

# หลักการแก้ปัญหาการใช้สิทธิในทรัพย์สิน ทางปัญญาในทางที่ผิด: กรณีศึกษา แนวปฏิบัติของสหรัฐอเมริกาในการ นำมาใช้กับเครื่องหมายการค้า

## Doctrine on Solving the Misuse of Intellectual Property Rights: Study on United States' Practices in Applying to Trademarks

เอกรินทร์ วิริยะ\*

### บทคัดย่อ

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นการให้สิทธิแก่ผู้สร้างสรรค์หรือผู้ประดิษฐ์คิดค้นงานต่างๆ ในการที่จะแสวงหาประโยชน์จากงานดังกล่าวได้แต่เพียงผู้เดียว เช่น สิทธิในการนำงานดังกล่าวมาผลิตซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ หรือจำหน่าย โดยเป็นเจ้าของสิทธิที่มีอำนาจผูกขาดในงานดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีได้เกิดกรณีที่เจ้าของสิทธิได้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานี้ในทางที่ผิด อันส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและประโยชน์ของสาธารณะโดยรวม เช่น กรณี

\* นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา LL.B, Monash University, LL.M. (International and Comparative Law), Monash University, Australia, Certificate of Copyright in Digital Age, Certificate of International Visitor Leadership Program on Protection of Intellectual Property Rights, United States, ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง รุ่นที่ 2 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ที่เจ้าของสิทธิได้กำหนดสัญญาผูกมัดให้ผู้บริโภคจะต้องซื้อสินค้าชิ้นที่สองจากเจ้าของสิทธิเท่านั้นเพื่อนำไปใช้เป็นส่วนประกอบหรืออุปกรณ์กับสินค้าชิ้นแรกที่ได้ซื้อจากเจ้าของสิทธิไปแล้ว กรณีที่เจ้าของสิทธิได้กำหนดให้ผู้บริโภคที่ได้ซื้อสินค้าของเจ้าของสิทธิหรือได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิของเจ้าของสิทธิจะต้องไม่ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันมาแข่งขันกับสินค้าของเจ้าของสิทธิ เป็นต้น ซึ่งจากการศึกษา พบว่า ศาลในต่างประเทศ อย่างเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาหลักกฎหมายที่เรียกว่า “หลักการแก้ปัญหาคำพิพาทการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในทางที่ผิด” เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาคำพิพาทดังกล่าว โดยได้มีการนำหลักกฎหมายนี้มาใช้กับการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในทางที่ผิด ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า จนกลายเป็นหลักกฎหมายที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย ขณะที่ประเทศไทยยังไม่ได้มีการนำหลักกฎหมายดังกล่าวมาใช้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาถึงหลักเกณฑ์และการวางแนวคำวินิจฉัยเกี่ยวกับหลักกฎหมายดังกล่าว โดยในบทความฉบับนี้จะเน้นการศึกษากรณีการนำหลักกฎหมายดังกล่าวมาใช้กับเครื่องหมายการค้า

## Abstract

The protection on intellectual property provides the rights to the creators or inventors of the works in order to enable them to gain benefits of those works exclusively, for example, the rights to bring those works into reproduction, adaptation, dissemination or sale, with the right holders having the monopoly power in those works. However, there have been cases where the right holders misused their rights in intellectual property and this has the impact on the consumers and the public benefit as a whole such as in the case where the right holders endorsed tying arrangement that the consumers would have to buy the second products only from the right holders for using as a part or an accessory of the first products already bought from the same right holders or in the case

where the right holders conditioned that the consumers who bought the products from the right holders or who are permitted to use the rights of the right holders, would not be permitted to produce the same product in competition with the right holders. However, from the study, it is found that the court in other countries such as the United States of America has developed the legal doctrine called “the doctrine on solving the misuse of intellectual property” to provide the solution for those cases. And this legal doctrine has been applied to the cases on the misuse of rights in patent, copyright and trademark and this legal doctrine has been widely accepted, whereas, Thailand has not yet endorsed this legal doctrine. Therefore, it is necessary to study from United States of America about this legal doctrine and judicial decisions. In this article, it will be particularly focused on the application of this legal doctrine to trademark cases.

## บทนำ

ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นการให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่ผู้สร้างสรรค์หรือผู้ประดิษฐ์คิดค้นงานต่างๆ ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองประเภทลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของงานที่ได้มีการสร้างสรรค์หรือประดิษฐ์นั้น โดยผู้สร้างสรรค์หรือผู้ประดิษฐ์จะได้รับสิทธิในการที่จะแสวงหาประโยชน์จากงานของตนได้แต่เพียงผู้เดียวในฐานะเจ้าของสิทธิ เช่น สิทธิในการนำงานดังกล่าวมาผลิตซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ หรือจำหน่าย เปรียบเสมือนเจ้าของสิทธิมีอำนาจผูกขาดในงานดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ ปัจจุบันนี้ นับว่าเป็นยุคของลัทธินิยมที่จะขยายขอบเขตการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Expansionism) (Christina Bohannan and Herbert Hovenkamp, 2010, p. 992) โดยหลายประเทศได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่มีอยู่หรือตรากฎหมายฉบับใหม่เพื่อให้เจ้าของสิทธิได้รับสิทธิต่างๆ มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในมิติของประโยชน์สาธารณะ



หลายครั้งได้เกิดกรณีที่เจ้าของสิทธิใช้สิทธิของตนในทางที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประโยชน์ของผู้บริโภคงานทรัพย์สินทางปัญญาและประโยชน์ของสาธารณชนโดยรวม ไม่ว่าจะการใช้สิทธิดังกล่าวจะอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายหรือไม่ หรือที่เรียกว่าเป็น “การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในทางที่ผิด” (Misuse of Intellectual Property Rights) โดยการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในทางที่ผิดนี้ ได้มีตัวอย่างเกิดขึ้นแล้ว และนำไปสู่ข้อพิพาททางกฎหมายอย่างเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่

1. กรณีที่เจ้าของสิทธิได้กำหนดสัญญาผูกมัดให้ผู้บริโภคจะต้องซื้อสินค้าชิ้นที่สองจากเจ้าของสิทธิเท่านั้นเพื่อนำไปใช้เป็นส่วนประกอบหรืออุปกรณ์กับสินค้าชิ้นแรกที่ได้ซื้อจากเจ้าของสิทธิไปแล้ว

2. กรณีที่เจ้าของสิทธิได้กำหนดให้ผู้บริโภคที่ได้ซื้อสินค้าของเจ้าของสิทธิหรือได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิของเจ้าของสิทธิจะต้องไม่ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันมาแข่งขันกับสินค้าของเจ้าของสิทธิ

3. กรณีที่เจ้าของสิทธิได้กล่าวหาบุคคลอื่นว่าละเมิดสิทธิของตนโดยการกล่าวหาที่ไม่มีน้ำหนักทางกฎหมายเพียงพอและเจ้าของสิทธิได้ส่งจดหมายขอให้บุคคลดังกล่าวยุติการละเมิดนั้น เพื่อหวังผลประโยชน์โดยไม่ชอบธรรม

4. กรณีที่เจ้าของสิทธิได้กำหนดให้ผู้บริโภคที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิของเจ้าของสิทธิจะต้องชำระค่าตอบแทนสำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิต่อไป ภายหลังจากที่ระยะเวลาการคุ้มครองสิทธิดังกล่าวได้สิ้นสุดลงตามกฎหมายแล้ว

5. กรณีที่เจ้าของสิทธิได้ใช้สิทธิของตนในลักษณะที่ขัดต่อนโยบายสาธารณะอันมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของสาธารณะโดยรวม ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสาธารณชนจากการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในทางที่ผิด จึงได้มีการพัฒนาหลักกฎหมายเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหากรณีการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในทางที่ผิดโดยสามารถเรียกหลักกฎหมายดังกล่าวว่า “หลักการแก้ปัญหาการใช้สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาในทางที่ผิด” (Doctrine of Misuse) หรือโดยย่อว่า “หลักการแก้ปัญหาการใช้สิทธิในทางที่ผิด” ซึ่งในบางประเทศอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการนำ

หลักกฎหมายดังกล่าวมาใช้เพื่อแก้ปัญหาจากการที่เจ้าของสิทธิใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในทางที่ผิดและศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้พัฒนาหลักเกณฑ์และวางแนวคำวินิจฉัยเกี่ยวกับหลักกฎหมายดังกล่าวไว้ด้วย อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยยังไม่มีกรณำหลักการแก้ปัญหาการใช้สิทธิในทางที่ผิดมาใช้ ดังนั้น ในบทความฉบับนี้ จึงเป็นการศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการแก้ปัญหาการใช้สิทธิในทางที่ผิดตามแนวทางของประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำมาใช้กับประเทศไทย โดยจะเน้นการศึกษากรณีกรณำหลักกฎหมายดังกล่าวมาใช้กับเครื่องหมายการค้า

### **ความหมายและขอบเขตของหลักการแก้ปัญหาการใช้สิทธิในทางที่ผิด**

หลักการแก้ปัญหาการใช้สิทธิในทางที่ผิดเป็นหลักกฎหมายที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ของทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นเวลานานแล้ว ทั้งในกฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า โดยการกระทำที่จะถือว่าเป็นการใช้สิทธิในทางที่ผิดนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) เจ้าของสิทธิได้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนเกินกว่าขอบเขตของสิทธิที่ได้รับตามกฎหมาย หรือ 2) เจ้าของสิทธิได้ใช้สิทธิของตนในลักษณะที่เป็นการขัดต่อหลักการแข่งขันที่เป็นธรรม (William Ridgway, 2006, p. 1550) นอกจากนี้ หลักการแก้ปัญหาการใช้สิทธิในทางที่ผิดจะนำมาใช้เป็นข้อต่อสู้ (Affirmative Defense) ในกรณีที่เจ้าของสิทธิได้ใช้สิทธิของตนในทางที่ผิดและกล่าวหาบุคคลอื่นว่ากระทำการละเมิดสิทธิของตน ซึ่งบุคคลที่ถูกกล่าวหาสามารถนำหลักการแก้ปัญหาการใช้สิทธิในทางที่ผิดมาเป็นข้อต่อสู้ในชั้นศาลได้ (James Kobak, 1995, p. 28) และหากบุคคลนั้นสามารถนำหลักกฎหมายดังกล่าว มาเป็นข้อต่อสู้ได้สำเร็จ ก็จะทำให้เจ้าของสิทธิไม่สามารถบังคับใช้สิทธิของตนกับบุคคลนั้นได้ และบุคคลนั้นก็จะสามารถกระทำการใดๆ ที่เจ้าของสิทธิเคยกล่าวหาว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของสิทธิได้ต่อไปจนกว่าเจ้าของสิทธิจะได้ยุติการใช้สิทธิของตนในทางที่ผิด (William Ridgway, 2006, p. 1550) นอกจากนี้ เมื่อมีการนำหลักกฎหมายดังกล่าวมาใช้เป็นข้อต่อสู้ได้สำเร็จ ก็จะทำให้เจ้าของสิทธิสูญเสียสิทธิที่จะฟ้องร้องสำหรับการละเมิดนั้น (James Kobak, 1995, p. 21) อย่างไรก็ตาม

