการหลอกลวงถึงแหล่งที่มาของสินค้าอันเป็นเท็จ การหลอกลวงในคำพรรณนาของสินค้าหรือใช้คำพรรณนาอันเป็นเท็จ หรือในเชิงพาณิชย์ โดยที่

(a) อาจจะก่อให้เกิดความสับสนหรือความผิดพลาด หรือเพื่อหลอกลวงว่าเป็นบริษัทในเครือ หรือมีความเกี่ยวข้อง หรือ การเป็นสมาชิกของบุคคลนั้นกับบุคคลอื่น ๆ หรือเกี่ยวกับที่มา การให้การสนับสนุน หรือการให้ความยินยอมสำหรับสินค้าหรือบริการของตน หรือกิจกรรมทางการค้าโดยบุคคลอื่น หรือ

(b) ในการโฆษณาหรือการนำเสนอทางพาณิชยกรรม บิดเบือนลักษณะสำคัญ รูปลักษณ์ คุณภาพ หรือแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ของสินค้าหรือบริการ หรือกิจกรรมทางการค้า[12]”

ทั้งนี้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงอันมีลักษณะบ่งเฉพาะโดยแท้จริง หรือได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย มีสิทธิร้องขอให้ศาลมีคำสั่งไปยังบุคคลที่ใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริตภายหลังจากเครื่องหมายการค้าตนมีชื่อเสียงแพร่หลายแล้วในทางพาณิชย์ซึ่งน่าจะก่อให้เกิดการลดทอนคุณค่าโดยการสร้างความสับสนหลงผิดหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเหล่านั้น โดยมิจำเป็นต้องพิสูจน์ว่าได้เกิดความสับสนหลงผิดขึ้นจริง หรือมีผลต่อการแข่งขันทางการค้า หรือได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจแล้วจริงหรือไม่[13] กรณีนี้มีตัวอย่างข้อเท็จจริง คือ คดีที่ POPULAR BANK OF FLORIDA เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง BANCO POPULAR DE PUERTO RICO, and Banco Popular N.A. (Florida) ว่า จำเลยได้เปิดให้บริการเช็คเงินสดภายใต้ชื่อทางการค้า “Popular Cash Express” ซึ่งเหมือนหรือคล้ายกับชื่อทางการค้าของโจทก์ จนสร้างความสับสน

[11]Jani Ihalainen, *Retrospective - Passing Off in the United States* (21 April 2018) IP Iustitia < http://www.ipiustitia.com/2013/12/retrospective-passing-off-in-united.html>.

[12]Section 43(a), *the Lanham Act.*

[13]Section 43(c), the Lanham Act.

หลงผิดแก่สาธารณชนว่าบริการดังกล่าวเป็นบริการของโจทก์ ถึงขนาดว่ามีลูกค้าหลายรายเข้ามาสอบถามเรื่องการใช้บริการดังกล่าว ณ ที่ทำการธนาคารของโจทก์ เมื่อธนาคารโจทก์ได้แจ้งว่าไม่สามารถให้บริการเช็คเงินสดดังกล่าวได้ ทำให้ผู้ใช้บริการเหล่านั้นเกิดความไม่พอใจและคิดว่าโจทก์ให้บริการได้อย่างไม่มีคุณภาพ ทั้งนี้จึงถือว่าจำเลยได้กระทำการอันเป็นการลวงขายเป็นเหตุให้กู๊ดวิลล์ในชื่อทางการค้าของโจทก์ได้รับความเสียหาย ถึงแม้โจทก์จะมิได้นำชื่อทางการค้าไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการก็ตาม[14]

ในขณะที่ประเทศแคนาดา บทบัญญัติเกี่ยวกับการลวงขายปรากฏอยู่ในมาตรา 7 แห่ง Canadian Trade-marks Act มีหลักว่า “ห้ามบุคคลใด

