

บทที่ 3

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่ผู้จดทะเบียนหลายราย ต่างยื่นขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน

ตามกฎหมายต่างประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย

เนื่องจากสังคมโลกในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแข่งขันทางการค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ อีกทั้งประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลจาก ต่างประเทศไม่ว่าจะมีการติดต่อค้าขายกันระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการขยายอาณาจักรทางธุรกิจ อย่างไร้ขอบเขต แต่อย่างไรก็ดีเมื่อการค้ามีการขยายวงกว้างขึ้น เครื่องหมายการค้าจึงมีบทบาท สำคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจ จำเป็นที่จะต้องศึกษาถึงระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้ประเทศ ไทยจะได้นำมาเป็นแนวทางในการบัญญัติกฎหมายไทยให้มีความชัดเจนขึ้น อีกทั้งยังจะเป็นการ ขจัดและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน และเพื่อให้มีความเหมาะสมกับ สภาพเศรษฐกิจและการค้าของประเทศในปัจจุบัน จึงจำเป็นที่จะต้องนำหลักกฎหมายเครื่องหมาย การค้าของต่างประเทศบางเรื่องมาปรับใช้เพื่อที่จะคุ้มครองสาธารณชนจากการเอาเปรียบของพ่อค้า ในทางการค้าและสามารถก่อประโยชน์แก่ทุกฝ่าย รวมทั้งเป็นการสร้างความเป็นธรรมแก่ ผู้ประกอบการธุรกิจของไทยที่ต้องการได้รับความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า ก่อให้เกิดผลดีต่อ เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยส่วนรวมที่จะต้องไม่เสียเปรียบในการทำธุรกิจการค้าต่างๆ กับต่างประเทศ

การศึกษาถึงระบบและขั้นตอนของการจดทะเบียนเครื่องหมายกฎหมายการค้าของแต่ละ ประเทศจึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าขยายขอบเขต ครอบคลุมไปถึงการปกป้องผลประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าทั่วโลก ทั้งนี้เพราะระบบและ ขั้นตอนของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตลอดถึงการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมาย การค้าของแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกัน บทนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อทำการศึกษาระบบการจด ทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยและต่างประเทศ กรณีศึกษาผู้ขอหลายรายต่างยื่นขอจด ทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน โดยนำมาเปรียบเทียบกับระบบและ ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กรณีผู้ขอหลายรายต่างยื่นขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน ของประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น

และประเทศจีน ซึ่งมีรายละเอียดของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศดังต่อไปนี้

3.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่มีผู้จดทะเบียนหลายรายต่างยื่นขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันหรือคล้ายกันของต่างประเทศ

3.1.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษ

3.1.1.1 ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษ

แม้เครื่องหมายการค้าได้ถูกนำมาใช้เพื่อบ่งชี้ที่มาของสินค้ามาเป็นเวลานานก็ตาม แต่การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าอยู่ภายใต้กฎหมายคอมมอนลอว์ที่ห้ามไม่ให้เกิดการลวงขาย คดีความเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศอังกฤษเพิ่งจะได้เกิดขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 โดยมีคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าคดีแรกๆ คือ คดี Southern V. How ซึ่งตัดสินว่า พ่อค้าผ้าผู้หนึ่งมีสิทธินำคดีขึ้นสู่ศาลหากมีผู้ใดนำเครื่องหมายการค้าของตนไปใช้กับสินค้าของผู้อื่น คดีนี้นำไปสู่การวางหลักสำหรับคดีต่อๆ มาคือ คดี Sykes V. Sykes ซึ่งเป็นการวินิจฉัยภายใต้หลักกฎหมายละเมิด อย่างไรก็ตามการดำเนินคดีเครื่องหมายการค้าในลักษณะนี้จะต้องมีการพิสูจน์ความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า (Goodwill) นั้นเสมอการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่มีชื่อเสียงแพร่หลายในหมู่ผู้บริโภคทั่วไปจึงมีข้อจำกัดในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้นำไปสู่ความพยายามในการออกกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้ามีความชัดเจนมากขึ้น และมีประสิทธิภาพเพียงพอเช่นเดียวกับระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศอื่น

ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในอังกฤษได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1875 โดยมีการออกกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับแรกของอังกฤษ คือ “The Trade Marks Registration Act 1875” ในระยะแรกกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้รับการยอมรับนัก เนื่องจากผู้ประกอบการเห็นว่าเป็นกฎหมายที่มีความยุ่งยาก เสียค่าใช้จ่ายและไม่มีความจำเป็น แต่ต่อมาผู้ประกอบการเห็นว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทำให้สถานะของเครื่องหมายการค้ามีความชัดเจนขึ้น และประการสำคัญระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทำให้ผู้ประกอบการไม่ต้องพิสูจน์ความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้านั้นทำให้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ประกอบการ โดยดูจากจำนวนคำขอที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ปัจจุบัน คือ “The Trade Mark Act 1994” มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 1994 กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับนี้ทำให้ระบบเครื่องหมายการค้าในประเทศอังกฤษมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น การบัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับนี้ (The Trade Mark Act 1994) เป็นผลมาจากการที่ประเทศอังกฤษมีพันธกรณีต้องดำเนินการแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าให้

สอดคล้องกับบทบัญญัติของคำสั่งสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 1988 ที่เรียกว่า “Council Directive” ฉบับที่ 89/104/EEC เนื่องจากประเทศอังกฤษเป็นประเทศหนึ่งในสมาชิกสหภาพยุโรป

บทบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบันมีความแตกต่างจากบทบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับเก่าๆ มาก เนื่องจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักการใหม่ๆ อยู่เรื่อยมา

ซึ่งปัจจุบันประเทศอังกฤษใช้ระบบกฎหมายตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2537 (Trade Mark Act 1994) โดยแบ่งความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าออกเป็น 2 ลักษณะดังต่อไปนี้²²

(1) เป็นระบบการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าโดยการจดทะเบียน โดยเป็นระบบผู้ยื่นคำขอก่อนมีสิทธิดีกว่า (First to File System) และระบบผู้ใช้เครื่องหมายก่อนมีสิทธิดีกว่า (First to Use System) การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วหากมีการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิด สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียน แต่ไม่อาจจะใช้สิทธิได้จนกระทั่งภายหลังการจดทะเบียนคำขอจดทะเบียน กรณีการอนุญาตให้ใช้สิทธิอาจมีการโอนหรือฟ้องร้องได้ ในการอนุญาตให้ใช้ เครื่องหมายการค้ากับบุคคลสองคนหรือมากกว่านั้น แต่ละคนล้วนมีสิทธิในเครื่องหมายค้านั้นเท่าเทียมกัน แต่ละคนสามารถกระทำการได้หากมีการล่วงละเมิด ผู้เป็นเจ้าของร่วมทั้งหมดต้องเข้าร่วมดำเนินคดีทางศาลได้ เว้นแต่ศาลจะจำหน่ายคดี ซึ่งเจ้าของร่วมคนหนึ่งอาจดำเนินการเจรจาเพื่อเยียวยาได้ และในมาตรา 10 ของ The Trade Mark Act 1994 ให้ถือการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดหากบุคคลหนึ่งบุคคลใดใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ที่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในหมู่สาธารณชนแม้แต่เพียงบางส่วนก็ตาม²³

(2) การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้รับการจดทะเบียน

เครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นสิทธิในกฎหมายจารีตประเพณีของอังกฤษซึ่งเกิดขึ้นจากผลของจารีตประเพณี สิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการใช้และชื่อเสียงที่เกิดจากการดำเนินการทางธุรกิจ สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนสามารถโอนให้บุคคล และก็สามารถอนุญาตให้ใช้สิทธิได้ เครื่องหมายที่ไม่จดทะเบียนนั้นถูกบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายจารีตประเพณีว่าด้วยการลงขาย ซึ่งการลงขายนั้นเกิดขึ้นต่อเมื่อบุคคลที่สามลงขายสินค้าหรือบริการของตนว่าเป็นเจ้าของเครื่องหมาย เจ้าของเครื่องหมายที่ไม่จดทะเบียนต้องแสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายของตนมีลักษณะบ่งเฉพาะและสามารถแยกแยะสินค้าหรือบริการของตนได้

²² Ibid.

²³ E.Ticket and Johnson. (n.d.). *International Intellectual Property law*. p. 92.

ซึ่งจำเป็นต้องมีการแสดงหรือบอกกล่าวถึงการแสดงให้เข้าใจผิดโดยผู้ที่ลวงขายต่อผู้บริโภคในแหล่งกำเนิดของบริการหรือแหล่งกำเนิดสินค้าในทางการค้าและต้องเป็นที่แน่นอนว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำลวงขายนั้น ในการลวงขายจำเป็นที่เจ้าของเครื่องหมายที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนต้องเป็นผู้ดำเนินการต่อผู้ละเมิดขั้นต้นจะถูกลงโทษเข้าสู่ศาลสูงและได้รับเยียวยา รวมไปถึงวิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา คำสั่งห้าม ความเสียหายผลตอบแทนทางกำไร²⁴

3.1.1.2 ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่กฎหมายให้การคุ้มครอง

เครื่องหมายการค้าของประเทศไทยแบ่งลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองออกเป็น 3 ลักษณะดังต่อไปนี้

1) ต้องมีลักษณะเป็นเครื่องหมาย

คำจำกัดความของเครื่องหมายการค้าที่กำหนดในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย The Trade Mark Act 1994 ในมาตรา 1 อนุมาตรา (1) ซึ่งบัญญัติว่า “เครื่องหมายการค้า” หมายถึง เครื่องหมายใดๆ ที่สามารถมองเห็นได้และทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้ทราบว่าเป็นสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างจากสินค้าหรือบริการอื่น เครื่องหมายการค้าบางอย่างอาจประกอบด้วยคำ (รวมทั้งชื่อของบุคคล) แบบ ตัวอักษร หรือรูปทรงของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นได้

หลักเกณฑ์ในการแยกว่าเป็นเครื่องหมายหรือไม่ มีหลักดังนี้ คือ

ก. เครื่องหมายสามารถมองเห็นได้หรือไม่ หลักเกณฑ์ข้อนี้กำหนดขึ้นเพื่อรับรองว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นสามารถใช้ได้

ข. เครื่องหมายนั้น สามารถทำให้สินค้าหรือบริการของเจ้าของสิทธิแตกต่างจากสินค้าหรือบริการอื่นได้หรือไม่ ซึ่งจุดประสงค์ของประเด็นนี้คือ การรับรองว่ามีเพียงเครื่องหมาย ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายเท่านั้นที่สามารถทำหน้าที่ทั้งหมดของเครื่องหมายการค้าในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าดังกล่าวได้โดยการเป็นสิ่งบ่งชี้แหล่งกำเนิด²⁵



²⁴ Ibid.

²⁵ The Trade Mark Act 1994

Section 3(1) The following shall not be registered –

(a) signs which do not satisfy the requirements of section 1(1),

2) เครื่องหมายที่สามารถมองเห็นได้

ซึ่งหลักเกณฑ์ข้อนี้เป็นหลักในเชิงปฏิบัติและเชิงบริหาร ระบบการจดทะเบียนขึ้นอยู่ความสามารถของนายทะเบียนในการตรวจสอบ คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่าสอดคล้องกับ The Trade Mark Act 1994 และกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ความสามารถในการระบุเครื่องหมายที่ขอหรือจะจดทะเบียนได้ถูกต้องจึงมีความสำคัญมาก หากเครื่องหมายดังกล่าวไม่สามารถมองเห็นได้ หรือไม่สามารถนำมาแสดงต่อนายทะเบียน นายทะเบียนก็ไม่สามารถแยกประเภทและตรวจสอบคำขอได้ ซึ่งการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องมีตัวอย่างเครื่องหมายการค้าในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องมีภาพของเครื่องหมายการค้า ซึ่งทำให้สามารถตัดสินใจได้ เพื่อที่จะให้บุคคลที่จะตรวจสอบสมุดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเข้าใจได้ว่าเครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะอย่างไร การเสนอตัวอย่างเครื่องหมายนั้นจะต้องมีรายละเอียดพอให้เข้าใจถึงลักษณะของเครื่องหมายการค้าได้โดยชัดเจนและไม่คลุมเครือหรืออธิบายลักษณะสำคัญของเครื่องหมายการค้าได้ชัดเจน โดยเครื่องหมายการค้าต้องสามารถทำให้บุคคลที่ไม่เคยรู้จักเครื่องหมายนั้นมาก่อนเข้าใจเครื่องหมายดังกล่าวได้

เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้ เช่น²⁶

ก. เครื่องหมายที่เป็นรูปทรง รูปทรงสามารถนำเสนอตัวอย่างได้ง่าย โดยสามารถใช้ภาพวาดลดรายละเอียดหรือภาพถ่ายของรูปร่างของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ที่จะใช้กับเครื่องหมาย นายทะเบียนมักให้ใช้ภาพวาดมากกว่าเนื่องจากภาพวาดลดรายละเอียดสามารถแสดงตัวอย่างเครื่องหมายได้ถึง 6 มุม ตาม Trade Mark Act 1938 สามารถยื่นตัวอย่างเครื่องหมายได้แต่ในปัจจุบันในเรื่องนี้ดูเหมือนจะถูกห้ามในปัจจุบันสำนักทะเบียนจะไม่ยอมรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสามมิติที่มีการบรรยายสัญลักษณ์โดยคำพูดเพียงอย่างเดียว ผู้ขอจดทะเบียนจำเป็นต้องเสนอเครื่องหมายที่เป็นภาพด้วย แม้จะมีข้อความภาพก็ตาม

ข. เครื่องหมายการค้าที่เป็นสี เครื่องหมายสีบางประเภทสามารถนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ซึ่งในเรื่องของสีที่สามารถนำมาจดทะเบียนได้นั้นอาจจะเป็นสีเดียวหรือหลายสีประกอบกันได้ การแสดงตัวอย่างเครื่องหมายสีดังกล่าว อาจทำได้โดยการใส่ตัวอย่างของสีที่ใช้ในช่อง TM 3 หรือโดยการอธิบายสีโดยใช้ชุดสีได้มาตรฐาน

ค. เครื่องหมายเสียง หรือ ดนตรี เสียงอาจจะนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ แต่การนำเสนอตัวอย่างเครื่องหมายเสียงบางประเภทนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายในบางครั้งการ

²⁶ นิมิตร รุ่งเรือง. (2548). ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า: ศึกษาเฉพาะกรณีการพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดจากการใช้จนแพร่หลาย. หน้า 96-97.

บันทึกตัวโน้ตดนตรีอาจจะได้รับการยอมรับให้เสนอตัวอย่างเครื่องหมายได้ ตัวอย่าง เช่น เพลงโฆษณาอาจมีการเสนอตัวอย่างเครื่องหมายโดยใช้กระดาษที่บันทึกโน้ตเพลงไว้และอาจเพิ่มข้อความทางดนตรีหรือของบุคคลธรรมดาเข้าไปในทำนองและในรูปแบบการแสดงเครื่องดนตรี

ง. ภาพเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหวอาจได้รับการเสนอโดยภาพนิ่งเรียงลำดับชุดหนึ่งประกอบด้วยคำบรรยายลักษณะของเครื่องหมายตัวอย่างของเครื่องหมาย ภาพเคลื่อนไหว เช่น เครื่องหมาย BT ซึ่งมีคำอธิบายประกอบรูปภาพว่าเป็นลักษณะเคลื่อนไหวชุดหนึ่งแสดงภาพประดิษฐ์รูปโลกกำลังหมุน ซึ่งใช้สี แดง ชมพู ม่วง ฟ้า เขียว เหลือง และส้ม แทนทวีปต่างๆ ในรูปโลกนั้น โดยทำให้หมุนได้โดยการฉายภาพดังกล่าวตามลำดับเข้าไปเรื่อยๆ

จ. เครื่องหมายกลิ่น เป็นเครื่องหมายกลิ่น ก่อนข้างมีความยุ่งยากมากกว่าเครื่องหมายอื่น ตัวอย่าง “กลิ่นฉุนของเบียร์หมใช้กับการปลูกดอก” อย่างไรก็ตามคำตัดสินล่าสุดของนายทะเบียนแสดงให้เห็นว่าไม่ได้การยอมรับ คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายที่ประกอบด้วย “กลิ่น กลิ่นหอม หรือ กลิ่นของอบเชย” ที่ใช้กับเฟอร์นิเจอร์ เหตุผลที่นายทะเบียนปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายกลิ่นดังกล่าวเป็นกลิ่นอบเชย ซึ่งการได้กลิ่นนั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์รอบตัวในขณะที่ผู้ดมกลิ่นประกอบด้วยคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ดังกล่าว ไม่สามารถอธิบายให้คนทุกคนซึ่งตรวจสอบสมุดทะเบียนเข้าใจได้

เงื่อนไขในการจดทะเบียนเครื่องหมายที่สำคัญตามมาตรา 1 อนุมาตรา 1 ใน The Trade Mark Act 1994 ได้กำหนดว่า เครื่องหมายที่จะนำมาจดทะเบียนได้นั้น จะต้องสามารถแยกสินค้าหรือบริการของผู้จดทะเบียนจากสินค้าหรือบริการของผู้อื่นได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับรองว่าเครื่องหมายการค้าสามารถทำหน้าที่สำคัญในฐานะเครื่องหมายการค้าได้ ซึ่งหากว่าเครื่องหมายการค้าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะก็ไม่สามารถจดทะเบียนได้ ซึ่งการกำหนดขอบเขตของลักษณะบ่งเฉพาะและข้อความที่ไม่ถึงถึงลักษณะของสินค้า เครื่องหมายดังกล่าวก็จะมีลักษณะบ่งเฉพาะหากถ้อยคำที่ใช้เป็นเครื่องหมายกับถ้อยคำที่ใช้โดยกลุ่มผู้บริโภคสินค้าหรือบริการแตกต่างกันในการตีความข้อกำหนดในการจดทะเบียน ในเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะอาจมีการพิจารณาที่เข้มงวดน้อย ซึ่งปัญหาว่าเครื่องหมายการค้านี้มีลักษณะบ่งเฉพาะโดยตัวเองหรือลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ ไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน

การขอรับความคุ้มครอง

การเตรียมคำขอ²⁷ ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง บุคคลผู้มีสิทธิยื่นคำขออาจเป็นบุคคลธรรมดา บริษัท หรือองค์การร่วม (collective organization) กรณีผู้ยื่นคำขอที่ไม่มีถิ่นที่อยู่

²⁷ กรมทรัพย์สินทางปัญญา. (2548). คู่มือการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศ 30 ประเทศ. หน้า 451-452.