หากเจ้าของสิทธิได้ยุติการใช้สิทธิของตนในทางที่ผิดแล้ว ก็จะทำให้เจ้าของสิทธิสามารถบังคับใช้สิทธิของตนได้ต่อไปและสามารถเรียกค่าเสียหายได้ แต่ทั้งนี้ เจ้าของสิทธิจะสามารถบังคับใช้สิทธิของตนได้เฉพาะช่วงเวลาหลังจากที่เจ้าของสิทธิได้ยุติการใช้สิทธิของตนในทางที่ผิดแล้วเท่านั้น (James Kobak, 1995, p. 8)

### แนวทางของประเทศสหรัฐอเมริกาในการนำหลักการแก้ปัญหาการใช้สิทธิในทางที่ผิดมาใช้

ในระยะแรกเริ่ม ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ยอมรับการนำหลักการแก้ปัญหาการใช้สิทธิในทางที่ผิดมาใช้เป็นข้อต่อสู้ในชั้นศาล เนื่องจากขณะนั้นศาลมองว่าการนำหลักกฎหมายดังกล่าวมาใช้อาจขัดต่อหลักการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้สิทธิแก่เจ้าของสิทธิในการที่จะแสวงหาประโยชน์จากงานทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้แต่เพียงผู้เดียว ขณะที่หลักกฎหมายดังกล่าวจะทำให้เจ้าของสิทธิไม่สามารถแสวงหาประโยชน์จากงานของตนได้อย่างเต็มที่ (George Gordon and Robert Hoerner, 2000) และอาจทำให้เจ้าของสิทธิไม่สามารถบังคับใช้สิทธิของตนหรือฟ้องร้องสำหรับการละเมิดได้ในบางกรณี อย่างไรก็ตาม เมื่อระยะเวลาผ่านไป ศาลในคดี *Lasercomb Am., Inc. v. Reynolds*<sup>1</sup> ได้นำหลักการแก้ปัญหาการใช้สิทธิในทางที่ผิดมาใช้โดยเริ่มจากกรณีของสิทธิบัตร โดยอยู่บนพื้นฐานว่าผู้ประดิษฐ์หรือเจ้าของสิทธิบัตรควรได้รับอำนาจผูกขาดในสิทธิบัตรของตนภายใต้ขอบเขตที่จำกัดเท่านั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะจากการใช้สิทธิในทางที่ผิด ซึ่งศาลได้ยอมรับว่าการคุ้มครองสิทธิบัตรนี้จะทำให้เจ้าของสิทธิบัตรมีอำนาจผูกขาดค่อนข้างมากและเจ้าของสิทธิบัตรก็อาจมีความต้องการที่จะขยายอำนาจผูกขาดของตนไปอีก อันก่อให้เกิดการใช้สิทธิในทางที่ผิดได้ ดังนั้น ศาลจึงได้นำหลักการแก้ปัญหาการใช้สิทธิในทางที่ผิดมาใช้เพื่อป้องกันมิให้เจ้าของสิทธิบัตรขยายขอบเขตอำนาจผูกขาดของตนไปเกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายกำหนดและเพื่อป้องกันมิให้เจ้าของสิทธิบัตรใช้สิทธิในลักษณะที่ไม่เหมาะสม (Jere Webb

<sup>1</sup> 911 F.2d 970 (4th Cir. 1990).



and Lawrence Locke. 1991, p. 258) และนอกเหนือจากกรณีของสิทธิบัตรแล้ว ศาลก็นำหลักการใช้สิทธิในทางที่ผิดนี้มาใช้กับทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ด้วย โดยในคดีเดียวกัน ศาลได้วินิจฉัยว่าหลักกฎหมายดังกล่าวสามารถนำมาใช้กับทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ นอกเหนือจากสิทธิบัตรได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า

### การนำมาใช้กับสิทธิบัตร

ศาลได้นำหลักการใช้สิทธิในทางที่ผิดมาใช้กับกรณีของสิทธิบัตรดังต่อไปนี้

1. กรณีที่เจ้าของสิทธิได้กำหนดสัญญาผูกมัดให้ผู้บริโภคจะต้องซื้อสินค้าชิ้นที่สองจากเจ้าของสิทธิเท่านั้นเพื่อนำไปใช้เป็นส่วนประกอบหรืออุปกรณ์กับสินค้าชิ้นแรกที่ได้ซื้อจากเจ้าของสิทธิไปแล้ว

ในคดี Morton Salt Co. v. G.S. Suppinger Co.<sup>2</sup> เจ้าของสิทธิบัตรได้ให้เช่าเครื่องจำหน่ายเกลืออัตโนมัติที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรแก่ผู้ประกอบการศูนย์อาหารรายหนึ่งโดยมีเงื่อนไขของการให้เช่าว่า ผู้ประกอบการศูนย์อาหารนั้นจะต้องซื้อเกลือจากร้านค้าที่เป็นของเจ้าของสิทธิบัตรเพื่อนำมาบรรจุไว้ในเครื่องดังกล่าวสำหรับการจำหน่ายต่อไป ซึ่งในคดีนี้ ศาลได้วินิจฉัยว่าการกำหนดเงื่อนไขในลักษณะดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิในสิทธิบัตรในทางที่ผิดโดยเจ้าของสิทธิบัตรได้กำหนดสัญญาผูกมัด (Tying Arrangement) (Dianne Brinson, 1987, p. 29) สำหรับการให้เช่าเครื่องจำหน่ายเกลืออัตโนมัติไว้กับการจำหน่ายเกลือ เปรียบเสมือนกับเป็นการผูกมัดว่าเมื่อผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าชิ้นแรกที่ได้รับ ความคุ้มครองสิทธิบัตรแล้ว ผู้บริโภคก็จะต้องซื้อสินค้าชิ้นที่สองเพื่อนำมาใช้กับสินค้าชิ้นแรกด้วย โดยสินค้าชิ้นแรกนั้นเป็นสินค้าที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตร (เครื่องจำหน่ายเกลืออัตโนมัติ) ขณะที่สินค้าชิ้นที่สองเป็นสินค้าที่ไม่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตร (เกลือ)

ในทำนองเดียวกัน คดี Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Co.<sup>3</sup> เป็นกรณีที่เจ้าของสิทธิบัตรได้ให้เช่าเครื่องฉายภาพยนตร์ที่ได้รับความคุ้มครอง

<sup>2</sup> 314 U.S. 488 (1942).

<sup>3</sup> 243 U.S. 502 (1971).

สิทธิบัตรโดยมีเงื่อนไขของการให้เช่าว่า ผู้เช่าจะต้องใช้ภาพยนตร์ที่ผลิตโดยเจ้าของสิทธิบัตรเท่านั้นเพื่อนำมาฉายกับเครื่องฉายภาพยนตร์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ศาลก็ได้ปฏิเสธที่จะบังคับใช้สัญญาดังกล่าว เนื่องจากศาลมองว่าเงื่อนไขที่เจ้าของสิทธิบัตรได้กำหนดนั้นเป็นการกำหนดข้อผูกมัด อันเป็นการกระทำที่เกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายกำหนดรับรองไว้และเป็นการขัดต่อนโยบายสาธารณะ อีกทั้ง เงื่อนไขดังกล่าวจะทำให้เจ้าของสิทธิบัตรสามารถผูกขาดอุตสาหกรรมภาพยนตร์จากการกำหนดให้ต้องใช้ภาพยนตร์ที่ผลิตโดยเจ้าของสิทธิบัตรเท่านั้นเพื่อนำมาฉายกับเครื่องฉายภาพยนตร์ดังกล่าว นอกจากนี้ ศาลยังได้วินิจฉัยว่าการกำหนดให้ต้องใช้ภาพยนตร์กับเครื่องฉายภาพยนตร์ที่เป็นของเจ้าของสิทธิบัตรคนเดียวกันขัดต่อหลักการแข่งขันที่เป็นธรรม (สรวิต ลิ้มปริงชี, 2542, หน้า 61-62) เนื่องจากภาพยนตร์ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องฉายภาพยนตร์ อีกทั้ง ผู้เช่าก็ยังสามารถใช้ภาพยนตร์ที่ผลิตโดยบริษัทรายอื่นกับเครื่องฉายภาพยนตร์ดังกล่าวได้ แต่กรณีนี้เป็นความพยายามของเจ้าของสิทธิบัตรที่จะขยายขอบเขตของสิทธิของตนให้ครอบคลุมถึงตัวภาพยนตร์ด้วย อันจะทำให้เกิดการผูกขาดทั้งในตลาดภาพยนตร์และตลาดเครื่องฉายภาพยนตร์ (Christina Bohannon, 2011, p. 481)

นอกจากนั้น ในคดี Carbice Corp. of America v. American Patents Development Corp.<sup>4</sup> บริษัท Dry Ice Corporation เป็นเจ้าของสิทธิบัตรในกล่องบรรจุอาหารที่ใช้สำหรับการเดินทางไกลหรือการขนส่งในระยะทางไกล โดยกล่องดังกล่าวจะมีส่วนประกอบหลายอย่าง รวมทั้งน้ำแข็งแห้ง (Dry Ice) ซึ่งจะเป็นตัวป้องกันอาหารไม่ให้เกิดการเน่าเสียในระหว่างการเดินทางหรือการขนส่ง แต่น้ำแข็งแห้งดังกล่าวไม่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรเนื่องจากเป็นการประดิษฐ์คิดค้นที่สาธารณชนรู้จักเป็นการทั่วไปแล้ว นอกจากนี้ บริษัท Dry Ice Corporation ได้ขายกล่องบรรจุอาหารนี้ให้กับลูกค้าโดยมีเงื่อนไขปรากฏบนกล่องว่ากล่องดังกล่าวจะใช้ส่วนประกอบที่เป็นน้ำแข็งแห้งจากบริษัท Dry Ice Corporation เท่านั้น แต่ต่อมาได้มีบริษัท Carbice Corp. of America ซึ่งผลิตน้ำแข็งแห้งเช่นกันและ

<sup>4</sup> 283 U.S. 27 (1931).



