

บทที่ 2

ประวัติความเป็นมาและแนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจของโลกปัจจุบันเป็นอันมาก ฉะนั้นการศึกษากฎหมายเครื่องหมายการค้าจึงต้องดำเนินการควบคู่กับการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ผู้เขียนเห็นควรมีความจำเป็นต้องศึกษาโดยพิจารณาถึง ประวัติความเป็นมา ทฤษฎี และแนวคิดของกฎหมายเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจถึงบทบัญญัติของเครื่องหมายการค้าได้ดียิ่งขึ้น

2.1 ประวัติความเป็นมาของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

2.1.1 ประวัติความเป็นมาของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศ

เครื่องหมายการค้ามีใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณ² โดยปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์เมื่อมีการค้นพบเครื่องหมายที่ทำไว้บนหม้อดินโบราณ ในยุคหินอายุประมาณ 5000 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยผู้ผลิต เพื่อบ่งชี้ความเป็นเจ้าของ และทำให้ผู้พบเห็นทราบว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าของผู้ผลิตรายใด มิได้ใช้ในลักษณะเชิงธุรกิจอย่างเช่นปัจจุบัน

ต่อมาในยุคกลางหรือยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม เครื่องหมายการค้าเริ่มมีบทบาทมากขึ้น มีการใช้เครื่องหมายการค้าหลายชนิดต่างกันไปทั่วยุโรป เพื่อติดกับสินค้าและแยกแยะความเป็นเจ้าของ โดยมีการจัดตั้งสมาคมพ่อค้าขึ้นทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของสมาคม และในยุคนี้พบหลักฐานการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการคุ้มครองสาธารณชนจากการหลอกลวง

ภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม เครื่องหมายการค้าได้มีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นต่อการค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศในฐานะเป็นเครื่องมือทางการค้า และได้มีการใช้เครื่องหมายการค้าในเชิงพาณิชย์ กระจายไปทั่วทุกภูมิภาค

สำหรับกฎหมายเครื่องหมายการค้าได้มีบัญญัติขึ้นใช้ครั้งแรกในประเทศเยอรมันเมื่อปี ค.ศ. 1601 โดยได้กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นแม้จะเป็นการนำ

² สิริรัตน์ ศุภรัตน์. (2540). การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อแพร่หลายภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ. หน้า 5.

เครื่องหมายนั้นมาดัดแปลงเพิ่มเติมส่วนประกอบบางส่วนเข้าไปก็ตาม³ ต่อมาเมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นประเทศอังกฤษได้มีการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่ชื่อว่า The Trade Mark Registration ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวได้วางหลักเกณฑ์และลักษณะของเครื่องหมายการค้าไว้ กล่าวคือ ลักษณะของเครื่องหมายการค้านั้นต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctiveness) และกำหนดว่าเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้นั้นจะต้องไม่เหมือนหรือคล้ายหรือลงให้สาธารณชนสับสนหลงผิดกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น และวางกฎเกณฑ์ในเรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้า มีเจตนาจะใช้เครื่องหมายการค้านั้นรวมไปถึงบทบัญญัติในการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วแต่ไม่ได้ใช้ภายใน 7 ปี กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยนั้น ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอยู่หลายครั้ง (The Trade mark Act 1994) แต่กฎหมายฉบับดังกล่าวยังมีผลบังคับจนถึงปัจจุบันและเป็นแม่แบบของการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของประเทศต่างๆ ด้วย

2.1.2 ประวัติความเป็นมาของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย

ประเทศไทยมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี แต่ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย นอกจากกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ซึ่งได้บัญญัติเกี่ยวกับความผิดฐานปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ต่อมาก็ได้มีการยกเลิกและประกาศใช้ประมวลกฎหมายอาญาในปี พ.ศ. 2499 โดยมีหลักการที่คล้ายกันบัญญัติไว้ในมาตรา 271-274

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2453 ในสมัยรัชกาลที่ 6 รัฐบาลได้มีการจัดตั้งหอทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้นในกระทรวงเกษตรราธิการ ซึ่งมีหน้าที่รับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า⁴ ต่อมาในปี พ.ศ. 2457 ได้มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Law on trade Mark and Trade Name of B.E. 2457⁵ หรือพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าและยี่ห้อการค้าขาย ซึ่งถือเป็นกฎหมายฉบับแรกที่กำหนดหลักเกณฑ์และสิทธิในทางแพ่งที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า โดยเหตุผลที่ตราพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวขึ้นมาก็เนื่องมาจากมีการค้าขายกับชาวต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ จึงเกิดกรณีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องเครื่องหมายการค้าดังจะเห็นได้จากเหตุผลที่แสดงในคำปรารภขอพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ “มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ

³ เสาวลักษณ์ จุลพงศธร. (2530). ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า. หน้า 5.

⁴ ยรรยง พวงราช. (2528, มิถุนายน). “กฎหมายเครื่องหมายการค้าคุ้มครองใคร?” วารสารนิติศาสตร์, 15, 2.

⁵ รัชชัย ศุภผลศิริ ข (2536). อธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า. หน้า 2.

สั่งว่า ด้วยเวลานี้ การค้าขายซึ่งเกี่ยวกับนานาประเทศย่อมแผ่ไพศาลและเจริญยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็นอันมากแล้ว เกิดมีคดีพิพาทกันขึ้นด้วยเครื่องหมายและยี่ห้อการค้าขายเนื่องๆ ทรงพระราชดำริเห็นว่าเป็นเวลาสมควรที่จะมีกฎหมายสำหรับจดทะเบียนเครื่องหมายและยี่ห้อขายให้เป็นที่ระงับคดีพิพาทในเรื่องนี้ไว้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติไว้ สืบไป.....”

และต่อมางานที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าได้โอนจากงานกระทรวงเกษตรราธิการมาขึ้นกับกรมทะเบียนการค้าโดยในช่วงแรกนั้นก็เป็นการจดทะเบียนการค้าไว้ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2474 ประเทศไทยได้มีการตราพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2474 โดยได้รับอิทธิพลมาจากกฎหมายเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1905 ของประเทศอังกฤษ โดยพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2474 และเป็นอันยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณะเครื่องหมายการค้าและยี่ห้อการค้าขาย พ.ศ. 2457 โดยแสดงเหตุผลไว้ในคำปรารภของพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ดังนี้ คือ

“โดยที่ทรงมีพระราชดำริ เห็นสมควรให้มีการคุ้มครองอุตสาหกรรมและพาณิชย์ และความสุจริตในพาณิชย์กรรมให้มั่นคงขึ้น”

ด้วยเหตุที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ใช้บังคับมานานแล้ว สมควรต้องปรับปรุงให้เหมาะสมกับกาลสมัย ดังนั้น รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และได้รับความเห็นชอบในที่สุด พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 และมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งตรงกับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 โดยในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ฉบับนี้จะมีบทบัญญัติในเรื่องใหม่ที่สำคัญ เช่น เรื่องสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ เครื่องหมายบริการ (Service Mark) เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) ดังจะเห็นได้จากเหตุผลท้ายพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ที่กำหนดว่า

“หมายเหตุ: เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ได้บังคับใช้มาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติต่างๆ จึงล้าสมัยและไม่สามารถคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้เพียงพอและประกอบทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่แพร่หลายและได้รับความคุ้มครองในกฎหมายของต่างประเทศหลายประเทศแล้วก็ยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทย นอกจากนั้นพระราชบัญญัตินี้ยังมิได้กำหนดอำนาจหน้าที่



ของนายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตลอดจนสิทธิของผู้จดทะเบียนไว้ให้ชัดเจน ทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติอยู่มาก สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้นจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้”⁶

และต่อมาสืบเนื่องมาจากการเจรจาการค้าภายใต้กรอบของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs and Trade /GATT)) ในรอบอุรุกวัยนั้น บรรดาประเทศสมาชิกได้ทำความตกลงขึ้นมาฉบับหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Trade Related to Intellectual Property Rights /TRIPs) ทำให้บรรดาภาคีสมาชิกซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยจำเป็นต้องออกกฎหมายอนุวัติการให้สอดคล้องกับความตกลงฉบับดังกล่าว เพื่อให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นไปตามหลักสากลและให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในพ.ศ. 2543 จึงได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 โดยมีการแก้ไขในสาระสำคัญ⁷ อาทิเช่น ในเรื่อง แก้ไขนิยาม คำว่า “เครื่องหมาย” ในมาตรา 4 เพื่อให้ครอบคลุมถึงข้อความ กลุ่มของสี และรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติเครื่องหมายการค้า ปรับปรุงลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่รับจดทะเบียนได้กำหนดหลักประติบัติเชิงคนชาติ และเพิ่มบทบัญญัติให้มีกลไกในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามการละเมิดกฎหมาย เป็นต้น