(b) เสนอแก่สาธารณชนซึ่งสินค้า บริการหรือธุรกิจของตนในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสนในประเทศแคนาดา ซึ่งสินค้า บริการหรือธุรกิจของตน กับสินค้า บริการ หรือธุรกิจของผู้อื่น”[15] และให้ถือว่าการลวงขายนั้นเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมอันมีโทษทางอาญาด้วย[16] ทั้งนี้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายซึ่งกล่าวอ้างว่ากู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าของตนถูกละเมิดอันเนื่องมาจากการกระทำอันเป็นการลวงขายนั้น มีหน้าที่ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริง ดังนี้

1) เครื่องหมายการค้านั้นมีกู๊ดวิลล์หรือชื่อเสียงทางการค้าที่อยู่ในความทรงจำหรือความระลึกถึงในกลุ่มผู้บริโภค เชื่อมโยงไปถึงสินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยตรง ซึ่งสามารถทำให้ผู้บริโภคแยกสินค้าหรือบริการเหล่านั้นออกจากสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ได้[17]

2) มีผู้ค้ารายอื่นเจตนาหรือประมาทเลินเล่อในการหลอกลวงผู้บริโภคโดยแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับแหล่งที่มาของสินค้า[18] ทั้งนี้อาจพิจารณาจากภาพหรือเสียงเรียกขานของทั้งสองเครื่องหมายการค้าที่มีความคล้ายคลึงกัน[19] ขอบเขตความทับซ้อนของพื้นที่ที่ใช้เครื่องหมายการค้า[20] และระดับความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับผู้ที่ลวงขาย[21]

---

[14]POPULAR BANK OF FLORIDA v. BANCO POPULAR DE PUERTO RICO, and Banco Popular N.A. (Florida) (US District Court for the Southern District of Florida, 1998).

[15]Section 7, *Canadian Trade-marks Act, R.S.C.1985.*

[16]Section 52, *Competition Act 1958.*

[17]Kirkbi AG v Ritvik Holdings Inc., (Supreme Court of Canada, 2005).

[18]Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Apotex Inc. (Supreme Court of Canada, 1992).

[19]Cadbury Schweppes v Pub Squash Co. (Court of New South Wales, 1980).

[20]Orkin Extermination Co Inc v Pestco Co of Canada Ltd. (Ontario Court of Appeal, 1985).

[21]Ray Plastics Ltd et al v Dustbane Products Ltd. (Ontario Court of Appeal, 1994).

3) เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงได้รับความเสียหายหรืออาจจะได้รับความเสียหาย[22] ทั้งนี้ เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายอย่างเหมาะสม โดยมิจำต้องพิสูจน์ว่ามีลูกค้ารายใดที่เกิดความสับสนหลงผิดหรือความสับสนหลงผิดครั้งนั้นมีมูลค่าเท่าใด และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกู๊ดวิลล์หรือชื่อเสียงทางการค้านั้นถือเป็นความเสียหายต่อสินทรัพย์ทางธุรกิจซึ่งสามารถนำมาคำนวณเป็นค่าเสียหายในกรณีลวงขายได้อีกด้วย[23]