ในสหราชอาณาจักรสามารถยื่นคำขอได้ โดยต้องมีสถานที่ติดต่อได้ในสหราชอาณาจักร มิฉะนั้น จะต้องตั้งตัวแทนในสหราชอาณาจักร ภาษาที่ใช้ในคำขอจดทะเบียนให้ใช้ภาษาอังกฤษในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยที่จำนวนและจำพวกสินค้า /บริการในคำขอจดทะเบียนคำขอจดทะเบียน 1 คำขอ สามารถขอจดทะเบียนคุ้มครองสินค้าและ/หรือบริการได้โดยไม่จำกัดจำพวก โดยที่การยื่นคำขอ ผู้ยื่นคำขอที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่สามารถยื่นคำขอผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้หากมีการยื่นคำขอเป็นจำนวนมาก การขอถือสิทธิย้อนหลัง ผู้ยื่นคำขอสามารถขอให้ถือวันยื่นคำขอจดทะเบียนครั้งแรกในต่างประเทศโดยอาศัยการยื่นคำขอในสหราชอาณาจักรได้ ในขณะที่เดียวกันก็สามารถขอถือสิทธิดังกล่าวในต่างประเทศโดยอาศัยการยื่นคำขอในสหราชอาณาจักรภายใต้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลุ่มประชาคมยุโรป (Community Trade Marks) และระบบพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ได้เช่นกัน และหลังจากการตรวจสอบแล้วจะประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนและอนุญาตได้รับการจดทะเบียน โดยจะทำการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนในวารสารเครื่องหมายการค้า (Trade Marks Journal) เพื่อเปิดโอกาสให้มีการคัดค้าน

อายุความคุ้มครอง เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนมีระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่ได้รับการจดทะเบียน โดยผู้ขอจดทะเบียนสามารถขอต่ออายุความคุ้มครองได้โดยไม่จำกัดโดยต่ออายุได้คราวละ 10 ปี ระยะเวลาของกระบวนการจดทะเบียน

กระบวนการจดทะเบียนโดยปกติใช้ระยะเวลาประมาณ 8-9 เดือน หากไม่มีการคัดค้านหรือการปฏิเสธคำขอ

3.1.1.3 หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่มีผู้ขอหลายรายต่างยื่นขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน

หลักกฎหมายของอังกฤษ แม้ว่าจะใช้ระบบ (Common law) แต่สำหรับกฎหมายเครื่องหมายการค้า ประเทศอังกฤษได้บัญญัติไว้ตามลายลักษณ์อักษรอยู่หลายฉบับ ซึ่งมีการพัฒนาและแก้ไขเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน²⁸

ปัจจุบันประเทศอังกฤษใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้า (The Trade Mark Act 1994) ซึ่งหากจะกล่าวถึงหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาคำขอจดทะเบียนกรณีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่มีผู้ขอจดทะเบียนหลายรายต่างยื่นขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือ

²⁸ Centre for Intellectual Property & information Law. (n.d.) Retrieved June 18, 2010, from http://www.cipil.law.cam.ac.uk/legal_resoures/

หลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ทั้งนี้สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่า มีลักษณะอย่างเดียวกัน ซึ่งต่างคนต่างยื่นในเวลาพร้อมกันหรือในเวลาไล่เลี่ยกัน หลักกฎหมายของประเทศอังกฤษไม่ได้บัญญัติในเรื่องดังกล่าวเอาไว้โดยตรง เช่นเดียวกับหลักกฎหมายของประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มาตรา 20 ถึงมาตรา 26 แต่ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษ ได้บัญญัติหลักกฎหมายที่เรียกว่า ยื่นก่อนมีสิทธิดีกว่า (earlier trademark) และหลักใช้มาก่อน (earlier right) ซึ่งหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวจะบัญญัติไว้ในกฎหมายของประเทศอังกฤษ (The Trade Mark Act 1994) ตามมาตรา 5 (1) และมาตรา 6 โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าว นั้นเป็นที่ยอมรับและอยู่ภายใต้ หลักที่ว่า คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ยื่นเข้ามาก่อนรายแรก เป็นคำขอที่มีสิทธิได้รับการจดทะเบียนก่อน

หลักกฎหมายของประเทศอังกฤษในการพิจารณาคำขอที่ยื่นเข้ามาสู่การพิจารณาของนายทะเบียนนั้น โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแล้วนายทะเบียนจะไม่พิจารณาความเหมือนคล้ายเป็นอันดับแรกก่อน แต่จะอนุญาตให้ทุกคำขอลงประกาศโฆษณาฯ ได้ หากพิจารณาได้ว่าเครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctiveness of Mark) แล้ว

ผู้มีสิทธิหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถที่จะคัดค้านคำขอที่ลงประกาศโฆษณาฯ ได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่าผู้ขอรายแรกสามารถที่จะคัดค้านคำขอที่ยื่นจดทะเบียนเข้ามาในภายหลัง ซึ่งการที่จะคัดค้านได้นั้น เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนรายแรกต้องจดทะเบียนได้เสียก่อน

และอีกกรณีหนึ่ง หากเครื่องหมายที่ยื่นขอจดทะเบียนรายแรกได้ผ่านการใช้งานเป็นที่รู้จักจนแพร่หลายแล้ว เจ้าของเครื่องหมายก็สามารถที่จะยื่นคัดค้านคำขอที่ยื่นขอจดทะเบียนเข้ามาในภายหลังได้ โดยไม่ต้องให้เครื่องหมายการค้านั้นได้รับการจดทะเบียนเสียก่อน

3.1.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศหนึ่งที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (ยกเว้นมลรัฐหลุยเซียน่า) โดยได้เข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention) และเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก (WTO) กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้ปัจจุบัน คือ The Lanham Act ประกาศใช้ในปี ค.ศ. 1946 ได้กำหนดถึงระบบการได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้า มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1947 และได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง The Lanham Act เป็นกฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหพันธรัฐบัญญัติควบคุมดูแลการใช้เครื่องหมายการค้าในทางพาณิชย์ โดยให้เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้า และป้องกันไม่ให้สาธารณชนผู้บริโภคสับสนหลงผิดในการแยกแยะความ

แตกต่างระหว่างสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกัน โดยให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ใช้ในทางการค้า และได้รับการจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา ดังนี้

3.1.2.1 ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา

เครื่องหมายการค้า หมายความว่ารวมถึง คำ ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งเหล่านี้ใด ๆ อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ทั้งนี้ รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือเสียงถือเป็นเครื่องหมายที่อาจขอรับการจดทะเบียน โดยที่กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาคำหนดให้ การได้สิทธิในเครื่องหมายการค้าดังนี้

สิทธิในเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา สามารถเกิดขึ้นได้ 3 ทาง

1) เกิดจากการใช้เครื่องหมายการค้า (actual use) สิทธินี้เป็นตามกฎหมายคอมมอนลอว์ เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน เพราะได้สิทธิในเครื่องหมายการค้าจากการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอยู่แล้ว

2) เป็นสิทธิที่เกิดจากการจดทะเบียนในรัฐใดรัฐหนึ่ง หรือหลายรัฐ เรียกว่า State Registration

3) สิทธิที่เกิดจากการจดทะเบียนที่สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา หรือที่เรียกว่า Federal Registration แต่เครื่องหมายการค้านั้นจะต้องใช้ในการค้าระหว่างหลายรัฐ (interstate commerce)

การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในสหรัฐอเมริกาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

- 1) เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนโดยรัฐบาลกลาง
- 2) เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในมลรัฐ

การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียน

การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้มาจากการใช้เครื่องหมายการค้า แม้ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวก็ตาม โดยเรียกเครื่องหมายการค้าดังกล่าวว่า Common Law Trademark ซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจำกัดอยู่เฉพาะในพื้นที่ ที่ได้มีการใช้เครื่องหมายการค้า²⁹ หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าประสงค์จะให้เครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครองสิทธิมากขึ้น ก็ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ทั้งระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในระดับรัฐ (State Trademark Registration) ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองแต่เฉพาะในรัฐที่ตนได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอาไว้เท่านั้นและการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลาง (Federal Trademark Registration) ซึ่งจะได้รับการคุ้มครองทั่วทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ อายุความ

²⁹ Dana Shilling. (2002). *Essentials of Trademarks and Unfair Competition*. p. 4.

คุ้มครองของทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลาง มีอายุ 10 ปี นับแต่วันที่เครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียน และสามารถต่ออายุได้ ไม่มีที่สิ้นสุดตราใดที่เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นยังคงใช้เครื่องหมายนั้นๆ อยู่ ในส่วนของอายุความคุ้มครองของทะเบียนเครื่องหมายการค้าในระดับรัฐจะขึ้นอยู่กับกฎหมายภายในแต่ละรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาความคุ้มครอง 5 ปี³⁰

การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน

ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการกำหนดสิทธิของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้ในมาตรา 43 (ก) ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ Lanham Act กล่าวคือ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนอาจบังคับสิทธิได้กับบุคคลที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ในอันที่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการและในมาตรา 43 (ก) ยังบัญญัติถึงการเยียวยาในกรณีที่บุคคลที่ละเมิดแสดงอย่างผิดๆ ในคุณสมบัติหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน

กฎหมายเฉพาะซึ่งให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า คือ The Lanham Act 1946 บัญญัติอยู่ใน Title 15 แห่ง United States Code มาตรา 1052-1127 ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลางเอาไว้ ซึ่งการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลาง อาจยื่นโดยตรงต่อสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ (The United States Patent and Trademark Office: USPTO) หรือ ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ Trademark Electronic Application System, TEAS) โดยก่อนการยื่นคำขอจดทะเบียนควรตรวจสอบว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีผู้ใด ใช้อยู่หรือมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้วหรือไม่ การตรวจสอบนี้สามารถกระทำได้หลายวิธีได้แก่ ตรวจสอบ ณ ที่ทำการสำนักเครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตรแห่งสหรัฐฯ โดยใช้ระบบการตรวจค้นเครื่องหมายการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (Trademark Electronic Search System หรือ TESS) ซึ่งมีข้อมูลเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียน ที่ถูกเปิดตอนที่สิ้นสุดอายุความคุ้มครอง รวมทั้งคำขอที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาจดทะเบียน (Pending Application) มากกว่า 3 ล้านข้อมูล ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะจำกัดอยู่เฉพาะกรณีที่เป็นการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลาง หรือทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลาง ดังนั้นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนในระดับรัฐ หรือในต่างประเทศ ย่อมไม่ปรากฏในฐานข้อมูลนี้ อนึ่ง การที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าทำการตรวจค้นเครื่องหมายการค้าเอง อาจจะได้ผลการตรวจค้นที่ไม่สมบูรณ์เท่ากับการให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญตรวจค้น

³⁰ Ibid.

ดังนี้³¹

โดยกำหนดถึงสิทธิในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรัฐบาลกลางให้สิทธิ

ก. การใช้เครื่องหมายโดยชอบด้วยกฎหมายทั่วประเทศซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอ

ข. แสดงให้ประชาชนทั่วไปทราบถึงความเป็นเจ้าของในเครื่องหมายเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นอ้างในภายหลังว่าตนได้ใช้เครื่องหมายในอาณาเขตที่ห่างไกลและสมควรสามารถใช้เครื่องหมายนั้นต่อไปได้

ค. สามารถห้ามการนำเข้าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่ละเมิดสิทธิของเครื่องหมายของตน

ง. สิทธิตามอนุสัญญากรุงปารีส เพื่อขอจดทะเบียนในต่างประเทศโดยอาศัยการจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา

จ. สิทธิฟ้องร้องในศาลรัฐบาลกลางเพื่อการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าและเรียกให้ชดเชยการสูญเสีย

ฉ. สิทธิในการใช้สัญลักษณ์กับเครื่องหมายการค้า

ช. สถานภาพการจดทะเบียนที่ไม่อาจโต้แย้งได้ หลังจากการใช้เครื่องหมายติดต่อกัน 5 ปีหลังจากการจดทะเบียนแล้ว

ซ. เหตุผลในการอ้างบุริมสิทธิในการจดทะเบียนชื่อ โดเมนใน อินเทอร์เน็ต และ

ณ. หลักฐานเบื้องต้นแสดงถึงความเป็นเจ้าของเครื่องหมายของผู้จดทะเบียนและสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้จดทะเบียนในการใช้เครื่องหมายการค้าและบริการที่แจ้งไว้³²

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในมลรัฐ

ประเทศสหรัฐอเมริกานับว่าเป็นประเทศที่มีรัฐต่างๆ กว่า 50 รัฐ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในระดับมลรัฐนั้นส่วนใหญ่นำหลักการและรูปแบบมาจากกฎหมายต้นแบบ (Model State Trademark Bill) การจดทะเบียนระดับรัฐนั้นซึ่งแต่ละรัฐจะมีกฎหมายเครื่องหมายการค้าภายในของแต่ละรัฐ ซึ่งได้นำต้นแบบเดียวกับหลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของรัฐบาลกลาง ฉะนั้น การตรากฎหมายภายในของแต่ละรัฐส่งผลให้กฎหมายเครื่องหมายการค้าภายในแต่ละรัฐมีความคล้ายคลึงกัน

เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีคุณสมบัติที่จะจดทะเบียนในรัฐบาลกลางได้ เนื่องจากได้ใช้ภายในมลรัฐ เท่านั้น การจดทะเบียนภายในมลรัฐจึงมีความสำคัญน้อย เครื่องหมายการค้าที่มี

³¹ Doborah E. Bouchoux. (2002). *Intellectual Property The law of Trademarks Copyrights, Patents, Trade Secrets.* pp. 21-22.

³² Ibid.