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับหน้าที่ของเครื่องหมายการค้า

2.2.1 แนวคิดก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม

ในช่วงระยะเวลาก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม ความเจริญก้าวหน้าทางการค้า และอุตสาหกรรมยังไม่เติบโตนัก การประกอบธุรกิจจึงมีลักษณะเป็นธุรกิจพื้นบ้าน ผู้บริโภคจะรู้จักพ่อค้า แหล่งผลิตสินค้า และความมีชื่อเสียงของผู้ผลิตสินค้าที่ตนบริโภคเป็นอย่างดี เนื่องจากผู้บริโภคและผู้ผลิตสินค้ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน (consumer-manufacturer proximity) หน้าที่ของเครื่องหมายการค้าแต่ดั้งเดิมจึงเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงแหล่งกำเนิดของสินค้า หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้บริโภคจะซื้อเฉพาะสินค้าที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่ผู้บริโภคให้ความเชื่อถือ โดยเครื่องหมายการค้าจะเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายเดียวกันมีที่มาจากแหล่งเดียวกัน ซึ่งจากแนวความคิดนี้จะเห็นได้ว่า ศาลอังกฤษในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้วางหลักเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเท่านั้น เช่น คดี southern v. How



⁶ ราชกิจจานุเบกษา. (ฉบับพิเศษ). เล่ม 108, ตอนที่ 199. ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2534.

⁷ รตินุช ก้าวหน้าชัยมงคล. (2545). ปัญหากฎหมายการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าในรูปร่างรูปทรงของวัตถุ. หน้า 10-11.

ซึ่งตัดสินในปี ค.ศ. 1618 มีข้อเท็จจริงว่า จำเลยได้นำเอาเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นไปใช้เป็นเครื่องหมายของตน ทำให้ผู้ซื้อสับสนหลงผิดโดยเข้าใจว่าเป็นผ้าที่ผลิตโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้า ผู้ซื้อที่มีสิทธิอาศัยศาล แต่ก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าศาลได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคแต่อย่างใด

2.2.2 แนวคิดหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม

หลังจากมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมจนถึงช่วงศตวรรษที่ 2 ได้มีการขยายตัวของประชากร การสื่อสาร การขนส่ง และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้ผู้บริโภคอยู่ห่างไกลจากผู้ผลิต ในช่วงนี้ ผู้บริโภคจะไม่อยู่ในฐานะที่จะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้ผลิตอีกต่อไป หากผู้บริโภคซื้อสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าเดิมซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับเดียวกัน ความคิดในเรื่องเครื่องหมายการค้ามีหน้าที่ชี้ให้เห็นถึงแหล่งกำเนิดและเจ้าของเครื่องหมายการค้าดูเหมือนจะล้าสมัย เนื่องจากผู้บริโภคไม่สนใจว่าใครเป็นผู้ผลิตสินค้าหรือสินค้ามาจากแหล่งใดอีกต่อไป ในปี ค.ศ. 1927 หน้าที่ของเครื่องหมายการค้าในการบ่งชี้ถึงคุณภาพของสินค้าไม่ใช่เรื่องใหม่อีกต่อไป ซึ่งก่อนปี ค.ศ. 1900 ระบบ การค้าเจริญขึ้น จึงเกิดหลักการใหม่ที่ว่า พ่อค้าคนใดก็สามารถเป็นเจ้าของเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าโดยที่ตนเองไม่ต้องเป็นผู้ผลิตสินค้านั้นเอง แต่สินค้านั้นจะต้องได้รับการรับรองว่ามีมาตรฐาน เช่นเดียวกับสินค้าที่ผลิตโดยเจ้าของเครื่องหมายคนเดิม เรียกว่า ระบบ Franchising หรือ Trademark license ซึ่งเครื่องหมายการค้าจะมีหน้าที่แสดงถึง คุณภาพ และคุณภาพของสินค้าที่ได้มาตรฐานของผู้ประกอบกิจการที่ใช้เครื่องหมายนั้น โดยมีเครื่องหมายการค้าเป็นสื่อกลางในการให้การรับรองนั่นเอง

แนวความคิดเกี่ยวกับหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ชี้ถึงแหล่งกำเนิดสินค้าหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งมุ่งคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าเพียงฝ่ายเดียว มาเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงคุณภาพของสินค้า ซึ่งในปัจจุบันแนวความคิดดังกล่าวได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ดังจะเห็นได้จากกฎหมายของประเทศอื่นซึ่งได้บัญญัติหน้าที่ของเครื่องหมายในการบ่งชี้ถึงคุณภาพของสินค้าไว้ในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายจะอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตนได้เฉพาะกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถควบคุมคุณภาพของสินค้านั้นได้เท่านั้น เช่น กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหราชอาณาจักร⁸ และประเทศสหรัฐอเมริกา⁹ และศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้ยอมรับหลักการเรื่องหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าว่าเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นคุณภาพของสินค้าโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องสามารถรักษาคุณภาพของสินค้า

⁸ กฎหมายเครื่องหมายการค้าของอังกฤษ ค.ศ. 1938, มาตรา 28(4) (a).

⁹ กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1946, มาตรา 5 และ 45.

ในระดับเดียวกับที่ผู้บริโภคริโภคสินค้านั้น นอกจากนั้นกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนก็เน้นเรื่องหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าในการบ่งชี้ถึงคุณภาพของสินค้าด้วย¹⁰

สำหรับประเทศไทย ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่ ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการที่เจ้าของเครื่องหมายอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตน โดยกำหนดให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องสามารถควบคุมคุณภาพของสินค้านั้นด้วย¹¹ ซึ่งการควบคุมคุณภาพดังกล่าวมุ่งคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อมิให้ถูกหลอกลวงในกรณีที่สินค้ามีคุณภาพต่ำลง ซึ่งจะเป็นการเอาเปรียบในทางการค้า

ปัจจุบันแนวความคิดในเรื่องหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าในการแสดงให้เห็นคุณภาพของสินค้านั้น มีข้อโต้แย้งที่สมควรนำมาพิจารณา คือ การที่เครื่องหมายการค้ามีหน้าที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของสินค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาคุณภาพให้เหมือนเดิมตลอดไปนั้น ในทางปฏิบัติเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก เนื่องจากตัวสินค้าจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่อยู่เสมอ แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะยังใช้เครื่องหมายเดิมของตนกับสินค้าที่ผลิตออกมาใหม่ เช่น รถยนต์ ซึ่งไม่สามารถจะชี้ให้เห็นว่ารูปแบบเก่าหรือใหม่จะดีหรือเลวกว่ากันเนื่องจากความคิดเห็นของแต่ละคนจะแตกต่างกัน นอกจากนั้น ยังขึ้นอยู่กับการพัฒนาทางวิทยาการการเปลี่ยนแปลงบทบาทบัญญัติของกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงด้านรสนิยมของผู้บริโภคและการเปลี่ยนแปลงทางด้านตลาด ทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงสินค้าของตน แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสินค้าหรือไม่และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดังกล่าวจะมีผลอย่างไรนั้น แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวยังไม่เป็นที่ยอมรับ¹²

นอกจากนั้น หน้าที่ของเครื่องหมายการค้าในการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของสินค้ามีจุดอ่อนบางประการ ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้¹³

1) การพัฒนาทางเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น ในด้านอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล อุตสาหกรรมอาหารและยา เป็นต้น หากจะกำหนดให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพหรือลักษณะของสินค้าไม่เหมาะสม

¹⁰ กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ. 1903, มาตรา 3.

¹¹ ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ., มาตรา 68.

¹² Ludwig Baeumer. (1983). "Basic Nations of Trademark Law" in WIPO-LAWASIA Seminar on Industrial Property. Geneva: WIPO Pub. p. 108.

¹³ ชรรย พวงราช. เล่มเดิม. หน้า 6-7.

