

SONGKLANAKARIN LAW JOURNAL

Vol.3 No.2 (January - June 2021)

ISSN 2730 - 3721 (online)





SONGKLANAKARIN LAW JOURNAL

Vol.3 No.2 (January-June 2021) [ISSN: 2730-3721 (Online)]

วารสารกฎหมายสงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน 2564)

วัตถุประสงค์ของวารสาร

- 1) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรภายในคณะได้สร้างสรรค์บทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ
- 2) เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัยรวมถึงผลงานวิชาการของอาจารย์และบุคลากรภายในคณะอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
- 3) เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานวิจัยรวมถึงผลงานวิชาการ
- 4) เพื่อมุ่งสู่ความเป็นวารสารที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพวารสารระดับชาติรวมถึงระดับนานาชาติและการเป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI
- 5) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบและประจักษ์ถึงความมีชื่อเสียงของคณะและมหาวิทยาลัย

ขอบเขตของบทความในวารสาร

วารสารกฎหมายสงขลานครินทร์ เปิดกว้างรับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัยรวมถึงบทวิจารณ์หนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมาย การปรับใช้กฎหมายกับข้อเท็จจริง หรือประเด็นปัญหากฎหมาย ตลอดจนบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปรับใช้ศาสตร์แขนงต่าง ๆ กับกฎหมาย เช่น การพัฒนากับกฎหมาย เศรษฐศาสตร์กับกฎหมาย วิทยาศาสตร์กับกฎหมาย หรือมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับกฎหมาย เป็นต้น

กระบวนการกลั่นกรองบทความ

เมื่อผู้เขียนได้ส่งต้นฉบับบทความตามรูปแบบที่วารสารกำหนดแล้ว กองบรรณาธิการจะพิจารณา รูปแบบและเนื้อหาของบทความพร้อมทั้งให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้เขียนเพื่อแก้ไขบทความ หากมีกรณีที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อผู้เขียนแก้ไขเพิ่มเติมแล้วจึงสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 คน และส่งบทความให้กับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินบทความ (double-blind peer review) จากนั้นจึงให้ผู้เขียนบทความแก้ไขบทความตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อผู้เขียนบทความได้แก้ไขเพิ่มเติมบทความตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว กองบรรณาธิการจะพิจารณาการตอบรับบทความเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตีพิมพ์ต่อไป

กำหนดเวลาเผยแพร่

วารสารกฎหมายสงขลานครินทร์ จัดพิมพ์และเผยแพร่วารสารปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับเดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน และฉบับเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม

บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์

- 1) รับรองว่าผลงานดังกล่าวยังไม่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในแหล่งใดมาก่อน หรือไม่ได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ของวารสารอื่นใด
- 2) ยินยอมให้ตรวจพิจารณาและแก้ไขต้นฉบับได้ตามที่เห็นสมควรรวมถึงเผยแพร่ทั้งในแบบรูปเล่มและวารสารอิเล็กทรอนิกส์
- 3) ระบุผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) ในผลงานแก่บรรณาธิการ ถ้าหากมี
- 4) ปฏิบัติตามคำแนะนำการเขียนบทความตามที่วารสารกำหนด
- 5) เคารพและยึดมั่นในจริยธรรมทางวิชาการอย่างเคร่งครัด

บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการ

- 1) จัดทำและบริหารงานการจัดทำวารสาร
- 2) สรรหา พิจารณากลับกรองและคัดเลือกบทความที่จะตีพิมพ์ในวารสาร
- 3) สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อทำหน้าที่ประเมินบทความเพื่อตีพิมพ์
- 4) เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงบทความให้กับผู้เขียนบทความตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- 5) หากตรวจพบการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ บรรณาธิการจะหยุดกระบวนการประเมินและตรวจสอบเพื่อตอบรับหรือปฏิเสธการตีพิมพ์บทความนั้น ๆ
- 6) รักษาความลับข้อมูลของผู้นิพนธ์และผู้ประเมินบทความในช่วงระยะเวลาประเมินบทความ

บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ

- 1) รักษาความลับข้อมูลในช่วงระยะเวลาประเมินบทความ
- 2) แจ้งผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) ในการประเมินบทความแก่บรรณาธิการ ถ้าหากมี
- 3) ประเมินบทความโดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญและหลักวิชาการ ไม่ใช่อคติส่วนตัวมาเป็นเกณฑ์ในการประเมินบทความ
- 4) แจ้งการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการในบทความแก่บรรณาธิการ หากมีการตรวจพบ

เจ้าของ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำนักงานกองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสารกฎหมายสงขลานครินทร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เลขที่ 15 ถนนกาญจนวนิชย์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 90112 โทร. 0-7428-2520

- บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
- ความคิดเห็นใด ๆ ของผู้เขียนบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารกฎหมายสงขลานครินทร์ เป็นของผู้เขียนบทความ กองบรรณาธิการวารสารกฎหมายสงขลานครินทร์ไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย
- กองบรรณาธิการวารสารกฎหมายสงขลานครินทร์ ไม่สงวนสิทธิ์ในการคัดลอก แต่ให้อ้างอิงแหล่งที่มาด้วย
- ออกแบบปกวารสาร โดยนายพงศกร แย้มมีศิลป์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองชะโชค

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

รองศาสตราจารย์ อานนท์ มาเมาะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนิติ เทพสุเมธานนท์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.ศิริกัญญา ทองแท้ สมจริง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาจารย์ กิตติยา พรหมจันทร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้จัดการวารสาร

นางสาวจันทิรา จันทรโชติ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทบรรณาธิการ

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านครับ ในห้วงเวลาที่ผ่านมามีแนวโน้มว่าจะเกิดสถานการณ์โรคโควิด 19 และมีผลกระทบต่อการจัดทำวารสารไปบ้าง แต่กองบรรณาธิการยังคงมุ่งมั่น และตั้งใจจัดทำวารสารให้มีคุณภาพมากที่สุด โดยวารสารกฎหมายสงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ได้รับโอกาสให้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยเรื่อง “แนวทางการใช้ดุลพินิจของศาลต่างประเทศและของศาลไทยในการวินิจฉัยการเลียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป” โดยคุณธารินทร์ กุลปรียะวัฒน์ ซึ่งกองบรรณาธิการวารสารกฎหมายสงขลานครินทร์ขอขอบคุณผู้เขียนบทความที่กรุณาส่งบทความมาตีพิมพ์เผยแพร่ในครั้งนี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่กองบรรณาธิการวารสารเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพบทความ คำแนะนำและข้อเสนอแนะของท่านถือเป็นประโยชน์ต่อผู้เขียนบทความและวารสารกฎหมายสงขลานครินทร์เป็นอย่างมาก

กองบรรณาธิการวารสารกฎหมายสงขลานครินทร์ ขอภัยในข้อผิดพลาดใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งยินดีน้อมรับคำติชมและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาปรับปรุงวารสารกฎหมายสงขลานครินทร์ให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นพร้อมก้าวสู่วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลวารสารระดับชาติในโอกาสต่อไป

ผศ.ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง

บรรณาธิการ

25 มิถุนายน 2564

สารบัญ

แนวทางการใช้ดุลพินิจของศาลต่างประเทศและของศาลไทย	1
ในการวินิจฉัยการเลียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป	
<i>Guidelines for the Discretion of Foreign and Thai Courts in Making</i>	
<i>a Decision on the Infringement of Well-known Marks</i>	
 ธารินทร์ กุลปรียะวัฒน์	
<i>Tarin Kulpreeyawat</i>	

**แนวทางการใช้ดุลพินิจของศาลต่างประเทศและของศาลไทย
ในการวินิจฉัยการเลียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป**
**Guidelines for the Discretion of Foreign and Thai Courts in Making
a Decision on the Infringement of Well-known Marks**

ธารินทร์ กุลปรียะวัฒน์¹

Tarin Kulpreeyawat

(Received: April 17, 2021, Revised: June 4, 2021, Accepted: June 18, 2021)

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคุ้มครองสำหรับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป รวมทั้งแนวทางการใช้ดุลพินิจของศาลในการวินิจฉัยเกี่ยวกับการเลียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเอกสาร โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบทบัญญัติกฎหมาย บทความวิชาการ คำพิพากษาศาลของต่างประเทศและของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนทีหลังมีความคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ ศาลได้ประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติการณ์แวดล้อมของคดีในภาพรวมก่อน จากนั้นศาลจะพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนก่อนนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะที่เข้มแข็งหรือไม่ หากเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนก่อนมีลักษณะบ่งเฉพาะที่เข้มแข็ง ความคล้ายกันของลักษณะบ่งเฉพาะดังกล่าวที่เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนทีหลังได้เลียนแบบนั้นย่อมทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนทีหลังนั้นว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนก่อนได้ง่ายขึ้น ในลักษณะนี้ย่อมแสดงถึงเจตนาไม่สุจริตของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนทีหลังได้ ต่อมาศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป (ECJ) พิจารณาเห็นว่า แนวการใช้ดุลพินิจลักษณะนี้เป็นเพียงความเชื่อว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นเท่านั้น จึงยังไม่เพียงพอที่จะถือว่าเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนทีหลังได้เอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรมหรือเป็นอันตรายต่อชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนก่อน กล่าวคือ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนก่อนต้องนำสืบพยานหลักฐานที่พิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงโดยพิสูจน์ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของผู้บริโภคของสินค้าหรือบริการที่เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนก่อนได้จดทะเบียนไว้ อันแสดงถึงผลที่ตามมาหลังจากการใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนทีหลังด้วย

คำสำคัญ: เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป, ทฤษฎีสันทางปัญญา, ความคุ้มครอง

¹ อาจารย์, คณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยภาคกลาง นครสวรรค์ 60000, อีเมล: tarin56@hotmail.com

Lecturer, Faculty of Law, University of Central Thailand, Nakonsawan 60000, Email: tarin56@hotmail.com

Abstract

This research aimed to study the protection of the well-known marks and the guidelines for the court's discretion in making a decision on the infringement of trademarks with reputation. This documentary research is composed of gathered data from statutory provisions, academic articles, as well as national and international court judgments. The findings revealed that in determining whether there is a similarity between the original or earlier trademark and an unregistered or later trademark, the court must take into account all factors relevant to the circumstances of the case then the court will further consider whether the original/earlier trademark has a strong distinctive characteristic. If the original/earlier trademark has strong distinctive characteristic, the similarity of the distinctive characteristic to that of the later trademark is likely to confuse the public in believing that the later trademark is the original/earlier trademark. In this manner, it would show the dishonest intent of the later trademark. The European Court of Justice (ECJ) considered this approach of discretion to be insufficient in establishing the use of the later trademark to take unfair advantage of or is detrimental to the repute of the earlier trademark. That is, the earlier trademark must present evidence proving actual damage and that there has been a change in the economic behavior of the average consumer of the goods or services for which the earlier trademark was registered consequent on the use of the later trademark.

Keywords: well-known mark, intellectual property, protection

1. บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภททรัพย์สินทางอุตสาหกรรม กฎหมายได้ให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนโดยให้เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับจำพวกสินค้าที่ตนได้จดทะเบียนไว้และมีสิทธิหวงห้ามไม่ให้บุคคลใดปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้านั้นเพื่อให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น เครื่องหมายการค้าทำหน้าที่แสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น ในลักษณะนี้เครื่องหมายการค้ายังทำหน้าที่รับรองคุณภาพของสินค้าด้วย กล่าวคือ หากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นมีคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับนิยมทั่วไปแล้ว เครื่องหมายการค้านั้นย่อมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคได้ว่าเมื่อมีความต้องการใช้สินค้าจำพวกนั้นแล้วก็จะมองหาซื้อแต่สินค้าจำพวกนั้นที่มีตราเครื่องหมายการค้านั้น ๆ เท่านั้น แม้ว่าจะมีราคาสูงกว่าสินค้าจำพวกเดียวกันที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่นก็ตาม และการใช้สินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าที่ได้รับความนิยมเชื่อถือว่ามีความคุณภาพดีและมีราคาสูงเช่นนี้ยังสร้างภาพลักษณ์ให้กับผู้บริโภคด้วยว่าผู้บริโภคที่ใช้สินค้านั้นเป็นผู้มีรสนิยมดีและมีฐานะทางการเงินดีด้วย