ในส่วนของสหภาพยุโรปที่ถึงแม้จะมีบทบัญญัติตามที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าแห่งสหภาพยุโรปได้วางหลักเกณฑ์อย่างชัดแจ้งแล้วว่าเครื่องหมายการค้าที่จะได้รับการรับรองว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของสหภาพยุโรป (EU trademark: EUTM) จะต้องเป็นเครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วเท่านั้น[24] อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนพบว่าภายใต้ข้อบังคับดังกล่าว สหภาพยุโรปยังได้นำแนวคิดของกฎหมายจารีตประเพณีในเรื่องการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับจดทะเบียนหากเครื่องหมายการค้านั้นเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย โดยที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงอาจยื่นคำร้องขอคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือห้ามมิให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้าหรือ สัญลักษณ์ใด ๆ ที่ใช้ในทางการค้า โดยผู้คัดค้านได้อ้างตนเป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นก่อน และเครื่องหมายการค้าของตนมีชื่อเสียงที่แพร่หลายมากกว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนในระดับท้องถิ่น[25] บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวจึงสามารถตีความได้ครอบคลุมไปถึงสิทธิของเจ้าของกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงในการปัดป้องมิให้ผู้ใดกระทำการละเมิดต่อกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าของตนโดยการลวงขาย ดังเช่นในกรณีที่ Tresplain Investments Ltd. ได้ร้องขอต่อ Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) ห้ามมิให้บุคคลอื่นขอจดทะเบียนและใช้เครื่องหมายการค้า GOLDEN ELEPHANT กับสินค้าจำพวกข้าว ในสหราชอาณาจักร เนื่องจากตนได้จดทะเบียนและใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าจำพวกข้าวมาก่อน โดยชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าของตนนั้นมีชื่อเสียงแพร่หลายอย่างมากในสาธารณชนแค่เพียงยังมิได้จดทะเบียนในสหราชอาณาจักรเท่านั้น การกระทำของผู้ถูกร้องเป็นการลวงขายซึ่งเป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย ทำให้กู๊ดวิลล์ของตนได้รับความเสียหาย[26]

---

[22]Heer Law, *The Differences between Unregistered and Registered Trademarks in Canada* (28 April 2018) INTELLECTUAL PROPERTY LAW & LITIGATION <https://www.heerlaw.com/differences-unregistered-registered-trademarks>.

[23]อ้างแล้ว, 18.

[24]Article 6, *EU Trademark Regulation.*

[25]Article 8, *the EU Trademark Regulation.*

[26]Tresplain Investments Ltd. v Office for Harmonisation in the Internal Market (Judgment of the General Court, 2011).

ในประเทศไทย การกระทำอันเป็นการลวงขายปรากฏอยู่ในมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “บุคคลใดจะฟ้องคดี เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้

บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น” ซึ่งถือว่าเป็นการรับรองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการลวงขายอันทำให้ตนได้รับความเสียหายได้ อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติดังกล่าวมุ่งให้ความคุ้มครองตัวเครื่องหมายการค้ามากกว่ากู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าจึงทำให้ขาดความชัดเจนถึงมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนจากการลวงขายซึ่งแตกต่างกับบทบัญญัติของกฎหมายในต่างประเทศดังที่ผู้เขียนได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น

3.2 ปัญหาการละเมิดกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงที่จดทะเบียนแล้ว

Trademark Dilution Act 2006 ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้บัญญัติว่า การละเมิดกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงที่จดทะเบียนแล้ว หมายถึง การกระทำอันเป็นลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้า (Dilution) โดยการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้านั้นมี 2 ลักษณะ คือ

1. การลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าโดยการทำให้สับสนหลงผิด (Dilution by Blurring) หมายถึง การกระทำการใดอันเป็นการทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดว่าเครื่องหมายการค้าของตนเป็นเครื่องหมายเดียวกันหรือ คล้ายหรือมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง

2. การลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าโดยทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง (Dilution by Tarnishment) หมายถึง การกระทำการใดอันก่อให้เกิดความเกี่ยวพันระหว่างเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้ากับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงต่อสาธารณชนในลักษณะที่เป็นการทำร้ายชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั้น

โดยที่เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีหน้าที่แต่เพียงพิสูจน์ว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีความคล้ายคลึงกัน และเครื่องหมายการค้าของตนเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย มีลักษณะอันโดดเด่นโดยธรรมชาติหรือโดยมาจากเครื่องหมายการค้านั้น โดยมิจำต้องพิสูจน์ว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ที่ละเมิดนั้นเป็นคู่แข่งทางการค้าในตลาดสินค้าเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย หรือก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดแก่สาธารณชนขึ้นแล้ว หรือมีความเสียหายต่อกู๊ดวิลล์ของเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้นจริง ๆ แต่ประการใด ตัวอย่างเช่น ในกรณีพิพาทระหว่าง Starbucks Corp. v. Wolfe’s Borough Coffee, Inc. ซึ่งจำเลยได้ใช้เครื่องหมายการค้า CHARBUCKS ซึ่งมีเสียงเรียกขานคล้ายกับเครื่องหมาย STARBUCKS ของโจทก์ ถึงแม้เครื่องหมายทั้งสองจะไม่ได้มีลักษณะที่คล้ายกัน