ได้ขายน้ำแข็งแห้งให้กับลูกค้าของบริษัท Dry Ice Corporation เพื่อนำไปใช้กับ  
กล่องบรรจุอาหารที่ซื้อมา โดยขณะที่ขายน้ำแข็งแห้งนั้น บริษัท Carbice Corp. of  
America รู้ว่าบริษัท Dry Ice Corporation ได้กำหนดเงื่อนไขให้ลูกค้าของตนจะ  
ต้องใช้น้ำแข็งแห้งจากบริษัท Dry Ice Corporation เท่านั้น ดังนั้น บริษัท Dry Ice  
Corporation จึงได้ฟ้องบริษัท Carbice Corp. of Americaฐานละเมิดสิทธิบัตร  
โดยอ้อม (Contributory Patent Infringement) (Charles Adam, 2005, p. 370;  
Lohrery, et al. 2003, p. 302) โดยการทำให้ลูกค้าของบริษัทไม่ต้องปฏิบัติตาม  
เงื่อนไขดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในคดีนี้ ศาลได้วินิจฉัยโดยไม่ให้ความคุ้มครอง  
แก่บริษัท Dry Ice Corporation เนื่องจากศาลมองว่าเงื่อนไขดังกล่าวเป็นการ  
กำหนดข้อผูกมัดเกี่ยวกับการซื้อสินค้าซึ่งเป็นการกระทำที่เกินกว่าขอบเขตของ  
กฎหมาย อีกทั้ง ยังเป็นความพยายามของเจ้าของสิทธิบัตรที่จะขยายอำนาจ  
ผูกขาดของตนเพื่อสร้างอำนาจผูกขาดไปยังสินค้าที่ไม่ได้รับความคุ้มครองสิทธิ  
บัตรด้วย (Christina Bohannan, 2011, p. 481)

**2. กรณีที่เจ้าของสิทธิกำหนดให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าของเจ้าของ  
สิทธิหรือได้รับอนุญาตให้ใช้สินค้าของเจ้าของสิทธิจะต้องไม่ผลิตสินค้า  
ชนิดเดียวกันมาแข่งขันกับสินค้าของเจ้าของสิทธิ**

ในคดี *Mercoid Corp. v. Mid-Continent Co.*<sup>5</sup> ศาลได้นำหลักการ  
แก้ปัญหาคำพิพากษาในทางที่ผิดมาใช้กับกรณีที่เจ้าของสิทธิกำหนดให้ผู้บริโภคได้  
ซื้อสินค้าของเจ้าของสิทธิหรือได้รับอนุญาตให้ใช้สินค้าของเจ้าของสิทธิจะต้องไม่  
ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันมาแข่งขันกับสินค้าของเจ้าของสิทธิ ซึ่งจะเป็นการกีดกัน  
มิให้ผู้บริโภคหรือคู่แข่งจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบที่จะนำมาใช้กับสิ่งประดิษฐ์  
ของเจ้าของสิทธิบัตร อันจะทำให้เจ้าของสิทธิบัตรเป็นผู้จำหน่ายเพียงรายเดียว  
ทั้งสิ่งประดิษฐ์และชิ้นส่วนประกอบของสิ่งประดิษฐ์นั้น โดยเมื่อมีการนำหลักการ  
ดังกล่าวมาใช้ ก็จะทำให้เจ้าของสิทธิไม่สามารถกีดกันหรือคู่แข่งมิให้จำหน่ายชิ้น  
ส่วนประกอบดังกล่าวได้

<sup>5</sup> 320 U.S. 661, 665 (1994).

3. กรณีที่เจ้าของสิทธิกำหนดให้ผู้บริโภคที่ได้รับอนุญาตให้สิทธิของเจ้าของสิทธิจะต้องจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการใช้สิทธิต่อไปภายหลังจากระยะเวลาการคุ้มครองสิทธิดังกล่าวได้สิ้นสุดตามกฎหมายแล้ว

ในคดี *Brulotte v. Thys Co.*<sup>6</sup> เจ้าของสิทธิบัตรได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการรายหนึ่งใช้เครื่องจักรของตนที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรโดยกำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตต้องชำระค่าตอบแทนสำหรับการอนุญาตนั้น นอกจากนั้น เจ้าของสิทธิบัตรก็ยังได้กำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องชำระค่าตอบแทนต่อไปภายหลังจากที่สิทธิบัตรในเครื่องจักรนั้นได้หมดอายุการคุ้มครองแล้วด้วย ซึ่งในคดีนี้ศาลได้วินิจฉัยว่าการกำหนดให้ต้องชำระค่าตอบแทนต่อไปภายหลังจากที่สิทธิบัตรหมดอายุการคุ้มครองแล้วเป็นการใช้สิทธิในสิทธิบัตรในทางที่ผิด เนื่องจากเมื่อสิทธิบัตรได้หมดอายุลงแล้ว สิทธิบัตรนั้นก็ตกเป็นสาธารณสมบัติและเจ้าของสิทธิบัตรจะไม่มีสิทธิในสิทธิบัตรนั้นอีกต่อไป (Christina Bohannan, 2011, p. 516)

อย่างไรก็ตาม ในเรื่องนี้ก็มีข้อสังเกตว่า การกำหนดให้ต้องชำระค่าตอบแทนต่อไปหลังจากที่สิทธิบัตรหมดอายุการคุ้มครองแล้ว ไม่ได้เป็นการใช้สิทธิในทางที่ผิดในทุกกรณี เนื่องจากในบางกรณีค่าตอบแทนสำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรมีราคาสูงมาก จึงจำเป็นที่จะต้องมีการผ่อนจ่ายแม้ว่าจะล่วงเลยระยะเวลาการคุ้มครองสิทธิบัตรแล้วก็ตาม (Christina Bohannan, 2011, p. 517)

### การนำมาใช้กับลิขสิทธิ์

ในคดี *Broadcast Music, Inc. v. Hearst/ ABC Viacom Entertainment Services (Lifetime Television)*<sup>7</sup> ศาลได้วินิจฉัยว่าหลักการแก้ปัญหาการใช้สิทธิในทางที่ผิดสามารถนำมาใช้เป็นข้อต่อสู้ในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ได้ด้วย โดยศาลได้นำหลักกฎหมายดังกล่าวมาใช้กับกรณีของลิขสิทธิ์ดังต่อไปนี้

<sup>6</sup> 379 U.S 29 (1964).

<sup>7</sup> 746 F.Supp 320, 328 (S.D.N.Y. 1990).

1. กรณีที่เจ้าของสิทธิได้กำหนดสัญญาผูกมัดให้ผู้บริโภคจะต้องซื้อสินค้าชิ้นที่สองจากเจ้าของสิทธิเท่านั้นเพื่อนำไปใช้เป็นส่วนประกอบหรืออุปกรณ์กับสินค้าชิ้นแรกที่ได้ซื้อจากเจ้าของสิทธิไปแล้ว

ในคดี Lexmark International, Inc. v. Static Control Components, Inc.<sup>8</sup> บริษัท Lexmark International ได้จำหน่ายเครื่องปริ้นเตอร์ซึ่งได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในฐานะงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยได้กำหนดเงื่อนไขให้ผู้บริโภคที่ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์นี้จะต้องซื้อแผ่นไมโครชิพ (Microchip) ที่ผลิตโดยบริษัทของตนเพื่อนำมาใช้ทดแทนแผ่นไมโครชิพเดิมกรณีที่มีการชำรุดหรือบกพร่องด้วย แต่ต่อมาบริษัท Static Control Components ก็ได้ผลิตแผ่นไมโครชิพที่สามารถนำมาใช้กับเครื่องปริ้นเตอร์ของบริษัท Lexmark International ได้ด้วย อย่างไรก็ตาม แผ่นไมโครชิพที่ผลิตโดยบริษัท Static Control Components นี้ มีราคาต่ำกว่า จึงทำให้เป็นที่นิยมสำหรับผู้บริโภคมากกว่า หลังจากนั้น บริษัท Lexmark International ได้ฟ้องผู้บริโภคที่ซื้อแผ่นไมโครชิพที่ผลิตโดยบริษัท Static Control Components เพื่อนำมาใช้กับเครื่องปริ้นเตอร์ที่ซื้อมาจากบริษัทของตนฐานละเมิดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ในคดีนี้ ศาลได้วินิจฉัยว่าการกำหนดเงื่อนไขในลักษณะดังกล่าวเป็นการผูกมัดอย่างไม่เป็นธรรมและเกินกว่าขอบเขตที่สามารถกระทำได้ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ดังนั้น บริษัท Lexmark International จึงได้ใช้สิทธิของตนในทางที่ผิด

2. กรณีที่เจ้าของสิทธิกำหนดให้ผู้บริโภคที่ได้ซื้อสินค้าของเจ้าของสิทธิหรือได้รับอนุญาตให้ใช้สินค้าของเจ้าของสิทธิจะต้องไม่ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันมาแข่งขันกับสินค้าของเจ้าของสิทธิ

ในคดี Lasercomb America, Inc. v. Reynolds<sup>9</sup> ผู้บริโภคได้นำหลักการแก้ปัญหาการใช้สิทธิในทางที่ผิดมาเป็นข้อต่อสู้สำหรับสัญญาที่ทำไว้กับเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยสัญญาดังกล่าวได้กำหนดห้ามมิให้ผู้บริโภคที่ได้ซื้อซอฟต์แวร์จากเจ้าของลิขสิทธิ์ผลิตซอฟต์แวร์มาแข่งขันกับเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นระยะเวลา 99 ปี

<sup>8</sup> 387 F.3d 522 (6th Cir. 2004).

<sup>9</sup> 911 F.2d 970 (4th Cir. 1990).