แบรนด์ (Brand) คือ เครื่องหมายการค้า (Trademark) ที่ได้ผ่านการใช้ในตลาดและได้รับการส่งเสริมการขายจนมีบทบาทสำคัญที่แสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น² ส่วนคำว่า “โลโก (logo)” เป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ เช่น เครื่องหมาย  เป็นโลโกของแบรนด์ TOYOTA ภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ทำให้ผู้บริโภคที่ใช้สินค้าที่มีแบรนด์นั้นรู้สึกว่าเป็นผู้มีรสนิยมสูง เพราะใช้สินค้าที่มีคุณภาพดีและราคาสูงนี้ทำให้ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของแบรนด์นั้นได้รับผลกำไรมหาศาล โดยในปี พ.ศ.2564 เว็บไซต์ BRAND FINANCE ได้จัดอันดับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและมีรายได้ต่อปีสูงสุด 500 อันดับแรกของระดับโลกไว้โดยมีแบรนด์ห้าอันดับแรก ได้แก่ อันดับหนึ่ง แบรนด์ Apple มีรายได้ต่อปี 263,375 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อันดับที่สอง แบรนด์ Amazon มีรายได้ต่อปี 254,188 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อันดับสาม แบรนด์ Google มีรายได้ต่อปี 191,215 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อันดับสี่ แบรนด์ Microsoft มีรายได้ต่อปี 140,435 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อันดับห้า แบรนด์ Samsung มีรายได้ต่อปี 102,623 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในส่วนธุรกิจขายกาแฟ แบรนด์ Starbucks ติดอยู่ในอันดับที่ 31 มีรายได้ต่อปี 38,440 ล้านดอลลาร์สหรัฐ³ ด้วยเหตุที่ธุรกิจขายกาแฟเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องใช้ความรู้และไม่ต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก จึงเกิดคู่แข่งในตลาดขึ้นได้ง่าย แบรนด์ Starbucks เฝ้าสังเกตว่ามีร้านกาแฟที่ไหนที่ใช้แบรนด์คล้ายคลึงกับแบรนด์ของตน แม้ว่าร้านกาแฟนั้นจะเป็นร้านกาแฟเถื่อนก็ตาม ในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2556 แบรนด์ Starbucks ได้ฟ้อง

² Giovanni B. Ramello, *What's in a Sign? Trademark Law and Economic Theory*, Retrieved March 20, 2021, from https://www.researchgate.net/publication/4991845_What's_in_a_Sign_Trademark_Law_and_Economic_Theory, p. 2

³ BRAND FINANCE, *GLOBAL 500 2021 RANKING*, Retrieved March 18, 2021, from <https://brandirectory.com/rankings/global/table>

แบรนด์ Starbung Coffee ร้านกาแฟสดขึ้นในข้อหาเลียนเครื่องหมายการค้า แต่คดีนี้ยุติลงในชั้นใกล้เคียง⁴ นอกจากนี้ แบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น แบรนด์ ADIDAS ในธุรกิจขายรองเท้าและเสื้อผ้ากีฬาซึ่งติดอยู่ในอันดับที่ 126 ได้ฟ้องแบรนด์ Fitnessworld ในข้อกล่าวหาว่าใช้แถบสามแถบแนวตั้งบนตัวสินค้าเสื้อผ้ากีฬา หรือแบรนด์ INTEL ในธุรกิจผลิตไมโครชิพในคอมพิวเตอร์ซึ่งติดอยู่ในอันดับที่ 43 ได้ฟ้องแบรนด์ INTEL MARK เป็นจำเลย หรือแบรนด์ KFC ในธุรกิจไก่ทอดซึ่งติดอยู่ในอันดับที่ 120 ได้ฟ้องแบรนด์ KLG เป็นจำเลย โดยบางครั้งก็ชนะ บางครั้งก็แพ้ ดังนั้น จึงเกิดข้อสงสัยว่าการเลียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้านั้นมีลักษณะอย่างไร

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคุ้มครองสำหรับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงของต่างประเทศและของประเทศไทย
- 2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวทางการใช้ดุลพินิจของศาลต่างประเทศและของศาลไทยในการวินิจฉัยการเลียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง

1.3 สมมุติฐานของการวิจัย

แนวทางการใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนภายหลังเลียนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ก่อนหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาก่อนว่าเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ก่อนมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองที่เข้มแข็งหรือไม่ กล่าวคือ หากเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ก่อนมีลักษณะบ่งเฉพาะที่เข้มแข็งมากเพียงใด ความคล้ายคลึงกันที่เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนภายหลังได้ทำขึ้นนั้นย่อมก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้มากขึ้นเพียงนั้น

1.4 ขอบเขตการวิจัย

ขอบเขตการวิจัย งานวิจัยนี้มีขอบเขตทางเนื้อหา เป็นงานวิจัยที่มุ่งแสวงหาความเข้าใจเกี่ยวกับความคุ้มครองสำหรับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงในส่วนการเลียนเครื่องหมายการค้า รวมทั้งแนวทางการใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยการเลียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงตามกฎหมายของต่างประเทศและกฎหมายไทย

1.5 ระเบียบวิธีการวิจัย

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) กล่าวคือ เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยศึกษารวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์จากบทบัญญัติของกฎหมายของต่างประเทศและกฎหมายไทย ตำรา งานวิจัย วิทยานิพนธ์ คำพิพากษาของศาลไทยและศาลต่างประเทศ อีกทั้งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

⁴ เอ็มจีอาร์ออนไลน์, "สตาร์บัคส์ เตียม! ฟ้อง "สตาร์บง", สืบค้นวันที่ 18 มีนาคม 2564, จาก <https://mgronline.com/online/section/detail/9560000130452>

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) ทำให้ทราบข้อแตกต่างของความคุ้มครองสำหรับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงของต่างประเทศและของประเทศไทย
- 2) ทำให้ทราบแนวทางการใช้ดุลพินิจของศาลต่างประเทศและของศาลไทยในการวินิจฉัยการเลียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง

2. วรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

การวิจัยเรื่องความคุ้มครองสำหรับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนี้ มีความเกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการพื้นฐานของกฎหมายเครื่องหมายการค้า ดังนี้

2.1 ประวัติความเป็นมาของเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้ามีประวัติความเป็นมาจากการพัฒนาการค้าที่อยู่ห่างกันโดยระยะทางย่อมตัดความผูกพันโดยตรงที่ตั้งอยู่บนความไว้วางใจซึ่งเกิดขึ้นระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคจะไม่สามารถตัดสินแหล่งผลิตและคุณภาพของสินค้าได้อีกต่อไป เว้นแต่จะมีเครื่องหมายเฉพาะที่ถูกแนะนำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว นั่นคือ เครื่องหมายการค้า เพราะฉะนั้น หน้าที่ของเครื่องหมายการค้า คือ การแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแหล่งผลิตและคุณภาพความแท้จริงของสินค้าด้วย ตัวอย่างของกลไกดังกล่าวได้แก่การผลิตเครื่องถ้วยชามโลหะในยุคกรีกโบราณในอาณาจักรโรมัน หรือการผลิตเครื่องถ้วยชามและผ้าไหมในสมัยจักรพรรดิฉิน เครื่องหมายการค้าได้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งผลิตสินค้า เมื่อครั้งเริ่มต้นที่มีการใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้ามีหน้าที่สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตสินค้าพิเศษอย่างหนึ่งและถูกใช้โดยกลุ่มช่างฝีมือหรือสมาคมช่างฝีมือเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงแหล่งผลิตสินค้าพิเศษนั้นและรวมทั้งคุณภาพของงานช่างฝีมือกลุ่มนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ความคุ้มครองดังกล่าวที่ให้แก่งานฝีมือผลิตสินค้าพิเศษเหล่านี้เป็นไปอย่างจำกัด บ่อยครั้งเกิดขึ้นมาจาก “อภิสิทธิ” หมายถึง ความโปรดปรานโดยเฉพาะของผู้ครองอำนาจในขณะนั้นที่มีให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือจำพวกผู้ผลิตกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากกว่าจะเป็นความคุ้มครองโดยกฎหมายที่ใช้กับการค้าขายโดยทั่วไป ผลที่ตามมาคือ การคุ้มครองตามกฎหมายไม่ได้เกิดขึ้นแท้จริงและการผลิตสินค้าปลอมก็เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง⁵

2.2 เหตุผลสำหรับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

เหตุผลประการแรกสำหรับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าคือ (1) เครื่องหมายการค้าช่วยทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น และ (2) เครื่องหมายการค้าสร้างสิ่งจูงใจสำหรับบริษัทผู้ผลิตที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีเป็นที่พึงปรารถนาของผู้บริโภค แม้ว่าเมื่อคุณภาพดีเหล่านั้นไม่อาจสังเกตเห็นได้ก่อนมีการตกลงซื้อผลที่เกิดขึ้นทั้งสองประการดังกล่าวเป็นผลที่ตามมาของความจริงที่ว่าเครื่องหมายการค้าทำให้ผู้บริโภคแยกความแตกต่างระหว่างสินค้าจำพวกเดียวกันที่มีลักษณะภายนอกเหมือนกันทุกอย่างได้ก่อนมีการตกลงซื้อ⁶

⁵ Giovanni B. Ramello, Op. Cit., p. 5-6

⁶ Nicholas S. Economides, *THE ECONOMICS OF TRADEMARKS*, Retrieved March 20, 2021, from http://neconomides.stern.nyu.edu/networks/Economides_Economics_of_TradeMarks.pdf, p. 4

2.3 เครื่องหมายการค้าสร้างให้เกิดการผูกขาดหรือไม่

ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าอาจถูกทำให้มีความหลากหลายได้หลายวิธี หนึ่งในวิธีเหล่านั้นคือการโฆษณา การโฆษณาสามารถเปลี่ยนภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ การโฆษณาสามารถเพิ่มคุณสมบัติให้กับผลิตภัณฑ์ได้ การโฆษณาชนิดนี้เรียกว่า “การโฆษณาทางความเชื่อ” ซึ่งแตกต่างกับ “การโฆษณาเชิงให้ข้อมูล” ที่เป็นการกระจายข้อมูลเกี่ยวกับราคา ที่ตั้งของร้านจำหน่าย วันที่มีการลดราคา และข้อมูลทำนองเดียวกัน ในการโฆษณาทางความเชื่อนี้ ภาพลักษณ์ทางจิตใจที่ผู้บริโภคพึงปรารถนาจะถูกเพิ่มเข้าที่ตัวสินค้าทางกายภาพ และสินค้าจะบรรจุทั้งตัวสินค้าและภาพลักษณ์ทางจิตใจนั้นด้วย เช่น ผลิตภัณฑ์แบรนด์นี้ดูหรูหราหรือดูมีรสนิยม ในปัจจุบัน การโฆษณาผลิตภัณฑ์อันหนึ่งจะไม่มีประโยชน์เลยโดยปราศจากเครื่องหมายการค้าเพราะบุคคลอื่นสามารถเลียนแบบผลิตภัณฑ์และทำกำไรจากการโฆษณาของผู้ผลิตรายแรกได้ ดังนั้น การมีอยู่ของเครื่องหมายการค้าทำให้การโฆษณาภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์มีความเป็นไปได้ด้วยเหตุนี้ แทนที่เครื่องหมายการค้าจะเป็นการจำกัดการแข่งขันหรือเป็นการผูกขาด เครื่องหมายการค้ากลับเปิดทางให้บริษัทผู้ผลิตรายอื่นแข่งขันกันใหม่อีกมิติหนึ่ง⁷

2.4 คำนิยามของเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าต้องมีลักษณะประการแรกคือ ต้องเป็น “เครื่องหมาย” กล่าวคือ อาจปรากฏในรูปแบบของ ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประติมากรรม ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุหรือสิ่งเหล่านี้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน⁸ มีข้อสังเกตว่าสีเพียงสีเดียวจะใช้เป็นเครื่องหมายการค้าไม่ได้ ต้องเป็นสองสีขึ้นไปจึงจะเป็นกลุ่มของสี เช่น แดง-เขียว⁹ ที่ประกอบอยู่ในเครื่องหมายการค้า 7-ELEVEN ¹⁰ หรือลวดลายที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าอาจถูกนำไปเย็บบนกระเป๋ากางเกงยีนส์ เช่น เครื่องหมายการค้า LEVI'S ¹¹ หรือเครื่องหมายการค้า Mc ¹²

ลักษณะประการที่สองของเครื่องหมายการค้า คือ ต้องทำให้สินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น¹³

2.5 ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า

ลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctiveness) ในเครื่องหมายการค้า อาจเป็นลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (Inherently distinctive) หรือลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังการใช้ (Secondary meaning หรือ Acquired distinctive) ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (Inherently distinctive) เป็นลักษณะบ่งเฉพาะที่มีอยู่ตั้งแต่สร้างเครื่องหมายการค้าขึ้นมา และสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นได้แสดงความแตกต่างจากสินค้าที่ใช้

⁷ Nicholas S. Economides, *ibid*, p. 10-11

⁸ มาตรา 4 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534

⁹ BRAND 7-ELEVEN, Retrieved March 30, 2021, from <https://www.google.com/search?q=brand+7-eleven&source>

¹⁰ BRAND 7-ELEVEN, *Ibid*.

¹¹ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6857/2561, สืบค้นวันที่ 30 มีนาคม 2564, จาก <https://www.deka.supremecourt.or.th>

¹² คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6857/2561, เรื่องเดียวกัน.