แต่เสียงเรียกขานที่ใกล้เคียงกันก็อาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดได้ ก็ถือได้ว่าเป็นการกระทำอันเป็นการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าแล้ว[27]



ภาพที่ 1: เครื่องหมายการค้า STARBUCKS และเครื่องหมายการค้า CHARBUCKS

จาก http://static.wixstatic.com/media/42a327_58056804fa8b417bbabf72ea8710cd2b.jpg

เช่นเดียวกับประเทศแคนาดาที่มีบทบัญญัติใน Trade-marks Act มาตรา 22 ว่า "ห้ามมิให้บุคคลใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งได้รับการจดทะเบียนแล้วในลักษณะที่อาจจะส่งผลให้เป็นการลดทอนคุณค่าของกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าเหล่านั้น" โดยให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยว่าการกระทำใดที่ถือเป็นการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้า และเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงมีภาระการพิสูจน์เพื่อแสดงให้ศาลเห็นว่าการกระทำของผู้ถูกกล่าวหานั้นร้ายแรงเพียงพอที่จะเป็นการกระทบต่อกู๊ดวิลล์ของเครื่องหมายการค้าตนหรือไม่[28] โดยที่ศาลยุติธรรมประเทศแคนาดามักพิจารณาการกระทำอันมีลักษณะเป็นการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้า โดยพิจารณาจาก 1) เครื่องหมายการค้าทั้งสองมีความเกี่ยวของในหมวดหมู่ของธุรกิจเดียวกัน 2) สินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมายการค้าทั้งสองเป็นชนิดที่เหมือนหรือคล้ายกัน โดยมิจำต้องพิจารณาถึงความสับสนหลงผิดของสาธารณชนที่จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ก็ตาม[29] ดังเช่นในกรณีพิพาทที่ Veuve Clicquot Ponsardin Maison Fonde en 1772 ได้ฟ้องร้องว่า Boutiques Cliquot Lte ใช้เครื่องหมายการค้าที่ใกล้เคียงกับเครื่องหมายการค้าของตนซึ่งอาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดได้ อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองใช้กับสินค้าที่ต่างจำพวกกัน ดังนั้นจึงไม่ถือเป็นการลดทอนคุณค่าของกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าของโจทก์[30]

---

[27]Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc. (United States Court of Appeals, 2013).

[28]David Vaver, *Intellectual Property Law: Copyright, Patents, Trade-Marks* (Toronto: Irwin Law, 2011) 9.

[29]Susan J. Keri, Gowling Lafleur Henderson, LLP, *Toronto, Canada and Amy M. Thomas, Macera & Jarzyna/Moffat & Co., Anti-Dilution Provisions in Canadian Law* (14 June 2018) INTABulletin <http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/Anti-DilutionProvisionsin CanadianLaw.aspx>.

[30]Veuve Clicquot Ponsardin Maison Fonde en 1772 v. Boutiques Clicquot Lte (Supreme Court Judgments, 2006).