ซึ่งในคดีนี้ ศาลได้วินิจฉัยว่า หลักการแก้ปัญหาการใช้สิทธิในทางที่ผิดนั้นเป็นหลักกฎหมายที่มีอยู่ในกฎหมายลิขสิทธิ์เช่นเดียวกับกฎหมายสิทธิบัตร โดยศาลมองว่าหลักกฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ใช้งานทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ ในการพิจารณาใช้หลักกฎหมายดังกล่าว ศาลจะพิจารณาว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ใช้สิทธิของตนเกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายกำหนด อันเป็นการขัดต่อนโยบายสาธารณะหรือไม่ แต่ทั้งนี้ ศาลก็ไม่ได้อธิบายว่าหลักกฎหมายดังกล่าวมีขอบเขตแค่ไหน เพียงใด

นอกจากนั้น ในคดี Atari Games Corp. v. Nintendo of America<sup>10</sup> บริษัท Nintendo of America ได้อนุญาตให้บริษัท Atari Games Corp. ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์เกมส์ของตนโดยได้กำหนดเงื่อนไขของการอนุญาตให้ใช้สิทธิว่าผู้ได้รับอนุญาตจะต้องไม่พัฒนาซอฟต์แวร์เกมส์ขึ้นมาแข่งขันกับบริษัท Nintendo of America เป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งในคดีนี้ บริษัท Atari Games Corp. ได้อ้างว่าบริษัท Nintendo of America ได้ใช้สิทธิในลิขสิทธิ์ในทางที่ผิดโดยการกำหนดห้ามตนมิให้พัฒนาซอฟต์แวร์เกมส์แข่งขันกับบริษัทดังกล่าวเช่นเดียวกับคดี Lasercomb America, Inc. v. Reynold ตามที่กล่าวมาข้างต้น อย่างไรก็ตาม ในคดีนี้ ศาลกลับมองว่าไม่ได้เป็นการใช้สิทธิในทางที่ผิดเมื่อเปรียบเทียบกับคดี Lasercomb America, Inc. v. Reynold เนื่องจากกรณีนี้เป็นการกำหนดระยะเวลาไว้เพียง 2 ปี ขณะที่คดี Lasercomb America, Inc. v. Reynold เป็นการกำหนดระยะเวลาไว้นานถึง 99 ปี

### หลักการใช้สิทธิในทางที่ผิดกับกรณีของเครื่องหมายการค้า

#### 1. ความเป็นมา

ในประเทศสหรัฐอเมริกา ศาลได้นำหลักการแก้ปัญหาการใช้สิทธิในทางที่ผิดมาใช้กับกรณีของเครื่องหมายการค้าตั้งแต่ปี ค.ศ. 1883 (Brett Frischmann and Dan Moylan, 2000, p. 867) อย่างไรก็ตาม การนำหลักกฎหมายดังกล่าวมาใช้กับกรณีของเครื่องหมายการค้านั้นได้รับการยอมรับน้อย

<sup>10</sup> No. C-88-4905-FMS and C-89-0027-FMS (N.D. Cal. Oct. 24, 1990).

มากจนกระทั่งทุกวันนี้ โดยในคดี *Manhattan Medicine Co. v. Wood*<sup>11</sup> ซึ่งเป็นคดีแรกที่มีการนำหลักกฎหมายดังกล่าวมาใช้กับเครื่องหมายการค้า โดยเป็นกรณีที่เจ้าของสิทธิได้ขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวจากศาลเพื่อให้คู่แข่งของตนยุติการลอกเลียนสินค้าประเภทอุปกรณ์ทางการแพทย์และใช้เครื่องหมายการค้า “Atwood’s Vegetable Physical Jaundice Bitter” ที่ตนเป็นเจ้าของสิทธิกับสินค้านี้ดังกล่าว โดยคู่แข่งได้ลอกเลียนสินค้าจนเกือบเหมือนกับสินค้าต้นฉบับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า อย่างไรก็ตาม ศาลก็ได้ปฏิเสธที่จะออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้กับเจ้าของเครื่องหมายการค้า เนื่องจากทำยสินค้าต้นฉบับได้อ้างว่าเป็นสินค้าที่ผลิตมาจาก “Manufactured by Moses Atwood in George, Massachusetts” ซึ่งอันแท้จริงแล้ว ไม่ได้เป็นสินค้าที่ผลิตมาจากบริษัทดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น สินค้าต้นฉบับนี้จึงทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของสินค้าอยู่แล้วด้วย อันเป็นการลอกเลียนเช่นเดียวกันและแสดงให้เห็นถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ศาลจึงไม่ออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้กับเจ้าของสิทธิเพื่อห้ามมิให้คู่แข่งมาลอกเลียนสินค้านี้ดังกล่าว

## 2. ความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

เครื่องหมายการค้าแตกต่างจากทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เช่น ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตรในหลายลักษณะที่เป็นการเน้นย้ำว่าควรจะมีการนำหลักการแก้ปัญหาการใช้สิทธิในทางที่ผิดมาใช้กับเครื่องหมายการค้ามากกว่าทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ดังนี้

### (1) ผู้ได้รับผลประโยชน์จากการคุ้มครอง

โดยหลักแล้ว การคุ้มครองเครื่องหมายการค้ามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของสังคมมากกว่าประโยชน์ของเจ้าของสิทธิ ซึ่งทำให้วัตถุประสงค์พื้นฐานของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้านี้แตกต่างจากทรัพย์สิน

<sup>11</sup> 108 U.S. 218 (1883).

ทางปัญญาอื่นๆ โดยลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรเป็นการให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่เจ้าของสิทธิ เปรียบเสมือนกับเป็นการให้อำนาจผูกขาดเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ต่อไป (Michael Heller and Rebecca Eisenberg, 1998, pp. 698-699) แต่การคุ้มครองลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรนั้นได้ก่อให้เกิดภาระแก่สังคมในเรื่องของการกำหนดราคาสินค้าที่สูงเกินควร ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันที่เป็นธรรม และทำให้เกิดอุปสรรคในการเข้าถึงและนางานที่ได้รับ ความคุ้มครองมาใช้ประโยชน์ ในทางกลับกัน การคุ้มครองเครื่องหมายการค้า เป็นการให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในระดับที่ต่ำกว่าลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร โดยเจ้าของสิทธิมีเพียงสิทธิที่จะห้ามมิให้บุคคลอื่นนำเครื่องหมายการค้าของตนมาใช้กับสินค้าประเภทเดียวกัน อันจะทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของสินค้าดังกล่าวเท่านั้น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยตรงจากการที่ผู้บริโภคจะไม่เกิดความสับสนหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของสินค้าดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อสินค้าโดยทำให้ผู้บริโภคสามารถพิจารณาเลือกซื้อสินค้าจากเครื่องหมายการค้าที่ผู้บริโภคเชื่อมั่นในตัวผู้ผลิตหรือจดจำได้จากการใช้สินค้าที่ผ่านมา (William Ridgway, 2006, p. 1550) ฉะนั้น ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ท้ายสุดจากการคุ้มครองเครื่องหมายการค้านี้จะเป็นสังคมโดยรวม ไม่ใช่ตัวเจ้าของสิทธิเพียงคนเดียว (Roger Blair and Thomas Cotter, 2010, p. 185) และในการนี้ การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจึงมอง ผลประโยชน์ที่เจ้าของสิทธิจะได้รับเป็นเพียงผลประโยชน์ในลำดับรองเท่านั้น (William Ridgway, 2006, pp. 1236-1237) ดังนั้นการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า จึงสามารถรักษาความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของสิทธิและการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะได้มากกว่าทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

## (2) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ให้ความคุ้มครอง

หากพิจารณาเปรียบเทียบกรณีที่ไม่มีการให้ความคุ้มครอง ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรกับกรณีของเครื่องหมายการค้า การไม่ให้ความคุ้มครอง เครื่องหมายการค้าจะส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมมากที่สุด เนื่องจากจะทำให้ ไม่มีเครื่องหมายการค้าที่จะเป็นตัวบ่งบอกแหล่งที่มาของสินค้าแต่อย่างใด จึงทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของสินค้าดังกล่าวได้



อันจะเป็นการทำลายผลประโยชน์ของผู้บริโภค ขณะที่การไม่ให้ความคุ้มครองสิทธิและสิทธิบัตรจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมน้อยกว่า แต่จะทำให้เจ้าของสิทธิสูญเสียผลประโยชน์ทางการค้ามากกว่า ดังนั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าเป็นการให้ความคุ้มครองแก่ประโยชน์ของสังคมโดยรวมมากกว่าประโยชน์ของเจ้าของสิทธิแล้ว จึงควรนำหลักการแก้ปัญหาการใช้สิทธิในทางที่ผิดมาใช้กับกรณีของเครื่องหมายการค้าเพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของสังคมด้วย (William Ridgway, 2006, p. 1550)

### (3) การขยายขอบเขตของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าอย่างกว้างขวาง

แต่เดิม ขอบเขตการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจะจำกัดเพียงเครื่องหมายการค้าที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเท่านั้น (Visual Marks) เช่น ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ คำประดิษฐ์ กลิ่นของสี เป็นต้น แต่ปัจจุบันได้มีการขยายขอบเขตของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าให้ครอบคลุมถึงเครื่องหมายการค้ารูปแบบใหม่มากขึ้นโดยเป็นเครื่องหมายที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (Non - Visual Marks) อย่างเช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายกลิ่นหรือเสียง (Kenneth Port, 2011, p. 49) และขณะนี้ ประเทศไทยยังอยู่ระหว่างการแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2522 เพื่อคุ้มครองเครื่องหมายกลิ่นและเสียงด้วย ซึ่งจากการขยายขอบเขตการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของเครื่องหมายการค้า แต่ขณะเดียวกันก็ได้มีข้อกังวลว่า การขยายขอบเขตการคุ้มครองนี้แตกต่างจากการคุ้มครองเครื่องหมายโดยทั่วไป อันจะทำให้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคู่ครองเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่มีความชัดเจนและไม่อาจคาดหมายได้ (Monica Hof Wallace, 2005, p. 945) และในการนี้ ก็อาจจะเป็นการเพิ่มแนวโน้มว่าจะมีการใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในทางที่ผิดได้ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำหลักการแก้ปัญหาการใช้สิทธิในทางที่ผิดมาใช้กับกรณีของเครื่องหมายการค้าด้วย

### แนวทางของประเทศสหรัฐอเมริกาในการนำหลักการแก้ปัญหาค่าใช้สิทธิ ในทางที่ผิดมาใช้กับเครื่องหมายการค้า

การนำหลักการแก้ปัญหาค่าใช้สิทธิในทางที่ผิดมาใช้กับเครื่องหมายการค้าสามารถแบ่งได้เป็น 3 แนวทาง คือ 1) การใช้แนวทางที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยแนวทางนี้จะเป็นการห้ามพฤติกรรมใดๆ ที่ขัดต่อการแข่งขันที่เป็นธรรม 2) การใช้แนวทางที่อยู่บนพื้นฐานของหลักนโยบายสาธารณะ โดยแนวทางนี้จะเป็นการห้ามการกระทำใดๆ ที่เกินกว่าขอบเขตแห่งสิทธิตามกฎหมาย และ 3) การใช้แนวทางที่อยู่บนพื้นฐานของหลักความเป็นธรรม โดยแนวทางนี้จะเน้นการสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภคงานทรัพย์สินทางปัญญาและสังคมโดยรวม