¹³ มาตรา 4 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534

เครื่องหมายการค้าอื่นได้เอง สำหรับลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังการใช้ (Secondary meaning หรือ Acquired distinctive) ลักษณะบ่งเฉพาะนี้เกิดขึ้นหลังจากการใช้เครื่องหมายการค้าได้ระยะเวลาหนึ่งแล้ว และเจ้าของเครื่องหมายการค้าพิสูจน์ได้ว่า ใช้เครื่องหมายการค้านั้นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และผู้บริโภคทั่วไปสามารถรับรู้ได้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่สามารถแยกความแตกต่างของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่นได้ ได้แก่ ชื่อทางภูมิศาสตร์ และคำพรรณนาสินค้า (Descriptive) แต่หากคำพรรณนาสินค้าเป็นคำที่บ่งบอกชนิดของสินค้า (Generic) ก็ไม่ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ส่วนชื่อสกุลหรือชื่อตระกูลก็สามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้เมื่อชื่อสกุลหรือชื่อตระกูลนั้นมีลักษณะ บ่งเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังการใช้ (Secondary meaning) ซึ่งเงื่อนไขนี้จะถือว่าสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อสาธารณชนรู้และเข้าใจว่าชื่อสกุลหรือชื่อตระกูลนั้นเป็นเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้าหรือบริการแล้ว ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นใดนอกจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ใช้ชื่อสกุลหรือชื่อตระกูลนั้นโดยเฉพาะเท่านั้น¹⁴

เครื่องหมายการค้าที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายก็แต่เฉพาะเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ และลักษณะบ่งเฉพาะนี้อาจถูกแบ่งได้เป็นสามประเภท ได้แก่ “Fanciful” “Arbitrary” และ “Suggestive” กล่าวคือ ประเภทแรก เครื่องหมายการค้าประเภทที่ถูกเรียกว่า “อย่างมีจินตนาการ (Fanciful)” เป็นเครื่องหมายการค้าที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นใหม่โดยไม่มีความหมายใดมาก่อน เช่น EXXON หรือ XEROX ประเภทที่สอง เครื่องหมายการค้าประเภทที่ถูกเรียกว่า “อย่างตามอำเภอใจ (Arbitrary)” เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีความหมายโดยตรงมาก่อน แต่ถูกใช้ในบริบทที่แตกต่างอย่างมากจนไม่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสับสน เช่น APPLE สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ Quaker สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเข้า หรือ Diesel สำหรับเสื้อผาลำลอง ส่วนประเภทที่สาม เครื่องหมายการค้าประเภทที่ถูกเรียกว่า “อย่างเสนอแนะ (Suggestive)” เป็นเครื่องหมายการค้าที่อ้างถึงคุณสมบัติบางอย่างของสินค้า เช่น Frigidaire สำหรับตู้เย็น หรือ Business Week สำหรับนิตยสารธุรกิจรายสัปดาห์ที่รายงานข่าวธุรกิจโลก¹⁵

3. ผลการวิจัย

ในหัวข้อนี้ผู้เขียนได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบความคุ้มครองสำหรับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงของต่างประเทศและของประเทศไทยรวมทั้งแนวคำพิพากษา เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์หาแนวทางการใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยการเลียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง ดังนี้

3.1 การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกาได้บัญญัติกฎหมายคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงไว้ใน The Trademark Act (Lanham Act) มาตรา 43(B),(C)¹⁶ ซึ่งบัญญัติว่า

¹⁴ สันติชัย วัฒนวิทย์กรรม และคณะ, กฎหมายเครื่องหมายการค้าและกฎหมายป้องกันการผูกขาดเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายของประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา, สืบค้นวันที่ 30 มีนาคม 2564, จาก

<https://oia.coj.go.th/th/file/get/file/2018092588dad915d32b6f3a119607877904b5f8194907.pdf> น. 13-14.

¹⁵ Giovanni B. Ramello, Op. Cit., p. 4

¹⁶ Section 43 (B),(C) of The Trademark Act (Lanham Act)

“(B) “การทอนค่าโดยการทำให้ไม่ชัดเจน (Dilution by blurring)” คือ ความเกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นจากความเหมือนกันของเครื่องหมายการค้าพิพาทกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงซึ่งทำให้ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั้นลดทอนลง ในการวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าพิพาทอาจก่อให้เกิดการทอนค่าโดยการทำให้ไม่ชัดเจนหรือไม่นั้น ศาลอาจพิจารณาปัจจัยเกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งปัจจัยต่อไปนี้ด้วย

- (1) ระดับของความเหมือนกันระหว่างเครื่องหมายการค้าพิพาทกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง
- (2) ระดับความเข้มแข็งของลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง
- (3) ขอบเขตที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงจะใช้เครื่องหมายการค้า
- (4) ระดับของความรู้จักที่สาธารณชนมีต่อเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง
- (5) ผู้ใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทได้ตั้งใจสร้างความเชื่อมโยงกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือไม่
- (6) มีความเชื่อมโยงจริงใด ๆ ระหว่างเครื่องหมายการค้าพิพาทกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือไม่

(C) “การทอนค่าโดยการทำให้ชื่อเสียงเสียหาย (Dilution by tarnishment)” คือ ความเกี่ยวข้องที่เกิดจากความเหมือนกันของเครื่องหมายการค้าพิพาทกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงซึ่งทำให้ความน่าเชื่อถือของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงได้รับความเสียหาย”

Biovanni B. Ramello ได้อธิบายหลักกฎหมายเรื่องการทอนค่า 2 ลักษณะดังกล่าวข้างต้นไว้ ดังนี้

“การทอนค่าโดยการทำให้ไม่ชัดเจน (Dilution by blurring) เมื่อการใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกันทั้งสองตลาดที่แตกต่างกันทำให้การรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั้นลดลง ตัวอย่างเช่น บริษัทหนึ่งซึ่งได้ใช้เครื่องหมายการค้า MARTINI เพื่อผลิตสินค้าเสื้อผ้านั้นคงมีความรู้สึกกำลังขโมยข้อมูลบางอย่างที่ถูกสื่อสารไปยังผู้บริโภคโดยเครื่องหมายการค้า MARTINI ¹⁷ ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตไวน์อู่งุ่นขาวที่มีคุณภาพดีเยี่ยมและมีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี

การทอนค่าโดยการทำให้ชื่อเสียงเสียหาย (Dilution by tarnishment) เมื่อเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงถูกผู้ผลิตอีกคนหนึ่งนำไปใช้กับสินค้าอีกจำพวกหนึ่งที่มีคุณค่าต่ำกว่า

(B) For purposes of paragraph (1), “dilution by blurring” is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark. In determining whether a mark or trade name is likely to cause dilution by blurring, the court may consider all relevant factors, including the following:

- (i) The degree of similarity between the mark or trade name and the famous mark.
- (ii) The degree of inherent or acquired distinctiveness of the famous mark.
- (iii) The extent to which the owner of the famous mark is engaging in substantially exclusive use of the mark.
- (iv) The degree of recognition of the famous mark.
- (v) Whether the user of the mark or trade name intended to create an association with the famous mark.
- (vi) Any actual association between the mark or trade name and the famous mark.

(C) For purposes of paragraph (1), “dilution by tarnishment” is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark.

¹⁷ BRAND MARTINI, Retrieved March 20, 2021, from <https://www.google.com/search?q=BRAND+MARTINI&tbm=is>

ยอมทำให้คุณค่าโดยรวมของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงลดลง เช่น ผู้ผลิตระเบิดที่ฝังไว้ใต้ดิน (land mine) ใช้เครื่องหมายการค้า ARMANI ¹⁸ ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าเสื้อผ้าแฟชั่นหรูที่มีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี¹⁹”

คดีการเลียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่

(1) คดี Wall v. Rolls-Royce of America Inc. เป็นคดีที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้า Rolls Royce ของโจทก์ซึ่งโจทก์มีธุรกิจผลิตรถยนต์และเครื่องบินที่มีมาตรฐานสูงเป็นเลิศและหรูหราเป็นที่น่าเชื่อถือในระดับโลก ไปใช้ในธุรกิจการขายเครื่องรับวิทยุทางไปรษณีย์ โดยจำเลยใช้ชื่อสินค้าว่า "Rolls-Royce radio tubes" คดีนี้ศาลอุทธรณ์ (Federal Circuit Court) ให้ความเห็นในตอนท้ายคำพิพากษาดังกล่าว “และถ้าเครื่องรับวิทยุ Rolls-Royce ถูกพิสูจน์โดยผู้บริโภคว่าคุณภาพไม่เป็นที่พอใจแล้ว ความไม่ไว้วางใจในมาตรฐานที่สูงเป็นเลิศของผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้ชื่อว่า Rolls-Royce ย่อมถูกปลุกขึ้นในใจของผู้บริโภคทันที”²⁰ จำเลยจึงไม่มีสิทธิได้รับผลประโยชน์จากความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ศาลจึงพิพากษาสั่งห้ามมิให้จำเลยใช้ชื่อ Rolls-Royce ในเครื่องหมายการค้าอีกต่อไป²¹

(2) คดี Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc. เป็นคดีที่บริษัทกาแฟระดับโลก Starbucks เป็นโจทก์ฟ้องเครื่องหมายการค้า Charbucks ในข้อหาละเมิดสิทธิโดยการเลียนเครื่องหมายการค้า ศาลอุทธรณ์ (2nd Circuit Court) ได้พิพากษาโดยวางหลักการใช้ดุลพินิจว่า “ในการตัดสินว่ากรณีมีความอาจเป็นไปได้ของความสับสนหรือไม่ ศาลใช้บททดสอบแปดปัจจัยความสมดุล Polaroid²² โดยปัจจัยแปดประการดังกล่าว ได้แก่

- 1) ความเข้มแข็งในลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนก่อน
- 2) ความเหมือนกันของเครื่องหมายการค้าทั้งสอง
- 3) ความใกล้เคียงกันและความสามารถในการแข่งขันกันของทั้งสองเครื่องหมายการค้า
- 4) หลักฐานที่แสดงว่าเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนก่อนกำลังขยายธุรกิจมายังจำพวกสินค้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนทีหลัง
- 5) หลักฐานที่แสดงถึงความสับสนจริง ๆ ของผู้บริโภค

¹⁸ BRAND ARMINI, Retrieved March 31, 2021, from <https://www.google.com/search?q=brand+ARMANI&tbm=isch&source=iu&ictx>

¹⁹ Giovanni B. Ramello, Op. Cit., p.11

²⁰ “And if this Rolls-Royce radio tube proved unsatisfactory, it would sow in his mind at once an undermining and distrust of the excellence of product which the words "Rolls-Royce" had hitherto stood for.”

²¹ Wall v. Rolls-Royce of America, Inc., (C.C.A. 3) 4 F.2d 333, Retrieved March 31, 2021, from <https://casetext.com/case/wall-v-rolls-royce-of-america>

²² คำว่า Polaroid นี้เป็นชื่อที่อ้างอิงถึงคดี Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp. - 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961) ซึ่งเป็นคดีแรกที่มีการฟ้องคดีการเลียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยศาลอุทธรณ์ในคดีนี้ได้วางหลักการใช้ดุลพินิจไว้ 8 ประการ ซึ่งเรียกว่า Polaroid Test หรือ Likelihood of Confusion และศาลในคดีนี้ก็นำมาใช้ด้วยเช่นกัน, สืบค้นวันที่ 31 มีนาคม 2564, จาก <https://www.lexisnexis.com/community/casebrief/p/casebrief-polaroid-corp-v-polarad-elecs-corp>

6) หลักฐานที่แสดงว่าเครื่องหมายการค้าที่เลียนแบบนั้นไม่สุจริต

7) คุณภาพของสินค้าทั้งสองเครื่องหมายการค้า

8) ความรู้จักคิดไตร่ตรองของผู้บริโภคในตลาดสินค้าจำพวกนั้น

การใช้แบบทดสอบ Polaroid ไม่ใช่ใช้อย่างกลไกเครื่องจักร แต่ค่อนข้างให้ความสนใจในคำถามสำคัญที่สุดที่ว่า เมื่อคุณผลิตภัณฑ์ทั้งสองในภาพรวมแล้ว ผู้บริโภคอาจรู้สึกสับสนหรือไม่²³

คดีนี้ Starbucks ได้แพ้คดีในศาลชั้นต้นและสู้คดีต่อในชั้นอุทธรณ์ ในที่สุดศาลอุทธรณ์ (2nd Circuit Court) ได้พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น (District Court) ที่พิพากษาว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีความเหมือนกันเพียงเล็กน้อยจึงพิพากษายกฟ้องโจทก์²⁴



ภาพที่ 1 ภาพแบรนด์ Starbucks กับแบรนด์ Charbucks²⁵

(3) คดี Starbucks vs. Sambuck's Coffee เป็นคดีที่บริษัท Starbucks เป็นโจทก์ฟ้องเครื่องหมายการค้า Sambuck's ในข้อหาเลียนเครื่องหมายการค้า คดีนี้ศาลชั้นต้น (Federal District Court) ได้พิพากษาว่า เครื่องหมาย "Sambuck's" อยู่เหนือรูในฝ้านั่งร้านกาแฟเหมือนมากเกินไปกับเครื่องหมาย Starbucks จึงพิพากษาให้ Starbucks ชนะคดี คดีนี้ถึงที่สุดในศาลชั้นต้น เพราะร้านกาแฟ Sambuck's เสียค่าทนายในการสู้คดีในศาลชั้นต้นหลายแสนดอลลาร์ จนต้องเลิกกิจการไปในที่สุด²⁶

²³ In determining whether there is a likelihood of confusion, a court applies the eight-factor Polaroid balancing test. The eight factors are: (1) strength of the trademark; (2) similarity of the marks; (3) proximity of the products and their competitiveness with one another; (4) evidence that the senior user may "bridge the gap" by developing a product for sale in the market of the alleged infringer's product; (5) evidence of actual consumer confusion; (6) evidence that the imitative mark was adopted in bad faith; (7) respective quality of the products; and (8) sophistication of consumers in the relevant market. The application of the Polaroid test is not mechanical, but rather, focuses on the ultimate question of whether, looking at the products in their totality, consumers are likely to be confused.