และยุติธรรม นอกจากนั้นยังจะทำให้ประชาชนเกิดความสับสนเพราะต้องเผชิญหน้ากับเครื่องหมายการค้าใหม่ๆ ทุกเดือนทุกปี

2) การพิสูจน์ว่าคุณภาพของสินค้าเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ ดีขึ้นหรือเลวลง อย่างไร เป็นเรื่องยุ่งยากมาก หน่วยงานที่มีหน้าที่พิสูจน์จะต้องรับภาระหนัก และอาจไม่ยุติธรรมแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า เพราะในการให้ความเห็นในเรื่องคุณภาพนั้นต้องพิจารณาปัจจัยหลายประการ ซึ่งขึ้นอยู่กับความรู้สึกส่วนบุคคลและเป็นอัตวิสัย (Subjective) เช่น รูปแบบของสินค้า สี และรสสัมผัสของผู้ซื้อ เป็นต้น ยิ่งถ้าผลกระทบไปให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยก็จะเพิ่มความยุ่งยากยิ่งขึ้น

3) การยึดถือความเห็นเรื่องคุณภาพเคร่งครัดเกินไปอาจขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมายเครื่องหมายการค้า เช่น การให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่เจ้าของใช้ หรือแสวงหาประโยชน์ โดยไม่สามารถรักษาคุณภาพของสินค้าได้ ผลจะกลายเป็นว่าคู่แข่งของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นสามารถนำเครื่องหมายนั้นไปใช้ได้ อันจะทำให้ประชาชนผู้บริโภคเกิดความสับสนหลงผิดขึ้นได้ และถ้าจะไปไกลถึงกับอนุญาตให้จำเลย ซึ่งเป็นละเมิดเครื่องหมายการค้ายกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ได้ว่าสินค้าของจำเลยมีคุณภาพเท่าเทียมหรือดีกว่าสินค้าของโจทก์ ก็ยิ่งทำให้เกิดปัญหามากยิ่งขึ้น

2.3 หน้าที่ของเครื่องหมายการค้า

2.3.1 เครื่องหมายการค้าในปัจจุบัน อาจกำหนดหน้าที่ได้ 4 ประการดังนี้

1) หน้าที่ในการบ่งชี้สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตรายหนึ่งแตกต่างจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายอื่นของผู้ผลิตรายอื่น

เครื่องหมายการค้าจะสามารถทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตามที่ตนต้องการโดยผู้ซื้อสามารถจดจำเครื่องหมายการค้าตนเองหรือจากการโฆษณาหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าประการนี้มีความสำคัญมากในการเลือกซื้อสินค้าประเภทเดียวกันซึ่งมีผู้ผลิตหลายรายหน้าที่ดังกล่าวมีผลสอดคล้องกับหลักการของลักษณะเครื่องหมายการค้า ที่ว่าเครื่องหมายการค้าจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะเพื่อชี้ให้เห็นความแตกต่างของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายอื่นอันเป็นการให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าโดยจะไม่ถูกหลอกลวงหรือทำให้สับสนหลงผิดโดยสินค้าที่ใช้เครื่องหมายคล้ายคลึงกัน

2) หน้าที่ในการชี้ให้เห็นถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือผู้ผลิตสินค้านั้น

เครื่องหมายการค้าจะทำหน้าที่บ่งชี้แหล่งกำเนิดของสินค้าว่ามาจากแหล่งใด โดยเฉพาะและมีได้มาจากแหล่งซึ่งประกอบกิจการหรือผลิตสินค้าอย่างเดียวกัน เครื่องหมายการค้าจะสามารถทำให้ผู้บริโภคทราบถึงตัวผู้ผลิต รวมทั้งชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า ซึ่งหมายความว่ารวมถึงคุณภาพของสินค้าด้วย และผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ตนเชื่อถือ

แม้ว่าในบางครั้งผู้บริโภคมองไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ผลิตสินค้าที่ตนบริโภค แต่เมื่อผู้บริโภคเห็นสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ก็จะสันนิษฐานได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายค่านั้นมาจากแหล่งผลิตเดียวกัน หน้าที่ประการนี้จึงมีความสำคัญในการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าประการหนึ่ง

3) หน้าที่ในการชี้ให้เห็นถึงคุณภาพของสินค้านั้นโดยเฉพาะ

หน้าที่ประการ นี้เป็นแนวความคิดที่เกิดขึ้นหลังจากมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งเริ่มมีการพัฒนาด้านวิทยาการอย่างกว้างขวาง ทำให้มีการขยายตัวในด้านการผลิต มีการแข่งขันทางการค้า มีการติดต่อสื่อสาร และการขนส่ง ทำให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคอยู่ห่างไกลกัน และเมื่อมีการใช้ระบบ Franchise หรือ License จึงทำให้แนวความคิดของผู้บริโภคที่มองว่าเครื่องหมายการค้า เป็นสิ่งชี้ให้เห็นถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากผู้บริโภคไม่อยู่ในฐานะที่จะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้ผลิตหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงแต่สิ่งที่ผู้บริโภคสนใจ ก็คือเครื่องหมายค่านั้นเป็นหลักประกันว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่เขาซื้อหา มีคุณภาพเช่นเดียวกับที่เคยใช้มาแล้ว และผู้ผลิตเองก็ต้องการจะให้หลักประกันเช่นนั้นเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อถือ โดยการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นสื่อกลางนั่นเอง

4) หน้าที่ในการแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมการโฆษณาและการจำหน่าย

การที่ผู้บริโภคสามารถแยกความแตกต่างของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายหนึ่งจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายอื่นนั้น มิได้หมายความว่า ผู้บริโภคจะต้องซื้อสินค้านั้น ดังนั้น ในปัจจุบันหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าประการนี้จึงมีความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากเครื่องหมายการค้าจะเป็นเครื่องมือในการดึงดูดความสนใจ (Appeal Function)¹⁴ ซึ่งจะจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายค่านั้น การโฆษณารูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพและระยะเวลาในการโฆษณาจึงมีผลต่อการจดจำหรือสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภคและทำให้ผู้บริโภคทราบว่าในปัจจุบันมีสินค้าใดออกสู่ตลาดบ้าง โดยผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการค้าจะใช้เครื่องหมายการค้าเป็นสื่อกลางในการโฆษณาเพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและพึงพอใจ จึงหันมาเลือกซื้อสินค้านั้น เครื่องหมายการค้า จึงได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความน่าเชื่อถือในทางการค้าอีกด้วย

¹⁴ Ludwig Bacumer. Op.cit. p. 18.

จากหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าที่กล่าวข้างต้น อาจสรุปหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าในปัจจุบันที่สำคัญมีอยู่ 2 ประการคือ

- 1) แสดงถึงแหล่งที่มาหรือคุณภาพของสินค้า (Source or Quality Identification)
- 2) เป็นเครื่องมือของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในด้านการขายและการตลาด (Marketing and Sales Promotion) เช่น ใช้ในการโฆษณาและสร้างความน่าเชื่อถือในทาง การค้า เป็นต้น

ประวัติความเป็นมาและแนวความคิดเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของเครื่องหมายการค้ามีความเกี่ยวพันโดยตรงกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า โดยหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้ามุ่งคุ้มครองผลประโยชน์ของบุคคลสองฝ่าย คือ เจ้าของเครื่องหมายการค้าฝ่ายหนึ่ง การให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยการป้องกันมิให้บุคคลอื่นลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่แท้จริงอันเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และสาธารณชนผู้บริโภคสินค้าอีกฝ่ายหนึ่ง โดยกฎหมายเครื่องหมายการค้าส่วนใหญ่จะมีบทบัญญัติในลักษณะที่จะป้องกันมิให้สาธารณชนเกิดความสับสนหรือหลงผิดในการซื้อสินค้าที่ตนต้องการ ดังนั้นกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศต่างๆ จึงกำหนดให้มีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อให้ความคุ้มครองแก่บุคคลดังกล่าว และกำหนดลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย นอกจากนี้ ลักษณะของเครื่องหมายการค้าจะต้องมีความสอดคล้องกับหน้าที่ของเครื่องหมายการค้า โดยจะต้องสามารถชี้ถึงแหล่งผลิตสินค้าและชี้ให้เห็นความแตกต่างของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายอื่นๆ ดังนั้น ลักษณะของเครื่องหมายการค้าจึงมีความสำคัญในการทำให้เกิดความคุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า รวมทั้งผู้บริโภคเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