#### 1. การใช้แนวทางที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการแข่งขันที่เป็นธรรม

ในอดีต ได้มีการนำหลักการแก้ปัญหาค่าใช้สิทธิในทางที่ผิดมาใช้กับพฤติกรรมของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เป็นการขัดต่อหลักการแข่งขันที่เป็นธรรม เช่น ในคดี U.S. Philips Corp. v. Princo Corp.<sup>12</sup> ศาลได้วางแนวทางไว้ว่าการพิจารณาว่าพฤติกรรมใดขัดต่อหลักการแข่งขันที่เป็นธรรมหรือไม่ จะต้องมียอดคูปอง ดังนี้ (Jere Webb and Lawrence Locke. 1991, p. 260)

(1) เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องมีอำนาจตลาด (Market Power) (William Ridgway, 2006, p. 1565) อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจะก่อให้เกิดอำนาจตลาดค่อนข้างน้อย เนื่องจากเจ้าของสิทธิมีเพียงสิทธิในการห้ามมิให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตนเท่านั้น ขณะที่ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรจะเป็นการให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่เจ้าของสิทธิต่อคนข้างกว้างกว่า ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการทำซ้ำ ผลิต เผยแพร่ หรือจำหน่าย ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะทำให้เจ้าของสิทธิมีอำนาจตลาดได้ เช่น ในคดี Clorox Co. v. Sterling Winthrop, Inc.<sup>13</sup> ศาลได้กล่าวว่าเครื่องหมายการค้าไม่เหมือนกับทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เนื่องจากการคุ้มครอง

<sup>12</sup> 173 F.App'x 832, 835 (Fed. Cir. 2006).

<sup>13</sup> 117 F.3d 50 (2d Cir. 1997).

เครื่องหมายการค้าไม่ได้ให้อำนาจผูกขาดแก่เจ้าของสิทธิในสินค้าใดๆ หากแต่เป็นเพียงการให้สิทธิในเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าเท่านั้น โดยห้ามมิให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าประเภทเดียวกัน อันจะทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของสินค้าดังกล่าว แต่ก็ไม่ได้ห้ามการจำหน่ายสินค้าอย่างเดียวกันหากไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้านั้น ด้วยเหตุนี้ กรณีที่การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจะก่อให้เกิดอำนาจผูกขาดจึงเกิดขึ้นน้อย และในการนี้จึงอาจเป็นการไม่เหมาะสมที่จะนำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอำนาจตลาดในเรื่องการแข่งขันที่เป็นธรรมมาใช้กับกรณีของเครื่องหมายการค้า

(2) จะต้องชั่งน้ำหนักระหว่างผลกระทบจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมกับประโยชน์ที่จะได้รับ โดยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาต่างก็เป็นการให้อำนาจผูกขาดที่มีข้อจำกัดในเรื่องประโยชน์ของสาธารณะโดยรวมเพื่อป้องกันมิให้เจ้าของสิทธิใช้อำนาจผูกขาดในทางที่ผิด อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์สาธารณะ ในทำนองเดียวกัน หลักการแข่งขันที่เป็นธรรมก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะจากการใช้อำนาจผูกขาดและอำนาจตลาด ซึ่งก่อให้เกิดสภาวะการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในระบบเศรษฐกิจ ดังนั้น ทรัพย์สินทางปัญญาจึงมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับหลักการแข่งขันที่เป็นธรรม จึงสามารถนำแนวทางที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการแข่งขันที่เป็นธรรมมาใช้แก้ปัญหากรณีการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในทางที่ผิดได้ (Jere Webb and Lawrence Locke, 1991, p. 262)

เช่น ในคดี Carl Zeiss Stiftung v. V.E.B. Carl Zeiss, Jena<sup>14</sup> เจ้าของสิทธิได้ยื่นฟ้องเพื่อกำหนดราคาจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าของตนและกำหนดสัญญาที่เป็นข้อผูกมัดเช่นเดียวกับกรณีของสิทธิบัตรตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยกำหนดให้ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าชิ้นแรกซึ่งมีเครื่องหมายการค้าของตนจะต้องซื้อสินค้าชิ้นที่สองเพื่อนำมาใช้กับสินค้าชิ้นแรกด้วย ซึ่งในคดีนี้ ศาลได้วินิจฉัยว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าในทางที่ผิดและปฏิเสธที่จะบังคับใช้สิทธิของเจ้าของสิทธิ รวมทั้งเหยี่ยวล่าเจ้าของสิทธิกรณีที่มีการ

<sup>14</sup> 298 F.Supp. 1309 (S.D.N.Y. 1969).



ละเมิดด้วย นอกจากนั้น ในการพิจารณาคดีนี้ ศาลได้นำหลักการแข่งขันที่เป็นธรรมมาใช้และได้เน้นย้ำว่าการใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าจะต้องไม่เป็นการจำกัดการแข่งขันโดยเสรี

อย่างไรก็ตาม การใช้แนวทางที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการแข่งขันที่เป็นธรรมก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก เนื่องจากพื้นฐานของหลักการแข่งขันที่เป็นธรรมเป็นเรื่องของกฎหมายการแข่งขันที่เป็นธรรม ขณะที่การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในทางที่ผิดเป็นเรื่องของการใช้สิทธิเกินกว่าขอบเขตที่ได้รับตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ฉะนั้น หลักการแก้ปัญหาคำพิพากษาการใช้สิทธิในทางที่ผิดจึงควรอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Christina Bohannon, 2011, p. 481)

ในทำนองเดียวกัน ก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าการใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าในทางที่ผิดไม่ควรนำหลักการแข่งขันที่เป็นธรรมมาใช้ในการพิจารณา เนื่องจากเจ้าของเครื่องหมายจะไม่มีอำนาจตลาด อันจะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้การกระทำของเจ้าของสิทธิขัดต่อหลักการแข่งขันที่เป็นธรรม (Glynn Lunney, 1999, p. 367) แต่ถึงกระนั้น ในเรื่องนี้ ก็ได้มีแนววินิจฉัยของศาลที่แตกต่างกัน โดยในคดี *Windsurfing Int'l, Inc. v. AMF, Inc.*<sup>15</sup> ศาลได้นำแนวทางที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการแข่งขันที่เป็นธรรมมาใช้ในการพิจารณาคำพิพากษาการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในทางที่ผิด นอกจากนั้น ในคดี *USM Corp. v. SPS Techs., Inc.*<sup>16</sup> ผู้พิพากษา Posner ได้ให้ความเห็นว่าการพิจารณาว่ากรณีใดเป็นการใช้สิทธิในทางที่ผิดหรือไม่นั้นสามารถนำแนวทางที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการแข่งขันที่เป็นธรรมมาใช้ได้ และเมื่อมีการนำแนวทางดังกล่าวมาใช้ ก็จะต้องพิจารณาถึงกฎหมายการแข่งขันที่เป็นธรรมด้วย ประกอบกับก็ได้มีการมองว่ากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาก็เป็นกฎหมายที่ส่งเสริมการแข่งขันด้วย (Thomas Cotter, 2006, p. 487) แต่ในทางกลับกัน ในคดีอื่นๆ ศาลได้วินิจฉัยว่ากรณีการใช้สิทธิในทางที่ผิดจะมีขอบเขตกว้างกว่าการกระทำที่เป็นการขัดต่อหลักการแข่งขันที่เป็น

<sup>15</sup> 782 F.2d 995 (Fed. Cir. 1996).

<sup>16</sup> 694 F.2d 505 (7th Cir. 1982).

ธรรมและไม่สามารถนำแนวทางดังกล่าวมาใช้ได้ทั้งหมด (Christina Bohannon, 2011, p. 488) เช่น ในคดี Monsanto Co. v. Scruggs<sup>17</sup> ศาลได้วินิจฉัยว่า หลักการแก้ปัญหาการใช้สิทธิในทางที่ผิดจะมีขอบเขตที่กว้างกว่าหลักการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยหลักการแก้ปัญหาการใช้สิทธิในทางที่ผิดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้เจ้าของสิทธิใช้สิทธิของตนเพื่อได้รับประโยชน์เกินกว่าที่ควรได้รับ ตามกฎหมาย ดังนั้น จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงเห็นได้ว่าการนำแนวทางที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการแข่งขันที่เป็นธรรมมาใช้จึงยังมีความแตกต่างกันตามแต่คดีและยังไม่มีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจน

## 2. การใช้แนวทางที่อยู่บนพื้นฐานของหลักนโยบายสาธารณะ

ที่ผ่านมา ได้มีการนำแนวทางที่อยู่บนพื้นฐานของหลักนโยบายสาธารณะมาใช้ โดยตามแนวทางดังกล่าวนี้ จะต้องพิจารณาว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ใช้เครื่องหมายการค้าของตนในลักษณะที่ขัดต่อนโยบายสาธารณะซึ่งได้ให้การรับรองสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือไม่ อย่างไรก็ตาม การนำแนวทางดังกล่าวมาใช้ยังไม่มี ความชัดเจน จึงอาจเป็นการเปิดโอกาสให้ศาลใช้ดุลพินิจมากเกินไป อันจะทำให้หลักเกณฑ์การพิจารณาไม่มีความชัดเจน และแน่นอนได้ (Scott Keiff and Troy Paredes, 2004, p. 174)

## 3. การใช้แนวทางที่อยู่บนพื้นฐานของหลักความเป็นธรรม

แนวทางนี้จะอยู่บนพื้นฐานของหลักความเป็นธรรม (Principle of Equity) ซึ่งเป็นแนวทางที่ศาลนำมาใช้เป็นส่วนใหญ่และก็ได้มีความเห็นทางวิชาการสนับสนุนว่าหลักการแก้ปัญหาการใช้สิทธิในทางที่ผิดควรยึดหลักความเป็นธรรมแยกออกมาจากหลักการแข่งขันที่เป็นธรรม เนื่องจากหลักการแข่งขันที่เป็นธรรมนั้นเป็นการคำนึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตลาดในสภาวะการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ขณะที่หลักการใช้สิทธิในทางที่ผิดเป็นการห้ามมิให้เจ้าของสิทธิใช้สิทธิเกินกว่าขอบเขตของกฎหมายหรือใช้สิทธิในทางที่ไม่เหมาะสม โดยไม่จำเป็นว่าการกระทำดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความเสียหายจริงหรือไม่ (Jere Webb and Lawrence Locke. 1991, p. 264) นอกจากนั้น ในการพิจารณาว่ากรณีใด

<sup>17</sup> 459 F.3d 1328 (Fed. Cir. 2006).