การใช้ก่อนแต่ไม่ได้นำมาจดทะเบียน บุคคลอื่นอาจจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ หากมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้³³

หลักการ “The First to Use A Mark” ในตลาดซึ่งปกติจะมีการใช้เฉพาะท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง ก็จะมีสิทธิในเครื่องหมายนั้น ซึ่งจะเป็นหลักเกณฑ์สำคัญในการพิจารณาว่า ใครจะเป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า ในกรณีที่มีการใช้เครื่องหมายนั้นหลายราย ดังเช่น คดี Grupo Gigante S.A. de C.V. v. Dallo & Co. (2004) ได้วินิจฉัยว่า “หลักการพื้นฐานของกฎหมายว่าด้วย Trademark ภายใต้ common law ก็คือ “First in time equals first in right” กล่าวคือ ใครใช้ก่อน มีสิทธิดีกว่า (แต่คดีจะยากขึ้น หากมีการใช้หลายเครื่องหมายเดียวกันในหลายๆ ท้องที่) สำหรับการคุ้มครองเครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียน ตามหลัก common law นั้น จะมีหลักการสำคัญอยู่บนหลักการ เช่น มีการใช้จริงๆ (actual use) มีปรากฏซึ่งธุรกิจและชื่อเสียงของเครื่องหมายนั้น (business presence and reputation) และในบางกรณี มีการขยายธุรกิจในบริเวณอื่นๆ (zone of expansion) สำหรับกรณีที่มีการใช้เครื่องหมายที่อาจจะเกิดความสับสนได้ในหลายพื้นที่ ศาลสูงสุดสหรัฐฯ ได้วินิจฉัยไว้ในคดี Hanover Star Milling Co.v. Metcalf (1916) และคดี United Drug Co.v. Theodore Rectanus Co., (1918) กล่าวโดยสรุป ถ้ามีการใช้เครื่องหมายที่คล้ายคลึงในภูมิภาคที่แตกต่างกัน ก็ให้แต่ละเจ้าของเครื่องหมายมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในภูมิภาคนั้นๆ ในกรณีที่มีการใช้เครื่องหมายนั้น ในภูมิภาคเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน (the same or overlapping area) สิทธิแต่เพียงผู้เดียวจะมีแก่ Senior user ในตลาดนั้น สำหรับการเป็น Senior user ในภูมิภาคหนึ่ง อาจจะกลายเป็น junior user ในอีกภูมิภาคหนึ่ง ดังนั้น การขยายตลาดไปยังภูมิภาคอื่นจึงไม่อาจจะกระทำได้ด้วย

การพิจารณาการเป็น Senior user ในภูมิภาคใด อาจจะพิจารณาจากการใช้จริง ๆ ในการเสนอขายสินค้า ในบริเวณภูมิภาคที่เจ้าของเครื่องหมายสร้างชื่อเสียงในธุรกิจนั้นความพยายามในการขยายตลาด (market penetration) รวมถึงบริเวณที่มีแนวโน้มของการขยายตลาดในอนาคตด้วย ซึ่งก็ต้องอยู่กับข้อเท็จจริง ๆ เป็นรายๆ ไป กล่าวโดยสรุป การพิจารณาว่าใครเป็น Senior user อาจพิจารณาจาก ชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ การโฆษณา และยอดขายในพื้นที่นั้นๆ เป็นสำคัญ

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสหรัฐอเมริกา

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สามารถยื่นทางไปรษณีย์ หรือโดยใช้อินเตอร์เน็ต ได้ ในกรณีหลังเชื่อมต่อที่ www.uspto.gov แล้วใช้ระบบการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Trademark Electronic Application System, TEAS) ผู้ขอจดทะเบียนที่ไม่ได้

³³ ศิริพล กุศลศิลป์ภูฒ. (ม.ป.ป.). กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา. สืบค้นเมื่อ

เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต สามารถไปขอใช้บริการ การยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ผู้ขอจะต้องใช้เครื่องหมายการค้า (use in commerce) หรือตั้งใจจะใช้ในอนาคต ลักษณะการใช้ เช่น ทำให้เครื่องหมายปรากฏอยู่บนสินค้า ภาชนะบรรจุ หรือแสดงอยู่กับสินค้า สินค้าจะต้องถูกขายหรือขนส่งในทางการค้า เป็นต้น การยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายที่ใช้อยู่แล้วผู้ขอจะต้องมีข้อสาบาน (a sworn statement) ว่าเครื่องหมายนั้นได้ใช้ในทางการค้าและระบุถึงวันแรกที่ใช้เครื่องหมายการค้าและวันแรกที่ใช้ในทางการค้า รวมทั้งแสดงตัวอย่างที่ใช้อย่างจริง (specimen) เช่น ป้ายของสินค้า เป็นต้น

ส่วนกรณีที่ตั้งใจจะใช้ในอนาคต ต้องมีข้อความสาบานว่า ตั้งใจจะใช้ในทางการค้าโดยสุจริต และก่อนที่สำนักงานจะจดทะเบียน ผู้ขอต้องนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ในทางการค้าแล้ว พร้อมกับยื่นคำแถลงอ้างถึงการใช้ดังกล่าว (an Allegation of Use) คำแถลงดังกล่าวเรียกว่า an Amendment to Allege Use หรือ a Statement of Use ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ยื่น หากยื่นก่อนที่ตรวจสอบเรียกว่า an Amendment of Allege Use แต่หากยื่นภายหลังออกหลักฐาน Notice of Allowance จะเรียกว่า a Statement of Use เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (The examining attorney) จะตรวจสอบว่าเครื่องหมายการค้าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ (กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ The Trademark Act of 1946, 15 U.S.C.1051 และ The Trademark Rules of Practice) ชำระค่าธรรมเนียมถูกต้องหรือไม่ ขัดแย้งกับเครื่องหมายการค้าอื่นหรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบคำขอภาพเครื่องหมาย และตัวอย่างต่างๆ หากตรวจสอบแล้วเจ้าหน้าที่เห็นว่าไม่สามารถจดทะเบียนได้ ออกจดหมาย เรียกว่า office action แสดงเหตุผลการปฏิเสธไปยังผู้ขอ ผู้ขอต้องตอบจดหมายดังกล่าวภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ส่งจดหมาย มิฉะนั้น ถือว่าทิ้งคำขอถ้าคำตอบของผู้ขอไม่มีน้ำหนักหักล้างคำปฏิเสธ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะออกคำปฏิเสธ (a final refusal) หากจะได้แย้งคำปฏิเสธดังกล่าว จะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการที่เรียกว่า the Trademark Trial and Appeal Board ซึ่งเป็นหน่วยงานของสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า

การพิจารณาว่าขัดแย้งกับเครื่องหมายการค้าอื่น (ที่ได้จดทะเบียนไปแล้ว และที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา) หรือไม่นั้น เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะดูจากความเหมือนคล้ายของเครื่องหมาย และความสัมพันธ์กับสินค้าหรือบริการที่ระบุในคำขอ นอกจากประเด็นเรื่องขัดแย้งกับเครื่องหมายการค้าอื่นดังกล่าวแล้ว ยังมีเหตุที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนอีก เช่น เป็นเพียงคำพรรณนาสินค้า หรือบริการ เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ เป็นนามสกุล เป็นต้น

หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่ได้แย้ง หรือคำตอบของผู้ขอมีน้ำหนักเหนือกว่า เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอนุมัติให้พิมพ์โฆษณาเครื่องหมายในหนังสือรายสัปดาห์ของสำนักงานที่เรียกว่า official Gazette สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าจะแจ้งการพิมพ์ไปให้ผู้ขอทราบ

เรียกว่า a Notice of Publication ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการจดทะเบียน จะต้องยื่นคัดค้านต่อ The Trademark Trial and Appeal Board ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศโฆษณา หากไม่มีคำคัดค้าน หรือคำคัดค้านไม่เป็นผล จะมีการออกหลักฐานการจดทะเบียนให้ผู้ขอ เรียกว่า Certificate of Registration ภายใน 12 สัปดาห์ หลังจากวันประกาศโฆษณา (กรณีที่เป็นการยื่นขอแบบ ตั้งใจจะใช้เครื่องหมายการค้าในอนาคตหลักฐานที่ออกให้จะเรียกว่า (a Notice of Allowance)³⁴

3.1.2.2 ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่กฎหมายให้การคุ้มครอง

กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐที่ใช้อยู่ปัจจุบัน คือ Trademark Act of 1946 as Amended ได้กำหนดว่า เครื่องหมายนั้นต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

1) ต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ เครื่องหมายการค้านั้นจะต้องมีคุณสมบัติในการแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าหรือบริการว่าเครื่องหมายดังกล่าวเป็นของผู้ประกอบการรายใด ซึ่งลักษณะดังกล่าว เรียกว่าลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (Inherent Distinctive)

ศาลในสหรัฐอเมริกาแบ่งระดับลักษณะบ่งเฉพาะออกเป็น 4 ระดับ คือ³⁵

ก. เครื่องหมายที่ไม่ได้พรรณาลักษณะของสินค้าหรือบริการ และเครื่องหมายที่ไม่มีคำแปลหรือความหมาย ตัวอย่างของประเภทแรก เช่น คำว่า Blue Diamond สำหรับสินค้าถั่ว ส่วนตัวอย่างของคำประเภทหลังคือ คำว่า Xerox สำหรับสินค้าเครื่องถ่ายเอกสาร หรือคำว่า NORTH POLE สำหรับสินค้าถั่ว

ข. เครื่องหมายเชิงแนะนำ เป็นเครื่องหมายที่พรรณาลักษณะของสินค้าทางอ้อม ผู้ใช้สินค้าจะต้องคิดและแปลความหมายอีกชั้นหนึ่งก่อนจึงจะรู้ว่าเป็นเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าใด เช่น คำว่า Greyhound สำหรับบริการรถโดยสารลูกค้าจะต้องคิดเสียก่อนว่า คำว่า greyhound หมายถึงสุนัขหนึ่งตัวขาว ขาวยาว และวิ่งเร็ว ซึ่งเป็นเครื่องหมายบริการของรถโดยสารในสหรัฐอเมริกา

ค. เครื่องหมายการค้าเชิงพรรณนา เป็นเครื่องหมายที่พรรณนาตัวสินค้าจะบรรยายด้วยตัวอักษรหรือภาพก็ได้ เช่นคำว่า Crunchy แปลว่า น่าเคี้ยว สำหรับสินค้า Cookies (ขนมกินเล่น) และคำว่า Rocky สำหรับสินค้าเครื่องมือไฟฟ้า รวมทั้งเครื่องหมายที่อธิบายถึงแหล่งภูมิศาสตร์และชื่อสกุล คำเหล่านี้ต้องใช้มาจนได้ความหมายที่สอง จึงจะมีลักษณะบ่งเฉพาะ

ง. คำสามัญ เป็นชื่อที่เรียกตัวสินค้านั้นเอง เช่น คำว่า Peanuts แปลว่า ถั่ว ไม่สามารถใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของสินค้าถั่วได้ คำว่า aspirin cola และ escalator เมื่อใช้เป็น

³⁴ Sheldon W. Halpern. (2010). Craig Allen Nard and Kenneth L.Port. **Fundamentals of United States Intellectual Property Law.** p. 336.

³⁵ วัศ ดิงสมิตร. เล่มเดิม. หน้า 148-149.

เครื่องหมายการค้ากับสินค้า ตามความหมายของคำดังกล่าวก็นัยเป็นคำสามัญเช่นเดียวกัน เครื่องหมายประเภทนี้ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะที่จะนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ไม่ว่าจะใช้งานนานเพียงใดก็ตาม

2) เครื่องหมายจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่จะสามารถจดทะเบียนได้ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 1052 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ Lanham Act ซึ่งได้มีการบัญญัติลักษณะห้ามสำหรับเครื่องหมายที่ต้องห้ามจดทะเบียนดังต่อไปนี้³⁶

ก. เครื่องหมายที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือชี้นำโดยไม่ถูกต้อง ใน Lanham Act (15USC มาตรา 1052 (ก)) ห้ามการจดทะเบียนซึ่งทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือชี้นำอย่างไม่ถูกต้อง โดยเกี่ยวข้องกับบุคคล สถาบัน ความเชื่อ หรือ สัญลักษณ์ประจำชาติ

ข. ตรา ธง โล่ และตราอื่นๆ ของรัฐของสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใด ไม่สามารถจดทะเบียนได้

ค. สิ่งที่ผิดศีลธรรมหรือเป็นที่เสื่อมเสีย

ง. ชื่อและภาพเหมือนของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่

จ. สิ่งที่ทำให้เข้าใจผิด

ฉ. ชื่อสกุลเพียงอย่างเดียวเครื่องหมายที่เป็นเพียงนามสกุลไม่อาจจะจดทะเบียนได้หากไม่แสดงให้เห็นว่ามีความหมายรอง

ช. คำทางภูมิศาสตร์ เครื่องหมายที่ประกอบด้วยคำทางภูมิศาสตร์ อย่างเช่น การใช้ชื่อประเทศ มลรัฐ เมือง ถนน และแม่น้ำ

ซ. เครื่องหมายที่เล็งถึงลักษณะและเครื่องหมายที่คล้ายจนอาจทำให้สับสน

ณ. สิ่งประดิษฐ์ที่มีหน้าที่ เครื่องหมายหรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีหน้าที่ไม่อาจจะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ เนื่องจากอาจทำให้บุคคลอื่นไม่สามารถใช้สิทธิในการประดิษฐ์ที่จำเป็นร่วมกันได้ ดังนั้นการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจึงไม่อาจได้รับการปฏิเสธไม่ให้จดทะเบียน ตัวอย่าง เช่น รูปร่าง ของเปียโน ไม่สามารถจดทะเบียนได้ เนื่องจากเป็นเครื่องหมายที่มีหน้าที่

3) เครื่องหมายจะต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ เครื่องหมายการค้าที่จะจดทะเบียนได้นั้นจะต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมาย

³⁶ Doborah E. Bouchoux. Op.cit. pp. 21-22.

การค้าที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกาหรือชื่อในทางการค้าในสหรัฐอเมริกาการขอรับความคุ้มครอง³⁷

การเตรียมคำขอ ผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติอเมริกัน อาจขอรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาได้หากปรากฏว่า

1) ประเทศของผู้มีสัญชาติดังกล่าวเป็นสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องเครื่องหมายการค้าซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาก็เป็นสมาชิกอยู่ด้วยเช่นกัน หรือประเทศของผู้มีสัญชาติ ดังกล่าวได้มีการทำข้อตกลงทวิภาคีกับประเทศสหรัฐอเมริกา และ

2) เครื่องหมายการค้า นั้นได้รับจดทะเบียนในประเทศของผู้มีสัญชาติแล้วหรือได้มีการใช้เครื่องหมายการค้า นั้นในทางการพาณิชย์ หรือกับประเทศสหรัฐแล้ว

ในกรณีที่ผู้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่มีถิ่นที่อยู่หรือสถานประกอบธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนดังกล่าวจะอาจยื่นด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องแต่งตั้งหรือมอบอำนาจให้ตัวแทนเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนแทนการยื่นขอจดทะเบียนอาจทำได้ 2 ทางคือ ยื่นโดยตรงต่อ USPTO หรือยื่นผ่านระบบออนไลน์

เอกสารที่ใช้ในการรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

- คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
- หนังสือมอบอำนาจ
- รูปเครื่องหมายการค้า
- คำแปลและคำอ่าน สำหรับเครื่องหมายที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
- ข้อมูลของยื่นคำขอจดทะเบียน เช่น ชื่อ ที่อยู่ และสัญชาติ และข้อมูลทั่วไป

เช่น วันที่มีการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นครั้งแรก รายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ

- รายการสินค้า/บริการที่ประสงค์จะขอรับการจดทะเบียน

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า³⁸

การจดทะเบียนชนิดที่เรียกว่า Federal Registration มีประโยชน์หลายประการ เช่น การแจ้งให้สาธารณชนรับรู้ความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า เป็นข้อสันนิษฐานทางกฎหมายว่า ผู้ที่จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า และมีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้า นั้น

³⁷ กรมทรัพย์สินทางปัญญา. เล่มเดิม. หน้า 382-383.

³⁸ สุรพล คงลาภ. (ม.ป.ป.). การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในสหรัฐอเมริกา. สืบค้นเมื่อ 30 ตุลาคม

กับสินค้า หรือบริการที่ได้จดทะเบียนไว้ เป็นพื้นฐานของการไปขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในต่างประเทศ นอกจากนี้ ผู้ที่ขอจดทะเบียนมีสิทธินำคดีฟ้องร้องต่อศาลของสหรัฐ (federal courts) และมีสิทธิขอให้ศาลการป้องกันการนำเข้าสินค้าต่างประเทศที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า

การอ้างสิทธิในเครื่องหมายการค้าจะใช้คำว่า TM และ SM สำหรับเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการตามลำดับ โดยไม่ต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อน แต่สำหรับสัญลักษณ์ R ภายในเครื่องหมายวงกลมจะใช้ได้ต่อเมื่อสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แล้วเท่านั้น

3.1.2.3 หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่มีผู้ขอหลายรายต่างยื่นขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา (The Lanham Act 1946) หลักการยื่นจดทะเบียนภายใต้หลักการตรวจสอบที่ 37 C.F.R. 2.83 § 1208 ซึ่งบัญญัติกำหนดหลักเกณฑ์ของการพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่มีผู้ขอหลายรายต่างยื่นจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน

1) ในกรณีที่คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใดเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าอื่นที่อยู่ในระหว่างยื่นขอจดทะเบียน จนอาจทำให้เกิดความสับสนหลงผิดว่าเป็นเครื่องหมายเดียวกันนั้น คำขอที่ยื่นก่อนจะได้ประกาศลงในหนังสือจดหมายเหตุราชการ (Official Gazette) ผู้ขอจดทะเบียนซึ่งยื่นคำขอไว้เป็นรายแรกย่อมเป็นผู้มีสิทธิได้รับการจดทะเบียน (Principal Register) ให้ออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนให้แก่ผู้ขอจดทะเบียนรายนั้นต่อไป (Supplemental Register)

2) ในกรณีที่คำขอยื่นในวันเดียวกัน (Effective date) ให้คำขอที่ยื่นขอจดทะเบียนรายแรกมีผลบังคับตามกฎหมาย (Execution date) แล้วให้ประกาศลงในหนังสือจดหมายเหตุราชการ (Official Gazette) ว่าเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับจดทะเบียนก่อนหรือได้รับใบรับรองว่าจะได้รับจดทะเบียนเป็นลำดับต่อไป

3) คำขอจดทะเบียนอื่นๆ ที่ไม่ได้รับการประกาศในหนังสือจดหมายเหตุราชการ Official Gazette หรือไม่ได้รับใบรับรอง คำขอนั้นจะถูกระงับชั่วคราว โดยคณะกรรมการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าจนกว่าเครื่องหมายที่ได้ประกาศหรือได้รับใบรับรองจะได้การรับจดทะเบียนหรือถูกตัดสิทธิ

เมื่อมีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่คล้ายหรือเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น หรือเครื่องหมายที่ยื่นขอจดทะเบียนอาจจะมีลักษณะใกล้เคียงกันจนอาจทำให้เกิดความสับสนหรือหลงผิด หรือทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นเครื่องหมายเดียวกัน