²⁴ Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc. - 588 F.3d 97 (2d Cir. 2009), Retrieved March 31, 2021, from <https://www.lexisnexis.com/community/casebrief/p/casebrief-starbucks-corp-v-wolfe-s-borough-coffee-inc>

²⁵ CHARBUCKS BLEND, Retrieved March 31, 2021, from <https://www.google.com/search?q=charbucks&tbm=isch&source>

²⁶ JOHN STOSSEL and ALAN B. GOLDBERG, Starbucks vs. Sambucks Coffee, Retrieved March 31, 2021, from <https://abcnews.go.com/2020/GiveMeABreak/story?id=1390867>



ภาพที่ 2 ภาพแบรนด์ Starbucks กับแบรนด์ Sambuck's²⁷

โดยสรุปแล้ว กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา มีบทบัญญัติคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงไว้โดยเฉพาะ โดยวางหลักการใช้ดุลพินิจไว้ชัดเจนเป็นข้อๆ ตาม Trademark Act (Lanham Act) มาตรา 43(B),(C) และกำหนดให้ศาลไม่ใช้ดุลพินิจอย่างกลไกเครื่องจักร แต่ให้พิจารณาผลสัมฤทธิ์ทั้งสองในภาพรวมแล้วดูว่าผู้บริโภคสับสนหรือไม่

3.2 การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคมในสหภาพยุโรป

เครื่องหมายการค้าประชาคมมีที่มาจากการที่กลุ่มประเทศในทวีปยุโรปได้รวมตัวกันจัดตั้งองค์การระหว่างรัฐที่เรียกว่า สหภาพยุโรป (The European Union: EU) ซึ่งประกอบด้วยประชากรกว่า 500 ล้านคน โดยสหภาพยุโรปได้รวมตัวกันเพื่อจุดประสงค์ในการปกป้องผลประโยชน์ของรัฐสมาชิกในกลุ่มด้านเศรษฐกิจและการเมืองซึ่งรวมถึงการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้วย

การตัดสินคดีความจะอยู่ภายใต้ศาลประชาคม 2 ศาล คือ ศาลชั้นต้น The Court of First Instance ที่มีอยู่ในทุกประเทศสมาชิก และศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป The European Court of Justice (ECJ) นอกจากนี้ยังมี Board of Appeal และ General Court ที่มีผู้พิพากษามาจากแต่ละประเทศสมาชิก²⁸

คดีการเลียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงในสหภาพยุโรป ได้แก่

(1) คดี Adidas AG and Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Limited เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ Adidas ที่มีแถบสามแถบขนานกันตามแนวตั้งกับการใช้แถบสองแถบขนานกันตามแนวตั้งบนชุดกีฬาของ Fitnessworld เริ่มแรกบริษัท Adidas ที่มีสำนักงานใหญ่ที่ประเทศเยอรมนีได้ฟ้องบริษัท Fitnessworld ที่มีสำนักงานใหญ่ที่ประเทศอังกฤษต่อศาลในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยกล่าวหาว่าอาจมีความเป็นไปได้ของความสับสนระหว่างเครื่องหมายการค้าทั้งสอง คดีนี้ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป (ECJ) ได้พิพากษาว่า “ข้อเท็จจริงตามที่ศาลชั้นต้นได้พบนั้นปรากฏว่า สาธารณชนเฉพาะส่วนที่ได้ใช้ชุดกีฬาล้วนเห็น

²⁷ Starbucks vs. Sambucks, Retrieved March 31, 2021, from <https://www.seattletimes.com/business/judge-sides-with-starbucks-in-name-dispute-with-sambucks/>

²⁸ ชมพูนุท สถิตย์เสมากุล, การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม ศึกษาเชิงเปรียบเทียบสหภาพ ยุโรปและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559), น. 57-59, สืบค้นวันที่ 2 เมษายน 2564, จาก <http://libdcm.s.nida.ac.th/thesis6/2559/b193179.pdf>

ว่าดีไซน์ประกอบแถบสองแถบบนชุดกีฬานั้นเหมือนเป็นของประดับตกแต่งชุดกีฬาให้ดูสวยงามขึ้น มันไม่ได้สร้างความเชื่อมโยงกับเครื่องหมายการค้า Adidas ที่จดทะเบียนไว้แต่อย่างใด” จึงพิพากษายกฟ้อง²⁹



ภาพที่ 3 ภาพแบรนด์ Adidas กับภาพแถบสองแถบบนชุดกีฬา Fitnessworld³⁰

(2) คดี Starbucks v. Coffee Rocks เป็นคดีที่บริษัท Starbucks ฟ้องร้านกาแฟ Coffee Rocks โดยคดีนี้มีที่มาจากการที่ร้านกาแฟ Coffee Rocks ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Coffee Rocks กับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาสหภาพยุโรป (EUIPO) ต่อมาบริษัท Starbucks ทราบเรื่องจึงร้องคัดค้าน แต่สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาสหภาพยุโรป (EUIPO) ยกคำร้องคัดค้านของ Starbucks และยกคำร้องอุทธรณ์ของ Starbucks บริษัท Starbucks จึงฟ้องเป็นคดีนี้ ศาล General Court ได้พิพากษาว่า เครื่องหมายการค้าทั้งสองถูกพบว่าเหมือนกันบนพื้นฐานของการปรากฏภาพโดยรวม เช่น การใช้วงกลมสองวงที่มีจุดศูนย์กลางเดียวกัน (concentric circles) ตัวอักษรขนาดเดียวกัน และการวางตำแหน่งคำและการวางรูปภาพภายในเครื่องหมายทั้งสอง นอกจากนี้ การใช้คำ “COFFEE” ไม่ควรถูกละเลยเสมือนว่าลักษณะเชิงพรรณนาของคำนี้ไม่ทำให้คำนี้ไม่น่าสนใจ เมื่อพิจารณาความประทับใจโดยรวมแล้ว จึงพิพากษาให้บริษัทกาแฟ Starbucks ชนะคดี นั่นคือ Coffee Rocks จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ได้³¹



ภาพที่ 4 ภาพแบรนด์ Starbucks กับแบรนด์ Coffee Rocks³²

(3) คดี Sabel BV v. Puma AG ในคดีนี้ Puma ได้คัดค้านคำร้องขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ยื่นโดย Sabel ในประเทศเยอรมนีบนเหตุผลว่าภาพรูปแมวกำลังวิ่งที่ปรากฏบนเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนั้นคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของ Puma และอาจทำให้สาธารณชนสับสนได้ คดีนี้ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป (ECJ) ได้พิพากษาว่า “ความอาจเป็นไปได้ของความสับสน” ต้องตั้งอยู่บนเครื่องหมายการค้าทั้ง

²⁹ Trademark, *Adidas Loses International Trademark Case*, Retrieved March 31, 2021, from <https://www.dww.com/articles/adidas-loses-international-trademark-case>

³⁰ Trademark, *Ibid.*

³¹ *Coffee on the rocks: Starbucks v Coffee Rocks*, Retrieved March 31, 2021, from <https://www.dyoung.com/en/knowledgebank/articles/starbucks-coffeerocks>

³² *Starbucks v Coffee Rocks*, Retrieved March 31, 2021, from <https://www.google.com/search?q=Starbucks+v+Coffee+Rocks&source>

สองในภาพรวม โดยพิจารณาองค์ประกอบที่มีลักษณะบ่งเฉพาะและลักษณะโดดเด่น เครื่องหมายการค้าใดที่มีลักษณะบ่งเฉพาะมาก เครื่องหมายการค้าอื่นที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้านี้ย่อมสร้างความสับสนมากขึ้นด้วย (The more distinctive a mark the more confusion with a similar mark will be likely.) อย่างไรก็ตาม ถ้าเครื่องหมายการค้าอันหนึ่งไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะที่ชัดเจนในตัวเอง เพราะเครื่องหมายการค้านี้ไม่เป็นทั้งเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงและทั้งไม่ได้ถูกออกแบบเชิงจินตนาการ (เช่นเครื่องหมายการค้าในคดีนี้) ลำพังแต่เพียงข้อเท็จจริงที่ว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองเหมือนกันย่อมไม่อาจก่อให้เกิดความสับสนได้ จึงพิพากษายกฟ้อง ดังนี้ Sabel สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภาพรูปแมวกำลังวิ่งได้³³ กล่าวคือ ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป (ECJ) เห็นว่าภาพเสือกำลังกระโจนของ Puma กับภาพรูปแมวกำลังวิ่งของ Sabel ทั้งสองไม่มีเนื้อหาเชิงจินตนาการจึงมีลักษณะบ่งเฉพาะไม่แข็งแรง



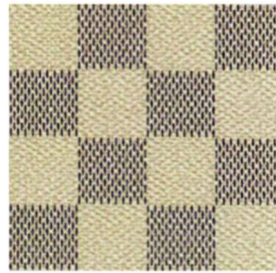
ภาพที่ 5 ภาพแบรนด์ PUMA และภาพ outline ของแมว³⁴

(4) คดี Louis Vuitton v. EUIPO เป็นคดีที่ Louis Vuitton ได้ฟ้องสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาสหภาพยุโรป (The European Union Intellectual Property Office: EUIPO) เป็นจำเลย คดีนี้มีที่มาจากการที่ Louis Vuitton ขอจดทะเบียนตารางหมากรุก “chequerboard” เป็นเครื่องหมายการค้ากับ EUIPO โดยขอจดทะเบียนตารางหมากรุก “chequerboard” สองแบบ คือ แบบสีน้ำตาลสลับสีครีมและแบบสีเทาอ่อนสลับสีเทาแก่ แต่ EUIPO ยกคำร้องด้วยเหตุผลว่า ตารางหมากรุก “chequerboard” เป็นดีไซน์ประดับตกแต่งที่ใช้กันทั่วไปซึ่งไม่อาจจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ Louis Vuitton ได้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ (the Board of Appeal) คณะกรรมการฯ ยืนตามคำสั่งของ EUIPO คือยกคำร้องเช่นกัน Louis Vuitton จึงฟ้อง EUIPO ต่อศาล General Court โดยกล่าวหาว่า EUIPO มีคำสั่งยกคำร้องโดยยังไม่ได้พิจารณาพยานหลักฐานทั้งหมดที่ Louis Vuitton ได้ยื่นไว้ ปรากฏว่าศาล General Court เห็นด้วย จึงมีคำสั่งให้ย้อนสำนวนกลับไปให้ EUIPO พิจารณาพยานหลักฐานทั้งหมดเสียก่อนแล้วมีคำสั่งใหม่³⁵

³³ *Brand ECJ Case*, Retrieved March 31, 2021, from https://www.cms-lawnow.com/ealerts/1998/06/brands-ecj-cases-sabel-bv-v-puma-ag-likelihood-of-confusion-under-the-european-directive-harmonisi?cc_lang=en

³⁴ *BRAND PUMA*, Retrieved March 31, 2021, from <https://www.google.com/search?q=brand+PUMA&tbm>

³⁵ Eve Brown, *UK: Check Mate! Louis Vuitton Defends Its Chequerboard Pattern for The Second Time*, Retrieved March 31, 2021, from <https://www.mondaq.com/uk/trademark/969042/check-mate-louis-vuitton-defends-its-chequerboard-pattern-for-the-second-time>



ภาพที่ 6 ภาพตารางหมากรุก “chequerboard” ของแบรนด์ Louis Vuitton³⁶

(5) คดี Intel Corp Inc. v. CPM United Kingdom Ltd เป็นคดีที่บริษัท Intel ซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ก่อนโดยใช้แบรนด์ INTEL สำหรับสินค้าไมโครชิพในคอมพิวเตอร์ ได้ฟ้องบริษัท CPM ซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายหลัง ต่อศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป (the European Court of Justice: ECJ) ขอให้สั่งบริษัท CPM ยุติการใช้แบรนด์ INTELMARK ที่ใช้กับธุรกิจการให้คำปรึกษาทางการตลาด (marketing consultancy services) ในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยทำให้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงได้รับความเสียหายหรือไม่นั้น ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป (ECJ) ให้พิจารณามาตรา 4 (4)(a) ของกฎข้อบังคับสหภาพยุโรปที่ 89/104³⁷ ตามปัจจัยดังต่อไปนี้

(1) ระดับความเหมือนกันของเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีมากหรือไม่ – แม้ว่าถ้าเครื่องหมายการค้าพิพาททั้งสองจะเหมือนกันทุกอย่าง ก็ยังไม่เพียงพอที่จะสรุปว่ามีความเชื่อมโยงให้เกิดความสับสนขึ้นแล้ว

(2) จำพวกของสินค้าหรือบริการที่เครื่องหมายการค้าทั้งสองใช้อยู่มีใกล้เคียงกันหรือไม่ – ยิ่งจำพวกสินค้าหรือบริการแตกต่างกันมากเท่าไร การที่ผู้บริโภคที่ได้พบกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยแล้วคิดว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์นั้นก็ยิ่งมีความเป็นไปได้น้อย

(3) ความเข้มแข็งในชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงมีมากหรือไม่ – ยิ่งมีชื่อเสียงเข้มแข็งกว่า ความเป็นไปได้ที่ผู้บริโภคจะสร้างความเชื่อมโยงยิ่งมีมากกว่า