2.4 ความหมายของเครื่องหมายการค้า

มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ให้คำนิยามของคำว่า “เครื่องหมาย” และ “เครื่องหมายการค้า” ไว้ดังต่อไปนี้

“เครื่องหมาย” หมายความว่า “ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประติมากรรม ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน”

ในการพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ ต้องพิจารณาว่ามีความเป็นเครื่องหมายตามคำจำกัดความในมาตรา 4 นี้ ด้วย โดยเครื่องหมายอาจอยู่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ

- 1) ภาพถ่าย หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นเนื่องจากระบวนการถ่ายภาพจากสิ่งที่มีตัวตนที่ปรากฏอยู่เดิม
- 2) ภาพวาด หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นจากการวาด ซึ่งอาจจะเป็นการวาดภาพเหมือนจากสิ่งที่ปรากฏอยู่เดิมแล้ว หรือเป็นการวาดขึ้นเองตามจินตนาการ หรือสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์ก็ได้
- 3) ภาพประดิษฐ์ หมายถึง ภาพที่สร้างขึ้นโดยให้แตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ หรือที่มีอยู่โดยทั่วไป เช่น ภาพสัตว์ประดิษฐ์ ภาพรูปทรงเรขาคณิตประดิษฐ์ เป็นต้น ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำภาพขึ้นมาโดยไม่ว่าจะใช้เครื่องจักรกล รวมทั้งคอมพิวเตอร์เข้าช่วยหรือไม่
- 4) ตรา หมายถึง สัญลักษณ์ที่ใช้แสดงตัวบุคคลหรือองค์กรหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นปกติ ซึ่งก็มีลักษณะการทำคล้ายกับภาพ
- 5) ชื่อ หมายถึง คำที่ใช้แทนตัวหรือใช้เรียกขานบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือองค์กรใดๆ
- 6) คำ หมายถึง พยางค์และสระที่ประกอบเข้าด้วยกัน อ่านออกเสียงได้โดยจะมีความหมายหรือไม่ก็ตาม
- 7) ข้อความ หมายถึง ข้อความที่มีความหมายหรือไม่มีความหมาย มักเป็นวลีที่ประดิษฐ์ขึ้นมาให้มีลักษณะบ่งเฉพาะเพื่อใช้กับสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกลักษณ์ของเอกบุรุษที่ใช้ประกอบเครื่องหมายการค้าสำหรับเสื้อ Arrow เป็นต้น
- 8) ตัวหนังสือ หมายถึง ตัวอักษรในภาษาใดๆ
- 9) ตัวเลข หมายถึง ตัวเลขในภาษาใดๆ
- 10) ลายมือชื่อ หมายถึง ลายเส้นที่แสดงถึงชื่อของบุคคลธรรมดา ลายมือชื่อนี้มักเป็นเรื่องเฉพาะตัวจึงมีคุณสมบัติของเครื่องหมายการค้าในเรื่องบ่งเฉพาะได้ดี
- 11) กลุ่มของสี หมายถึง สีที่มีการรวมกลุ่มหรือผสมกันตั้งแต่ 2 สีขึ้นไปโดยไม่จำกัดว่าจะจะเป็นสีอ่อนหรือสีแก่ ซึ่งกลุ่มของสีดังกล่าวต้องไม่ใช่สีของเครื่องหมายที่เป็นภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน กลุ่มของสีเป็นเครื่องหมายที่เพิ่มเข้าไปใหม่ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มาตรา 3 แม้ว่ามาตรา 45 จะระบุว่าเครื่องหมายการค้าอันได้จดทะเบียนไว้โดยมิได้จำกัดสีนั้น ให้ถือว่าได้จดทะเบียนไว้ทุกสี การใช้กลุ่มของสีเป็นเครื่องหมายการค้านั้นย่อมจะได้เปรียบในแง่การ

สร้างลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า นั้น สีเป็นเครื่องหมายที่แยกแยะความแตกต่างได้ดี การให้กลุ่มของสีเป็นเครื่องหมายที่อาจจดทะเบียนได้เป็นการเพิ่มศักยภาพลักษณะบ่งเฉพาะให้มากขึ้น เช่น สีเหลืองแดงที่ประกอบกับเครื่องหมายรูปหอยของ Shell นอกจากนั้น เครื่องหมายบริการอื่นๆ ก็มักจะใช้สีมากกว่าหนึ่งสีเพื่อเกิดลักษณะบ่งเฉพาะเป็นจุดเด่นแก่เครื่องหมายของตน

12) รูปร่างหรือรูปทางของวัตถุ (Shape of Goods หรือ Figurative Elements) หมายถึง เครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่แสดงถึง ด้านกว้าง ด้านยาว ด้านลึก และแสดงชัดเจนให้เห็นความแตกต่างของเครื่องหมายในลักษณะอย่างอื่นตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา 4 เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประติมากรรม เป็นต้น ซึ่งเป็นเครื่องหมายประเภทใหม่ที่จะนำไปจดทะเบียนได้ แม้รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุอาจเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองในฐานะแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรก็ตาม

13) สิ่งเหล่านี้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน หมายถึง เครื่องหมายที่กล่าวข้างต้น อย่างใดอย่างหนึ่งมารวมกัน เช่น คำมากกว่าหนึ่งคำ เป็นต้น หรือเครื่องหมายหลายเครื่องหมายมารวมกัน เช่น เครื่องหมายภาพและเครื่องหมายคำ เครื่องหมายคำและเครื่องหมายตัวเลข เป็นต้น

2.5 ประเภทของเครื่องหมายการค้า

ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า 4 ประเภท คือ

1) เครื่องหมายการค้า (Trademark) คือ เครื่องหมายที่ใช้ หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นแตกต่างกับสินค้าใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

2) เครื่องหมายบริการ (Service Mark) คือ เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายบริการนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น เช่น เครื่องหมายบริการที่ใช้กับธุรกิจบริการขนส่งทางอากาศของสายการบินไทย เป็นต้น

3) เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) คือ เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับตัวสินค้า หรือบริการของบุคคลอื่นเพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้านั้น หรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิดหรือคุณลักษณะอื่นใดของบริการนั้น การแสดงว่า

สินค้าหรือบริการนั้น เช่น เครื่องหมายเซลล์ชวนชิม และเครื่องหมายแม่ช้อยนางรำ ถูกใช้รับรองว่าอาหารนั้นมีรสชาติอร่อย เป็นต้น

4) เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) คือ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้หรือจะใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรอื่นใด ของรัฐหรือเอกชน ทั้งนี้เจ้าของเครื่องหมายร่วม ไม่สามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้อยู่ในเครือเดียวกันใช้เครื่องหมายดังกล่าวได้ โดยเครื่องหมายร่วม อาจจะเป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการก็ได้ เช่น เครื่องหมายร่วมที่ใช้ในกลุ่มบริษัทในเครือปูนซิเมนต์ไทย เป็นต้น

2.6 ประโยชน์จากการใช้เครื่องหมายการค้า¹⁵

1) ด้านผู้ผลิต เครื่องหมายการค้าที่มีระบบการจดทะเบียนก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนทำให้มีการแข่งขันในการพัฒนาคุณภาพหรือลักษณะของสินค้าระหว่างผู้ผลิตด้วยกันเองเพื่อให้ผู้บริโภคจดจำเครื่องหมายการค้าของตน อันเป็นการสร้างชื่อเสียงให้ผู้ผลิตสินค้านั้นๆ ผู้บริโภคก็จะได้รับประโยชน์โดยจะสามารถหาซื้อสินค้าที่มีคุณภาพดีขึ้น

2) ด้านผู้บริโภค ข้อมูลเครื่องหมายการค้าที่ดีมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบยอมให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะความแตกต่างของเครื่องหมายของผู้ผลิตสินค้าแต่ละรายได้ โดยการจดจำเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายเหล่านั้นทำให้ผู้บริโภคไม่เกิดความสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของอันจะก่อให้เกิดการค้าที่เป็นธรรมจากการใช้ข้อมูลด้านเครื่องหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างกว้างขวางเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค

3) ด้านเศรษฐกิจและการค้า ในปัจจุบันการค้ามิใช่เพียงเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น แต่การค้าเป็นไปในระดับประเทศต่อประเทศโดยไม่มีขอบเขต เรียกว่าเป็นระบบการค้าที่ไร้พรมแดน (Globalized Trading) ดังนั้นประเทศต่างๆ จึงให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแก่ผู้ผลิตของตนและผู้บริโภคด้วย เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการผลิต ทำให้ประเทศที่เพิ่งจะเข้าสู่ความเป็นอุตสาหกรรมใหม่ต้องอาศัยการลอกเลียนแบบสินค้านวมถึงเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตเดิมที่มีชื่อเสียง อันทำความเสียหายแก่เศรษฐกิจอย่างมาก ดังนั้น การมีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าย่อมเป็นการส่งเสริมการค้าระหว่างกัน ลดการค้าที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Trading) ซึ่งในปัจจุบันมีองค์การระหว่างประเทศ (WTO) ที่ประเทศสมาชิกสามารถที่จะขอให้มาตรการทางการค้า หรือบางประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็มีมาตรการ

¹⁵ อวืพรรณ จงประกิจพงศ์. (2537). ทรัพย์สินทางปัญญา. หน้า 95-97.