เป็นการใช้สิทธิในทางที่ผิดหรือไม่ตามแนวทางดังกล่าวนี้ William E. Ridgway อาจารย์ประจำ University of Chicago อธิบายว่าจะต้องพิจารณาองค์ประกอบ 2 ประการ ดังนี้ (William Ridgway, 2006, p. 1566)

(1) การใช้สิทธิหรือการอ้างสิทธิโดยไม่ถูกต้อง (Incorrect Assertion of Rights)

ศาลจะพิจารณาจากฐานของกฎหมายที่เจ้าของสิทธินำมาใช้อ้างถึงการ行使สิทธิของตนว่าเป็นการใช้สิทธิโดยถูกต้องหรือไม่ นอกจากนั้น การใช้สิทธิโดยไม่ถูกต้องนี้จะต้องเกิดขึ้นจากความตั้งใจหรือเจตนาของเจ้าของสิทธิ ซึ่งอาจมาจากเหตุผลลึกลับหลายประการที่ทำให้เจ้าของสิทธิใช้สิทธิของตนโดยไม่ถูกต้อง และกล่าวหาบุคคลอื่นว่าได้ละเมิดสิทธิของตนแม้ว่าจะไม่มีน้ำหนักทางกฎหมายสำหรับบารกกกล่าวหาดังกล่าวก็ตาม เช่น ความได้เปรียบในการดำเนินคดี ซึ่งแม้ว่าคดีดังกล่าวจะมีน้ำหนักน้อยเนื่องจากเป็นกรณีที่เจ้าของสิทธิได้ใช้สิทธิโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ มีฐานของกฎหมายสำหรับการใช้สิทธิดังกล่าว แต่เจ้าของสิทธิก็จะมีข้อมูลที่ดีกว่าเกี่ยวกับขอบเขตของสิทธิของตนเองซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินคดีกับผู้ที่ถูกกล่าวหา นอกจากนั้น เจ้าของสิทธิอาจจะสามารถสร้างข้อเสียให้กับตนเองในการดำเนินคดีที่มีน้ำหนักน้อย (Patrick Bolton et al., 2000, p. 2999) แม้ว่าในท้ายที่สุด เจ้าของสิทธิจะแพ้คดีดังกล่าวก็ตาม แต่ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงเทคนิคและศักยภาพของเจ้าของสิทธิ ประกอบกับเป็นการส่งข้อความไปยังสาธารณชนว่าเจ้าของสิทธิจะไม่ผ่อนปรนกับการละเมิดสิทธิของตนไม่ว่าในกรณีใดๆ เช่น ในคดี United States Jaycees v. Cedar Rapids Jaycees<sup>18</sup> เจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า “Jaycees” เพื่อห้ามมิให้ผู้หญิงรายหนึ่งใช้เครื่องหมายการค้าของตน ทั้งที่เจ้าของสิทธิได้อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้อย่างแพร่หลาย โดยมีเหตุผลเบื้องหลังว่าผู้หญิงรายดังกล่าวไม่ได้ลงคะแนนให้เจ้าของสิทธิเพื่อครองที่นั่งในสมาคม ในคดีนี้ ศาลได้ปฏิเสธที่จะเยียวยาเจ้าของสิทธิที่ได้ใช้สิทธิของตนในทางที่ผิด เนื่องจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้เลือกปฏิบัติกับผู้หญิงรายดังกล่าวและศาล

<sup>18</sup> 459 F.3d 1328 (Fed. Cir. 2006).



กล่าวว่าเจ้าของสิทธิมีเจตนาที่จะยืมมือศาลเพื่อบังคับสิทธิของตนในทางที่ไม่เหมาะสม ซึ่งในคดีนี้ ศาลได้นำหลักความเป็นธรรมมาใช้ในการพิจารณา

## (2) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม (With an Improper Purpose)

ศาลจะพิจารณาจากเจตนาของเจ้าของสิทธิ ซึ่งที่ผ่านมา ศาลได้วินิจฉัยกรณีการใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าในทางที่ผิดโดยเป็นการใช้สิทธิเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสมดังต่อไปนี้

(2.1) กรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าใช้สิทธิเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากการป้องกันมิให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของสินค้า กรณีนี้เป็นการใช้สิทธินอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ซึ่งจะทำให้มีแนวโน้มสูงกว่าการใช้สิทธิในกรณีดังกล่าวเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม กล่าวคือ หากเจ้าของสิทธิได้ใช้สิทธิของตนโดยไม่เกี่ยวข้องกับ การป้องกันมิให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของสินค้าแล้ว ก็จะเป็นการใช้สิทธิเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด (William Ridgway, 2006, p. 1567) เช่น กรณีที่เจ้าของสิทธิใช้สิทธิเพื่อห้ามมิให้บุคคลอื่นนำเครื่องหมายของตนมาล้อเลียนหรือวิพากษ์วิจารณ์ ทั้งที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าไม่ได้กำหนดห้ามการล้อเลียนหรือวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตามในกรณีของบริษัท Dow Chemical ที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า “Dow” ซึ่งสอดคล้องกับชื่อของบริษัท ได้มีกลุ่มคนวิพากษ์วิจารณ์ถึงความรับผิดชอบของบริษัทดังกล่าวต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหลของสารเคมีจากท่อแก๊สของบริษัทในประเทศอินเดียซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคน (Carr Dow, 2013) โดยการวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวนี้ได้มีการพาดพิงชื่อบริษัท Dow Chemical และในการนี้ ก็จะพาดพิงถึงเครื่องหมายการค้า “Dow” ด้วย ดังนั้นบริษัทจึงได้ใช้สิทธิในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้า “Dow” โดยห้ามมิให้การนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปวิพากษ์วิจารณ์เพื่อปกป้องชื่อเสียงบริษัทของตนที่มีชื่อสอดคล้องกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าว อันเป็นการใช้สิทธิในทางที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากบริษัทไม่ได้ใช้สิทธิของตนเพื่อคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายเครื่องหมายการค้า แต่กลับเป็นการคุ้มครองชื่อเสียงของบริษัทมากกว่าและเป็นการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความเห็น

(2.2) กรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้บังคับใช้สิทธิของตนเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายในกรณีที่ยังเป็นประเด็นข้อถกเถียงและยังไม่มีข้อยุติว่าการกระทำที่เจ้าของเครื่องหมายการค้ากล่าวหาว่าเป็นการละเมิดนั้น อันแท้จริงแล้วเป็นการละเมิดหรือไม่ หรือกรณีที่มิแนมนำข้ออ้างที่ว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิด

ในทั้งสองกรณิดังกล่าว เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะมีเจตนาถึงบุคคลที่ตนกล่าวหาว่ากระทำการละเมิดเครื่องหมายการค้าของตน โดยมีเนื้อหาเป็นการกล่าวหาบุคคลดังกล่าวและขอให้บุคคลดังกล่าวยุติการละเมิดนั้นหรือชำระค่าเสียหาย ทั้งที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดยังไม่เป็นที่ยุติและยังไม่มี การวินิจฉัยสำหรับกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งอาจเรียกจดหมายลักษณะนี้ว่า "Cease-and-Desist Letter" เช่น ในกรณีของ Radio Shack บริษัท Radio Shack ในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้า "Radio Shack" ได้ส่งจดหมายที่มีเนื้อหาในลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นถึงอดีตลูกจ้างของตนที่ได้สร้างเว็บไซต์และจดทะเบียน โดเมนเนมชื่อว่า "www.radioslack.com" โดยบริษัท Radio Shack นี้ได้กล่าวหาอดีตลูกจ้างว่ากระทำการละเมิดเครื่องหมายการค้าของตนและขอให้ยกเลิก เว็บไซต์ดังกล่าว (Chilling Effects Clearinghouse, 2013) หรือในกรณีที่บริษัท Nextel ในฐานะที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า "Nextel" ได้ส่งจดหมายถึงผู้สร้างเว็บไซต์และจดทะเบียนโดเมนเนมชื่อว่า "www.nextelsucks.org" ซึ่งกล่าวหาว่าชื่อโดเมนเนมดังกล่าวละเมิดเครื่องหมายการค้าของบริษัท Nextel และขอให้โอนความเป็นเจ้าของชื่อโดเมนเนมนั้นให้แก่บริษัท Nextel ด้วย (William Ridgway, 2006, p. 1580) นอกจากนั้น จะมีกรณีที่บุคคลได้สร้างเว็บไซต์และจดทะเบียนชื่อโดเมนเนมของเว็บไซต์นั้นอยู่ก่อนแล้ว แต่ต่อมา บุคคลอื่นได้นำชื่อโดเมนเนมดังกล่าวมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า และในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้า ก็ได้มีการส่งจดหมายกล่าวหาว่าเว็บไซต์ดังกล่าวละเมิดเครื่องหมายการค้าของตนและขอให้ยุติการใช้เว็บไซต์ดังกล่าว นอกจากนั้น จากการศึกษา พบว่า จดหมายลักษณะนี้มักจะอยู่บนพื้นฐานของความอคติและเป็นการกล่าวหาที่ไม่มีน้ำหนักทางกฎหมาย แต่ก็ส่งผลให้บุคคลที่ถูกกล่าวหายุติการกระทำหรือกระทำการตามที่เจ้าของสิทธิต้องการเนื่องจากเกรงกลัว

การถูกดำเนินคดี ดังนั้น การที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ใช้สิทธิของตนในฐานะเจ้าของของเครื่องหมายการค้าส่งจดหมายดังกล่าวนี้ จึงเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเพื่อให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ในสิ่งที่ตนต้องการ อันเป็นการใช้สิทธิในทางที่ผิด อีกทั้ง เมื่อการกล่าวหาว่าไม่มีน้ำหนักทางกฎหมายเพียงพอและเจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจไม่มีสิทธิในสิ่งที่ตนเรียกร้อง กรณีนี้จึงถือว่าเป็นความพยายามที่จะขยายขอบเขตของสิทธิของตนเองด้วย (Benjamin Aitkin, 2005, p. 9)

(2.3) กรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะที่เป็นการหลอกลวงผู้บริโภค

ในคดี Clinton E. Worden & Co. v. California Fig Syrup Co.<sup>19</sup> เป็นกรณีที่ได้มีการเลียนแบบสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าว่า “Syrup of Figs” ของเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับสินค้าประเภทเดียวกัน แต่ศาลก็ปฏิเสธที่จะให้การเยียวยาเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวสำหรับการละเมิดที่เกิดขึ้น เนื่องจากในสินค้านั้นใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าว่า “Syrup of Figs” อันเป็นการแสดงให้เห็นให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้านั้นมีส่วนประกอบหลักเป็นซีรัมจากพืชชนิดหนึ่งในตระกูล “Figs” กลับมีส่วนประกอบที่เป็นซีรัมจากพืชในตระกูลดังกล่าวในปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จึงเป็นการทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดได้จากเครื่องหมายการค้า “Syrup of Figs” ที่ใช้กับสินค้าว่าสินค้านั้นมีส่วนประกอบหลักเป็นซีรัมจากพืชดังกล่าว แต่อันแท้จริงแล้ว กลับมีส่วนประกอบนั้นเพียงเล็กน้อย ดังนั้น การใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่มิบริสุทธิ์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและเป็นการหลอกลวงสาธารณะ

(2.4) กรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้กำหนดสัญญาผูกมัดให้ผู้บริโภคจะต้องซื้อสินค้าชิ้นที่สองจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าเท่านั้น เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนประกอบหรืออุปกรณ์กับสินค้าชิ้นแรกที่ได้ซื้อจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าไปแล้ว หลังจากที่ได้จำหน่ายสินค้าชิ้นแรกไปแล้ว ผู้ผลิต

<sup>19</sup> 187 U.S. 516 (1903) .