(4) ระดับลักษณะบ่งเฉพาะในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั้นเข้มแข็งหรือไม่ – ยิ่งมีลักษณะบ่งเฉพาะที่เข้มแข็งมากเพียงใด ความเป็นไปได้ของความเชื่อมโยงที่สร้างความสับสนก็สูงขึ้นเพียงนั้น

³⁶ Shana Rashid, *Success for Louis Vuitton in pattern trademark dispute*, Retrieved March 31, 2021, from <https://www.novagraaf.com/en/insights/success-louis-vuitton-pattern-trademark-dispute>

³⁷ Article 4(4)(a) of First Council Directive no.89/104/EEC to approximate the laws of the Member States relating to trade marks

4. Any Member State may furthermore provide that a trade mark shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid where, and to the extent that:

(a) the trade mark is identical with, or similar to, an earlier national trade mark within the meaning of paragraph 2 and is to be, or has been, registered for goods or services which are not similar to those for which the earlier trade mark is registered, where the earlier trade mark has a reputation in the Member State concerned and where the use of the later trade mark without due cause would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark;

(5) มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสับสนในส่วนของสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง³⁸

ในการที่โจทก์ต้องนำเสนอพยานหลักฐานเกี่ยวกับการมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสับสนในส่วนของสาธารณชนที่เกี่ยวข้องนั้น ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป (ECJ) ได้อธิบายไว้ว่า ถ้าโจทก์กล่าวหาว่าโจทก์ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือต่อลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ สาธารณชนที่เกี่ยวข้องควรเป็นผู้บริโภคสินค้าของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ถ้าโจทก์กล่าวหาว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยกำลังเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรมแล้ว สาธารณชนที่เกี่ยวข้องควรเป็นผู้บริโภคสินค้าของเครื่องหมายการค้าของจำเลย³⁹

ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป (ECJ) ได้พิพากษาไว้ว่า ลำพังเพียงข้อเท็จจริงที่ว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีชื่อเสียงทางการค้าดีมากสำหรับสินค้าไมโครชิพในคอมพิวเตอร์ แต่สินค้าไมโครชิพในคอมพิวเตอร์แตกต่างกับบริการให้คำปรึกษาการตลาดของเครื่องหมายการค้าของจำเลยอย่างชัดเจนมาก แม้เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีเอกลักษณ์ที่สื่อให้ผู้บริโภคนึกถึงสินค้าไมโครชิพในคอมพิวเตอร์ได้ และเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้ทำให้ผู้บริโภคมีความรอบรู้และช่างสังเกตรอบคอบนั้นนึกถึงเครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้ก็ตาม ข้อเท็จจริงเหล่านี้ไม่เพียงพอที่จะถือได้ว่าการใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยได้เอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรมหรือเป็นอันตรายต่อลักษณะบ่งเฉพาะหรือชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าของโจทก์นั้นตามความหมายของมาตรา 4(4)(a) แห่งกฎข้อบังคับสหภาพยุโรปที่ 89/104 กล่าวคือ โจทก์ยังไม่ได้พิสูจน์ความเสียหายที่โจทก์ได้รับ สุดท้ายแล้ว ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป (ECJ) พิพากษาว่า พยานหลักฐานที่จะพิสูจน์ความเสียหายนั้นต้องเป็นการพิสูจน์ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องด้วย เมื่อโจทก์นำเสนอพยานหลักฐานดังกล่าวไม่ได้ ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป (ECJ) จึงพิพากษายกฟ้อง⁴⁰ กล่าวคือ แบรินด์ INTEL MARK ยังคงใช้แบรินด์นี้ได้ต่อไป



ภาพที่ 7 ภาพแบรินด์ Intel กับแบรินด์ INTEL MARK⁴¹

โดยสรุปแล้ว ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป (ECJ) มีแนวการใช้ดุลพินิจว่า หากลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั้นเข้มแข็งมาก ความคล้ายกันของลักษณะบ่งเฉพาะดังกล่าวที่เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนที่หลังได้เลียนแบบนั้นย่อมทำให้สาธารณชนสับสนหลงเชื่อว่าเครื่องหมายการค้า

³⁸ Ron Moscona, *European Court of Justice Hands Down Long Awaited Decision in Trade Marks Dilution Case*, Retrieved March 31, 2021, from <https://www.dorsey.com/newsresources/publications/2008/12/european-court-of-justice-hands-down-long-awaited>

³⁹ Wikipedia, *Intel Corporation v. CPM United Kingdom Ltd.*, Retrieved March 31, 2021, from https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Corporation_v._CPM_United_Kingdom_Ltd.

⁴⁰ Info Curia Case Law, *Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd*, p. 10-11, Retrieved March 31, 2021, from <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid>

⁴¹ INTEL MARK, Retrieved March 31, 2021, from <https://www.google.com/search?q=brand+INTEL MARK&source>

ที่จดทะเบียนที่หลังเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั้นได้ง่ายมากขึ้น ต่อมาศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป (ECJ) เห็นว่าแนวการใช้ดุลพินิจลักษณะนี้เป็นเพียงความเชื่อว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นเท่านั้น จึงยังไม่เพียงพอที่จะถือว่าเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนที่หลังได้เอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรมหรือเป็นอันตรายต่อลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงได้ กล่าวคือ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงยังไม่ได้พิสูจน์ว่าตนได้รับความเสียหายจริงอย่างไร กรณีเป็นเพียงความเชื่อว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นเท่านั้น เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงต้องนำสืบพยานหลักฐานที่พิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงโดยพิสูจน์ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องด้วย

3.3 การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีประชากรมากกว่า 1,400 ล้านคน⁴² ซึ่งเป็นตลาดใหญ่มาก รัฐบาลจีนได้ถูกบริษัทต่างประเทศร้องเรียนมาตลอดว่าไม่สามารถจัดสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และละเมิดเครื่องหมายการค้าออกจากตลาดได้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงได้มีกฎหมายคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไว้ดังนี้

“บุคคลใดกระทำการดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

การใช้ชื่อหรือรูปแบบทางการค้า (trade dress) ของสินค้าซึ่งเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้วสำหรับสินค้าซึ่งเหมือนหรือคล้ายกันอันอาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสน

ทั้งนี้ ในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าเหมือนหรือคล้ายกันหรือไม่ ให้ใช้หลักการดังต่อไปนี้

1. ใช้วิจารณ์ญาณของสาธารณชนเป็นมาตรฐาน

2. ควรเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าทั้งในกรณีทั้งเครื่องหมาย และเฉพาะในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย โดยให้แยกพิจารณาแต่ละกรณี

3. สำหรับการพิจารณาว่าเครื่องหมายคล้ายกันหรือไม่ ให้พิจารณาทั้งในส่วนความบ่งเฉพาะของเครื่องหมาย และองค์ประกอบทั่วไปของเครื่องหมายด้วย”⁴³

คดีการเลียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่

(1) คดี Starbucks v. Shanghai Xingbake Cafe Corp. Ltd. เป็นคดีที่บริษัทกาแฟ Starbucks ฟ้องบริษัทกาแฟ Shanghai Xingbake ศาลของนครเซี่ยงไฮ้พิพากษาว่า Shanghai Xingbake ทำการแข่งขันทางการค้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยการใช้ชื่อภาษาจีนของคำว่า Starbucks (“Xing” แปลว่า “ดาว” ในภาษาจีน และ “bake” อ่านออกเสียงภาษาจีนว่า “บา-เคอะ”) และเลียนการออกแบบเครื่องหมายการค้าของ Starbucks ศาลสั่งให้ Shanghai Xingbake ยุติการใช้เครื่องหมายการค้า Xingbake และจ่ายค่าเสียหายให้แก่ Starbucks เป็นเงิน 500,000 หยวน (62,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 1,860,000 บาท)⁴⁴ คดีนี้ได้พลิก

⁴² Xinhua, ประชากรจีนทะลุ 1,400 ล้านคน, สืบค้นวันที่ 3 เมษายน 2564, จาก https://www.xinhua.com/china/70255_20200117

⁴³ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, กฎหมายเครื่องหมายการค้า-ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน, น. 10-11, สืบค้นวันที่ 17 มีนาคม 2564, จาก https://www.ipthailand.go.th/images/781/L_china_8.pdf

⁴⁴ Starbucks wins trademark dispute, Retrieved March 31, 2021, from <https://www.nytimes.com/2006/01/02/business/worldbusiness/starbucks-wins-trademark-dispute.html>

ภาพลักษณ์ของรัฐบาลจีนที่ถูกร้องเรียนมาตลอดว่าไม่สามารถจัดสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าออกจากตลาดได้



ภาพที่ 8 ภาพแบรนด์ Starbucks กับแบรนด์ Shanghai Xingbake⁴⁵

โดยสรุปแล้ว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีกฎหมายคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ชัดเจน และมีแนวการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าเหมือนกันหรือไม่ โดยดูที่เจตนาเป็นสำคัญ

3.4 การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีมีกฎหมายคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไว้ในหมวดการบังคับใช้สิทธิ ดังนี้

“การกระทำที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันหรือคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้อื่นสำหรับสินค้าที่เหมือนกันหรือคล้ายกัน นอกจากนี้ กฎหมายยังได้กำหนดแนวทางการพิสูจน์ความเสียหายไว้ด้วย เช่น (1) ยอดขายตก (2) ยอดขายที่ประมาณการไว้ลดลง หรือ (3) กำไรจากการขายสินค้าของผู้กระทำละเมิด”⁴⁶

คดีการเลียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ได้แก่

(1) คดี Starbucks v. Starpreya เป็นคดีที่ Starbucks ฟ้องบริษัท Elpreya ซึ่งเป็นบริษัทขายกาแฟที่ดำเนินธุรกิจขายกาแฟบนรถกระบะ (roving trucks) จำนวน 40 คัน โดยใช้แบรนด์ Starpreya บริษัทกาแฟยักษ์ใหญ่ Starbucks กล่าวหาว่าแบรนด์ Starpreya ที่มีรูปหน้าผู้หญิงในวงกลมสีเขียวนั้นทำให้ผู้บริโภคสับสนว่าเป็นกาแฟแบรนด์ Starbucks ศาลฎีกาเกาหลี (The Supreme Court of Korea) พิพากษายกฟ้อง โดยให้เหตุผลว่ารูปหน้านางฟ้าของแบรนด์ Starpreya ไม่เหมือนกับรูปนางเงือกของแบรนด์ Starbucks⁴⁷

⁴⁵ Starbucks vs Xingbake: IPR Protection in China, Retrieved March 31, 2021, from <https://readbetweenthepeps.com/2006/01/04/starbucks-vs-xingbake-ipr-protection-in-china/>

⁴⁶ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, กฎหมายเครื่องหมายการค้า-ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี, น. 10-11, สืบค้นวันที่ 17 มีนาคม 2564, จาก https://www.ipthailand.go.th/images/781/L_korea_8_mark.pdf

⁴⁷ Douglas Sorocco, STARBUCKS V. STARPREGA: THE BRANDED-BEVERAGE BATTLE, Retrieved March 31, 2021, from https://dunlapcoddling.com/ip_blog/starbucks-v-starpreya-the-branded-beverage-battle/



ภาพที่ 9 ภาพแบรนด์ Starpreya กับแบรนด์ Starbucks⁴⁸

3.5 การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้มีกฎหมายกำหนดการกระทำที่ถือว่าการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้ว่า “การใช้เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียน หรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้น โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าก่อน”⁴⁹

คดีการเลียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้แก่

(1) คดี Starbucks v. Mt.Rainier เป็นคดีที่บริษัทกาแฟ Starbucks ได้ฟ้องบริษัทขายกาแฟ Morinaga ที่ใช้แบรนด์ว่า Mt.Rainier คดีนี้ ศาลไม่เห็นด้วยกับข้อกล่าวอ้างของ Starbucks ที่ว่า Morinaga ได้ใช้ภาพภูเขา Mt.Rainier ซึ่งเป็นภูเขาที่เป็นสัญลักษณ์อันถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซีแอตเติล ก็ด้วยตั้งใจหลอกลวงสาธารณชนให้หลงเชื่อว่ากาแฟของ Morinaga มาจากเมืองซีแอตเติล โดยศาลได้พิพากษาว่า คำว่า Mt.Rainier ที่อยู่บนแบรนด์นั้นเป็นเพียงการให้ข้อมูลว่าภาพภูเขาบนแบรนด์นั้นมีชื่อว่าภูเขาอะไรเท่านั้น มากกว่าที่จะสร้างความเชื่อมโยงกับเมืองซีแอตเติลและกับแบรนด์ Starbucks ที่มีสำนักงานใหญ่ที่เมืองซีแอตเติล ในที่สุด ศาลสิงคโปร์ได้พิพากษายกฟ้อง Starbucks โดยให้เหตุผลว่า การใช้วงกลมสองวงที่มีจุดศูนย์กลางเดียวกัน (concentric circles) ไม่เป็นลักษณะบ่งเฉพาะของแบรนด์ Starbucks ลักษณะบ่งเฉพาะที่เห็นได้ชัดเจนของแบรนด์ Starbucks ได้แก่ คำว่า Starbucks และรูปร่างเงือกซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัท⁵⁰