ในส่วนของสหภาพยุโรป ภายใต้กรอบความร่วมมือของสหภาพยุโรปที่ 89/104/EC and 2008/95/EC แห่งรัฐสภาและคณะมนตรีของสหภาพยุโรป (the European framework, Directives 89/104/EC and 2008/95/EC of the European Parliament and the Council) นั้น มีสาระสำคัญคือในสมาชิกชาติสมาชิกทั้งหมดมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าที่ใกล้เคียงกันตลอดจนจุดมุ่งหมายในการต่อต้านการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าที่หมายความรวมถึงการป้องกันการใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้ามีชื่อเสียงจากในชาติสมาชิกซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้สิทธิก่อน ซึ่งถือเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบและเป็นอันตรายต่อเอกลักษณ์เฉพาะหรือชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้านั้น ๆ[31] ทั้งนี้ กฎหมายเครื่องหมายการค้าแห่งสหภาพยุโรปนั้นได้บัญญัติให้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย เป็นเครื่องหมายการค้าที่ “ได้รับสิทธิก่อน[32]” อันพึงจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า[33] หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย อันอาจสร้างความสับสนหลงผิดให้แก่สาธารณชนและเป็นอันตรายต่อภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั้น[34] ทั้งนี้ ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปได้วางแนวทางการพิจารณาว่าการใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลใดเป็นการลดทอนคุณค่าของกู๊ดวิลล์ของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับสิทธิก่อนหรือไม่ให้พิจารณาจาก ระดับความเหมือนคล้ายกันของเครื่องหมายการค้าทั้งสอง ความเหมือนคล้ายกันของสินค้าของบริการที่ใช้กับเครื่องหมายการค้าระดับชื่อเสียงและความโดดเด่นของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับสิทธิก่อน และ ความน่าจะเป็นของการก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในกลุ่มผู้บริโภค[35]

ในส่วนของกฎหมายระหว่างประเทศ โดยที่ Paris Convention ได้มีบทบัญญัติห้ามมิให้รับจดทะเบียนและห้ามมิให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นการทำซ้ำ การเลียนแบบ หรือการแปล อันจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในเครื่องหมายว่าเป็นเครื่องหมายของผู้ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตาม Paris Convention[36] เพื่อเป็นการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย และให้ถือว่าการการทำใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดเกี่ยวกับสถานประกอบการ

---

[31]Article 10 of DIRECTIVE (EU) 2015/2436 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2015.

[32]Article 8.2 of REGULATION (EU) 2017/1001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 June 2017 on the European Union Trade Mark.

[33]Article 8.1 of REGULATION (EU) 2017/1001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 June 2017 on the European Union trade mark.

[34]Article 8.5 of REGULATION (EU) 2017/1001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 June 2017 on the European Union trade mark.

[35]Intel Corporation Inc. v CPM United Kingdom Ltd. (European Court of Justice, 2007).

[36]Article 6bis of Paris Convention.

สินค้า หรือกิจกรรมทางอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมของคู่แข่ง หรือ การกล่าวหาอันเป็นเท็จในทางการค้า ที่มีลักษณะเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของสถานประกอบการ สินค้า หรือกิจกรรมทางอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมของคู่แข่ง เป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมที่ต้องห้ามตามกฎหมาย[37] นอกจากนั้น TRIPs Agreement ยังได้กำหนดให้ขยายความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายตาม Paris Convention ให้ครอบคลุมไปถึงสินค้าและบริการที่อยู่นอกเหนือการแข่งขันในตลาดเดียวกัน (Non-Competing Goods and Services) ซึ่งอาจหมายความถึงสินค้าและบริการคนละชนิดกัน หรือชนิดเดียวกันแต่แตกต่างที่กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเป้าหมายของสินค้าและบริการก็ได้[38]

ทั้งนี้ ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ของประเทศไทยนั้น ไม่มีบทบัญญัติในมาตราใดที่กำหนดให้มีความคุ้มครองกู๊ดวิลล์จากการละเมิดชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้า ดังนั้น หากข้อเท็จจริงปรากฏได้ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย พบว่าตนถูกละเมิดต่อกู๊ดวิลล์ จะต้องดำเนินคดีโดยใช้หลักการเรื่องละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 และการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ตามมาตรา 421 โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีหน้าที่พิสูจน์ว่ากู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าของตนถูกละเมิด ทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าตน ดังเช่นกรณีที่ STARBUCKS ได้ฟ้องร้องกาแฟรถเข็น STARBUNG ว่าใช้เครื่องหมายการค้าโดยละเมิดต่อกู๊ดวิลล์ของตน ต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ฟ้องคดีจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น และให้ชำระค่าเสียหายในอัตรา 30,000 บาทต่อเดือน ตลอดเรื่อยไปจนกว่าเจ้าของร้านกาแฟสตาร์บังจะยุติการละเมิด เป็นต้น[39]