สินค้าก็ยังคงต้องการให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชิ้นที่สองจากตนด้วย ซึ่งสินค้าชิ้นที่สองนี้อาจเป็นส่วนเสริมหรือส่วนทดแทนเพื่อนำมาใช้กับสินค้าชิ้นแรก และที่ผ่านมาผู้ผลิตสินค้าได้ใช้สิทธิในฐานะที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในสินค้าชิ้นแรกเพื่อกำหนดข้อผูกมัดให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชิ้นที่สองด้วย แต่ตอนนี้ได้มีการใช้สิทธิในฐานะที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเพื่อกระทำการดังกล่าวด้วย เช่น เมื่อมีการซื้อคอมพิวเตอร์ที่มีเครื่องหมายการค้าของบริษัทแห่งหนึ่ง ก็จะมีเงื่อนไขว่าจะต้องใช้อุปกรณ์เก็บความจำแบบพกพา (Memory stick) ที่ผลิตโดยบริษัทนั้นเพื่อนำมาใช้กับคอมพิวเตอร์ดังกล่าวด้วย โดยไม่สามารถนำอุปกรณ์เก็บความจำแบบพกพาที่ผลิตโดยบริษัทอื่นมาใช้กับคอมพิวเตอร์นั้นได้ หรืออาจจะมีระบบควบคุมในตัวคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ ซึ่งหากมีการนำอุปกรณ์เก็บความจำแบบพกพาที่ผลิตโดยบริษัทอื่นมาใช้ ก็อาจจะทำให้คอมพิวเตอร์นั้นใช้งานไม่ได้หรืออาจปรากฏข้อความบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ว่า “คอมพิวเตอร์อาจมีปัญหา” (Scott Brown, 2011, p. 2) และจากเหตุการณ์นี้ ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ก็พยายามจะเอาผิดผู้ผลิตอุปกรณ์เก็บความจำแบบพกพารายอื่นที่ผลิตอุปกรณ์เก็บความจำแบบพกพานั้นให้สามารถนำมาใช้กับคอมพิวเตอร์ซึ่งผลิตโดยบริษัทของตน โดยอ้างว่าอุปกรณ์เก็บความจำแบบพกพาที่ผลิตโดยบริษัทอื่นนั้นทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผลิตโดยบริษัทของตนเกิดปัญหาและสร้างความเสียหายแก่เครื่องหมายการค้าของตนในคอมพิวเตอร์นั้น โดยจะให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดว่าคอมพิวเตอร์ดังกล่าวเป็นสินค้าไม่ดี มีปัญหาการทำงาน และไม่สามารถนำมาใช้กับอุปกรณ์เก็บความจำแบบพกพาที่ผลิตโดยบริษัทอื่นได้ อันเป็นการสร้างความเสียหายให้กับชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าของตน (Scott Brown, 2011, p. 4)

ในคดี Collins v. International Dairy Queen, Inc.<sup>20</sup> เป็นกรณีที่บริษัท Dairy Queen ในฐานะที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า “Dairy Queen” สำหรับไอศกรีมได้ทำสัญญาอนุญาตให้ผู้ประกอบการรายหนึ่งสามารถจำหน่ายไอศกรีมที่ใช้เครื่องหมายการค้าของตนได้ หรือที่เรียกว่า “แฟรนไชส์” (Franchise) โดยสัญญาดังกล่าวได้กำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตนั้น จะต้องซื้อวัตถุดิบเพื่อนำ

<sup>20</sup> 980 F.Supp. 1252 (M.D. Ga. 1997).

มาทำไอศกรีมจากร้านค้าที่บริษัท Dairy Queen เป็นเจ้าของด้วย ซึ่งในคดีนี้ศาลได้วินิจฉัยว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าในทางที่ผิดโดยเป็นการผูกมัดผู้ได้รับอนุญาตจะต้องซื้อวัตถุดิบจากร้านค้าของตนเท่านั้น อันเป็นการกีดกันผู้ได้รับอนุญาตจากการซื้อวัตถุดิบจากร้านค้าอื่นที่อาจมีราคาจำหน่ายถูกกว่า

นอกจากนั้น ในคดี Georgia-Pacific Corporation v. Von Drehle Corporation<sup>21</sup> บริษัท Georgia-Pacific ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า “Georgia-Pacific” ได้ผลิตเครื่องจำหน่ายกระดาษชำระอัตโนมัติ (Enmotion-Brand Paper Towel Dispenser) ภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว และก็ได้ผลิตกล่องกระดาษชำระที่มีคุณภาพดีซึ่งมีขนาดพอดีสำหรับการนำมาบรรจุในเครื่องจำหน่ายกระดาษชำระอัตโนมัติเพื่อการจำหน่ายด้วย โดยบริษัท Georgia-Pacific ได้กำหนดข้อผูกมัดกับผู้ที่ได้ซื้อเครื่องจำหน่ายกระดาษชำระอัตโนมัติไปแล้วว่า จะต้องซื้อกล่องกระดาษชำระที่ผลิตโดยบริษัทของตนด้วย อย่างไรก็ตาม ต่อมาบริษัท Von Drehle ได้ผลิตกล่องกระดาษชำระที่มีคุณภาพต่ำกว่า แต่สามารถนำมาบรรจุในเครื่องจำหน่ายกระดาษชำระอัตโนมัติของบริษัท Georgia-Pacific ได้เช่นกัน และบริษัท Georgia-Pacific ก็ได้ฟ้องบริษัท Von Drehle ฐานละเมิดเครื่องหมายการค้า “Georgia-Pacific” เนื่องจากบนเครื่องจำหน่ายกระดาษชำระอัตโนมัตินั้นมีเครื่องหมายการค้าของตนอยู่ ก็จะทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่ากระดาษชำระที่ออกมาจากเครื่องดังกล่าวมีเครื่องหมายการค้าเดียวกันหรือผลิตมาจากบริษัท Georgia-Pacific เหมือนกัน ซึ่งการที่บริษัท Von Drehle ผลิตกระดาษชำระที่มีคุณภาพต่ำกว่าและมีการนำไปใช้กับเครื่องจำหน่ายกระดาษชำระอัตโนมัติของตนก็จะทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่ากระดาษชำระจากเครื่องจำหน่ายกระดาษชำระอัตโนมัติของตนเป็นของบริษัท Georgia-Pacific ด้วย ทั้งที่กระดาษชำระซึ่งผลิตโดยบริษัท Georgia-Pacific จะมีคุณภาพที่ดีกว่า อันจะทำให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องหมายการค้าของบริษัทได้ นอกจากนี้ ผู้บริโภคก็ได้คาดหวังว่ากระดาษชำระที่ได้มาจากเครื่องจำหน่ายกระดาษชำระอัตโนมัติภายใต้

---

<sup>21</sup> 618 F.3d 441 (4th Cir. 2010).

เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ก็จะต้องเป็นกระดาษชำระที่ผลิตโดยบริษัทเดียวกันด้วย เปรียบเสมือนกับเมื่อผู้บริโภคซื้อ Coca Cola ผู้บริโภคก็ย่อมคาดหวังว่า เครื่องดื่มข้างในขวด Coca Cola เป็นเครื่องดื่มที่ผลิตโดย Coca Cola ด้วย (Scott Brown, 2011, p. 9) โดยในคดีนี้ บริษัท Georgia-Pacific ได้ใช้ “Contributory Trademark Infringement” ซึ่งเป็นหลักกฎหมายที่ให้เจ้าของสิทธิสามารถฟ้องร้องอีกฝ่ายสำหรับความผิดฐานละเมิดเครื่องหมายการค้า แม้ว่าอีกฝ่ายนั้นไม่ได้กระทำการอันเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าโดยตรง (เลียนแบบเครื่องหมายการค้า) แต่ได้กระทำการในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือผลกระทบในทางลบต่อคุณค่าของเครื่องหมายการค้า (Scott H. Brown, 2011, p. 6) อย่างเช่นในกรณีนี้ที่บริษัท Von Drehle ไม่ได้เลียนแบบเครื่องหมายการค้า “Georgia-Pacific” แต่ได้สร้างความเสื่อมเสียแก่เครื่องหมายการค้าดังกล่าว แต่ถึงกระนั้น ศาลก็ไม่ได้วินิจฉัยให้บริษัท Von Drehle มีความผิดและมองว่าบริษัท Georgia-Pacific ได้ใช้สิทธิในทางที่ผิด เนื่องจากในทางธุรกิจแล้ว มีความเป็นไปได้ว่าเครื่องจำหน่ายกระดาษชำระอัตโนมัติกับกระดาษชำระที่บรรจุภายในเครื่องอาจจะผลิตมาจากบริษัทที่แตกต่างกันภายใต้เครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกัน หรือที่เรียกว่า “Stuffing” ดังนั้น ผู้บริโภคจึงไม่ได้เข้าใจผิดว่ากระดาษดังกล่าวผลิตโดย Georgia - Pacific (Scott Brown, 2011, p. 14)

นอกจากนั้น ศาลยังได้วินิจฉัยว่ากรณีนี้เป็นการใช้สิทธิเกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายกำหนด (Kevin Greene, 2003, p. 609) โดยการผูกมัดนี้ จะทำให้เจ้าของสิทธิมีอำนาจผูกขาดในสินค้าของทั้ง 2 ตลาด คือ ตลาดของสินค้าชิ้นแรกและตลาดของสินค้าชิ้นที่สอง (Scott Brown, 2011, p. 15)