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนรายแรกเป็นผู้มีสิทธิได้รับการจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น และให้ประกาศโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาสำหรับการคัดค้าน เครื่องหมายการค้าอย่างเป็นทางการสำหรับเครื่องหมายที่ไม่เหมือนกับรายอื่นก็จะได้รับเลือกตามหลักเกณฑ์ของการจดทะเบียนหรือออกใบอนุญาตในการขอจดทะเบียนให้พร้อมส่วนอื่นๆ ในระเบียบการจดทะเบียนที่ได้รับ

3.1.3 หลักเกณฑ์พิจารณาเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่น

3.1.3.1 ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่น³⁹

ระบบการให้ความคุ้มครองของประเทศญี่ปุ่น ใช้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองในประเทศญี่ปุ่นเมื่อจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่นแล้วเท่านั้น โดยยื่นขอรับความคุ้มครองต่อสำนักงานสิทธิบัตรแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ JPO (The Japanese Patent Office) โดยให้ระบบยื่นก่อนมีสิทธิดีกว่า (First to File Systems) สิ่งที่ได้รับ ความคุ้มครอง

- เครื่องหมายการค้า (Trademark)
- เครื่องหมายบริการ (Service Mark)
- เครื่องหมายร่วม (Collective Mark)
- เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark)

“เครื่องหมาย” หมายถึง เครื่องหมายใดๆ ที่แสดงให้เห็นภาพ (Visual Sign) หรือที่สามารถแสดงให้เห็นเป็นภาพได้ โดยต้องสามารถแยกแยะให้เห็นถึงความแตกต่างของสินค้า (เครื่องหมายการค้า) หรือบริการ (เครื่องหมายบริการ) ของผู้ประกอบการรายหนึ่ง กับสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการอีกรายหนึ่งได้

“เครื่องหมายการค้า” หมายความว่า เครื่องหมายใดๆ ที่แสดงให้เห็นภาพ (Visual Sign) หรือที่แสดงให้เห็นภาพได้โดยต้องสามารถแยกแยะให้เห็นถึงความแตกต่างของสินค้าของผู้ประกอบการรายหนึ่งกับสินค้าของผู้ประกอบการอีกรายหนึ่งได้

“เครื่องหมายบริการ” หมายความว่า เครื่องหมายใดๆ ที่แสดงให้เห็นภาพ (Visual Sign) หรือที่สามารถแสดงให้เห็นเป็นภาพได้ โดยต้องสามารถแยกแยะให้เห็นถึงความแตกต่างของบริการของผู้ประกอบการรายหนึ่งกับบริการของผู้ประกอบการอีกรายหนึ่งได้

“เครื่องหมายร่วม” หมายความว่า เครื่องหมายใดๆ ที่แสดงให้เห็นภาพ (Visual Sign) หรือที่สามารถแสดงให้เห็นเป็นภาพได้จะระบุค่าของจดทะเบียน และสามารถแยกแยะ

³⁹ กรมทรัพย์สินทางปัญญา. เล่มเดิม. หน้า 96- 97

แหล่งกำเนิดของสินค้าหรือลักษณะอื่นๆ รวมทั้งคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการที่ใช้เครื่องหมายดังกล่าว ภายใต้การควบคุมของเจ้าของผู้จดทะเบียนของเครื่องหมายร่วม

“เครื่องหมายรับรอง” หมายความว่า เครื่องหมายใดๆ ที่แสดงให้เห็นภาพ (visual Sign) หรือที่สามารถแสดงให้เห็นเป็นภาพได้จะระบุค่าของจดทะเบียน และสามารถแยกแยะแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือลักษณะอื่นๆ รวมทั้งคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการที่ใช้เครื่องหมายดังกล่าว ภายใต้การควบคุมของเจ้าของผู้จดทะเบียนของเครื่องหมายร่วม

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ได้รับการจดทะเบียนย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือเครื่องหมายบริการกับบริการที่ได้รับการจดทะเบียนนั้นในประเทศญี่ปุ่นและมีสิทธิห้ามบุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าหรือบริการที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ การใช้เครื่องหมายการค้า ให้ความหมายรวมถึงการกระทำดังต่อไปนี้ด้วย

- 1) การจัดให้ซึ่งสินค้าผ่านทางสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
 - 2) การให้บริการผ่านจอภาพ (An Image Viewers) โดยวิธีการทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic) ซึ่งปรากฏเครื่องหมายการค้าขณะให้บริการ
 - 3) การโฆษณาหรือการกระทำในทำนองเดียวกันโดยวิธีการทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปรากฏเครื่องหมายการค้า มีอายุความคุ้มครอง 10 ปีนับแต่จดทะเบียน และต่ออายุได้ทุก 10 ปี การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยผู้มีส่วนได้เสียอาจขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนได้ในกรณีดังนี้
 - 4) ไม่เคยมีการใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนนั้นเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 3 ปีนับแต่วันจดทะเบียน หรือในระหว่าง 3 ปีก่อนที่จะมีการขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนมิได้มีการใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริต
 - 5) เครื่องหมายการค้าานั้นไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียน
 - 6) ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น หากแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าอันดีกว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
- การ โอนสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นต้องบันทึกการ โอนต่อสำนักงานสิทธิบัตร เอกสารที่ต้องการมีดังนี้
- 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้โอน
 - 2) หนังสือมอบอำนาจจากผู้รับโอน
 - 3) ต้นฉบับหนังสือสัญญาโอน

4) หนังสือรับรองสัญชาติของบริษัทของผู้โอนรับรองโดยเจ้าหน้าที่โนตารีพับลิก

5) หนังสือรับรองสัญชาติของบริษัทของผู้รับโอนรับรองโดยเจ้าหน้าที่โนตารีพับลิก

การอนุญาตให้ใช้สิทธิ กฎหมายไม่ได้บังคับให้ต้องจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ แต่การไม่จดทะเบียนสัญญาอนุญาตนั้นจะใช้อ้างอิงต่อบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่สามไม่ได้ การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธินั้นต้องการเอกสารดังนี้

1) บันทึกข้อตกลง (Memorandum) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ

2) หนังสือมอบอำนาจของผู้อนุญาต

3) หนังสือมอบอำนาจจากผู้รับอนุญาต

การขอรับความคุ้มครองเริ่มจากการเตรียมคำขอเครื่องหมาย ผู้ขอรับจดทะเบียนสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อสำนักงานสิทธิบัตรแห่งญี่ปุ่นโดยใช้ระบบการจัดจำพวกสินค้าและบริการระหว่างประเทศ (International Classification of Goods Services) ซึ่งหนึ่งคำขอต่อหนึ่งเครื่องหมาย แต่อาจครอบคลุมจำพวกสินค้าหรือบริการมากกว่าหนึ่งจำพวก โดยจะต้องระบุนายการสินค้าหรือบริการที่ต้องการจะจดทะเบียนให้ชัดเจนเป็นอย่างไรๆ ไป และยังมีการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต สำหรับคุณสมบัติของผู้ขอจดทะเบียนหรือตัวแทนต้องมีสำนักงานหรือสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ในประเทศญี่ปุ่น กล่าวคือ กรณีผู้ขอจดทะเบียนไม่มีถิ่นที่อยู่หรือสถานประกอบการในประเทศญี่ปุ่น ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องแต่งตั้งตัวแทนที่มีสำนักงานหรือสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ในประเทศญี่ปุ่นเป็นตัวแทนในการดำเนินการจดทะเบียน ซึ่งเอกสารและข้อมูลที่ใช้ในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผู้ยื่นคำขอจะต้องเตรียมดังนี้

1) หนังสือมอบอำนาจ

2) รูปเครื่องหมายการค้าหรือบริการที่ต้องการจะยื่นขอรับจดทะเบียนจำนวน 5 รูป

3) รายการสินค้าหรือบริการที่ต้องการขอรับความคุ้มครอง

4) ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ อาชีพ

เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนไม่บังคับว่าต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ต้องการจะขอรับความคุ้มครองมาก่อนยื่นคำขอ แต่ผู้ขอจดทะเบียนต้องมีเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายในประเทศญี่ปุ่น เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนจะประกาศโฆษณาหลังจากผู้ตรวจสอบพิจารณาอนุมัติให้จดทะเบียนและออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนแล้วคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็จะได้รับการประกาศโฆษณาในหนังสือจดหมายเหตุเครื่องหมายการค้า เพื่อการคัดค้านเป็นเวลาสองเดือน หากว่าครบเวลาที่ไม่คัดค้านการรับจดทะเบียนแล้ว

ผู้ตรวจพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอรับจดทะเบียนมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียน สำนักงานสิทธิบัตรจะมีคำสั่งให้รับจดทะเบียนโดยผู้ขอจดทะเบียนจะต้องชำระค่าธรรมเนียม รับจดทะเบียนภายในสามสิบวัน นับจากได้รับหนังสือคำสั่งรับจดทะเบียนโดยปกติแล้วสำนักงานสิทธิบัตรจะออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนภายในยี่สิบวันนับจากได้รับการชำระค่าจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนไม่บังคับว่าต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ต้องการจะขอรับความคุ้มครองมาก่อนยื่นคำขอ แต่ผู้ขอจดทะเบียนต้องมีเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายในประเทศญี่ปุ่น

การขอถือสิทธิย้อนหลังผู้ขอจดทะเบียนอาจอ้างสิทธิการขอจดทะเบียน โดยต้องยื่นขอทะเบียนในญี่ปุ่นและส่งหลักฐานการแสดงสิทธิก่อน กล่าวคือ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศได้ภายในสามเดือนนับแต่ที่ยื่นขอจดทะเบียน โดยไม่ต้องรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่โนตารีพับลิกแต่อย่างไร⁴⁰ และระบบการคุ้มครองกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1) การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียน ซึ่งวัตถุประสงค์ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าคือ เพื่อคุ้มครองชื่อเสียงของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและผลประโยชน์ของประชาชน ผู้บริโภค ตามบทบัญญัติในมาตรา 1 ที่ว่า “กฎหมายฉบับนี้จะมอบการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าต่อสิ่งที่อยู่ภายใต้อำนาจบังคับของกฎหมายฉบับนี้โดยมีจุดประสงค์ที่จะรักษาชื่อเสียงของกิจการของบุคคลซึ่งใช้เครื่องหมายการค้า และมีส่วนช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมและการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้บริโภค”⁴¹ การคุ้มครองเครื่องหมายการค้านี้สิทธิของเครื่องหมายจะมีผลบังคับเมื่อมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนโดยเบื้องต้นแล้วครอบคลุมถึงสินค้าที่ต้องการด้วย สิทธิของเครื่องหมายการค้านี้มีระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน⁴²

2) การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้รับการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้านี้จะไม่สิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าแต่มีได้หมายความว่าเครื่องหมายการค้าที่มีได้จดทะเบียนจะไม่ได้ได้รับความคุ้มครองเสียเลย การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีได้จดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่นนั้นหากเครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียนดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในส่วนหนึ่งของประเทศ

⁴⁰ แหล่งเดิม.

⁴¹ Teruo Doi The Intellectual Property Law Of Japan. p. 118.

⁴² Ibid.



เครื่องหมายการค้าดังกล่าวก็สามารถได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการแข่งขันทที่ไม่เป็นธรรม⁴³

เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนอาจได้รับความคุ้มครองได้ หากมีการใช้เครื่องหมายในทางการค้า แม้จะไม่มี การจดทะเบียนก็ทำให้เกิดสิทธิจากการใช้ได้ อย่างไรก็ตามหากบุคคลอื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ผู้ที่ร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนนั้นจะต้องแสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนั้นเป็นเครื่องหมายที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

3.1.3.2 ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่กฎหมายให้การคุ้มครอง

เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่อาจจะจดทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าในมาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า คือ⁴⁴

“... ตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์หรือสิ่งเหล่านี้ประกอบกันหรือการประกอบกันของสีต่างๆ (i) ซึ่งบุคคลที่สร้าง รับรองหรือโอนสินค้าใช้เพื่อสินค้าในทางการค้าหรือ (ii) ซึ่งบุคคลผู้จัดหาหรือรับรองบริการใช้เพื่อบริการในทางการค้า”⁴⁵

ด้วยเหตุนี้ คำว่า เครื่องหมายการค้าจึงรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าเครื่องหมายบริการด้วย ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องมีเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อสินค้าหรือบริการของตนเองในทางการค้า ดังนั้นผู้จดทะเบียนจึงต้องแสดงให้เห็นถึงลักษณะของกิจการของตนและประเภทของสินค้าและของบริการนั้นที่จะใช้กับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

⁴³ สำนักสิทธิบัตรแห่งประเทศไทย ศูนย์ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแห่งภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก. (2544). กรณีพิพาทในเรื่องเครื่องหมายการค้าและดำเนินการกับกรณีพิพาทดังกล่าว. หน้า 37.

⁴⁴ Denis Campbell. (1996). *International Protection of Intellectual Property*. p. 22.

⁴⁵ Trademark Law in Japan (Trademark Act 1999.)

Section 2 (1) Trademark in this law means character, figures, signs, three-dimensional shapes or any combination hereof, any combination thereof with colors (hereinafter referred to as a mark) : packaging shape) or price of the goods, or the method or time of manufacturing or using them: or the location of provision of the services, quality, articles for use in such provision, efficacy, use quantity, modes ,price or method or time of the provision of services;

(iv) trademarks which consist solely of a mark indicating, in a common way, a commonplace surname or name of a legal entity;

(v) trademarks which consist solely of a very simple and commonplace mark:

(vi) in addition to those mentioned in each of the preceding paragraphs, trademarks which do not enable consumers to recognize the goods or services as being connected with a certain person's business.

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่น (Trademark Act 1999) บัญญัติไม่ให้อาจจดทะเบียนชื่อและเครื่องหมายสามัญและเครื่องหมายบ่งชี้ลักษณะ แต่อย่างไรก็ตาม ชื่อหรือเครื่องหมายบ่งชี้ลักษณะอาจจะจดทะเบียนได้ หากมีความหมายรอง

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่นให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

1) ต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 3(1)* ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศญี่ปุ่น ได้มีการกำหนดถึงลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะดังนี้⁴⁶

มาตรา 3 (1) บัญญัติว่า “เครื่องหมายการค้าอาจจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หากมีการนำมาใช้กับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่บุคคลหนึ่งเป็นเจ้าของ ยกเว้นเครื่องหมายการค้าต่อไปนี้ ไม่สามารถจดทะเบียนได้เนื่องจากไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

- เครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นเพียงเครื่องหมายอันเป็นชื่อสามัญของสินค้าในการใช้ด้วยวิธีการธรรมดา

- เครื่องหมายการค้าซึ่งได้รับการนำมาใช้กับสินค้าตามธรรมเนียม

- เครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นเพียงเครื่องหมายซึ่งโดยการใช้ด้วยวิธีการธรรมดาเป็นชื่อของแหล่งกำเนิด สถานที่ขาย คุณภาพ วัตถุดิบ ประสิทธิภาพ รูปร่าง ราคา หรือวิธีการหรือเวลาในการผลิต การแปรรูป หรือการใช้สินค้าดังกล่าว

- เครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นเพียงเครื่องหมายที่ระบุถึงนามสกุลหรือยศธรรมดาโดยการใช้ด้วยวิธีการธรรมดา

- เครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นเพียงเครื่องหมายธรรมดาและสามัญอย่างมากเท่านั้น

- เครื่องหมายการค้าซึ่งผู้บริโภคไม่อาจใช้เพื่อระบุถึงกิจการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าได้

2) ต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

3) ต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

⁴⁶ Teruo Doi. Op.cit. p. 119.

เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียน ได้แก่

- 1) ตัวอักษร รุปรอยประดิษฐ์ สัญลักษณ์ รูปร่างรูปทรงสามมิติ หรือสิ่งเหล่านี้รวมกันหรือสิ่งเหล่านี้ร่วมกันที่แสดงไว้เป็นสีต่างๆ
- 2) ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงชื่อสามัญของสินค้าหรือบริการ หรือเครื่องหมายที่ในทางค้าขาย
- 3) ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงแหล่งกำเนิดสินค้า สถานประกอบการ กิจกรรมสมบัติ วัตถุดิบ การใช้ จำนวน รูปร่างหรือราคาของสินค้า หรือวิธีการหรือเวลาการผลิตหรือการใช้ หรือสถานที่ให้บริการ
- 4) ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับธงชาติญี่ปุ่น หรือสัญลักษณ์ประจำพระจักรพรรดิ
- 5) ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับธงชาติของผู้อื่น
- 6) ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายขององค์การสหประชาชาติหรือองค์การสากลอื่นๆ
- 7) ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่สัญลักษณ์ของภาษา
- 8) ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
เครื่องหมายการค้าซึ่งมีตัวอักษรหรือรูปร่างซึ่งรุนแรงและอนาจารหรือเครื่องหมายที่มีเจตนาหมิ่น
ขัดต่อความสุจริตในทางธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น
- 9) ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายของบุคคลอื่นที่ได้รับจดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว โดยพิจารณาจากเมื่อใช้กับสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน หรือ
สินค้าหรือบริการที่มีความคาบเกี่ยวสัมพันธ์หรือคล้ายกันจนอาจทำให้เกิดความสับสนหลงผิด
- 10) ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับชื่อพันธุ์พืช
- 11) ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในทางธุรกิจ
ของบุคคลอื่น ลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ
- 12) ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงแหล่งกำเนิดของไวน์หรือสุราในญี่ปุ่น
- 13) ต้องเป็นเครื่องหมายที่สามารถแยกให้เห็นถึงความแตกต่างของสินค้าที่ยื่น
ขอจดทะเบียนกับสินค้าของบุคคลอื่น

กล่าวได้ว่ากรณีลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าในประเทศญี่ปุ่นนั้น ไม่ได้มีการอธิบายความหมายของลักษณะบ่งเฉพาะไว้อย่างชัดเจนแต่อาจอธิบายได้โดยทั่วไปได้ว่า หากเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วหรือยื่นขอจดทะเบียนถูกใช้เพื่อระบุสินค้าหรือบริการหรือหากเครื่องหมายการค้าดังกล่าวทำหน้าที่ในการแยกแยะสินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเขาหรือในกรณีที่ไม่มีมีความเกี่ยวข้องใดเหลืออยู่ เครื่องหมายการค้ารูปร่างรูปทรงสามมิติซึ่งประกอบไปด้วยอักษรตัวหนาแต่เพียงอย่างเดียวและอยู่ภายใต้ (1) ข้อ 1.1 ถึง 1.6 นั้น โดยหลักแล้วไม่ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าจะเข้าข้อ 1 (ก) ถึง (ง) หรือไม่ จะถูกตัดสินในขณะที่ทำการพิจารณาเครื่องหมายนั้น⁴⁷

ความหมายของเครื่องหมายการค้าที่เกิดจากการใช้ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่นไม่ได้มีการให้คำจำกัดความของคำว่าเครื่องหมายการค้าที่เกิดจากการใช้ แต่มีการกำหนดลักษณะบ่งเฉพาะผ่านการใช้ของเครื่องหมายการค้าไว้ โดยบัญญัติไว้ในมาตรา 3(2)* ว่า “เครื่องหมายที่อยู่ภายใต้วรรค 3 ถึง 5 แห่งอนุमतราค่อนหน้านี้ถ้าโดยผลของการใช้เหมือนเป็นเครื่องหมายการค้านั้น ผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้ว่า สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นเกี่ยวข้องกับธุรกิจของผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะแล้ว ก็สามารถรับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงบทบัญญัติก่อนหน้านั้น”⁴⁸ กล่าวคือ เครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงแหล่งที่มา สถานที่ขาย คุณภาพ วัตถุประสงค์ ประสิทธิภาพ การใช้ปริมาณ รูปร่างรูปทรง (รวมถึงลักษณะหีบห่อ) หรือราคาสินค้าหรือเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงชื่อสกุลสามัญและไม่สลับซับซ้อน เครื่องหมายการค้าดังกล่าวนี้สามารถรับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าโดยผลของการใช้เครื่องหมายการค้า

สรุปได้ว่าเครื่องหมายการค้าที่แม้ว่าจะไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง แต่เครื่องหมายการค้าที่อาจแพร่หลายผ่านการใช้จริงจึงเป็นระยะเวลานานกับธุรกิจของบุคคลเครื่องหมายการค้านั้นก็จะมีลักษณะบ่งเฉพาะโดยข้อเท็จจริง ซึ่งสิ่งนี้ เรียกว่า “การได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้”

⁴⁷ Trademark Law in Japan (Trademark Act 1999) Section 3 (2) In the case of a trademarks falling under paragraphs (iii) to (v) of the preceding subsection, where, as a result of the sue of such trademarks, the consumers are able to recognize the goods of service as being connected with a certain person's business, trademark registration may be obtained notwithstanding the preceding subsection. Retrieved 5 October 2010, from www.apic.jiii.or.jp

⁴⁸ Japanese Patent Office. Examination Guidelines for Trademark. p.19.

หลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าที่เกิดจากการใช้เครื่องหมายการค้าซึ่งได้รับการจดทะเบียนเนื่องจากเกิดลักษณะบ่งเฉพาะผ่านการใช้ นั้นจะถูกจำกัดอยู่แค่เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันซึ่งใช้กับสินค้าหรือบริการที่เหมือนกันนั้น⁴⁹ ตัวอย่าง เช่น ไม่รับรู้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เกิดลักษณะบ่งเฉพาะผ่านการใช้ หากเครื่องหมายที่ยื่นขอจดทะเบียนและเครื่องหมายที่แสดงในหนังสือรับรองที่ประกอบติดมาไม่เหมือนกัน เนื่องจากหนังสือรับรองที่ประกอบติดมานั้น ในประเทศญี่ปุ่นไม่ถือว่าเป็น Certificates จึงไม่รับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะผ่านการใช้ เช่น⁵⁰

1) เครื่องหมายตามคำขอจดทะเบียนเป็นอักษรจีนในลักษณะเหมือนการเขียนติดต่อกันไปแต่เครื่องหมายที่แสดงในหนังสือรับรองที่ประกอบติดมานั้นเป็นอักษรจีนที่อยู่ในรูปแบบสี่เหลี่ยมหรือกึ่งสี่เหลี่ยม

2) เครื่องหมายตามคำขอจดทะเบียนเป็นอักษรญี่ปุ่นแบบอิรางานะแต่เครื่องหมายที่แสดงในหนังสือรับรองที่ประกอบติดมาเป็นอักษรญี่ปุ่นแบบคะตะกานะอักษรจีนหรืออักษรพยัญชนะ

3) เครื่องหมายตามคำขอจดทะเบียนเป็นเลขอารบิกแต่เครื่องหมายที่แสดงในหนังสือรับรองเป็นตัวเลขแบบญี่ปุ่น

4) เครื่องหมายตามคำขอจดทะเบียนเขียนในแนวตั้ง แต่เครื่องหมายที่แสดงในหนังสือรับรองเขียนในลักษณะแบบเรียงไปด้านข้าง

5) เครื่องหมายตามคำขอจดทะเบียนแสดงในรูปแบบ เช่น อักษร P ในรูปวงกลม แต่เครื่องหมายที่แสดงในหนังสือรับรองอยู่ในรูปแบบอักษร P ในรูปสี่เหลี่ยมหรือรูปสามเหลี่ยม

6) เครื่องหมายตามคำขอจดทะเบียนเป็นรูปสามมิติแต่เครื่องหมายที่แสดงในหนังสือรับรองเป็นเครื่องหมายในลักษณะธรรมดาหรือกลับกัน

สำหรับการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะผ่านการใช้แล้วหรือไม่ นั้นมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังต่อไปนี้⁵¹

- 1) มีการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างแท้จริงกับสินค้าหรือบริการ
- 2) วันที่เริ่มใช้เครื่องหมายการค้าหรือบริการ

⁴⁹ Japanese Patent Office. Loc.cit.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

- 3) ระยะเวลาที่ใช้เครื่องหมายการค้าหรือบริการ
- 4) พื้นที่ที่มีการใช้เครื่องหมายการค้าหรือบริการ
- 5) ปริมาณผลิตภัณฑ์ หนังสือรับรองหรือการนำส่งและระดับของธุรกิจ (จำนวนร้านค้า พื้นที่ทางธุรกิจ การขาย จำนวนการขายและอื่นๆ) และ
- 6) วิธีการ ความถี่และเนื้อหาการโฆษณา

ในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าจะมีลักษณะบ่งเฉพาะผ่านการใช้หรือไม่ นั้น เมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้วยังต้องมีการพิจารณาจากพยานหลักฐาน ประกอบ การใช้เครื่องหมายการค้าซึ่งพยานหลักฐานที่จําแนส่งเพื่อนำสืบความมีลักษณะบ่งเฉพาะ ผ่านการใช้ต้องประกอบด้วยสิ่งดังต่อไปนี้⁵²

1) ใบส่งของ (invoice) สลิปใบนำส่ง (delivery slip) สลิปใบส่งสินค้า (order slip) ใบรายการของ (bill) ใบเสร็จรับเงิน (receipt) สมุดบัญชี (account book) หรือหนังสือเล่มเล็ก (pamphlet) และอื่นๆ

2) สิ่งตีพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แคตตาล็อก ใบปลิว และอื่นๆ) ที่ใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และอื่นๆ

3) รูปภาพและสิ่งอื่นที่แสดงถึงการใช้เครื่องหมายการค้า

4) หนังสือรับรองจากบริษัทโฆษณา บริษัทกระจายเสียง/ข่าว สำนักพิมพ์หรือผู้พิมพ์

5) หนังสือรับรองจากสมาคมการค้าหรือที่ทำการค้าประเภทเดียวกัน

6) หนังสือรับรองจากผู้บริโภคสินค้าหรือบริการหรือบริษัท

7) หนังสือรับรองจากผู้ใช้

8) หนังสือรับรองจากองค์กร มหาชนและอื่นๆ (เช่น รัฐ องค์กรส่วนท้องถิ่น สถานทูตของรัฐต่างประเทศในประเทศญี่ปุ่น หอการค้าและอุตสาหกรรมและอื่นๆ)

ในส่วนของเครื่องหมายร่วม กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่น บัญญัติไว้ว่าในการตัดสินว่าเครื่องหมายร่วมจะเกิดลักษณะบ่งเฉพาะผ่านการใช้แล้ว หรือไม่นั้น ให้พิจารณาจากการใช้ของสมาชิกผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายร่วมนั้นและในการพิสูจน์การใช้เครื่องหมายร่วมของสมาชิกผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายร่วมดังกล่าวโดยพิจารณาจากหลักฐานที่ระบุไว้ในข้อ 2 ข้างต้นซึ่งต้องมีการแสดงเอกสารสมาชิกภาพของผู้ใช้ด้วย

⁵² Ibid.

กล่าวได้ว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่นในเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะผ่านการใช้นี้ ให้นำเอาความตกลง WTO–TRIPs มาประกอบในการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวด้วย

เครื่องหมายการค้าของกฎหมายญี่ปุ่นที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้ แม้ว่าจะมีลักษณะบ่งเฉพาะ มีดังต่อไปนี้

1) เครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของเครื่องหมายซึ่งมีตัวอักษรหรือรูปร่างซึ่งรุนแรงและอนาจารหรือเครื่องหมายที่มีเจตนารมณ์ขัดต่อความสุจริตในทางธุรกิจระหว่างประเทศ

2) เครื่องหมายการค้าซึ่งมีลักษณะลวงสาธารณชน เช่น ลวงในเรื่องลักษณะคุณภาพหรือแหล่งที่มาทางภูมิศาสตร์ของสินค้าหรือบริการ

3) เครื่องหมายการค้าซึ่งถูกปฏิเสธตามบทบัญญัติของอนุสัญญากรุงปารีสหรือความตกลง WTO – TRIPs ประกอบด้วย

(1) ธงชาติของประเทศภาคีแห่งอนุสัญญากรุงปารีสหรือของประเทศสมาชิกของความตกลง WTO หรือของประเทศภาคีแห่งสนธิสัญญากฎหมายเครื่องหมายการค้า

(2) ตราของรัฐหรือสัญลักษณ์ของประเทศซึ่งเป็นภาคีแห่งอนุสัญญากรุงปารีสหรือของประเทศสมาชิกของ WTO หรือของประเทศภาคีแห่งสนธิสัญญากฎหมายเครื่องหมายการค้า

(3) เครื่องหมายการค้าซึ่งระบุถึงสหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศอื่นใด

(4) สัญลักษณ์สภาภาษาคนพื้นขาวหรือชื่อของสภาภาษาหรือสภาเจนีวา

(5) ตราหรือสัญลักษณ์ที่ทางราชการซึ่งระบุถึงอำนาจบังคับบัญชาหรือรับรองโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานส่วนท้องถิ่นของประเทศซึ่งเป็นภาคีแห่งอนุสัญญากรุงปารีส ประเทศสมาชิกของ WTO หรือประเทศภาคีแห่งสนธิสัญญากฎหมายเครื่องหมายการค้า

(6) เครื่องหมายการค้าซึ่งประกอบด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไวน์และสุรา

3.1.3.3 หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่มีผู้ขอหลายรายต่างยื่นขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่น (The Trademark Act 1999) ได้บัญญัติกำหนดถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่มีผู้ขอหลายรายต่างยื่นขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันเมื่อคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสองคำขอหรือมากกว่านั้นซึ่งใช้กับสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกันหรือคล้ายกัน ได้ยื่นใน

วันเดียวกันให้มีการตกลงกันระหว่างผู้จดทะเบียนและให้เครื่องหมายการค้าเดียวมีสิทธิได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามที่ปรากฏใน มาตรา 8 (2) (4) (5) ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของญี่ปุ่น สำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่นจะดำเนินการดังนี้

1) เมื่อคำขอเครื่องหมายการค้า (รวมทั้งคำขอเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ) เป็นคำขอที่เหมือนหรือคล้ายกับคำขอเครื่องหมายการค้าอีกคำขอหนึ่งที่ยื่นในวันเดียวกัน สำนักสิทธิบัตรญี่ปุ่น จะส่งคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้คำแนะนำตามมาตรา 8 (4) และแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธตาม มาตรา 8 (2) และ (5) สำหรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ JPO จะแจ้งปฏิเสธชั่วคราวไปที่สำนักงานต่างประเทศโดยแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธและคำแนะนำให้ปฏิบัติตาม

อย่างไรก็ตาม จะไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ขอสามารถตกลงกันได้ตาม มาตรา 8 (2) และแจ้งให้ JPO ทราบว่าผู้ขอได้ตัดสินใจ หรือแจ้งว่าไม่สามารถตกลงกันได้ ก่อนที่ JPO จะส่งเอกสารคำแนะนำและเหตุผลของการปฏิเสธ

2) (1) JPO จะจับฉลากโดยคณะกรรมการ JPO (JPO จะกำหนดวันและสถานที่สำหรับการจับฉลาก และแจ้งไปยังผู้ยื่นคำขอล่วงหน้า 2 อาทิตย์ก่อนจับฉลาก) ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ (a) เมื่อผู้ขอเครื่องหมายการค้าตอบรับการแจ้งปฏิเสธตามข้อ 1 ว่าไม่สามารถตกลงกันได้ (b) เมื่อผู้ขอแจ้งกลับว่าตกลงกันได้หรือไม่ภายในเวลาที่คณะกรรมการ JPO กำหนด หรือ (c) เมื่อผู้ขอแจ้งว่า ไม่สามารถตกลงกันได้ก่อนที่ JPO จะส่งเอกสารแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธตามข้อ 1

2) (2) เรื่องที่เกี่ยวกับการจับฉลากตาม (1) และการจับฉลาก จะถูกประกาศที่ JPO ภายใน 2 สัปดาห์ก่อนที่มีการจับฉลาก

3) (1) ผู้อำนวยการสำนักเครื่องหมายการค้าจะเป็นผู้จับฉลาก อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้อำนวยการสำนักเครื่องหมายการค้าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ The senior director จะดำเนินการแทน

3) (2) ต้องมีพยานในการจับฉลากตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

3) (3) ผู้ยื่นคำขอที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าร่วมเป็นพยานได้ อย่างไรก็ตามถึงแม้ไม่มีผู้ยื่นคำขอมาร่วมเป็นพยาน ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจับฉลากก็ยังดำเนินการต่อไป

3) (4) การจับฉลากต้องทำในที่สาธารณะ

4) การจับฉลากทำโดยการใช้เครื่อง

5) เมื่อการจับฉลากเสร็จสิ้น และผู้ขอรายหนึ่งได้รับเลือก ผู้ที่เกี่ยวข้องจะให้สำเนาการบันทึกผลของการจับฉลากและแนบไว้ในแฟ้มคำขอของผู้ที่ได้รับเลือก ในกรณีนี้ผู้ขอรายอื่นๆ จะได้รับสำเนาทะเบียนและติดไว้ในแฟ้มคำขอของพวกเขา

6) กระบวนการข้างต้นและการกระทำใดที่เกี่ยวข้องกับการจับฉลากจะดำเนินการโดยสำนักเครื่องหมายการค้าของ The trademark, design and administrative affairs department

ภายใต้กระบวนการดังกล่าว เมื่อมีคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเหมือนกันยื่นขอจดทะเบียนโดยผู้ขอหลายรายในวันเดียวกัน JPO จะให้ผู้ขอตกลงกันภายใต้คณะกรรมการ JPO และตัดสินใจลงทะเบียนให้กับผู้ขอรายหนึ่งและแจ้งปฏิเสธให้ผู้ขอรายอื่นตาม มาตรา 8(2)

อย่างไรก็ตาม ในอดีตเมื่อผู้ขอไม่สามารถตกลงกันได้โดยการเจรจาหรือเมื่อผู้ขอไม่แจ้งผลการเจรจาทันทีภายในระยะเวลาที่กำหนด JPO จะแจ้งว่าจะทำการจับฉลากในนามของคณะกรรมการ JPO และจะดำเนินการจับฉลาก เมื่อได้ผลการตัดสินจากการจับฉลาก ก็จะแจ้งผลการปฏิเสธให้ผู้ขอรายอื่นตาม มาตรา 8(5)

อ้างอิงมาตรา 2 ของ Trademark Law Enforcement Order แก้ไขเมื่อ 1999 ระยะเวลาการแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธ คือ 1 ปี 6 เดือน นับจากวันยื่นคำขอจดทะเบียน ดังนั้น การดำเนินการดังกล่าวจึงเป็นการยากที่จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธตามมาตรา 8 (2) หรือ มาตรา 8 (5) ภายในกำหนดเวลา