ฝ่ายเดียวที่จะตอบโต้ทางการค้าตามมาตรา 301 เพื่อใช้ตอบโต้คู่ค้าที่ค้านว่ามีการค้าที่ไม่เป็นธรรมแก่ประเทศตนทำให้ผู้ค้าของตนต้องสูญเสียประโยชน์ ดังนั้น ในอนาคตบทบาทของข้อมูลด้านเครื่องหมายการค้าในระบบการค้าเสรีนั้นจะมีความสำคัญทวีขึ้นเป็นลำดับ

2.7 ระบบการได้สิทธิในเครื่องหมายการค้า

ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 กำหนดว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 27 และมาตรา 68 เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียน”

ระบบการได้สิทธิในเครื่องหมายการค้าแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

1) การได้มาซึ่งสิทธิโดยการใช้ คือ การที่บุคคลใดได้นำเครื่องหมายการค้าของตนออกใช้กับสินค้าของตนก่อนบุคคลอื่น อันเป็นเหตุให้บุคคลผู้ใช้เครื่องหมายการค้าก่อนดังกล่าว มีสิทธิดีกว่าบุคคลอื่นผู้ใช้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกันในภายหลัง ด้วยการห้ามการใช้อันถือเป็นการละเมิดสิทธิของตน โดยกำหนดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจากการใช้เครื่องหมายการค้าของตนกับสินค้าที่นำออกจำหน่ายในท้องตลาด แม้ว่าจะไม่ได้ทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนไว้ตามกฎหมายก็ตาม ซึ่งตามมาตรา 46 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ บัญญัติให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าได้ตามมาตรา 108 แต่ทั้งนี้ก็ไม่กระทบสิทธิที่จะฟ้องคดีกรณีล่วงขยาว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ตามมาตรา 271 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

2) การได้มาซึ่งสิทธิแห่งการจดทะเบียน

เจ้าของเครื่องหมายการค้า เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อนายทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้ว เครื่องหมายการค้าอันถือว่าเป็นสิทธิเด็ดขาดแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า (Exclusive Right) ซึ่งหลักการดังกล่าวนี้ได้เป็นที่ยอมรับกันในระดับสากล ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ ที่บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 27 และมาตรา 68 เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียน”

จึงเห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าก็มีสิทธิตามกฎหมายที่จะใช้เครื่องหมายการค้าอัน ซึ่งสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนมีดังต่อไปนี้

- (1) สิทธิทั่วไปในการใช้เครื่องหมายคำกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้
- (2) สิทธิในการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า
- (3) สิทธิในการโอนเครื่องหมายการค้า
- (4) สิทธิในการฟ้องคดีเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนมิให้มีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

กรณีที่มีบุคคลมากกว่า 1 คน มีสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้านั้นจำกัดอยู่เฉพาะแต่สินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้เท่านั้น มิได้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้กับสินค้าอื่นที่ตนไม่ได้จดทะเบียนไว้ด้วย

เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้รับการจดทะเบียน¹⁶

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถที่จะได้สิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ได้กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ดังนี้ คือ

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน นั้นไม่สามารถจะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ที่จะละเมิดเครื่องหมายการค้าของตนได้ แต่กรณีดังกล่าวนี้มีข้อยกเว้น ซึ่งกฎหมายให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กรณีลงขาย ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถที่จะฟ้องบุคคลนั้นได้

สิทธิในการที่จะร้องคัดค้านขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ โดยอ้างว่าตนเป็นผู้มีสิทธิดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะอ้างว่าตนใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อนผู้ขอจดทะเบียน และหากมีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่าผู้คัดค้านเป็นผู้มีสิทธิดีกว่าผู้ถูกคัดค้าน (ผู้ขอจดทะเบียน) ถ้าเครื่องหมายการค้าที่ผู้คัดค้านขอจดทะเบียนมีลักษณะที่รับจดทะเบียนได้และได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้ ให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าต่อไป

สิทธิในการฟ้องต่อศาลให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในฐานะที่ตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน 5 ปี ตามมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ

¹⁶ เพชรลดา เขาวนโสภาส. (2549). ปัญหาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์. หน้า 17-18.

2.8 อายุการคุ้มครองของเครื่องหมายการค้า

สำหรับกรณีเรื่องอายุการคุ้มครองของเครื่องหมายการค้า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ ได้กำหนดอายุการจดทะเบียนเครื่องหมายไว้ 10 ปี โดยให้เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นสามารถต่ออายุการจดทะเบียนได้ตลอดครบเท่าที่เครื่องหมายการค้านั้นยังคงมีลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้าที่อาจจดทะเบียนได้ตามกฎหมาย และกำหนดให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ประสงค์ต่ออายุเครื่องหมายการค้ายื่นขอต่ออายุเครื่องหมายได้ภายในกำหนดเก้าสิบวันก่อนวันที่เครื่องหมายการค้านั้นจะสิ้นอายุ ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือตัวแทนเท่านั้นจะเป็นผู้ดำเนินการ โดยเลือกต่ออายุได้ในบางรายการสินค้าหรือบริการได้ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการต่ออายุรายการละ 1,000 บาท หากมิได้ยื่นภายในกำหนด ให้ถือว่าเครื่องหมายการค้านั้นถูกเพิกถอนการจดทะเบียนตามมาตรา 56

2.9 ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทย

เครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ ได้วางหลักเกณฑ์ของเครื่องหมายการค้าที่จะจดทะเบียนได้โดยอยู่ในมาตรา 6 ซึ่งบัญญัติไว้ว่าเครื่องหมายการค้าที่จะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

- 1) เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
- 2) เป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้ และ
- 3) ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่น

ได้จดทะเบียนไว้แล้ว

เครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้จะต้องประกอบด้วยลักษณะสามประการข้างต้นนี้ จะขาดข้อหนึ่งข้อใดไม่ได้

2.9.1 เครื่องหมายการค้าต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ

ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ บัญญัติว่า

“เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่ เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น” ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าอาจมีลักษณะบ่งเฉพาะได้สองกรณี ดังนี้ คือ

1) ลักษณะบ่งเฉพาะโดยตัวเครื่องหมายการค้ามันเอง (Inherently Distinctive)¹⁷ เป็นกรณีที่เครื่องหมายการค้ามีลักษณะที่สามารถแสดงความแตกต่างของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้ามันกับสินค้าอื่นได้ในตัวเอง ลักษณะต่อไปนี้เป็นสิ่งที่เมื่อนำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าแล้ว ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง

(1) ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกัน โดยธรรมดา ชื่อเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือ ชื่อในทางการค้าที่แสดงลักษณะพิเศษและไม่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

(2) คำหรือข้อความอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้ามันโดยตรง และไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

(3) กลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ หรือตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

(4) ลายมือชื่อของผู้จดทะเบียนหรือของเจ้าของเดิมของกิจการของผู้จดทะเบียนหรือลายมือชื่อของบุคคลอื่นโดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว

(5) ภาพของผู้จดทะเบียนหรือของบุคคลอื่นโดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว หรือในกรณีที่บุคคลนั้นตายแล้วโดยได้รับอนุญาตจากบุพการี ผู้สืบสันดานและคู่สมรสของบุคคลนั้น ถ้ามี แล้ว

(6) ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น

2) ลักษณะบ่งเฉพาะอันเนื่องมาจากการใช้ (Distinctiveness through use) ชื่อ คำ หรือข้อความที่ไม่มีลักษณะตามมาตรา 7(1) หรือ มาตรา 7(2) หากได้มีการจำหน่ายหรือเผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้ามันจนแพร่หลายแล้ว ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และพิสูจน์ได้ว่าปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว ก็ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ

หลักเกณฑ์ในการนำสืบลักษณะบ่งเฉพาะ พิจารณาจากกรณีต่อไปนี้คือ

(1) สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้ามันได้มีการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานพอสมควร จนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าสินค้าหรือบริการดังกล่าวแตกต่างไปจากสินค้าหรือบริการอื่น

(2) การจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าหรือบริการใดจนทำให้เครื่องหมายมีความแพร่หลายในประเทศไทย ให้ถือว่าเครื่องหมายมีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงที่ใช้กับสินค้าหรือบริการนั้นเท่านั้น

¹⁷ จักรกฤษณ์ ควรพจน์. (2544). กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วย ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า. หน้า 268.