⁴⁸ Michael Atkins, *It's Final: Starbucks Loses South Korean STARPREYA Infringement Dispute*, Retrieved March 31, 2021, from <http://seattletrademarklawyer.com/blog/2007/1/12/its-final-starbucks-loses-south-korean-starpreya-infringemen.html>

⁴⁹ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, *กฎหมายเครื่องหมายการค้า-ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์*, น. 8, สืบค้นวันที่ 17 มีนาคม 2564, จาก https://www.ipthailand.go.th/images/781/L_singapore_8_mark.pdf

⁵⁰ Lester Hio, *Starbucks loses trademark lawsuit to Morinaga Milk over mountain range logo*, Retrieved March 31, 2021, from <https://www.straitstimes.com/singapore/starbucks-loses-trademark-lawsuit-to-morinaga-milk-over-mountain-range-logo>

ภาพที่ 10 ภาพแบรนด์ Starbucks กับแบรนด์ Mt.Rainier⁵¹

3.6 การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย

ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 8 (10) ได้ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปไว้อย่างชัดเจนว่า ห้ามมิให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

ส่วนการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 2 ประการ⁵² ได้แก่

(1) สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นจะต้องมีการจำหน่ายหรือมีการใช้หรือมีการโฆษณาหรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ เช่น ใช้เป็นเครื่องหมายของทีมฟุตบอล เป็นต้น อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริต ไม่ว่าจะกระทำโดยเจ้าของหรือ ผู้แทนหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายนั้นไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี

(2) เครื่องหมายนั้นจะต้องมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค

ส่วนบทกำหนดโทษสำหรับการละเมิดเครื่องหมายการค้ามีดังนี้ บุคคลใดเลียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นนั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ⁵³

คดีการเลียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ได้แก่

(1) คำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ ทป.86/2551 เป็นคดีที่บริษัท KFC ยักษ์ใหญ่ในธุรกิจขายไก่ทอดได้ฟ้องบริษัทชินชินซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า KLG ที่ทำธุรกิจขายไก่ทอดเหมือนกับแบรนด์ KFC ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้พิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่า แบรนด์ KLG ทำธุรกิจขายฟาสต์ฟู้ดประเภทไก่ทอดเหมือนกับแบรนด์ KFC ทั้งตกแต่งร้านค้าด้วยกลุ่มสีเดียวกันและใช้ภาชนะใส่อาหารไก่ทอดที่คล้ายกับภาชนะของร้านแบรนด์ KFC ย่อมทำให้ผู้บริโภคสับสนหลงเข้าใจผิดว่าร้านอาหารแบรนด์ KLG เป็นร้านอาหารแบรนด์ KFC ศาลจึงพิพากษาว่า แบรนด์ KLG ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ และสั่งให้บริษัทชินชินถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า KLG⁵⁴

⁵¹ Tangsiri, หากทนายเก่ง “สตาร์บิง” อาจไม่ต้องเปลี่ยนชื่อ หลัง Starbucks แพ้คดีใช้โลโก้เหมือนในสิงคโปร์, สืบค้นวันที่ 31 มีนาคม 2564, จาก <https://brandinside.asia/starbucks-loses-logo-in-singapore/>

⁵² ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป, สืบค้นวันที่ 23 พฤษภาคม 2564, จาก www.ipthailand.go.th/th/dip-law-2/item/เรื่อง-หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป.html

⁵³ มาตรา 109 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534

⁵⁴ คดีละเมิด...เครื่องหมายการค้า, สืบค้นวันที่ 31 มีนาคม 2564, จาก <https://ip.kku.ac.th/ip/IP%20คดี/1.คดีละเมิดเครื่องหมายการค้า.pdf>



ภาพที่ 11 ภาพแบรนด์ KFC กับแบรนด์ KLG⁵⁵

(2) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6113/2555 เมื่อเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของโจทก์เป็นเครื่องหมายที่ใช้คำว่า "Watson's" และ "Watsons" เป็นสาระสำคัญโดยการเห็นคำดังกล่าวและเรียกขานคำดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญในการสังเกตจดจำว่าเป็นเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของโจทก์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ที่จดทะเบียนไว้ก็มีคำว่า "Watson" เป็นสาระสำคัญแม้จะมีอักษรโรมันว่า "WS" ในเส้นวงรีประกอบก็มีลักษณะเป็นอักษรย่อของคำว่า "Watson" นั้นเอง และมีลักษณะเครื่องหมายการค้าที่มีส่วนสำคัญในการสังเกตและเรียกขานที่คำว่า "Watson" เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของโจทก์ดังกล่าว จึงย่อมมีเหตุที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเดียวกันได้ ทำให้เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า

(3) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 22783/2555 เครื่องหมายการค้ารูปสามแถบของโจทก์ เครื่องหมายการค้าของโจทก์รูป มีคำว่า adidas ผู้ขอจดทะเบียนมีคำว่า FOUR LINES รูปยังมีลักษณะของแถบและจำนวนแถบที่แตกต่างจากเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนอันเป็นที่ชัดเจน เครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า

แนวการใช้ดุลพินิจว่าเครื่องหมายการค้าพิพาทเลียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือไม่นั้น ศาลไทยดูที่เจตนาเช่นเดียวกับศาลต่างประเทศ เริ่มแรกศาลจะพิจารณาก่อนว่า เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะที่เข้มแข็งหรือไม่ หากลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเข้มแข็งมาก ความคล้ายกันของลักษณะบ่งเฉพาะดังกล่าวที่เครื่องหมายการค้าพิพาทได้เลียนแบบนั้นย่อมทำให้สาธารณชนสับสนหลงเชื่อว่าเครื่องหมายการค้าพิพาทเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั้นได้ แม้บางครั้งเครื่องหมายการค้าพิพาทไม่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง เช่น คดี Starbucks v. Shanghai Xingbake Cafe Corp. Ltd. ศาลฎีกาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ดูที่เจตนาไม่สุจริตของเจ้าของเครื่องหมายการค้าพิพาทที่ได้ใช้ภาษาจีนเลียนความหมายและเลียนเสียงอ่านของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง แล้วพิพากษาให้ Starbucks ชนะคดี ศาลไทยก็ใช้ดุลพินิจแนวนี้ อาทิเช่น ในคดีแบรนด์ KFC ยักษ์ใหญ่ในธุรกิจไก่ทอดได้ฟ้องแบรนด์ KLG ที่แม้ใช้ตัวอักษรสองตัวหลังไม่เหมือนกัน แต่รูปแบบและขนาดตัวอักษรเหมือนกันประกอบกับ

⁵⁵ คดีละเมิด...เครื่องหมายการค้า, เรื่องเดียวกัน.

การตกแต่งร้านและพาชนะใส่ไก่ทอดก็ใช้โทนสีเดียวกัน พฤติการณ์แวดล้อมในภาพรวมแสดงถึงเจตนาไม่สุจริตของแบรนด์ KLG ศาลจึงพิพากษาให้แบรนด์ KFC ชนะคดี

แนวการใช้ดุลพินิจในลักษณะนี้ ผู้เขียนเห็นว่าเป็นแนวการใช้ดุลพินิจเชิงอัตวิสัย (subjective) เมื่อย้อนกลับไปดูกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนก็เห็นหลักการพิจารณาความคล้ายกันของเครื่องหมายการค้าในข้อที่ 1 ที่ว่า “ใช้วิจารณ์ญาณของสาธารณชนเป็นมาตรฐาน” ด้วย และย้อนกลับไปดูกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาในคดี Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc. ที่อ้างถึงหลัก Poroloid test ในข้อที่ 5 ที่ว่า “หลักฐานที่แสดงถึงความสับสนจริง ๆ ของผู้บริโภค” ผู้เขียนเห็นว่าหลักเกณฑ์เหล่านี้เป็นแนวการใช้ดุลพินิจเชิงอัตวิสัย (objective) คือ ไม่ได้ใช้ความคิดเห็นของผู้พิพากษาเท่านั้น แต่ต้องอิงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในส่วนของผู้บริโภคสินค้าจำพวกที่ใช้เครื่องหมายการค้าด้วย ศาลที่อธิบายหลักการใช้ดุลพินิจแบบอัตวิสัยได้ชัดเจนก็คือ ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป (ECJ) ในคดี Intel Corp Inc. v. CPM United Kingdom Ltd ซึ่งเป็นคดีที่แบรนด์ INTEL ที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อนในธุรกิจไมโครชิพในคอมพิวเตอร์ได้ฟ้องแบรนด์ INTEL MARK ที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทีหลังในธุรกิจบริการให้คำปรึกษาทางการตลาด คดีนี้ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป (ECJ) ได้พิพากษาไว้ว่า ถ้าฟังเพียงข้อเท็จจริงที่ว่า เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนก่อนมีชื่อเสียงดีมาสำหรับสินค้าไมโครชิพในคอมพิวเตอร์ แต่สินค้าไมโครชิพในคอมพิวเตอร์แตกต่างกับธุรกิจบริการให้คำปรึกษาทางการตลาดของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนทีหลังอย่างชัดเจนมาก แม้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนก่อนมีเอกลักษณ์ที่สื่อให้ผู้บริโภคนึกถึงสินค้าไมโครชิพในคอมพิวเตอร์ได้ และเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนทีหลังได้ทำให้ผู้บริโภคมีความรอบรู้และช่างสังเกตรอบคอบนั้นนึกถึงเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนก่อนได้ก็ตาม ข้อเท็จจริงเหล่านี้ไม่เพียงพอที่จะถือได้ว่าการใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนทีหลังได้เอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรมหรือเป็นอันตรายต่อลักษณะบ่งเฉพาะหรือชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนก่อน ตามความหมายของมาตรา 4 (4)(a) ของกฎข้อบังคับสหภาพยุโรปที่ 89/104 กล่าวคือ แนวการใช้ดุลพินิจในลักษณะนี้เป็นเพียงความเชื่อว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นเท่านั้น แต่โจทก์ยังไม่ได้พิสูจน์ความเสียหายจริงที่โจทก์ได้รับ ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป (ECJ) พิพากษาว่า พยานหลักฐานที่จะพิสูจน์ความเสียหายนั้นต้องเป็นการพิสูจน์ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของผู้บริโภคของสินค้าหรือบริการที่เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนก่อนได้จดทะเบียนไว้ อันแสดงถึงผลที่ตามมาหลังจากการใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนทีหลังด้วย เมื่อโจทก์นำสืบพยานหลักฐานดังกล่าวไม่ได้ ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป (ECJ) จึงพิพากษายกฟ้อง คำพิพากษานี้ได้ปฏิเสธที่จะให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีเงื่อนไข แต่จะให้ความคุ้มครองต่อเมื่อเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั้นสามารถพิสูจน์ความเสียหายที่ตนได้รับจริงด้วย

4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

4.1 บทสรุป

ในการพิจารณาว่ามีความคล้ายกันหรือไม่ระหว่างเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงและจดทะเบียนก่อน กับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนทีหลังนั้น ศาลได้ประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติการณ์แวดล้อมของคดีในภาพรวมก่อน จากนั้นศาลจะพิจารณาว่า เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนก่อนนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะที่เข้มแข็งหรือไม่ หากเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนก่อนมีลักษณะบ่งเฉพาะที่เข้มแข็ง ความคล้ายกันของลักษณะบ่งเฉพาะดังกล่าวที่เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนทีหลังได้เลียนแบบนั้นย่อมทำให้สาธารณชนสับสนหลงเชื่อว่าเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนทีหลังเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนก่อนได้ง่ายขึ้น ในลักษณะนี้ย่อมแสดงถึงเจตนาไม่สุจริตของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนทีหลังได้ ต่อมาศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป (ECJ) พิจารณาเห็นว่าแนวการใช้ดุลพินิจลักษณะนี้เป็นเพียงความเชื่อว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นเท่านั้น จึงยังไม่เพียงพอที่จะถือว่าเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนทีหลังได้เอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรมหรือเป็นอันตรายต่อชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนก่อน กล่าวคือ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนก่อนต้องนำสืบพยานหลักฐานที่พิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงโดยพิสูจน์ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของผู้บริโภคของสินค้าหรือบริการที่เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนก่อนได้จดทะเบียนไว้อันแสดงถึงผลที่ตามมาหลังจากการใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนทีหลังด้วย

4.2 ข้อเสนอแนะ

ผู้เขียนขอเสนอแนะให้เพิ่มบทบัญญัติพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 109 วรรคสอง ด้วยข้อความว่า “ในกรณีเป็นการเลียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงที่จดทะเบียนก่อนแล้วในราชอาณาจักร เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั้นต้องพิสูจน์ความเสียหายด้วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของผู้บริโภคของสินค้าหรือบริการที่เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนก่อนได้จดทะเบียนไว้อันแสดงถึงผลที่ตามมาหลังจากการใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนทีหลังด้วย” ด้วยเหตุผลว่าเพื่อไม่ให้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงผูกขาดการใช้เครื่องหมายการค้าของตนเกินสมควร โดยกล่าวหาแต่เพียงว่าจำเลยเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น โดยมีได้มีพยานหลักฐานที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภคในสินค้านั้น ๆ แต่อย่างใด