จึงทำให้กระบวนการข้างต้นต้องมีการปรับปรุงใหม่และเมื่อมีคำขอจดทะเบียนเหมือนกันหรือคล้ายกัน ยื่นในวันเดียวกัน JPO จะส่งเอกสารแจ้ง 2 อย่างพร้อมๆ กัน คือ

- 1) เหตุผลการปฏิเสธตาม มาตรา 8(2) สำหรับผู้ขอจดทะเบียนฝ่ายที่ถูกปฏิเสธการรับจดทะเบียนไม่ชนะ (การแจ้งคำตัดสินตาม มาตรา 8(4) จะถูกส่งไปพร้อมกัน)
- 2) เหตุผลการปฏิเสธที่ระบุว่าคำขอเครื่องหมายการค้าที่เข้ากรณี มาตรา 8 (5) และไม่ได้รับจดทะเบียน ในกรณีที่ผู้ขอไม่ชนะโดยการจับฉลาก

3.1.4 หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายการค้าของเทศจีน

ปัจจุบันประเทศจีนมีการเปิดตัวทางเศรษฐกิจและหันมาให้ความสำคัญกับการจดทะเบียนคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเพิ่มมากขึ้น

สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกฎหมายเครื่องหมายการค้า (Chinese Trademark Law) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2525 แก้ไขเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 และปรับปรุงเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2544 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2544 และปรับปรุงเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2545 และมีอนุสัญญาระหว่างประเทศดังนี้

- 1) องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization หรือ WIPO)
- 2) อนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention) (Stockholm Act) เมื่อ 19 มีนาคม พ.ศ. 2528
- 3) ความตกลงกรุงมาดริดเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศ (Madrid Agreement concerning the International Registration of Marks) เมื่อ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2532
- 4) ความตกลงมาดริด (Madrid Protocol) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2538
- 5) ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)

3.1.4.1 ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศจีน

เครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อได้จดทะเบียนต่อสำนักงานเครื่องหมายการค้า (Trademark Office) แห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว โดยใช้ระบบใครยื่นก่อนมีสิทธิดีกว่า (First to file system) โดยสิ่งที่กฎหมายให้การคุ้มครองมีดังนี้

“เครื่องหมาย” หมายถึง คำ รูปรอยประดิษฐ์ หรือสิ่งเหล่านี้รวมกัน โดยมีลักษณะที่แสดงให้เห็นภาพ ที่มีลักษณะบ่งเฉพาะและทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าหรือบริการนั้นทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างไปจากสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น

เครื่องหมายที่สามารถได้รับการจดทะเบียนได้แก่

- เครื่องหมายการค้า (Trademark)
- เครื่องหมายบริการ (Service Mark)
- เครื่องหมายร่วม (Collective Mark)
- เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark)

“เครื่องหมายการค้า” หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายสำหรับสินค้าหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นแตกต่างจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

“เครื่องหมายบริการ” หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายสำหรับการบริการหรือเกี่ยวข้องกับการบริการ เพื่อแสดงว่าการบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของเจ้าของเครื่องหมายบริการนั้นแตกต่างจากการบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น

“เครื่องหมายร่วม” หมายความว่า เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้หรือจะใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน

“เครื่องหมายรับรอง” หมายความว่า เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้หรือจะใช้ เพื่อใช้เป็นที่ยืนยันหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้านั้น หรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิดหรือคุณลักษณะอื่นใดของบริการนั้น

การขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมคำขอจดทะเบียน ซึ่งใช้ระบบการจัดจำพวกสินค้าและบริการระหว่างประเทศ (International Classification of Goods and Service) โดยจำแนกจำพวกสินค้าและบริการเป็น 45 จำพวก ซึ่งหนึ่งคำขอต่อหนึ่งจำพวกสินค้า (Single Class) พร้อมกับบรรยายการค้าหรือบริการที่ประสงค์จะคุ้มครองอย่างชัดเจน ทั้งนี้จะไม่บังคับว่าจะต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ต้องการขอรับความคุ้มครอง จึงไม่ต้องยื่นหลักฐานแสดงการใช้สินค้า ซึ่งผู้ขอจดทะเบียนหรือตัวแทนจะต้องมีสำนักงานหรือสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวคือ กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่มีถิ่นที่อยู่หรือ สถานประกอบการในประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีนผู้ขอจดทะเบียนจะต้องแต่งตั้งตัวแทนที่มีสำนักงานหรือสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นตัวแทนในการดำเนินการจดทะเบียน โดยที่ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องเตรียม เอกสารและข้อมูลที่ใช้ในการขอรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คือ หนังสือมอบอำนาจ รูปเครื่องหมายการค้าที่ต้องการจะยื่นขอรับการจดทะเบียน รายการสินค้าหรือบริการที่ต้องการจะขอรับความคุ้มครอง ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ และอาชีพ โดยไม่ต้องใช้คำรับรองของเจ้าหน้าที่โนตารีพับนิก หรือ นิติกร เอกสารแสดงสิทธิขออนุญาตยื่นคำขอย้อนหลัง (priority) หากเรียกร้องสิทธิตามอนุสัญญาฯ

การตรวจสอบก่อนยื่นสามารถทำได้โดยที่กฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องทำ เมื่อได้ยื่นคำขอต่อสำนักงานเครื่องหมายการค้า (Trademark Office) แล้ว สำนักงานเครื่องหมายการค้าจะตรวจสอบคำขอในสองกรณี คือ

1) การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและรายละเอียดต่างๆ อาทิ การจัดจำพวกสินค้าหรือการบริการ

2) การตรวจสอบว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอรับการจดทะเบียนนั้นมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้วหรือไม่ หรือเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนหรือไม่ หรือเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะ

ต้องห้ามรับจดทะเบียนหรือไม่ หากสำนักงานเครื่องหมายการค้าเห็นว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่ควรได้รับจดทะเบียน จะออกหนังสือแจ้งการปฏิเสธรับจดทะเบียนทั้งคำขอ หรือการปฏิเสธบางส่วน โดยไม่ให้เหตุผลในการปฏิเสธนั้น ทั้งนี้ หากสำนักงานเครื่องหมายการค้าออกหนังสือแจ้งการปฏิเสธบางส่วน ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจขอรับการปฏิเสธบางส่วนนั้น ซึ่งจะส่งผลให้คำขอดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนต่อไป หรือผู้ยื่นคำขออาจยื่นอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการอุทธรณ์ หากมีการยื่นอุทธรณ์ดังกล่าว สำนักงานเครื่องหมายการค้าจะระงับการอนุมัติคำขอในส่วนที่ไม่ได้ปฏิเสธการรับจดทะเบียนจนกว่าจะมีคำตัดสินในส่วน of คำขอที่ได้รับการปฏิเสธเพียงบางส่วน สำนักงานเครื่องหมายการค้าจะใช้เวลาในการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าก่อนรับจดทะเบียนประมาณ 1 ปี ซึ่งคำขอที่ผ่านการตรวจสอบแล้วก็จะลงพิมพ์ในหนังสือประกาศโฆษณา (Trademark Gazette) เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อการคัดค้านการจดทะเบียน หากคำขอที่ยื่นจดทะเบียนไม่มีการคัดค้านการจดทะเบียนภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ประกาศโฆษณา หรือเมื่อมีการคัดค้านการจดทะเบียนแต่ในที่สุดมีคำวินิจฉัยให้จดทะเบียน เครื่องหมายการค้านั้นก็ได้รับการจดทะเบียน โดยคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสามารถได้รับการอนุมัติเพียงบางส่วนได้ ตัวอย่าง เช่น เมื่อบางส่วน of สินค้า หรือบริการถูกขัดขวางโดยคำขอจดทะเบียน หรือการจดทะเบียนที่ปรากฏอยู่ก่อนในเครื่องหมายเดียวกัน หรือเหมือนกันที่เข้ากับสินค้าชนิดเดียวกันหรือเหมือนกัน ในกรณีที่ไม่มี การคัดค้านการจดทะเบียนหรืออุปสรรคในการจดทะเบียน จะใช้ระยะเวลาในการจดทะเบียนประมาณ 12-18 เดือน เท่านั้น และเมื่อเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วจะมีอายุความคุ้มครอง 10 ปี นับแต่วันจดทะเบียนและสามารถต่ออายุความคุ้มครองได้อีกคราวละ 10 ปี

หากมีการคัดค้านหรือโต้แย้งคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยให้ยื่นคำคัดค้านต่อสำนักงานเครื่องหมายการค้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ประกาศโฆษณา เมื่อมีการคัดค้านการจดทะเบียน ผู้ขอจดทะเบียนก็มีสิทธิที่จะยื่นคำโต้แย้งต่อสำนักงานเครื่องหมายการค้าภายในเวลา 30 วัน นับแต่วันที่รับคำคัดค้านนั้น ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่ยื่นคำโต้แย้งดังกล่าว จะไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อคำวินิจฉัยใดๆ ทั้งนี้ ทั้งผู้คัดค้านและผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนอาจยื่นหลักฐานเพื่อสนับสนุนคำคัดค้านหรือคำโต้แย้งภายในเวลา 3 เดือนนับจากวันที่มีการยื่นคำคัดค้านหรือคำโต้แย้งนั้น หลังจากนั้นสำนักงานเครื่องหมายการค้าจะมีคำวินิจฉัยเป็นหนังสือ ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ภายในเวลา 15 วัน

สำนักงานเครื่องหมายการค้าอาจปฏิเสธรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหากพบว่า เครื่องหมายการค้าที่ขอรับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียน หรือเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว หรือมีลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียน

ในกรณีที่นายทะเบียนปฏิเสธรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิที่จะอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ (Trademark Review and Adjudication Board: TRAB) ตามขั้นตอนและรายละเอียด ดังนี้

- 1) การอุทธรณ์ต้องทำในรูปของเอกสาร
- 2) หากเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศต้องทำคำแปลเป็นภาษาจีน
- 3) กระบวนการการรับรองเอกสาร (Notarization and Legalization) สำหรับหนังสือมอบอำนาจ และเอกสารรับรองของชาวต่างชาติ หรือกิจการของต่างชาติ จะต้องปฏิบัติตามหลักการต่างตอบแทน (the principle of reciprocity)
- 4) เอกสารที่นำส่งจะต้องทำเป็นบัญชีรายการเอกสาร ซึ่งเอกสารดังกล่าวให้รวมถึงคำแถลงของข้อถ้อยสิทธิเพื่อการพิจารณา ข้อเท็จจริง และเหตุผลอุทธรณ์เพื่อการพิจารณา
- 5) การยื่นหลักฐานสนับสนุนเพิ่มเติมทำได้ภายใน 3 เดือนหลังจากวันที่ยื่นคำขออุทธรณ์ หรือวันที่ยื่นคำโต้แย้งคำอุทธรณ์
- 6) การไม่ยื่นคำโต้แย้งอุทธรณ์ภายในเวลา 30 วัน จะไม่มีผลกระทบต่อการพิจารณา การชี้ขาดของคณะกรรมการอุทธรณ์
- 7) สำเนาคำโต้แย้งคำอุทธรณ์ และเอกสารคำโต้แย้งดังกล่าวจะต้องนำส่งไปยังผู้ยื่นคำขอ
- 8) เอกสารประกอบคำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้งอุทธรณ์จะต้องแยกเป็นประเภท และทำเป็นบัญชีเอกสาร
- 9) ผู้ยื่นคำขออาจเรียกร้องให้มีการเลือกผู้ที่ทำการชี้ขาดในกรณีพิเศษ
- 10) การนั่งพิจารณาต่อสาธารณะชนอาจมีขึ้นหากมีคำขอของคู่กรณีหรือหากเป็นกรณีจำเป็น
- 11) เมื่อคู่กรณีฝ่ายหนึ่งได้กล่าวถึงข้อเท็จจริงใดๆ หากคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งไม่ทำการยอมรับหรือปฏิเสธ จะถือว่าคู่กรณีฝ่ายนั้นยอมรับข้อเท็จจริงนั้นแล้ว คำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ได้รับการจดทะเบียนนั้นในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและมีสิทธิห้ามบุคคลอื่นใช้ เครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องโอน เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันซึ่งจดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันไปในเวลาเดียวกันด้วย สิทธิในการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License Agreement) ซึ่งผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิจะต้องส่งสำเนาสัญญาให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ

การบังคับใช้สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า การกระทำที่ถือเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าบุคคลใดกระทำการดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนการใช้ชื่อหรือรูปแบบทางการค้า (Trade dress) ของสินค้าซึ่งเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว สำหรับสินค้าซึ่งเหมือนหรือคล้ายกัน อันอาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสน

1) การจงใจจัดหาให้ซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกในการกระทำละเมิดต่อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของบุคคลอื่นในการใช้เครื่องหมายการค้า อาทิ การเก็บสินค้า การขนส่ง การติดต่อทางจดหมาย หรือ การชักชวน

2) การใช้คำที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นชื่อในทางธุรกิจ และทำให้ปรากฏเห็นอย่างชัดเจนบนสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับสินค้าที่จดทะเบียน จนทำให้สาธารณชนเกิดความสับสน

3) การทำซ้ำ เลียนแบบ หรือ แปลเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือการกระทำการดังกล่าวต่อส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า และใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอย่างแพร่หลายกับสินค้าที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกัน ที่ทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิด และอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

4) การจดทะเบียนคำที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนของบุคคลอื่นที่เป็นโดเมนเนมและการใช้เครื่องหมายดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์กับสินค้าที่เกี่ยวข้องกัน จนทำให้สาธารณชนเกิดความสับสน

ทั้งนี้ ในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าเหมือนหรือคล้ายกันหรือไม่ ให้ใช้หลักการดังต่อไปนี้

1) ใช้วิจารณ์ญาของสาธารณชนเป็นมาตรฐาน

2) ควรเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าทั้งในกรณีทั้งเครื่องหมาย และเฉพาะในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย โดยให้แยกพิจารณาแต่ละกรณี

3) สำหรับการพิจารณาว่าเครื่องหมายคล้ายกันหรือไม่ ให้พิจารณาทั้งในส่วนความ บ่งเฉพาะของเครื่องหมาย และองค์ประกอบทั่วไปของเครื่องหมายด้วย

มาตรการในการเยียวยา กรณีที่มีการละเมิดเครื่องหมายการค้า

1) การขอความคุ้มครองชั่วคราว ซึ่งอาจทำได้ทั้งก่อนการยื่นคำฟ้อง พร้อมคำฟ้อง หรือหลังการยื่นคำฟ้องต่อศาลแล้ว

2) การชดเชยค่าเสียหาย

ผู้ถูกละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าอาจดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำความผิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนที่ได้จดทะเบียนแล้ว โดยยื่นคำฟ้องต่อศาล ทั้งนี้ต้องยื่นคำฟ้องภายใน 2 ปีนับแต่วันที่อยู่ถึงการละเมิดหรือควรรู้ถึงการละเมิด หากเป็นโทษปรับจะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 3 เท่าของผลประโยชน์ที่ผู้กระทำความผิดได้จากการกระทำความผิดนั้น หรือในกรณีที่ไม่สามารถคำนวณผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำความผิดได้ ให้ปรับไม่เกิน RMB 100,000 ส่วนโทษจำคุกนั้นไม่เกิน 7 ปี

สำหรับในกรณีเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะมีสิทธิและได้รับความคุ้มครองดังนี้

1) เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้รับการยอมรับ (Recognition) ว่าเครื่องหมายการค้าของตนเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป และสามารถขอรับจดทะเบียนหรือบังคับใช้สิทธิในกรณีละเมิดเครื่องหมายการค้าของตนอย่างเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

2) เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้รับการยอมรับว่าเครื่องหมายการค้าของตนเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในกรณีมีการดำเนินคดี หรือมีการโต้แย้งสิทธิในเครื่องหมายการค้า และการยอมรับดังกล่าวจะหนักแน่นขึ้นในกรณีมีการโต้แย้งในครั้งต่อมา

3) ศาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถพิจารณาได้ด้วยตนเองว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ โดยไม่จำเป็นต้องปรึกษากับสำนักเครื่องหมายการค้า หรือคณะกรรมการอุทธรณ์

4) การยอมรับว่าเครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เป็นการให้ความคุ้มครองเพื่อมิให้บุคคลภายนอกใช้หรือจดทะเบียนเครื่องหมายที่เหมือนหรือที่คล้ายกันกับสินค้าหรือบริการที่ไม่เหมือนกัน หรือการจดทะเบียนชื่อบริษัทหรือชื่อทางการค้า

การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนได้ในกรณีดังนี้

1) ไม่เคยมีการใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนนั้นเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 3 ปีนับแต่วันจดทะเบียน หรือในระหว่าง 3 ปีก่อนที่จะมีการขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน มิได้มีการใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริต

2) ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอันนั้น หากแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าอันนั้นดีกว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

3) เครื่องหมายการค้าอันนั้นไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียน

4) เครื่องหมายการค้าอันนั้นเป็นเครื่องหมายต้องห้ามรับจดทะเบียน

5) เครื่องหมายการค้าอันนั้นเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนเอาไว้ก่อนแล้ว

6) เครื่องหมายการค้าอันนั้นขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