(3) เครื่องหมายที่จะพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามประกาศฉบับนี้ จะต้องเป็นเครื่องหมายเดียวกันกับเครื่องหมายที่ยื่นขอจดทะเบียน

จากบทบัญญัติในมาตรา 7 แสดงให้เห็นว่า ลักษณะบ่งเฉพาะนั้น เป็นตัวที่ทำให้ผู้บริโภคทั่วไปทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้านั้นมีความแตกต่างกัน โดยพิจารณาจากเครื่องหมายการค้าที่ต่างกัน¹⁸ ลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctive Quality) ได้แก่ เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่าง (Distinctive) ไปจากสินค้านั้น ลักษณะบ่งเฉพาะในเครื่องหมายการค้าอาจเป็นลักษณะบ่งเฉพาะที่ปรากฏอยู่ในตัวเครื่องหมายการค้าเอง หรือเป็นลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดจากการใช้นั้น คือ เครื่องหมายที่มีได้มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง แต่เกิดลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้เครื่องหมายนั้นๆ จนเกิดคุณสมบัติเฉพาะขึ้น นั่นคือ สาธารณชนรู้จักและเข้าใจว่าสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างจากสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการรายอื่น บางครั้งการได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้เรียกว่า เกิดความหมายชั้นทุติยภูมิ (Secondary Meaning) ของเครื่องหมายนั้นๆ¹⁹ โดยปกติข้อทดสอบซึ่งนำมาใช้ว่าเครื่องหมายการค้าใดมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองหรือไม่ เป็นข้อทดสอบในเชิงปฏิเสธ คือ เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองจะต้องมีลักษณะปฏิเสธต่อคำถามเหล่านี้

(1) เครื่องหมายการค้าประกอบด้วยหมายหรือเครื่องหมายซึ่งอาจแสดงถึง ชนิด คุณภาพ ปริมาณ ความมุ่งหมายที่ใช้ คุณค่า แหล่งกำเนิดเวลาผลิตหรือจำหน่ายของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ หรือไม่

(2) เครื่องหมายการค้านั้นประกอบด้วยหมายหรือเครื่องหมายซึ่งได้กลายเป็นชื่อเรียกสามัญของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ แล้วในภาษาพูดหรือธรรมเนียมปฏิบัติโดยสุจริตในทางการค้าหรือ

(3) เครื่องหมายนั้นไม่อาจแยกแยะความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์หรือการบริการของผู้ประกอบการรายหนึ่งจากรายอื่นๆ โดยเหตุอื่นใดหรือไม่

2.9.2 เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามในการจดทะเบียน

มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ได้บัญญัติลักษณะเครื่องหมายการค้าที่ห้ามไม่ให้นำมาจดทะเบียนไว้ดังต่อไปนี้

¹⁸ รัชชัย สุภผลศิริ ก (2528). เล่มเดิม. หน้า 15.

¹⁹ วิชัย อริยะนันทกะ. (2534, กันยายน). “กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ ตอนที่ 1.”

1) ตราแผ่นดิน พระราชลัญจกร ลัญจกรในราชการ ตราจักรี ตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตราประจำตำแหน่ง ตราประจำกระทรวง ทบวง กรม หรือตราประจำจังหวัด

2) ธงชาติของประเทศไทย ธงพระอิสริยยศ หรือธงราชการ

3) พระมหาปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไธยย่อ หรือนามพระราชวงศ์

4) พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือรัชทายาท

5) ชื่อ คำ ข้อความ หรือ เครื่องหมายใด อันแสดงถึงพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือพระราชวงศ์

6) ธงชาติหรือเครื่องหมายประจำชาติของรัฐต่างประเทศ ธงหรือเครื่องหมายขององค์กรระหว่างประเทศ ตราประจำประมุขของรัฐต่างประเทศ เครื่องหมายราชการ และเครื่องหมายควบคุมและรับรองคุณภาพสินค้าของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศหรือชื่อและชื่อย่อของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ เว้นแต่จะได้อนุญาตจากผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศนั้น

7) เครื่องหมายราชการ เครื่องหมายกาชาด นามกาชาด หรือกาเจนีวา

8) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรองประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายอื่นใดอันได้รับเป็นรางวัลในการแสดงหรือประกวดสินค้าที่รัฐบาลไทยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐของประเทศไทย รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศจัดให้มีขึ้น เว้นแต่ผู้จดทะเบียนจะได้รับเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรองประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายเช่นนั้น เป็นรางวัลสำหรับสินค้านั้นและใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า นั้น แต่ทั้งนี้ ต้องระบุปฏิทินที่ได้รับรางวัลด้วย

9) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสนโยบาย

เครื่องหมายใดที่เจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียนที่ปฏิบัติหน้าที่มีความเห็นว่าเป็นเครื่องหมายที่ผู้ประกอบการยื่นขอจดทะเบียนขัดกับกฎหมายก็มักจะยกเอามาตรา 8 (9) ขึ้นมาเป็นเหตุผลในการไม่รับจดทะเบียน โดยใช้หลักนโยบายสาธารณะ (Public Policy) ในการที่จะทำความเข้าใจเจตนารมณ์ในการบัญญัติกฎหมายนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าควรต้องเข้าใจถึงความหมายของถ้อยคำในบทบัญญัติ อีกทั้งแนวทางที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการพิจารณาที่ผ่านมาในอดีตประกอบด้วย

การจะเข้าใจหลักทั่วไปในเรื่องความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสนนโยบายนั้น จะต้องพิจารณาจากทฤษฎีและแนวความคิดอันเป็นที่มาพื้นฐานของ

เรื่องดังกล่าวประกอบ เพื่อนำไปสู่การทำความเข้าใจความหมายของความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชนและรัฐประศาสน์

10) เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ไม่ว่าจะจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

สำหรับการจะพิจารณาว่าเครื่องหมายใดมีชื่อเสียงแพร่หลาย นั้น กระทรวงพาณิชย์มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2543) เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ดังนี้

(1) เครื่องหมายนั้นจะต้องมีปริมาณการจำหน่ายจำนวนมากหรือมีการใช้หรือโฆษณาเป็นที่แพร่หลายจนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี

(2) เครื่องหมายนั้นจะต้องมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างสูงในหมู่ผู้บริโภค เครื่องหมายนั้นจะอยู่ในเงื่อนไขว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-known Trademark) นั้น แม้ไม่มีการจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยเลย แต่หากได้มีการโฆษณาจนเป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย ก็อยู่ในเกณฑ์พิจารณาได้แล้วว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย

11) เครื่องหมายที่คล้ายกับ (1) (2) (3) (4) (5) (6) หรือ (7)

12) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

13) เครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

สำหรับเครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดนี้ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) ได้กำหนดเรื่อง เครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนไว้ ดังต่อไปนี้

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน คือ

1) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับชื่อเกสัชภัณฑ์สากลที่องค์การอนามัยโลกได้ขึ้นทะเบียนสงวนสิทธิการครอบครองไว้

2) เครื่องหมายและคำบรรยายซึ่งอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้าหรือบริการ หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด หรือความเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการ²⁰

²⁰ วัสดุสมิต. (2545). คำอธิบายเครื่องหมายการค้า Trademark law. หน้า 30.