ภาพที่ 2: เครื่องหมายการค้า STARBUCKS และเครื่องหมายการค้า STARBUNG

จาก: http://www.thanaiphorn.com/files/content/p188e1eneg17p1eem123q1pmh175n3.jpg

[37]Article 10bis of Paris Convention.

[38]Article 16 of TRIPS Agreement.

[39]ASTV ผู้จัดการออนไลน์, *"สตาร์บัคส์" เหี้ยม! ฟ้อง "สตาร์บัง" ขอศาลสั่งขัง เรียก 3 แสน จ่ายรายเดือนอีก 3 หมื่น* (5 April 2017) MGR ONLINE <http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9560000130452>.

บทสรุป

จากการศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองกู๊ดวิลล์จากการละเมิดชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้า ในกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา สหภาพยุโรป กฎหมายต่างประเทศ ได้แก่ Paris Convention และ TRIPs Agreement นั้น ผู้เขียนสรุปได้ คือ ในกรณีปัญหาการไม่มีคำนิยามทางกฎหมายของคำว่ากู๊ดวิลล์ นั้น ผู้เขียนพบว่าทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ล้วนไม่มีคำนิยามทางกฎหมายเช่นกัน โดยที่สภานิติบัญญัติแห่งสหรัฐอเมริกาได้ให้ความเห็นไว้ว่ากู๊ดวิลล์มีแนวคิดที่หลากหลายขึ้นอยู่กับกิจกรรมทางธุรกิจและความสัมพันธ์เฉพาะระหว่างผู้ประกอบกิจการกับผู้บริโภค ดังนั้นจึงได้มีความเห็นร่วมกันว่าจะไม่ระบุคำนิยามทางกฎหมายของกู๊ดวิลล์ลงในกฎหมายดังกล่าว และให้เป็นอำนาจของผู้พิพากษาในการตีความคำนิยามของกู๊ดวิลล์ภายใต้บริบทแห่งคดีซึ่งขึ้นสู่ศาลในขณะนั้นเป็นรายกรณีไป[40] อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาจากบทความวิชาการ แนวคำพิพากษาศาล และคำนิยามทางวิชาชีพการบัญชี จึงอาจให้คำนิยามของกู๊ดวิลล์ได้ว่า กู๊ดวิลล์ หมายถึง ค่าความนิยมและเกียรติคุณของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงไม่ว่าเครื่องหมายการค้านั้นจะได้จดทะเบียนตามกฎหมายนี้แล้วหรือไม่ก็ตาม

และกรณีปัญหาการละเมิดกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง ซึ่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ของประเทศไทยมีเพียงให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนให้มีสิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ที่ลวงขายได้เพียงเท่านั้น ในขณะที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาได้มีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนทั้งการละเมิดกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงที่ยังมิได้จดทะเบียนและที่จดทะเบียนแล้ว โดยที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าแห่งสหภาพยุโรปและ Paris Convention กับ TRIPs ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายจากการกระทำใด ๆ อันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าเหล่านั้น

ข้อเสนอแนะ

ผู้เขียนมีความเห็นว่าควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 โดยแบ่งเป็น 3 ประการ กล่าวคือ

<u>ประการแรก</u> ควรเพิ่มเติมคำนิยามทางกฎหมายของกู๊ดวิลล์ลงในมาตรา 4 เพื่อความชัดเจน ดังนี้

“มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้

[...]