(2.5) กรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้นำชื่อโดเมนเนมของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า ขอลงอนการใช้ชื่อโดเมนเนมดังกล่าว

ในคดี Juno Online Services, L.P. v. Juno Lighting, Inc.<sup>22</sup> บริษัท Juno Online Services ได้จดทะเบียนโดเมนเนมชื่อว่า “www.juno.com”

<sup>22</sup> 979 F.Supp. 684 (N.D. Ill. 1997)



ซึ่งสอดคล้องกับชื่อบริษัทของตนเพื่อให้บริการฟรีอีเมล และหลังจากนั้น บริษัท Juno Lighting ก็ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า “Juno” ซึ่งต่อมา บริษัท Juno Lighting ในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้า “Juno” ได้อ้างว่าโดเมนเนมที่ชื่อว่า “www.juno.com” ละเมิดเครื่องหมายการค้า “Juno” ของตน และขอให้ถอนการจดทะเบียนโดเมนเนมชื่อดังกล่าว โดยในคดีนี้ ศาลได้วินิจฉัยว่า บริษัท Juno Online Services ได้จดทะเบียนชื่อโดเมนเนมดังกล่าวก่อนที่บริษัท Juno Lighting ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “Juno” ซึ่งแม้ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้า “Juno” มีสิทธิที่จะห้ามมิให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตนได้ และรวมถึงสิทธิที่จะห้ามมิให้มีการนำมาใช้เป็นชื่อโดเมนเนมด้วยก็ตาม แต่กรณีนี้เป็นการใช้โดเมนเนมดังกล่าวโดยบริษัท Juno Online Services อยู่ก่อนแล้ว และบริษัท Juno Lighting นำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าในภายหลัง จึงไม่ควรที่จะใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนไปกระทบกระเทือนต่อการใช้ชื่อโดเมนเนมดังกล่าวที่มีอยู่ก่อนแล้ว

### บทบัญญัติของกฎหมาย

ปัจจุบัน กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาได้กำหนดรองรับการนำหลักการแก้ปัญหาการใช้สิทธิในทางที่ผิดมาใช้สำหรับกรณีที่เจ้าของสิทธิได้ใช้เครื่องหมายของตนเพื่อระบุแหล่งที่มาของสินค้าอย่างผิดพลาดหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิด โดยมาตรา 1115 (b)(3) กำหนดให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากการละเมิดเครื่องหมายการค้าได้ (Exception to Incontestability) หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ใช้เครื่องหมายดังกล่าวในระบุแหล่งที่มาของสินค้าอย่างผิดพลาดหรือมีเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิด ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวนี้เป็นไปในทำนองเดียวกับกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ใช้เครื่องหมายการค้า อันเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคตามแนวคำวินิจฉัยของศาลในคดี Clinton E. Worden & Co. v. California Fig Syrup Co. อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติดังกล่าวก็ไม่ได้กล่าวถึงกรณีอื่น เช่น กรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากการป้องกันมิให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของสินค้า กรณีที่เจ้าของ

เครื่องหมายการค้าได้บังคับใช้สิทธิของตนเพื่อเรียกองค์ค่าเสียหายในกรณีที่ยังเป็นประเด็นข้อถกเถียงและยังไม่มีข้อยุติว่าการกระทำที่เจ้าของสิทธิกล่าวหาว่าเป็นการละเมิดนั้นอันแท้จริงแล้วเป็นการละเมิดหรือไม่ กรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้กำหนดข้อผูกมัดให้ซื้อสินค้าชิ้นที่สองเพื่อนำมาใช้กับสินค้าชิ้นแรก หรือกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้นำชื่อโดเมนเนมของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว อีกทั้ง การใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าในทางที่ผิดนี้สามารถเกิดขึ้นได้อีกในหลายกรณีเช่นเดียวกับทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ดังนั้น บทบัญญัติดังกล่าวมีขอบเขตแคบมากและไม่สะท้อนถึงหลักการแก้ปัญหาการใช้สิทธิในทางที่ผิดอย่างแท้จริง

### บทสรุป

หลักการแก้ปัญหาการใช้สิทธิในทางที่ผิดเป็นหลักกฎหมายสำคัญที่มีการนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหกรณการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในทางที่ผิด รวมถึงเครื่องหมายการค้า ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในหลายกรณี เช่น เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากการป้องกันมิให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของสินค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้บังคับใช้สิทธิของตนเพื่อเรียกองค์ค่าเสียหายในกรณีที่ยังเป็นประเด็นข้อถกเถียงและยังไม่มีข้อยุติว่าการกระทำที่เจ้าของสิทธิกล่าวหาว่าเป็นการละเมิดนั้นอันแท้จริงแล้วเป็นการละเมิดหรือไม่ เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้กำหนดข้อผูกมัดให้ซื้อสินค้าชิ้นที่สองเพื่อนำมาใช้กับสินค้าชิ้นแรก หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้นำชื่อโดเมนเนมของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเครื่องหมาย นอกจากนั้น หลักกฎหมายดังกล่าวได้มีการพัฒนาและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจะเป็นหลักที่ช่วยคุ้มครองผู้บริโภคและประโยชน์สาธารณะ และในท้ายที่สุด ก็จะส่งผลให้เกิดความสมดุลระหว่างการคุ้มครองเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและประโยชน์สาธารณะ โดยเฉพาะในยุคที่มีการขยายขอบเขตการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาออกไปอีก

และมีแนวโน้มว่าเจ้าของสิทธิอาจจะเอาวัดเอาเปรียบผู้บริโภคมากเกินไป ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าหลักการแก้ปัญหาคกรใช้สิทธิในทางที่ผิดเป็นหลักกฎหมายที่มีอยู่ในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ที่ควรนำมาใช้ในประเทศไทยด้วย ซึ่งไม่อาจปฏิเสธได้ว่าในประเทศไทยก็ได้เกิดกรณีการใช้สิทธิในทางที่ผิดไม่แตกต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกา แต่เนื่องจากประเทศไทยใช้ระบบซีวิลลอว์ (Civil law) ที่เน้นให้ความสำคัญกับตัวบทกฎหมาย จึงจำเป็นที่จะต้องมีการมีบทบัญญัติในลักษณะที่คล้ายคลึงกับกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ทั้งนี้ จะต้องมีครอบคลุมถึงกรณีต่างๆ ที่เป็นการใช้สิทธิในทางที่ผิดตามแนวทางคำวินิจฉัยของศาลในเรื่องดังกล่าว



## รายการอ้างอิง

- สรวิศ ลิ้มปรีงษ์. (2542). กฎหมายการแข่งขันทางการค้า: แนวคิดพื้นฐานเชิง เศรษฐศาสตร์และเจตนารมณ์. *ดุสิตพาห*, 46(1).
- Ariel, K. (2007). Making Sense of Nonsense: Intellectual Property, Antitrust, and Market Power. *Arizona Law Review*, 49(4).
- Lohrery, B.B. et al. (2003). Contributory Patent Infringement and the Pharmaceutical Industry. *Journal of Intellectual Property Rights*, 8(2003).
- Benjamin, A. (2005). Keyword-Linked Advertising, Trademark Infringement, and Google's Contributory Liability. *Duke Law & Technology Review*, 21(1).
- Brett, F. & Dan, M. (2000). The Evolving Common Law Doctrine of Copyright Misuse: A Unified Theory and Its Application to Software. *Berkeley Technology Law Journal*, 15(5).
- Carr, D.A. *Free-Speech Infringement That's Worse Than Censorship*. Village Voice Retrieved 9 December 2013, from <http://www.villagevoice.com/2003-01-21/news/dow-v-thing/>
- Charles, W. A. (2005). A Brief History of Indirect Liability for Patent Infringement. *Santa Clara High Technology Law Review*, 22(3).
- Chilling Effects Clearinghouse. Radioshack not amused by radioslack.com. Retrieved 9 December 2013, from <https://www.chillingeffects.org/protest/notice.cgi?NoticeID=324>
- Christina, B. (2011). IP Misuse as Foreclosure. *Iowa Law Review*, 96(2).
- Christina, B & Herbert, H. (2010). IP and Antitrust: Reformation and Harm. *Boston College Law Review*, 51(4).
- Gordon, G. & Hoerner, R.J. (2000). Overview and Historical Development of the Misuse Doctrine. in *ABA Section of Antitrust Law, Intellectual Property*. Misuse: Licensing and Litigation 4.

- Glynn, S. L. (1999). Trademark Monopolies. *Emory Law Journal*, 48(1).
- J. Dianne, B. (1987). Proof of Economic Power in a Sherman Act Tying Arrangement Case: Should Economic Power be Presumed When the Tying Product is Patented or Copyrighted. *Louisiana Law Review*, 48(1).
- James, B. K. (1995). The Misuse Defense and Intellectual Property Litigation. *Boston University Journal of Science & Technology Law*, 1(2).
- Jere, M. W. & Lawrence, A. L. (1991). Intellectual Property Misuse: Development in Misuse Doctrine. *Harvard Journal of Law & Technology*, 4(1991).
- Kenneth, L. P. (2011). On Nontraditional Trademarks. *Northern Kentucky Law Review*, 38(1).
- Kevin, J. G. (2003). Abusive Trademark Litigation and the Shrinking Doctrine of Consumer Confusion: Trademark Abuse in the Context of Entertainment Media and Cyberspace. *Harvard Journal of Law and Public Policy*, 27(1).
- Michael, H. & Rebecca, E. (1998). Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research. *Sciencemag*, 280(1998).
- Monica, H.W. (2005). Using the Past to Predict the Future: Refocusing the Analysis of a Federal Dilution Claim. *University of Cincinnati Law Review*, 73(2005).
- Patrick, B. et al. Predatory Pricing: Strategic Theory and Legal Policy. *Georgetown Law Journal*, 88(2000).
- Roger, D.B. & Thomas, F. C. (2010). *Intellectual Property: Economic and Legal Dimensions of Rights and Remedies*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Scott, K. & Troy A.P. (2004). The Basics Matter: At the Periphery of Intellectual Property. *George Washington Law Review*, 73(2004).
- Scott, H.B. (2011). Is It Time to Revisit Trademark Misuse?. *Pittsburg Journal of Technology Law and Policy*, 10(6).
- Thomas, F.C. (2006). The Precompetitive Interest in Intellectual Property Law. *William & Marry Law Review*, 48(2006).
- William, E.R. (2006). Revitalizing the Doctrine of Trademark Misuse. *Berkeley Technology Law Journal*, 21(4).
- \_\_\_\_\_. (2006). Note, Realizing Two-Toered Innovation Policy Through Drug Regulation. *Stanford Law Review*, 58(2006).