2.9.3 เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้าย

หลักเกณฑ์ที่สำคัญประการสุดท้ายของเครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนได้ คือ ต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น ในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นหรือไม่นั้น มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ บัญญัติไว้ว่า

“ภายใต้บังคับมาตรา 27 ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนั้นนายทะเบียนเห็นว่า

1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือ

2) เป็นเครื่องหมายที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า

ถ้าเป็นการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่ามีลักษณะอย่างเดียวกัน ห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียน ”

เครื่องหมายที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกัน มีลักษณะดังนี้²¹

เครื่องหมายเหมือนกัน คือ เครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นคำ คำเดียวกัน รูปเดียวกัน มีลักษณะการสร้าง ประดิษฐ์เครื่องหมายที่มีลักษณะและรูปแบบอย่างเดียวกัน ซึ่งทำให้สาธารณชนหรือประชาชนทั่วไปเข้าใจว่าเครื่องหมายดังกล่าวเป็นเครื่องหมายเดียวกันหรือเป็นเจ้าของเดียวกัน

เครื่องหมายคล้ายกัน คือ เครื่องหมายที่มีลักษณะของคำ รูป หรือทั้งคำและรูปมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ลักษณะดังกล่าวหากสาธารณชนหรือประชาชนทั่วไปยังไม่สามารถแยกความแตกต่างได้เครื่องหมายดังกล่าวยังสามารถได้รับการจดทะเบียน แต่หากลักษณะของเครื่องหมายดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกันมากจนสาธารณชนหรือประชาชนทั่วไปสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดสินค้า เครื่องหมายนั้นก็ไม่อาจได้รับการจดทะเบียน

ในการพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายการค้า จะใช้หลักเกณฑ์หลายข้อ ในการวินิจฉัยประกอบกันเพื่อที่จะดูว่า เครื่องหมายการค้าานั้นเหมือนคล้ายกันหรือไม่ เช่น ความเหมือนคล้ายกันโดยใช้สายตาเป็นเครื่องวัด ความเหมือนคล้ายกันในเสียงเรียกขาน ความเหมือนคล้ายกันทางความหมาย เป็นต้น

²¹ บรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์. (ม.ป.ป.). เครื่องหมายการค้าทรัพย์สินอันล้ำค่าของวงการธุรกิจ. หน้า 46.

2.10 เครื่องหมายการค้าที่ผู้จดทะเบียนหลายรายต่างยื่นขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน

ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยในกรณีที่มีผู้จดทะเบียนหลายรายต่างยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ ได้วางหลักเบื้องต้นไว้ว่า ผู้จดทะเบียนซึ่งยื่นคำขอไว้เป็นรายแรกย่อมเป็นผู้มีสิทธิได้รับการจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า

มาตรา 20 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 14 มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 35 และมาตรา 41 ในกรณีที่มีผู้จดทะเบียนหลายรายต่างยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนเห็นว่าเหมือนกันหรือที่นายทะเบียนเห็นว่าคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ทั้งนี้ สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่าลักษณะอย่างเดียวกัน ผู้จดทะเบียนซึ่งได้ยื่นคำขอไว้เป็นรายแรกย่อมเป็นผู้มีสิทธิได้รับการจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า

จะเห็นได้ว่ามาตรา 20 นั้น เป็นหลักทั่วไปของการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ว่า “ยื่นก่อนมีสิทธิดีกว่า” แต่มาตรา 20 ก็ต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตราอื่นๆ หลายมาตราดังนั้น หากปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในมาตราต่างๆ นายทะเบียนก็อาจจะไม่รับจดทะเบียนกับผู้ที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นรายแรกก็ได้ ซึ่งจะอธิบายเป็นไปตามลำดับมาตรา ดังนี้

กรณีคำขอทุกรายพร้อมที่จะตกลงกัน

มาตรา 21 “ในบรรดาเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันตามมาตรา 20 นั้น ถ้านายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นต่างก็เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 และคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายเหล่านั้นต่างก็ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้ผู้จดทะเบียนเหล่านั้นปฏิบัติตามมาตรา 24 และมีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้จดทะเบียนเหล่านั้นทราบโดยไม่ชักช้า

ผู้จดทะเบียนซึ่งเห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่ตนขอจดทะเบียนนั้นมิได้เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้ารายอื่นตามมาตรา 20 มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งต่อคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งของนายทะเบียน ทั้งนี้ ให้นำมาตรา 18 และมาตรา 19 มาใช้บังคับโดยอนุโลม”

จะเห็นได้ว่าตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง นายทะเบียนจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกันเหล่านั้นตกลงกันว่าจะให้รายใดเป็นผู้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าแต่เพียงผู้เดียวตามมาตรา 24

ส่วนในมาตรา 21 วรรคสอง เป็นกรณีที่ผู้จดทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของตนมิได้เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้ารายอื่น ก็มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียน (คำสั่งให้ผู้จดทะเบียนตกลงกันว่าจะให้ผู้จดทะเบียนรายใดรายหนึ่งเป็นผู้จดทะเบียนได้แต่เพียงผู้เดียว) ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้

ถ้าคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า วินิจฉัยว่า คำสั่งของนายทะเบียนถูกต้องแล้ว ผู้จดทะเบียนจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียน (ทำความตกลงกัน) ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า (ตามมาตรา 18 วรรคสาม)

ถ้าคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า วินิจฉัยว่า คำสั่งของนายทะเบียนไม่ถูกต้องนายทะเบียนก็จะต้องดำเนินการกับคำขอรายนั้นต่อไป (ตามมาตรา 18 วรรคสี่) ซึ่งหมายความว่า ผู้จดทะเบียนซึ่งยื่นคำขอไว้เป็นรายแรกย่อมเป็นผู้มีสิทธิได้รับการจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 20

แต่ถ้าผู้จดทะเบียนรายใดไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์และไม่ได้ตกลงกันตามคำสั่งของนายทะเบียน หรือได้อุทธรณ์แล้วและคณะกรรมการฯ เห็นว่าคำสั่งของนายทะเบียนถูกต้องแล้ว แต่ผู้จดทะเบียนรายนั้นก็ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียน (ทำความตกลงกัน) ภายในเก้าสิบวัน นับแต่ได้รับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ ให้ถือว่า ผู้จดทะเบียนรายนั้นละทิ้งคำขอจดทะเบียน (มาตรา 19)

กรณีคำขอบางรายจะต้องมีการแก้ไขก่อนตกลงกัน

มาตรา 22 “ในบรรดาเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันตามมาตรา 20 นั้น ถ้านายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้าบางรายเข้าข่ายมาตรา 15 (1) หรือ (2) หรือมาตรา 17 แต่เครื่องหมายการค้าบางรายมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 และคำขอจดทะเบียนก็ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายที่เข้าข่าย มาตรา 15 (1) หรือ (2) หรือมาตรา 17 ปฏิบัติตามมาตรา 15 หรือ มาตรา 17 แล้วแต่กรณี และให้รอการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายที่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ และคำขอจดทะเบียนที่ถูกต้องนั้นไว้ก่อน ทั้งนี้ ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้ขอเหล่านั้นทราบโดยไม่ชักช้า และให้นำมาตรา 21 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม”

ถ้าปรากฏว่าผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายที่นายทะเบียนเห็นว่าเข้าข่าย มาตรา 15 (1) หรือ (2) หรือมาตรา 17 ได้ปฏิบัติตามคำสั่งนายทะเบียนตามมาตรา 15 แล้ว หรือได้

อุทธรณ์มาตรา 18 วรคหนึ่ง และคณะกรรมการมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ว่าคำสั่งของนายทะเบียนไม่ถูกต้อง ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนรายนั้นและผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนให้รอการจดทะเบียนไว้ตามวรรคหนึ่งปฏิบัติตามมาตรา 24 และมีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนเหล่านั้นทราบโดยไม่ชักช้า

ถ้าปรากฏว่าผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายที่นายทะเบียนเห็นว่าเข้าข่ายมาตรา 15 (1) หรือ (2) หรือมาตรา 17 ได้ละทิ้งคำขอจดทะเบียนตามมาตรา 19 ทุกราช

1) ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนรายที่นายทะเบียนให้รอการจดทะเบียนไว้ตามวรรคหนึ่งหลายราย ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนเหล่านั้นปฏิบัติตามมาตรา 24 และมีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนเหล่านั้นทราบโดยไม่ชักช้า

2) ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนรายที่นายทะเบียนให้รอการจดทะเบียนไว้ตามวรรคหนึ่งเพียงรายการเดียว ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้นต่อไปตามมาตรา 29