“กู๊ดวิลล์” หมายความว่า ค่าความนิยมและเกียรติคุณของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงไม่ว่าเครื่องหมายการค้านั้นจะได้จดทะเบียนตามกฎหมายนี้แล้วหรือไม่ก็ตาม

[40]Tim W. Dornis, *Trademark and Unfair Competition Conflicts* (New York: Cambridge University Press, 2017) 94.

ประการที่สอง ควรเพิ่มเติมมาตรการในคุ้มครองกู๊ดวิลล์จากการลวงขาย เป็นวรรคท้ายในมาตรา 46 ดังนี้

การลวงขายตามวรรคก่อน หากเป็นการโฆษณาหรือการนำเสนอทางพาณิชยกรรม อันมีลักษณะเป็นการแสดงถึงเครื่องหมาย ข้อความ ลักษณะสำคัญ รูปลักษณ์ คุณภาพ หรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการในทางที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสนแก่สาธารณชน ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นละเมิดต่อกู๊ดวิลล์ของเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าชอบที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายต่อกู๊ดวิลล์อันเกิดจากการลวงขายเช่นว่านั้นด้วย

ประการที่สาม ควรเพิ่มเติมมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองกู๊ดวิลล์จากการละเมิดชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้า เป็นมาตรา 109 ทวิ ดังนี้

“มาตรา 109 ทวิ ห้ามมิให้กระทำการใด ๆ อันเป็นการส่งผลให้เป็นการลดทอนคุณค่าของกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายของผู้อื่น

การกระทำอันเป็นเป็นการส่งผลให้เป็นการลดทอนคุณค่าของกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นตามวรรคแรก ให้หมายความรวมถึง

(1) การทำให้เกิดความสับสนหลงผิดแก่สาธารณชนว่าเครื่องหมายการค้าของตนเหมือนหรือคล้าย หรือมีความเชื่อมโยงกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น

(2) การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง โดยมีลักษณะที่เป็นการทำร้ายชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั้นต่อสาธารณชน”

ทั้งนี้ โดยมิจำต้องพิจารณาว่าจะเป็นการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือบริการชนิดหรือจำพวกที่เหมือนหรือคล้ายกันหรือไม่



บรรณานุกรม

ASTV ผู้จัดการออนไลน์, *"สตาร์บัคส์" เหี้ยม! ฟ้อง "สตาร์บัง" ขอศาลสั่งขัง เรียก 3 แสน จ่ายรายเดือนอีก 3 หมื่น* (5 April 2017) MGR ONLINE <http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9560000130452>.

A.W.Griffits, *Trade Mark Law and Practice (London: Sir I. Pitman & Sons, 1930).*

David Vaver, *Intellectual Property Law: Copyright, Patents, Trade-Marks* (Toronto: Irwin Law, 2011).

Heer Law, *The Differences between Unregistered and Registered Trademarks in Canada* (28 April 2018)

INTELLECTUAL PROPERTY LAW & LITIGATION <https://www.heerlaw.com/differences-unregistered-registered-trademarks>.

Jani Ihalainen, *Retrospective - Passing Off in the United States* (21 April 2018) IP Iustitia < http://www.ipiustitia.com/2013/12/retrospective-passing-off-in-united.html>.

MYTKHUN, *The history of trademarks* (11 May 2017) TRADE MARK BUREAU "MYTKHUN" <http://www.tmprotect.idknet.com/eng/history.html>.

NOLO, *What Good Is an Unregistered Trademark?* (21 April 2018) NOLO < https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/what-good-unregistered-trademark.html>.

Susan J. Keri, *Gowling Lafleur Henderson, LLP, Toronto, Canada and Amy M. Thomas, Macera & Jarzyna/Moffat & Co., Anti-Dilution Provisions in Canadian Law* (14 June 2018) INTABulletin<http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/Anti-DilutionProvisionsinCanadianLaw.aspx>.

Tim W. Dornis, *Trademark and Unfair Competition Conflicts* (New York: Cambridge University Press, 2017).

William Ibbott, *These are the most powerful brands in the world* (18 April 2017) World Economy Forum <https://goo.gl/TJmihZ>.