บรรณานุกรม

- กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์. (2550). *กฎหมายเครื่องหมายการค้า-ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน*. สืบค้นเมื่อ 17 มีนาคม 2564 จาก https://www.ipthailand.go.th/images/781/L_china_8.pdf
- กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์. (2550). *กฎหมายเครื่องหมายการค้า-ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี*. สืบค้นเมื่อ 17 มีนาคม 2564 จาก https://www.ipthailand.go.th/images/781/L_korea_8_mark.pdf
- กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์. (2550). *กฎหมายเครื่องหมายการค้า-ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์*. สืบค้นเมื่อ 17 มีนาคม 2564 จาก https://www.ipthailand.go.th/images/781/L_singapore_8_mark.pdf
- คดีละเมิด...เครื่องหมายการค้า, สืบค้นวันที่ 31 มีนาคม 2564, จาก <https://ip.kku.ac.th/ip/IP%20คดี/1.คดีละเมิดเครื่องหมายการค้า.pdf>
- คำพิพากษาฎีกาที่ 22783/2555. (2550). สืบค้นวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 จาก <https://www.deka.supremecourt.or.th>
- คำพิพากษาฎีกาที่ 6113/2555. (2550). สืบค้นวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 จาก <https://www.deka.supremecourt.or.th>
- คำพิพากษาฎีกาที่ 6857/2561. (2561). สืบค้นเมื่อ 30 มีนาคม 2564 จาก <https://www.deka.supremecourt.or.th>
- ชมพูนุท สถิตย์เสมากุล. (2559). *การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม ศึกษาเชิงเปรียบเทียบสหภาพยุโรปและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน*. สืบค้นเมื่อ 2 เมษายน 2564 จาก <http://libdcms.nida.ac.th/thesis6/2559/b193179.pdf>
- ซินหัวไทย. (2563). *ประเทศจีนมีประชากรทะลุ 1,400 ล้านคน*. สืบค้นเมื่อ 3 เมษายน 2564 จาก https://www.xinhuaithai.com/china/70255_20200117
- ดังศิริ. (2559). *หากนายแก่ง “สตาร์บัค” อาจไม่ต้องเปลี่ยนชื่อ หลัง Starbucks แพ้คดีใช้โลโก้เหมือนในสิงคโปร์*. สืบค้นเมื่อ 31 มีนาคม 2564 จาก <https://brandinside.asia/starbucks-loses-logo-in-singapore/>
- สันติชัย วัฒนวิทย์กรรม และคณะ. (2557). *กฎหมายเครื่องหมายการค้าและกฎหมายป้องกันการผูกขาดเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย*. สืบค้นเมื่อ 30 มีนาคม 2564 จาก <https://oia.coj.go.th/th/file/get/file/2018092588da114b5f8194907.pdf>

- เอ็มจีอาร์ออนไลน์. (2556). "สตาร์บัคส์ เขี่ย! ฟ้อง "สตาร์บัค". สืบค้นเมื่อ 15 March 2564 จาก <https://mgronline.com/onlinesection/detail/9560000130452>
- Atkins, Michael. (2007). *It's Final: Starbucks Loses South Korean STARPREYA Infringement Dispute*. Retrieved March 31, 2021, from <http://seattletrademarklawyer.com/blog/2007/1/12/its-final-starbucks-loses-south-korean-starpreya-infringemen.html>
- BITLAW. (2016). *Section 43 of The Lanham Act*. Retrieved March 17, 2021, from <https://www.bitlaw.com/source/15usc/1125.html>
- BRAND ECJ CASE. (2010). Retrieved March 31, 2021, from https://www.cms-lawnow.com/ealerts/1998/06/brands-ecj-cases-sabel-bv-v-puma-ag-likelihood-of-confusion-under-the-european-directive-harmonisi?cc_lang=en
- BRAND FINANCE. (2021). *BRAND 500 2021 RANKING*. Retrieved March 15, 2021, from <https://brandirectory.com/rankings/global/table>
- BROWN, EVE. (2020). *UK: Check Mate! Louis Vuitton Defends Its Chequerboard Pattern For The Second Time*. Retrieved March 31, 2021, from <https://www.mondaq.com/uk/trademark/969042/check-mate-louis-vuitton-defends>
- Coffee on the rocks: Starbucks v Coffee Rocks*. (2018). Retrieved March 31, 2021, from <https://www.dyoung.com/en/knowledgebank/articles/starbucks-coffeerocks>
- Economides, N. s. (2006). *THE ECONOMICS OF TRADEMARKS*. Retrieved March 20, 2021, from http://neconomides.stern.nyu.edu/net/Economides_Economics_of_Trademarks.pdf
- Hio, Lester. (2019). *Starbucks loses trademark lawsuit to Morinaga Milk over mountain range logo*. Retrieved March 31, 2021, from <https://www.straitstimes.com/singapore/starbucks-loses-trademark-lawsuit-to-morinaga-milk-over-mountain-range-logo>
- Info Curia Case Law. (2008). *Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd*. Retrieved March 31, 2021, from <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid>
- Moscona, Ron . (2008). *European Court of Justice Hands Down Long Awaited Decision in Trade Marks Dilution Case*, Retrieved March 31, 2021, from <https://www.dorsey.com/newsresources/publications/2008/12/european-court-of-justice-hands-down-long-awaited>
- Ramello, G. B. (2006). *What's in a Sign? Trademark Law and Economic Theory* . Retrieved March 20, 2021, from

https://www.researchgate.net/publication/4991845_What's_in_a_Sign_Trademark_Law_and_Economic_Theory

Sorocco, Douglas. (2006). *STARBUCKS V. STARPREYA: THE BRANDED-BEVERAGE BATTLE*,.

Retrieved March 31, 2021, from https://dunlapcoddling.com/ip_blog/starbucks-v-starpreya-the-branded-beverage-battle/

Starbucks corp. v. Wolfe's Borough Coffee inc. (2009). Retrieved March 31, 2021, from

<https://www.lexisnexis.com/community/casebrief/p/casebrief-starbucks-corp-v-wolfe-s-borough-coffee-inc>

Starbucks vs Xingbake: IPR Protection in China. (2006). Retrieved March 31, 2021, from

<https://readbetweentheps.com/2006/01/04/starbucks-vs-xingbake-ipr-protection-in-china/>

Starbucks wins trademark dispute. (2006). Retrieved March 31, 2021, from

<https://www.nytimes.com/2006/01/02/business/worldbusiness/starbucks-wins-trademark-dispute.html>

STOSSEL, JOHN and GOLDBERG, ALAN B.. (2020). *Starbucks v. Sambuck's Coffee*. Retrieved

March 31, 2021, from <https://abcnews.go.com/2020/GiveMeABreak/story?id=1390867>

Trademark. (2020). *Adidas Loses International Trademark Case*. Retrieved March 31, 2021,

from <https://www.dww.com/articles/adidas-loses-international-trademark-case>

wall-v-rolls-royce-of-america. (2010). Retrieved March 31, 2021, from

<https://casetext.com/case/wall-v-rolls-royce-of-america>

Wikipedia. *Intel Corporation v. CPM United Kingdom Ltd.* Retrieved March 31, 2021, from

https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Corporation_v._CPM_United_Kingdom_Ltd.

คำแนะนำผู้เขียนบทความ

การเตรียมต้นฉบับบทความ

วารสารกฎหมายสงขลานครินทร์เปิดกว้างรับพิจารณาบทความวิชาการบทความวิจัยและอื่น ๆ โดยให้ผู้เขียนศึกษาวิธีการจัดส่งบทความในเว็บไซต์ <https://so06.tci-thaijo.org/index.php/SLJ> และเตรียมต้นฉบับบทความดังนี้

1. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ไม่เกิน 15 หน้า (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป)
 2. จัดพิมพ์ลงในกระดาษ A4 ระยะห่างจากขอบกระดาษทั้งด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้ายและด้านขวา 2.54 เซนติเมตร หรือ 1 นิ้ว ใช้แบบอักษร TH Sarabun New ขนาดตัวอักษร 16 Point ดังที่ปรากฏตัวอย่างใน Template
 3. องค์ประกอบหลักของบทความมีดังนี้
 - 1) ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 - 2) ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งในงาน ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงานที่สังกัด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 - 3) บทคัดย่อไม่เกิน 250 คำ และคำสำคัญไม่เกิน 3 คำ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 - 4) เนื้อหาบทความ
 - 5) เชิงอรรถและบรรณานุกรม รวมถึงบรรณานุกรมภาษาไทยที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ
 4. บทความวิจัยมีเนื้อหาประกอบด้วยหัวข้อความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ สมมติฐาน ขอบเขตการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัย สรุปผลและข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (หากมี)
 5. บทความวิชาการมีเนื้อหาประกอบด้วยหัวข้อบทนำ เนื้อหา สรุปผลและข้อเสนอแนะโดยผู้เขียนสามารถกำหนดชื่อหัวข้อและจำนวนหัวข้อได้ตามความเหมาะสม
 6. หากมีการใช้ตารางหรือรูปภาพ นอกจากใช้ขนาดตัวอักษร 14 Point แล้ว ให้มีการอ้างอิงแหล่งที่มาตามรูปแบบการอ้างอิงแบบเชิงอรรถด้วย
 7. ให้ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบเชิงอรรถและบรรณานุกรมตามที่กำหนด
 8. เอกสารที่ถูกอ้างอิงในเชิงอรรถทุกรายการจะต้องนำมาเขียนในบรรณานุกรมด้วย
- ทั้งนี้กองบรรณาธิการมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับพิจารณาบทความในกรณีที่บทความดังกล่าวไม่ได้จัดเตรียมต้นฉบับบทความตามหลักเกณฑ์ที่กองบรรณาธิการกำหนด

ขั้นตอนการส่งต้นฉบับ

1. ผู้เขียนจัดส่งบทความ (Submission) ผ่านระบบวารสารออนไลน์ของวารสารกฎหมายสงขลานครินทร์ ที่เว็บไซต์ <https://so06.tci-thaijo.org/index.php/SLJ> เท่านั้น

2. หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่คุณจันทิรา จันทรโชติ โทร. 0-7428-2520 ในวันและเวลาราชการ หรืออีเมล juntira.j@psu.ac.th

ลิขสิทธิ์ในบทความและสิทธิในการเผยแพร่หรือทำซ้ำ

ลิขสิทธิ์บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นของวารสารกฎหมายสงขลานครินทร์ ความคิดเห็นใด ๆ ของผู้เขียนในบทความ กองบรรณาธิการวารสารไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย ทั้งนี้กองบรรณาธิการวารสารไม่สงวนสิทธิ์ในการคัดลอกแต่ให้อ้างอิงแหล่งที่มาด้วย

รูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม

วารสารกฎหมายสงขลานครินทร์ใช้รูปแบบการอ้างอิงเชิงอรรถท้ายหน้ากระดาษและบรรณานุกรมดังต่อไปนี้

1. การอ้างอิงเชิงอรรถท้ายหน้ากระดาษ (footnote)

การอ้างอิงเชิงอรรถท้ายหน้ากระดาษให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาดตัวอักษร 12 พอยต์ โดยให้พิมพ์ไว้ส่วนล่างของแต่ละหน้าที่ยังอ้างอิงตามระบบการแทรกเชิงอรรถในโปรแกรม Microsoft Word และห่างจากขอบซ้ายของกระดาษ 1.25 เซนติเมตร ซึ่งมีหลักเกณฑ์การอ้างอิงเชิงอรรถท้ายหน้ากระดาษดังต่อไปนี้

ประเภท	รูปแบบ
1. หนังสือ	ชื่อผู้แต่ง, ชื่อเรื่อง (ตัวเอียง), ครั้งที่พิมพ์, (สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์), เลขหน้า. อรรถ ธรรมโน, <i>ความรู้ทั่วไปทางการคลัง</i> , พิมพ์ครั้งที่ 1, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2548), น. 45. Arthur Cecil Pigou, <i>The economics of welfare</i> , 4 th ed., (London : Macmillan, 1952), p. 65. Adrian F. Muller and Thomas Sterner, <i>Environmental taxation in practice</i> , (England : Ashgate, 2006), pp. 56-57.
2. บทความวารสาร	ชื่อผู้แต่ง, ชื่อบทความ, ชื่อวารสาร (ตัวเอียง), ปีที่ (ฉบับที่) (เดือนปีที่พิมพ์), เลขหน้า. กฤษรัตน์ ศรีสว่าง , แนวทางการกำหนดฐานภาษี ผู้เสียภาษี และอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับประเทศไทย, <i>วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี</i> , 5 (2) (2560), น. 63. Gilbert E. Metcalf and David Weisbach, The design of a carbon tax, <i>Harvard Environmental Law Review</i> , 33 (58) (2009), pp. 33-43.
3. บทความในหนังสือ	ชื่อผู้แต่ง, ชื่อบทความ, ใน ชื่อผู้แต่ง (บรรณาธิการ), ชื่อหนังสือ (ตัวเอียง) (ครั้งที่พิมพ์), (สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์) เลขหน้า. สุเมธ ศิริคุณโชติ, การคลังยุคทุนนิยม, ใน สุปรียา แก้วละเอียด (บรรณาธิการ), <i>อาจารย์บูชา 80 ปี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา สุวรรณทัต</i> , (กรุงเทพมหานคร : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561), น. 259. Janet E. Milne and Mikael Skou Andersen, Introduction to environmental taxation concepts and research, In J. E. Milne and M. S. Andersen (Eds.), <i>Handbook of Research on Environmental Taxation</i> , (Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2012), pp. 15-32.