กรณีตามมาตรา 22 นี้ เป็นกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันนั้น บางรายจะต้องแก้ไขหรือปฏิบัติบางอย่างให้เป็นคำขอจดทะเบียนที่ต้องสมบูรณ์เสียก่อน เช่น แก้ไขรายการสินค้า ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงหรือจะต้องแสดงปฏิเสธสิทธิบางอย่าง เป็นต้น ในขณะที่บางราย เป็นคำขอจดทะเบียนที่ต้องครบถ้วนแล้ว นายทะเบียนจะมีคำสั่งให้คำขอที่ต้องอยู่แล้วนี้รอการดำเนินการไว้ก่อน และมีคำสั่งให้คำขอที่ต้องแก้ไขปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรา 15 หรือแสดงปฏิเสธตามมาตรา 17 แล้วแต่กรณี

เมื่อปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าทุกรายมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้และเป็นคำขอที่ต้องอยู่แล้ว นายทะเบียนจะมีคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนทำความเข้าใจว่าเพื่อให้รายใดเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนตามมาตรา 24

ในกรณีของคำขอจดทะเบียนรายที่ต้องแก้ไขไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียน หรืออุทธรณ์แล้วแต่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์และผู้ขอไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนายทะเบียนภายในกำหนดเวลา ก็จะถือว่าละทิ้งคำขอจดทะเบียนตามมาตรา 19 ซึ่งหากว่าคำขอที่ต้องอยู่แล้วและนายทะเบียนให้รอการจดทะเบียนไว้ก่อนนั้น มีเพียงรายเดียว นายทะเบียนก็จะส่งประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนรายนั้นตามมาตรา 29 แต่หากว่ามีหลายรายก็ต้องตกลงกันตามมาตรา 24 ต่อไป

กรณีคำขอทุกรายจะต้องแก้ไขก่อนตกลงกัน

มาตรา 23 “ในบรรดาเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันตามมาตรา 20 นั้น นายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นทุกรายเข้าข่ายมาตรา 15 (1) หรือ (2) หรือมาตรา 17 ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นปฏิบัติตาม มาตรา 15 หรือ มาตรา 17 แล้วแต่กรณี และรอการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นไว้ก่อน ทั้งนี้ ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้จดทะเบียนเหล่านั้นทราบโดยไม่ชักช้า และให้นำมาตรา 21 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม”

ถ้าปรากฏว่าผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นหลายรายได้ปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามมาตรา 15 หรือมาตรา 17 แล้ว หรือได้อุทธรณ์ตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง และ คณะกรรมการมีคำวินิจฉัยว่าคำสั่งของนายทะเบียนไม่ถูกต้อง ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้ผู้จดทะเบียนเหล่านั้นปฏิบัติตามมาตรา 24 และมีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้จดทะเบียนเหล่านั้นทราบโดยไม่ชักช้า แต่ถ้าปรากฏว่ามีผู้จดทะเบียนเหล่านั้นเพียงรายเดียวที่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามมาตรา 15 หรือมาตรา 17 หรือได้อุทธรณ์ตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง และ คณะกรรมการมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ว่าคำสั่งของนายทะเบียนไม่ถูกต้อง ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้นต่อไปตามมาตรา 29

มาตรานี้เป็นกรณีที่เครื่องหมายการค้าทุกรายจะต้องแก้ไขหรือปฏิบัติอย่างใดให้ถูกต้องตามระเบียบเสียก่อน นายทะเบียนก็จะมิคำสั่งให้ผู้จดทะเบียนเหล่านั้นแก้ไขให้ถูกต้องตาม มาตรา 15 หรือแสดงปฏิเสธตามมาตรา 17 ให้เรียบร้อยและรอการดำเนินการจดทะเบียนไว้ก่อน เมื่อปรากฏว่าผู้จดทะเบียนทุกรายได้แก้ไขถูกต้องแล้ว นายทะเบียนก็จะให้ทำความตกลงกันตาม มาตรา 24 แต่ถ้าว่าเหลือ ผู้จดทะเบียน (ที่ไม่ละทิ้งคำขอจดทะเบียน) เพียงรายเดียว นายทะเบียน ก็จะสั่งประกาศโฆษณาคำขอจะทะเบียนรายนั้นตามมาตรา 29

การตกลงกันระหว่างผู้จดทะเบียนและการสั่งการของนายทะเบียน

มาตรา 24 “ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งสั่งการของนายทะเบียนตาม มาตรา 21 วรรคหนึ่ง มาตรา 22 วรรคสองหรือวรรคสาม (หรือมาตรา 23 วรรคสอง) ให้ผู้จดทะเบียนซึ่งได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าวตกลงกันว่าจะให้รายหนึ่งรายใดเป็นผู้จดทะเบียนเป็น เจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นแต่เพียงผู้เดียวและให้ผู้จดทะเบียนรายหนึ่งรายใดมีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในกำหนดเวลาดังกล่าวว่าจะตกลงกันได้หรือไม่”

มาตรา 25 “ในกรณีที่นายทะเบียนได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 24 ว่า ผู้จดทะเบียนตกลงกันได้แล้วว่าจะให้รายใดเป็นผู้จดทะเบียน ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้ประกาศโฆษณา คำขอจดทะเบียนของผู้จดทะเบียนรายนั้นต่อไปตามมาตรา 29

ในกรณีที่นายทะเบียนได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 24 ว่าผู้จดทะเบียนตกลงกันไม่ได้ หรือมิได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนซึ่งยื่นคำขอจดทะเบียนไว้เป็นรายแรก หรือเป็นรายแรกในบรรดาผู้จดทะเบียนซึ่งยังมีได้ละทิ้งคำขอจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ต่อไปตามมาตรา 29”

การตกลงกันระหว่างผู้จดทะเบียนเป็นขั้นตอนของกฎหมายที่เปิดโอกาสให้บรรดาผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน เจรจาหารือกันตกลงกันเพื่อให้สมประโยชน์ตามความสมัครใจของทุกฝ่าย เมื่อผลการตกลงเป็นประการใดก็แจ้งให้นายทะเบียนทราบเพื่อจะได้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนตามที่ตกลงกันนั้น แต่ถ้าหากแจ้งว่าตกลงกันไม่ได้ หรือไม่มีการแจ้งผลการตกลงภายในเวลาที่กำหนด นายทะเบียนก็จะประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนรายที่ยื่นไว้ก่อนรายอื่นในบรรดาเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันนั้น

กรณีคำขอที่ยื่นภายหลังการตกลงกัน

มาตรา 26 “ในกรณีที่นายทะเบียนได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้จดทะเบียนปฏิบัติตาม มาตรา 24 ถ้าผู้จดทะเบียนรายอื่นยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนเห็นว่าเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนเหล่านั้น หรือที่นายทะเบียนเห็นว่าคล้ายกับเครื่องหมายการค้าเช่นนั้น จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้า หรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ทั้งนี้ สำหรับสินค้าพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่ามีลักษณะอย่างเดียวกัน ให้นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น และมีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้จดทะเบียนนั้นทราบโดยไม่ชักช้าและให้นำมาตรา 21 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม”

ในกรณีที่นายทะเบียนได้แจ้งให้ผู้จดทะเบียนทำความตกลงกันตาม มาตรา 24 แล้ว แต่มี ผู้จดทะเบียนรายใหม่ยื่นคำขอจดทะเบียนเข้ามาอีก และปรากฏว่าเครื่องหมายการค้า นั้นเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่กำลังทำความตกลงกัน นายทะเบียนจะมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น

อย่างไรก็ตาม ผู้จดทะเบียนรายใหม่นั้นมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนต่อ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งของนายทะเบียน ถ้าคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยว่าคำสั่งของนายทะเบียนถูกต้องแล้ว (คณะกรรมการฯ เห็นว่าเป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกันตามความเห็นของนายทะเบียน) นายทะเบียน ก็จะมีคำสั่งจำหน่ายคำขอดังกล่าว แต่ถ้าคณะกรรมการฯ เห็นว่าคำสั่งของนายทะเบียนไม่ถูกต้อง (ไม่เป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้าย) นายทะเบียนจะต้องดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจด

ทะเบียนรายนั้นไปตามปกติ กล่าวคือ เมื่อผู้จดทะเบียนปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียนที่ให้
แก้ไขในเรื่องต่างๆ เช่น ให้จัดเป็นเครื่องหมายชุด ให้แสดงปฏิเสฐสิทธิ ให้แก้ไขรายการสินค้า หรือ
ชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมครบถ้วนแล้ว นายทะเบียนก็จะประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนรายนั้น
ต่อไป