ประเภท	รูปแบบ
4. หนังสือพิมพ์	ชื่อผู้แต่ง, ชื่อบทความ, ชื่อหนังสือพิมพ์ (ตัวเอียง) (วันเดือนปีที่พิมพ์), เลขหน้า.
	กฤษรัตน์ ศรีสว่าง, มาตรการทางเลือกในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก, <i>กรุงเทพธุรกิจ</i> (3 พฤษภาคม 2561), น. 9. Saadia Gardezi, Voting patterns in Punjab, <i>The Nation-Lahore</i> (2018, June 16), p. 6.
5. วิทยานิพนธ์	ชื่อผู้แต่ง, ชื่อวิทยานิพนธ์, (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต หรือวิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต, ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา, ปีที่พิมพ์), เลขหน้า.
	กฤษรัตน์ ศรีสว่าง, ระบบภาษีสิ่งแวดล้อมสำหรับประเทศไทย ศึกษาแนวทางการใช้มาตรการกฎหมายภาษีคาร์บอน, (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557), น. 89. Thinnavut Phoombanchoed, Tax policy for financing education expenses, (Master's thesis, Thammasat University, 2013), p. 40.
6. รายงานการวิจัย	ชื่อผู้แต่ง, ชื่อเรื่อง (ตัวเอียง) (รายงานผลการวิจัย), (สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์), เลขหน้า.
	กฤษรัตน์ ศรีสว่าง, การจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมเพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ศึกษากรณีผู้เสียภาษีฐานภาษีและอัตราภาษี (รายงานผลการวิจัย), (สงขลา : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560), น. 55-56. Sarayut Wutthayaphon and Avirut Charnchai Kittikon, <i>Court panel system in the Central Tax Court</i> (Research report), Bangkok : Central Tax Court, 2010), p. 35.
7. เอกสารการประชุมวิชาการ (proceedings)	ชื่อผู้แต่ง, ชื่อบทความ, ใน ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ), ชื่อการประชุม (ตัวเอียง), (สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์), เลขหน้า.
	จิตตภา สารพัฒน์ ไชยปัญญา, การอธิบายเรื่อง “สมาส” ในตำราไวยากรณ์ไทย, ใน สุชาติ พงศ์กิตติวิบูลย์ (บรรณาธิการ), <i>การประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559</i> , (ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559), น. 160. Nguyen Thai-Nghe, Tomas Horvath and Lars Schmidt-Thieme, Factorization Models for Forecasting Student Performance, In Mykola Pechenizkiy (Ed.) <i>International Conference on Educational Data Mining (EDM) 2011</i> , Eindhoven : Eindhoven University of Technology, 2011), p. 11.
8. ข้อมูลจากเว็บไซต์	ชื่อผู้แต่ง, ชื่อบทความ (ตัวเอียง), สืบค้นวัน เดือน ปี, จาก Url
	เอนก เหล่าธรรมทัศน์, <i>พรรคการเมืองกับความไร้รักสามัคคี</i> , สืบค้นวันที่ 16 มิถุนายน 2561, จาก https://thaipublica.org/2018/06/aneklaothamatas05-2/ CNN Wire Staff, <i>How U.S. forces killed Osama bin Laden</i> , Retrieved May 3, 2011, from http://www.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/05/02/bin.laden.raid/index.html
9. บทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์	ชื่อผู้แต่ง, ชื่อบทความ, ชื่อวารสาร (ตัวเอียง), ปีที่ (ฉบับที่) (ปีที่พิมพ์), เลขหน้า, สืบค้นวัน เดือน ปี, จาก Url
	อริศรา เหล็กคำ, กฎหมายระหว่างประเทศกับการใช้ประโยชน์จากน้ำในแม่น้ำระหว่างประเทศ: ศึกษาการสร้างเงื่อนไขลุ่มแม่น้ำโขงสายหลักตอนล่าง, <i>วารสารนิติสังคมศาสตร์</i> , 10 (1) (2560), น. 7-38, สืบค้นวันที่ 16 มิถุนายน, 2561 จาก https://www.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/92160 Justin T. Buckingham, Lavonia Smith LeBeau, and William M. P. Klein., The performance versus ability distinction following social comparison feedback, <i>Current Research in Social Psychology: An electronic journal</i> , 63 (4) (2011), Retrieved June 23, 2011, from http://www.uiowa.edu/grpproc/crisp/crisp.html
10. วิทยานิพนธ์จากเว็บไซต์	ชื่อผู้แต่ง, ชื่อเรื่อง (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต หรือวิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต) ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา, ปีที่พิมพ์, เลขหน้า, สืบค้นวัน เดือน ปี, จาก Url
	วีระพงศ์ วงศ์แสนศรี, (2556), วิเคราะห์โทษปรับความผิดโทษในประมวลกฎหมายอาญา (วิทยานิพนธ์

ประเภท	รูปแบบ
	ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556, น. 29, สืบค้นวันที่ 27 มีนาคม 2561, จาก http://tdc.thailis.or.th/tdc/ Daniel C. Oshi, Rural women and the financing of health care in Nigeria (Doctoral dissertation) Institute of Social Studies, 2009, p.78, Retrieved September, 17 2015, from http://libopac.ait.ac.th/, p. 78.
11. กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้, เลขมาตรา/เลขข้อ พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่งานการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534, มาตรา 27 Human Rights Act 1998, Section 10
12. การอ้างอิงเอกสารซ้ำ และไม่มีเอกสารอื่นมาค้น	ชื่อผู้แต่ง, เรื่องเดียวกัน, เลขหน้า. จุมพต สายสุนทร, เรื่องเดียวกัน, น. 89. Arthur Cecil Pigou, Ibid, p.65
13. การอ้างอิงเอกสารซ้ำ แต่มีเอกสารอื่นมาค้น	ชื่อผู้แต่ง, เรื่องเดิม, หน้า. จุมพต สายสุนทร, เรื่องเดิม, น. 89. Arthur Cecil Pigou, Op. cit., p.65

2. บรรณานุกรม

การอ้างอิงบรรณานุกรมให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ ตามที่กำหนดในแบบ Template โดยเรียงลำดับตามตัวอักษรเริ่มต้นจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษในลำดับถัดมา ซึ่งมีหลักเกณฑ์การอ้างอิงบรรณานุกรมดังต่อไปนี้

ประเภท	รูปแบบ
1. หนังสือ	ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง (ตัวเอียง). ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์. อริย์ ธรรมโน. (2548). <i>ความรู้ทั่วไปทางการคลัง</i>. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน). Pigou, Arthur Cecil. (1952). <i>The economics of welfare</i>. 4th ed.. London: Macmillan. Muller, Adrian F., and Sterner, Thomas. (2006). <i>Environmental taxation in practice</i>. Aldershot, England: Ashgate.
2. บทความวารสาร	ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร (ตัวเอียง), ปีที่ (ฉบับที่), เลขหน้าที่. กฤษรัตน์ ศรีสว่าง. (2560). แนวทางการกำหนดฐานภาษี ผู้เสียภาษี และอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับประเทศไทย. <i>วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี</i>, ปีที่ 5 (2), 63-88. Metcalf, Gilbert E., and Weisbach, David. (2009). The design of a carbon tax. <i>Harvard Environmental Law Review</i>, 33 (58), 33-43.
3. บทความในหนังสือ	ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อผู้แต่ง (บรรณาธิการ), ชื่อหนังสือ (ตัวเอียง) (ครั้งที่พิมพ์), เลขหน้า. สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์. สุเมธ ศิริคุณโชติ. (2561). การคลังยุคหุ่นยนต์. ใน สุปรียา แก้วละเอียด (บรรณาธิการ). <i>อาจารย์บุชา 80 ปี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา สุวรรณทัต</i>. น. 259. กรุงเทพมหานคร : คณะนิติศาสตร์

ประเภท	รูปแบบ
	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. Milne, Janet E., and Andersen, Mikael Skou. (2012). Introduction to environmental taxation concepts and research. In J. E. Milne and M. S. Andersen (Eds.), <i>Handbook of Research on Environmental Taxation</i> , pp. 15-32. Cheltenham : Edward Elgar Publishing.
4. หนังสือพิมพ์	ชื่อผู้แต่ง. (วันเดือนปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ์ (ตัวเอียง), เลขหน้า. กฤษรัตน์ ศรีสว่าง. (3 พฤษภาคม 2561). มาตรการทางเลือกในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก. <i>กรุงเทพธุรกิจ</i> , น. 9. Gardezi, Saadia. (2018, June 16). Voting patterns in Punjab. <i>The Nation-Lahore</i> . p. 6.
5. วิทยานิพนธ์	ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์. (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา). กฤษรัตน์ ศรีสว่าง. (2557). ระบบภาษีสิ่งแวดล้อมสำหรับประเทศไทย ศึกษาแนวทางการใช้มาตรการกฎหมายภาษีคาร์บอน. (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์). Thinnavut Phoombanchoed. (2013). Tax policy for financing education expenses. (Master's thesis, Thammasat University).
6. รายงานการวิจัย	ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง (ตัวเอียง) (รายงานผลการวิจัย). สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์. กฤษรัตน์ ศรีสว่าง. (2560). การจัดเก็บภาษีถุงพลาสติกเพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ศึกษากรณีผู้เสียภาษีฐานภาษีและอัตราภาษี (รายงานผลการวิจัย). สงขลา : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. Sarayut Wutthayaphon and Avirut Charnchai Kittikon. (2010). <i>Court panel system in the Central Tax Court</i> (Research report). Bangkok : Central Tax Court.
7. เอกสารการประชุมวิชาการ (proceedings)	ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ). ชื่อการประชุม ครั้งที่ (ตัวเอียง) (เลขหน้า). สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์. จิตตภา สารพัฒน์ ไชยปัญญา. (2559). การอธิบายเรื่อง “สมาส” ในตำราไวยากรณ์ไทย. ใน สุชาติ พงศ์กิตติวิบูลย์ (บรรณาธิการ). <i>การประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559</i> (หน้า 160). ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. Thai-Nghe, N., Horvath, T. and Schmidt-Thieme, L.. (2011). Factorization Models for Forecasting Student Performance. In Mykola Pechenizkiy (Ed.). <i>International Conference on Educational Data Mining (EDM) 2011</i> (p. 11). Eindhoven : Eindhoven University of Technology, p. 11.
8. ข้อมูลจากเว็บไซต์	ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ (ตัวเอียง). สืบค้นวัน เดือน ปี, จาก Url เอนก เหล่าธรรมทัศน์. (2561). <i>พรรคการเมืองกับความไร้รักสามัคคี</i> . สืบค้นวันที่ 16 มิถุนายน 2561, จาก https://thaipublica.org/2018/06/aneklaothamatas05-2/ CNN Wire Staff. (2011). <i>How U.S. forces killed Osama bin Laden</i> . Retrieved May 3, 2011, from http://www.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/05/02/bin.laden.raid/index.html
9. บทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์	ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร (ตัวเอียง), ปีที่ (ฉบับที่). สืบค้นวัน เดือน ปี, จาก Url อริศรา เหล็กคำ. (2560). กฎหมายระหว่างประเทศกับการใช้ประโยชน์จากน้ำในแม่น้ำระหว่างประเทศ: ศึกษาการสร้างเงื่อนไขลุ่มแม่น้ำโขงสายหลักตอนล่าง. <i>วารสารนิติสังคมศาสตร์</i> , 10 (1). สืบค้นวันที่ 16 มิถุนายน, 2561 จาก https://www.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/92160 Buckingham, Justin T., LeBeau, Lavonia Smith, and Klein, William M.P.. (2011). The performance versus ability distinction following social comparison feedback. <i>Current Research in Social Psychology: An electronic journal</i> , 63 (4). Retrieved June 23, 2011, from

ประเภท	รูปแบบ
	http://www.uiowa.edu/grpproc/crisp/crisp.html
10. วิทยานิพนธ์ จาก เว็บไซต์	ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต หรือวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต) ชื่อมหาวิทยาลัย/ สถาบันการศึกษา. สืบค้นวัน เดือน ปี, จาก Url
	วีระพงศ์ วงศ์แสนศรี. (2556). วิเคราะห์โทษปรับความผิดลหุโทษในประมวลกฎหมายอาญา (วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สืบค้นวันที่ 27 มีนาคม 2561, จาก http://tdc.thailis.or.th/tdc/ Oshi, Daniel C.. (2009). Rural women and the financing of health care in Nigeria (Doctoral dissertation) Institute of Social Studies. Retrieved September, 17 2015, from http://libopac.ait.ac.th/

แนวทางการใช้ดุลพินิจของศาลต่างประเทศและของศาลไทยในการวินิจฉัยการเลียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป
Guidelines for the Discretion of Foreign and Thai Courts in Making a Decision on the Infringement of
Well-known Marks

- ธารินทร์ กุลปรียะวัฒน์ Tarin Kulpreeyawat -

SONGKLANAKARIN LAW JOURNAL

FACULTY OF LAW PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY

15 KARNJANAVANICH RD. , HATYAI , SONGKHLA 90110 TEL. +66 74 282520



www.law.psu.ac.th



fb.com/psulaw



psulaw.official