7) เครื่องหมายการค้าอันนั้นกลายเป็นสิ่งสามัญทางการค้าขาย

3.1.4.2 ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่กฎหมายให้การคุ้มครอง

1) เครื่องหมายการค้าที่จะรับจดทะเบียนได้จะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะที่เพียงพอ และไม่ต้องห้ามรับจดทะเบียน

2) ต้องเป็นเครื่องหมายที่สามารถแยกให้เห็นถึงความแตกต่างของสินค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนกับสินค้าของบุคคลอื่น

3) ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้รับจดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว

4) ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันกับชื่อรัฐ ธงประจำชาติ สัญลักษณ์ประจำชาติ หรือเครื่องหมายแห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

5) ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันกับชื่อรัฐ ธงประจำชาติ สัญลักษณ์ประจำชาติ หรือเครื่องหมายของประเทศอื่น

- 6) ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันกับธง สัญลักษณ์หรือชื่อขององค์การระหว่างประเทศ
- 7) ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันกับ สัญลักษณ์หรือชื่อเครื่องหมายกาชาด
- 8) ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับชื่อสามัญหรือแบบผลิตภัณฑ์อันเกี่ยวกับ เครื่องหมายที่ใช้
- 9) ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะ วัตถุดิบหลัก หน้าที่ การใช้ น้ำหนัก ปริมาณหรือลักษณะพิเศษอื่นๆ ของสินค้าที่ใช้กับเครื่องหมาย
- 10) ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นการแบ่งแยกชนชาติ
- 11) ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะฉ้อฉลโดยการโฆษณาสินค้า
- 12) ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่ขัดต่อประเพณีหรือศีลธรรมอันดีของสังคม

3.1.4.3 หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่มีผู้ขอหลายรายต่างยื่นขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน

ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของจีน ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในกรณีที่มีผู้ยื่นขอจดทะเบียนหลายรายต่างยื่นขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน ซึ่งตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1982 (Chinese Trademark Law) ไว้ในมาตรา 29 ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้⁵³

ในกรณีที่มีการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสองรายหรือมากกว่านั้น ที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายกันยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับสินค้าในประเภทเดียวกันหรือคล้ายกัน เครื่องหมายการค้าที่ขอขึ้นจดทะเบียนก่อนจะได้รับการจดทะเบียนก่อน ถ้าหากผ่านการตรวจสอบแล้ว แต่หากเป็นการยื่นขอจดทะเบียนในวันเดียวกัน เครื่องหมายการค้าที่มีสิทธิได้รับการจดทะเบียนก่อนถ้าหากผ่านการตรวจสอบแล้ว คือ เครื่องหมายที่ได้เริ่มใช้ก่อน ให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าประกาศโฆษณาคำขอของผู้ขอจดทะเบียนที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นมาก่อน และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าปฏิเสธคำขอของผู้ขอรายอื่นและจะไม่มีการประกาศโฆษณาคำขอเหล่านั้นอีก

จากหลักเกณฑ์ของการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากรณีดังกล่าว สรุปได้ว่า หากมีการยื่นจดทะเบียนกรณีดังกล่าวพร้อมกัน ให้ผู้ที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวก่อนเป็นผู้ได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

⁵³ Trademark Law of the People's Republic of China. (n.d.). Retrieved 5 October 2010, from <http://www.chinaiprlaw.com/english/laws/laws11.htm>

ซึ่งการได้ใช้เครื่องหมายการค้าก่อนนั้น ได้บัญญัติไว้ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศจีน ในส่วนของ (Regulation for the implementation of Trademark Law) ซึ่งบัญญัติไว้ใน มาตรา 19 ของกฎหมายเครื่องหมายการค้า โดยบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ว่า

ให้ผู้จดทะเบียนยื่นหลักฐานว่าได้ใช้ก่อนเครื่องหมายดังกล่าวก่อนการจดทะเบียน ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับจดหมายแจ้ง แต่ถ้าหากเริ่มใช้พร้อมกัน หรือไม่อาจสรุปได้ว่าใครใช้ก่อนกัน ก็ให้ผู้จดทะเบียนตกลงเจรจากันและทำหนังสือส่งให้แก่ฝ่ายทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันรับจดหมายแจ้ง ถ้าหากตกลงกันไม่ได้ ก็ให้ทำการจับฉลาก ผู้จดทะเบียนใดไม่มาจับฉลาก ก็ให้ถือว่าละทิ้งคำขอและนายทะเบียนจะส่งจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมจับฉลากทราบ

3.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่มีผู้ขอหลายรายต่างยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันตามกฎหมายไทย

หลักเกณฑ์ในการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กรณีที่มีผู้จดทะเบียนหลายรายต่างยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนเห็นว่าเหมือนกัน หรือที่นายทะเบียนเห็นว่าคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ทั้งนี้สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกัน หรือต่างจำพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่า มีลักษณะอย่างเดียวกัน

ซึ่งจากหลักเกณฑ์และขั้นตอนของการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกรณีดังกล่าวตั้งแต่อดีตตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 2474 แก้ไขเป็นพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 2534 จนถึงปัจจุบันตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และมีการแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เมื่อปี พ.ศ. 2543 นั้น จะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของไทยในกรณีดังกล่าวมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน อีกทั้งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าแต่ละฉบับยังกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ยังมีข้อบกพร่องในการดำเนินขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน และไม่ทันสมัยพอ อันเป็นปัญหาและอุปสรรคในการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในขณะนั้นตลอดจนถึงปัจจุบัน จึงต้อง แก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและสภาวะการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้จดทะเบียนในการขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

3.2.1 ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของไทย⁵⁴

การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน มีดังนี้

- 1) กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 มาตรา 134-238 (ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499)
- 2) พระราชบัญญัติลักษณะเครื่องหมายและยี่ห้อการค้า พ.ศ. 2457 (ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474)
- 3) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 (ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534)
- 4) ประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า มาตรา 273-275 ใช้บังคับอยู่จนถึงปัจจุบัน
- 5) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ในปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ยังมีผลบังคับ ดังนี้

- 1) ประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า มาตรา 273-275
- 2) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ตามที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าประเทศไทยได้มีการตรากฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าออกมาตามลำดับหลายฉบับ ซึ่งมีทั้งบทบัญญัติคุ้มครองเป็นกฎหมายทั่วไปและมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่บัญญัติไว้ในกฎหมายเฉพาะ ซึ่งมีประวัติความเป็นมาของกฎหมายเครื่องหมายการค้าดังนี้

กฎหมายฉบับแรกที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า คือ กฎหมายอาญาลักษณะอาญา ร.ศ. 127 บัญญัติความผิดฐานปลอมและเลียนเครื่องหมายการค้าเอาไว้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2453 ได้มีการจัดตั้งหอทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า⁵⁵ ภายหลังประเทศไทยได้มีการติดต่อค้าขายกับต่างชาติมากขึ้น รัฐบาลของต่างชาติจึงมีความประสงค์ที่จะให้รัฐบาลไทยกวัดขันมากขึ้นเนื่องจาก มีเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุง ให้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นระเบียบแบบแผนมากขึ้น พระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 6 ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้จัดตั้ง

⁵⁴ ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 73, ตอนที่ 95. หน้า 1. (ฉบับพิเศษ). ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499.

⁵⁵ โกวิท สมไวย. (2535). ย่อหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้า. หน้า 54.

กรมทะเบียนการค้าขึ้นในปี พ.ศ. 2466 ให้มีหน้าที่ในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแทนหอทะเบียนเครื่องหมายการค้าหลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2474 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 7 ได้มีการร่างกฎหมาย Trade Mark Act 1905 และได้ยกเลิกพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าและยี่ห้อการค้าขาย พ.ศ. 2457 และให้ใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 2474 แทน⁶⁶ ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าฉบับแรกของประเทศไทย เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป การติดต่อค้าขายทั้งภายในและภายนอกประเทศมีความเจริญก้าวหน้า บทบัญญัติต่างๆ ที่บังคับอยู่จึงล้าสมัย และมีข้อบกพร่องบางประการที่สมควรแก้ไข ทำให้ไม่ตอบสนองต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป อีกทั้งไม่สามารถคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้เพียงพอ จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 โดยได้ยกเลิกพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 โดยให้เหตุผลว่าพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 นั้นมีความล้าสมัย และไม่สามารถคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้เพียงพอ ประกอบกับทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ เป็นที่แพร่หลายและได้รับความคุ้มครองในต่างประเทศ แต่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทย

หลังจากประกาศใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แล้ว ต่อมาในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ได้ขยายความคุ้มครองไปถึงเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วมด้วย นอกจากนี้ ยังกำหนดว่า กรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนจะต้องทำการจดทะเบียนด้วย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แห่งสาธารณะก็ยังคงมีการเปลี่ยนทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าขึ้นขึ้นกับกองเครื่องหมายการค้า กรมทะเบียนการค้า โดยได้มีการจัดตั้งกรมทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นเพื่อดูแลรับผิดชอบในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะ

ต่อมาในปี 2536 ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งความตกลงใน Trade-Related of Intellectual Property Rights, Including Trade In Counterfeit Goods หรือ ความตกลงทริปส์ (TRIPs) (ที่เป็นความตกลงข้างเคียง (Side Agreement))⁶⁷ ทำให้ประเทศไทยต้องแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับความตกลงทริปส์ โดยการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ในปี พ.ศ. 2543 ขึ้นมา ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมจาก

⁶⁶ รัชชัย สุกผลศิริ ข (2536). คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า. หน้า 2.

⁶⁷ อรรถพร พันธ์พัฒนา. (2547). “ประเด็นใหม่ เรื่อง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีของประเทศสหรัฐอเมริกา.” วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ. หน้า 154-205.

กฎหมายเก่าหลายประการ เช่น กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Rights) ในการใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของการได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้า ซึ่งอาจได้มาจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือได้มาจากการใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริตมาก่อน กำหนดหลักเกณฑ์ในการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพิ่มเติมอำนาจของนายทะเบียนในส่วนของการพิจารณาคำคัดค้าน เป็นต้น จากการที่ประเทศไทยปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ส่งผลให้มาตรฐานเรื่องการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อันจะเป็นการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศไปในตัวด้วย

ซึ่งในขณะที่ประเทศไทยใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพุทธศักราช 2474 อยู่ นั้นระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังล้าสมัยและไม่สามารถที่จะคุ้มครองถึงสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้เพียงพอ โดยเฉพาะในส่วนของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ว่าด้วยเรื่องของขั้นตอนและวิธีการในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีผู้ขอหลายรายต่างยื่นขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนเห็นว่าเหมือนกันหรือที่นายทะเบียนเห็นว่าคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ทั้งนี้สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่า มีลักษณะอย่างเดียวกัน นั้นพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพุทธศักราช 2474 มีปัญหาเกี่ยวกับความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายการค้าที่ต่างคนต่างอ้างว่าเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 17 โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังนี้ คือ⁵⁸

มาตรา 17 ถ้ามีบุคคลหลายคนต่างคนต่างอ้างเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเดียวกันหรือเกือบเหมือนกันใช้สำหรับสินค้าเดียวหรือชนิดเดียวกัน และต่างคนต่างร้องขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นๆ ท่านให้นายทะเบียนมีหนังสือลงทะเบียนไปรษณีย์บอกไปยังบรรดาผู้ขอจดทะเบียนทุกคนว่า ขอเข้ากันให้ตกลงกันเอง หรือนำคดีไปสู่ศาล

มาตรา 17 วรรคสอง ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ได้ส่งหนังสือบอกไป ถ้านายทะเบียนไม่ได้รับแจ้งความว่าผู้ขอได้ตกลงกันแล้ว หรือนำคดีไปสู่ศาลแล้วให้นายทะเบียนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งตามความจริง เจ้าของได้ขอขึ้นมาก่อนผู้อื่น

ถ้าผู้ขอจดทะเบียนทุกฝ่ายได้ทำความตกลงกันก็ให้จดทะเบียนตามข้อตกลงนั้น

โดยบทบัญญัติในมาตรา 17 นั้นมีความมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าและป้องกันมิให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดสินค้า

⁵⁸ อุไรวรรณ เจริญเรือง. (2531). ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2474. หน้า 119-120.

จึงห้ามมิให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ยื่นไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้มีดังต่อไปนี้

1) เครื่องหมายที่ยื่นขอจดทะเบียนจะต้องเป็นเครื่องหมายเดียวกันหรือเกือบเหมือนกันกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว (แต่ยังไม่ได้รับจดทะเบียน)

2) นายทะเบียนจะต้องมีหนังสือบอกไปยังผู้ขอจดทะเบียนทุกคนว่า ขอซ้ำกันให้ตกลงกันเองหรือนำคดีไปสู่ศาล ตามบทบัญญัติมาตรา 17 นี้ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่มีสิทธิที่จะปฏิเสธการรับจดทะเบียน ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายต้องการให้โอกาสแก่ผู้ขอจดทะเบียนเพื่อทำการตกลงกันหรือพิสูจน์สิทธิของตน โดยนำคดีไปสู่ศาลภายในระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ทราบ

แต่ในทางปฏิบัติการดำเนินการตามมาตรา 17 มีปัญหาเกิดขึ้น จนกระทรวงพาณิชย์ได้มีหนังสือ ที่ พณ. 0506/4640 ลงวันที่ 21 กันยายน 2525 ขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 โดยมีข้อเท็จจริงว่า ในกรณีที่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซ้ำกันตามมาตรา 17⁵⁹ ถ้าเป็นการยื่นคำขอซ้ำกันก่อนประกาศคำขอจดทะเบียนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามมาตรา 21⁶⁰ นายทะเบียนจะระงับการประกาศคำขอของทุกฝ่ายไว้และมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ยื่นคำขอให้ตกลงกันเองหรือนำคดีไปสู่ศาล ถ้ามีการยื่นคำขอซ้ำกันภายหลังที่ประกาศคำขอของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามมาตรา 21 ไปแล้ว นายทะเบียนจะไม่ระงับการประกาศคำขอและจะมีหนังสือแจ้งให้คู่กรณีทำความตกลงกันหรือนำคดีไปสู่ศาล การปฏิบัติดังกล่าวมานั้นกรมทะเบียนการค้า(ซึ่งรับผิดชอบดูแลเครื่องหมายการค้าในขณะนั้น) เห็นว่ายังไม่ถูกต้อง โดยเห็นว่าในกรณีแรกนายทะเบียนควรประกาศคำขอต่อไปได้โดยไม่ต้องรอการแจ้งความจากคู่กรณีหรือรอผลคดี ส่วนกรณีหลังนายทะเบียนควรปฏิเสธคำขออันดับหลัง ดังนั้น จึงมีปัญหาที่ต้องพิจารณา 2 ประการคือ

⁵⁹ มาตรา 17 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 2474. ถ้ามีบุคคลหลายคนต่างคนต่างอ้างเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเดียวกันหรือเกือบเหมือนกัน ใช้สำหรับสินค้าเดียวกันหรือชนิดเดียวกัน และต่างคนต่างร้องขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นๆ ท่านให้นายทะเบียนมีหนังสือลงทะเบียนไปรษณีย์บอกไปยังบรรดาผู้ขอจดทะเบียนทุกคนว่า ขอซ้ำกันให้ตกลงกันเองหรือนำคดีไปสู่ศาล.

⁶⁰ มาตรา 21 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 2474. เมื่อนายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นควรรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใดให้นายทะเบียนประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นตามวิธีที่กำหนดไว้ในกฎหมายนี้.

1) นายทะเบียนจะประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ซ้ำกันในระหว่างที่รอการแจ้งความการตกลงหรือการนำคดีไปสู่ศาลหรือรอผลการฟ้องคดีได้หรือไม่ และถ้าประกาศได้จะประกาศเฉพาะคำขอที่ยื่นเข้ามาเป็นอันดับแรกหรือประกาศคำขอของคู่กรณีทุกคำขอ

2) ถ้ามีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซ้ำกับคำขอที่ได้ประกาศไปแล้ว นายทะเบียนควรปฏิเสธการจดทะเบียนคำขอที่ยื่นมาซ้ำกัน หรือควรมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอทุกฝ่ายทำความเข้าใจความตกลงกันหรือนำคดีไปสู่ศาล

คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมใหญ่กรรมการร่างกฎหมาย) ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวมีความเห็นดังนี้⁶¹ ปัญหาประการที่หนึ่งที่ว่า นายทะเบียนจะประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ซ้ำกันในระหว่างรอการแจ้งความการตกลงหรือการนำคดีไปสู่ศาลหรือรอผลการฟ้องคดีได้หรือไม่ และถ้าประกาศได้จะประกาศเฉพาะคำขอที่ยื่นเข้ามาเป็นอันดับแรกหรือประกาศคำขอของคู่กรณีทุกคำขอนั้นมีความเห็นว่าในกรณีที่บุคคลหลายคนต่างอ้างว่าเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอันเดียวกันหรือเกือบเหมือนกัน ใช้สำหรับสินค้าเดียวกันหรือชนิดเดียวกันและต่างก็ขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าด้วยกันนั้นมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 กำหนดให้นายทะเบียนมีหนังสือบอกไปยังผู้ขอจดทะเบียนทุกคนว่าขอซ้ำกันให้ตกลงกันเองหรือ นำคดีไปสู่ศาล ถ้านายทะเบียนไม่ได้รับแจ้งความว่าผู้ขอได้ตกลงกันหรือนำคดีไปสู่ศาลแล้วภายในสามเดือนนับแต่วันที่ได้ส่งหนังสือบอกไปก็ให้นายทะเบียนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งเจ้าของได้ขอมาก่อนผู้อื่น ซึ่งจะเห็นได้ว่ามาตรา 17 นี้เป็นบทบัญญัติที่กำหนดให้นายทะเบียนมีหนังสือบอกไปยังผู้ขอจดทะเบียนทุกคนว่าขอซ้ำกันให้ตกลงกันเองหรือนำคดีไปสู่ศาลเท่านั้น จะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้นี้ไม่ได้ ส่วนการประกาศคำขอจดทะเบียนตามมาตรา 21 เป็นการดำเนินการในขั้นตอนของการรับจดทะเบียน กล่าวคือ เมื่อนายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใดให้นายทะเบียนประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น และเมื่อพิจารณาความในมาตรา 21 ที่ว่าเมื่อนายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใด... ฯลฯ... แล้วจะเห็นได้ว่าคำขอจดทะเบียนที่นายทะเบียนจะประกาศได้นั้นจะต้องเป็นคำขอที่สมควรรับจดทะเบียนเพียงคำขอเดียว ดังนั้น เมื่อนายทะเบียนได้มีหนังสือบอกไปยังผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทุกคนว่าขอซ้ำกันให้ตกลงกันเองหรือนำคดีไปสู่ศาลแล้วนายทะเบียนจะประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ซ้ำกันนี้ยังไม่ได้เพราะในระหว่างเวลาสามเดือนที่รอการรับแจ้งความว่าผู้ขอได้ตกลงกันแล้วหรือได้นำคดีไปสู่ศาลแล้วนั้นยังไม่มีคำขอรายใดเป็นผู้สมควรจะ

⁶¹ บันทึก เรื่อง การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซ้ำกัน เรื่องเสร็จที่ 69/2526 (ที่ประชุมใหญ่กรรมการร่างกฎหมาย) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.

ได้รับการจดทะเบียน โดยเหตุผลดังกล่าวมาแล้ว จึงเห็นว่าในกรณีที่มีผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซ้ำกันตามมาตรา 17 นายทะเบียนจะประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ซ้ำกันนั้น ในระหว่างรอแจ้งความการตกลงกันหรือนำคดีไปสู่ศาลยังไม่ได้

ปัญหาประการที่สองที่ว่า ถ้ามีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซ้ำกับคำขอที่ได้ประกาศไปแล้ว นายทะเบียนควรปฏิเสธการจดทะเบียนคำขอที่ยื่นมาซ้ำกันหรือควรมีหนังสือบอกผู้จดทะเบียนทุกฝ่ายให้ทำความตกลงกันเองหรือนำคดีไปสู่ศาลนั้น มีความเห็นว่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ได้แยกขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้คนละหมวดกัน คือ กำหนดขั้นตอนการจดทะเบียนไว้หมวด 3 และการรับจดทะเบียนไว้หมวด 4 ดังนั้น การจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงต้องดำเนินการไปตามลำดับของกระบวนการที่กฎหมายกำหนด โดยที่การประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นการดำเนินการตามมาตรา 21 ซึ่งเป็นขั้นตอนของการรับจดทะเบียนตามหมวด 4 มิใช่เป็นการดำเนินการจดทะเบียนตามหมวด 3 ฉะนั้น ถ้ามีผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซ้ำกับคำขอที่ได้ประกาศไปแล้ว นายทะเบียนย่อมไม่อาจปฏิบัติตามมาตรา 17 กล่าวคือ มีหนังสือบอกไปยังผู้จดทะเบียนทุกคนว่าขอซ้ำกันให้ตกลงกันเองหรือนำคดีไปสู่ศาลได้ เพราะไม่มีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ที่นำมาตรา 17 ซึ่งเป็นขั้นตอนของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามาใช้บังคับในกรณีที่มีการยื่นคำขอซ้ำกับคำขอที่นายทะเบียนได้ประกาศไปตามมาตรา 21 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงการดำเนินการต่อจากการประกาศคำขอตามมาตรา 22⁶² แล้ว จะเห็นได้ว่าเป็นบทบัญญัติว่าด้วยการยื่นคำคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า มิใช่เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการยื่นคำขอซ้ำกันอีก ด้วยเหตุผลดังกล่าว ในกรณีที่มีผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซ้ำกับคำขอที่นายทะเบียนได้ประกาศไปแล้ว นายทะเบียนจึงควรปฏิเสธคำขอจดทะเบียนดังกล่าวเสีย

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา แม้จะเป็นความเห็นต่อกรณีบทบัญญัติเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ขอซ้ำกันตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2474 แต่บทบัญญัตินี้ดังกล่าวไม่แตกต่างจากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าปัจจุบัน จึงสามารถปรับใช้ได้

⁶² มาตรา 22 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 2474. ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 21 ผู้ใดจะยื่นคำคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอันก่อนายทะเบียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงก็ได้.

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนั้น กองสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าจึงได้มีคำสั่งกองที่ 5/2526 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2526 ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพหุศักราช 2474 วางหลักเกณฑ์ในทางปฏิบัติตามมาตรา 17 เป็น 2 กรณี คือ

1) ในกรณีเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่นายทะเบียนได้มีคำสั่งให้ประกาศคำขอจดทะเบียนที่ได้ยื่นไว้ก่อนแล้วตามมาตรา 21 ซึ่งยื่นขอจดสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกัน หรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชน จะรอกการดำเนินการจดทะเบียนคำขอจดทะเบียนนั้นไว้ก่อนและให้มีหนังสือลงทะเบียนไปรษณีย์แจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบ ซึ่งผู้ขอจดทะเบียนอาจใช้สิทธิคัดค้านได้ และเมื่อการดำเนินการแก้คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้ประกาศดังกล่าวถูกจำหน่ายให้นำคำขอจดทะเบียนที่ให้รอกการจดทะเบียนไว้ก่อนขึ้นพิจารณาดำเนินการต่อไป

2) ในกรณีเครื่องหมายที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายเดียวกันหรือเกือบเหมือนกันกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ยื่นขอเข้ามาก่อน เพื่อใช้สำหรับสินค้าเดียวกันหรือชนิดเดียวกัน และนายทะเบียนยังมีคำสั่งให้ประกาศคำขอจดทะเบียนตามมาตรา 21 ให้นายทะเบียนมีหนังสือลงทะเบียนไปรษณีย์แจ้งไปยังผู้ขอจดทะเบียนทุกรายว่าขอจดทะเบียนซ้ำกัน ให้ตกลงกันเองหรือนำคดีไปสู่ศาล

ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ส่งหนังสือแจ้งความดังกล่าวข้างต้น ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนจะต้องดำเนินการดังนี้

1) ตกลงกับผู้ขอจดทะเบียนที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน และแจ้งให้นายทะเบียนดำเนินการจดทะเบียนตามข้อตกลง เว้นแต่ข้อตกลงจะขัดต่อกฎหมายหรือในกรณีที่ข้อตกลงนั้นขัดต่อกฎหมายก็จะมีหนังสือแจ้งเหตุดังกล่าวไปยังผู้ขอจดทะเบียน และให้ถือเสมือนว่ายังมีได้มีการตกลงกัน

2) ต้องนำคดีไปสู่ศาล และแจ้งให้นายทะเบียนทราบ นายทะเบียนจะรอกการดำเนินการจดทะเบียนคำขอเหล่านั้นไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด และเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว นายทะเบียนจะดำเนินการจดทะเบียนตามคำพิพากษาต่อไป

3) ในกรณีที่ไม่ได้รับแจ้งจากผู้ขอจดทะเบียนว่าได้ตกลงกันแล้วหรือได้นำคดีไปสู่ศาล นายทะเบียนจะดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขอที่ได้ยื่นเข้ามาก่อนผู้อื่นและจำหน่ายคำขอจดทะเบียนที่ยื่นภายหลังจากวันที่ครบกำหนด 3 เดือน และจะดำเนินการกับคำขอที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อนคำขออื่นต่อไป และถ้าคำขอที่จดทะเบียนไว้ก่อนถูกจำหน่ายก่อนครบกำหนด 3 เดือน เมื่อครบกำหนด 3 เดือน นายทะเบียนก็จะดำเนินการกับคำขอจดทะเบียนที่ยื่นเข้ามาภายหลังต่อไป

บทบัญญัติมาตรา 17 ในเรื่องของการทำความตกลง มิได้บัญญัติว่าจะต้องตกลงกันอย่างไร เพียงแต่บัญญัติในวรรคท้ายว่า “ถ้าผู้จดทะเบียนทุกฝ่ายได้ทำความตกลงกันก็ให้จดทะเบียนตามข้อตกลงนั้น” จึงเกิดการตีความโดยกองสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าว่า การตกลงกันจะต้องตกลงให้ผู้จดทะเบียนรายใดรายหนึ่งเท่านั้นมีสิทธิจดทะเบียนได้ หากตกลงกันทำให้ต่างฝ่ายต่างจดทะเบียนเครื่องหมายของตนตามที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ จะถือว่าเป็นที่ขัดต่อกฎหมายแต่ในทางปฏิบัติ ถ้าผู้จดทะเบียนได้นำคดีไปสู่ศาลและคู่ความได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล โดยให้คู่ความต่างฝ่ายต่างจดทะเบียนใช้เครื่องหมายการค้าของตนตามที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ และศาลได้พิพากษายอมแล้ว กรณีดังกล่าวจะถือว่าข้อตกลงที่ทำกันในศาลนั้นไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นๆ ได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวมีข้อเท็จจริงดังปรากฏในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 10984/2526 คดีหมายเลขแดงที่ 217/2527 โดยตกลงกันในเรื่องเครื่องหมายการค้า คำว่า MARINER กับ เครื่องหมายการค้าคำว่า MARIENNE และนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนให้ ซึ่งลักษณะของการตีความในเรื่องข้อตกลงดังกล่าวกับหลักในทางปฏิบัติทำให้เกิดปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำกันขึ้น เนื่องจากข้อตกลงที่ทำขึ้นในศาลและข้อตกลงที่ทำกันเองนั้น ต่างก็เป็นข้อตกลงในทำนองเดียวกัน แต่กลับถือว่าข้อตกลงที่ทำกันเมื่อนำคดีสู่ศาลเท่านั้นเป็นข้อตกลงที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย

จะเห็นได้ว่ามาตรา 17 นี้ เป็นลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่บัญญัติกำหนดห้ามจดทะเบียน และปัญหาของมาตรา 17 ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 อยู่ที่ว่า บทบัญญัติในเรื่องที่บัญญัติให้ผู้จดทะเบียนตกลงกันเองหรือนำคดีไปสู่ศาล ซึ่งบทบัญญัติ มีปัญหาเรื่องข้อที่ตกลงกัน คือ เมื่อนำคดีความขึ้นสู่ศาลแล้วในเรื่องการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันในศาล โดยให้ต่างคนต่างใช้เครื่องหมายการค้า นั้น ซึ่งการทำสัญญาในลักษณะดังกล่าว ก่อให้เกิดการลวงสาธารณชน อันเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมายเครื่องหมายการค้า และไม่อาจรักษาสีทึบของผู้จดทะเบียนได้อย่างเพียงพอ ซึ่งวิธีการบัญญัติกฎหมายในลักษณะดังกล่าวทำให้กฎหมายมีความไม่ชัดเจน และยังผลทำให้ผู้ใช้กฎหมายเกิดความสับสนในการใช้กฎหมาย

นอกจากปัญหาตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นยังมีปัญหาในส่วนของการนำคดีขึ้นสู่ศาล นั้นก็เกิดปัญหาความซ้ำซ้อน นั่นก็คือ เมื่อผู้ยื่นขอจดทะเบียนไม่ได้ตกลงกันก็นำคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อให้ศาลตัดสินว่าใครเป็นผู้มีสิทธิในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และก็ประกาศโฆษณา คำขอนั้นต่อไป ซึ่งในระหว่างเวลาที่ประกาศโฆษณา คำขอนั้น ผู้ยื่นคำขอรายอื่นที่เห็นว่าตนมีสิทธิดีกว่าอาจยื่นโต้แย้งคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งกำลังประกาศโฆษณา เมื่อศาลวินิจฉัยคำโต้แย้งคัดค้านแล้วหากผู้โต้แย้งคัดค้านไม่เห็นกับคำวินิจฉัยของศาล ก็นำคดีดังกล่าวขึ้นสู่ศาลอีกครั้ง และคู่กรณีก็สามารถอุทธรณ์ฎีกาได้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด ซึ่งจะเห็นได้ว่าตามมาตรา 17



ที่กฎหมายกำหนดไว้ต้องผ่านกระบวนการนำคดีขึ้นสู่ศาลถึง 2 ครั้ง ซึ่งก็ส่งผลให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการจดทะเบียนมีความยุ่งยาก ต้องใช้เวลานานมากทำให้การพิจารณาจดทะเบียนหยุดชะงักไป และบางกรณีในทางปฏิบัติอาจเกิดการกลั่นแกล้งในการจดทะเบียนนั้นก็คือ ระหว่างที่ผู้ยื่นคำขอกำลังนำคดีขึ้นสู่ศาลผู้ยื่นขอจดทะเบียนรายอื่นที่มีเจตนาไม่สุจริตอาจยื่นคำขอจดทะเบียนที่เหมือนหรือคล้ายกับคำขอนั้นเข้ามาอีก ทำให้คำขอจดทะเบียนที่ยื่นเข้ามาใหม่ต้องมารอคำขอที่ขึ้นศาล

สำหรับหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 เกี่ยวกับกรณีการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีผู้ขอหลายรายต่างยื่นขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกัน การกำหนดหลักเกณฑ์ของกรณีดังกล่าวในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการที่ให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนตกลงกัน หรือนำคดีขึ้นสู่ศาลนั้น ถือเป็นการเข้าซ้อนกันทางปฏิบัติไม่สามารถคุ้มครองสิทธิของผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้เพียงพอและเป็นปัญหาสำคัญในขณะนั้นเพราะไม่สามารถตอบสนองต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ จึงต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 และได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาใช้บังคับแทน

จากปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการและขั้นตอนมีแนวคำพิพากษาฎีกาในคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ดังนี้

คำพิพากษาฎีกาคดีเครื่องหมายการค้าที่ 2460-2461/2521

(นายซัง ชันขุน โจทก์ นายปรีชา กุมทพงษ์พามิช จำเลย)

โจทก์จำเลยต่างขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งนายทะเบียนเห็นว่าคล้ายกัน โจทก์ฟ้องจำเลยก่อนที่นายทะเบียนแจ้งให้โจทก์จำเลยตกลงกัน เมื่อไม่ได้แจ้งต่อนายทะเบียนว่าตกลงกันไม่ได้ นายทะเบียนจึงจดทะเบียนให้จำเลยซึ่งยื่นคำขอไว้ก่อนดังนี้ไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะดำเนินคดีกับจำเลยต่อไป

ศาลชั้นต้นเห็นว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าแต่ผู้ถูกต้องจำเลยพิพากษาห้ามจำเลยขัดขวางการจดทะเบียนของโจทก์ ยกฟ้องแย้งของจำเลยศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า “ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 74874 สำหรับสินค้าประเภทเตาหู่ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2514 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำขอของโจทก์จำเลยแล้ว เห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียนเหมือนหรือเกือบเหมือนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ขอจดทะเบียนไว้ก่อนในสินค้า

ประเภทเดียวกัน จึงได้มีหนังสือลงวันที่ 17 มกราคม 2516 แจ้งให้โจทก์จำเลยตกลงกันหรือนำคดีไปสู่ศาล และต้องยื่นคำร้องแจ้งให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าทราบภายในกำหนด 3 เดือน นับแต่วันที่ลงหนังสือ หากมิได้ปฏิบัติดังกล่าวจะดำเนินการจดทะเบียนให้กับเครื่องหมายการค้า ซึ่งได้ยื่นมาก่อน โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีไว้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2515 ก่อนที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีหนังสือแจ้งให้โจทก์จำเลยทราบ และไม่มีฝ่ายใดแจ้งให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าทราบ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย

ปัญหามีว่า โจทก์ยังคงมีอำนาจฟ้องจำเลยหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่าโจทก์ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โจทก์จึงทราบว่าจำเลยได้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นรูปผู้หญิงกับดอกซากุระหรือเชอร์รี่ วางรูปลักษณะและตำแหน่งเช่นเดียวกันกับของโจทก์ มีลักษณะเหมือนกันกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทุกประการ จนนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนและก่อให้เกิดความหลงผิดในแหล่งกำเนิดได้ และได้ถือเอาเป็นเครื่องหมายการค้า และใช้กับสินค้าชนิดเดียวกันกับสินค้าของโจทก์ โดยจำเลยได้นำเอารูปสลากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปดัดแปลงต่อเติมในส่วนประกอบเพียงเพิ่มหมวกบนศีรษะรูปผู้หญิงในสลาก ส่วนลักษณะการขึ้นและดอกเชอร์รี่ซึ่งเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทุกประการ เป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2474 โดยโจทก์เป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าจำเลย ซึ่งโจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยอยู่แล้ว และได้ฟ้องคดีนี้ไว้ก่อนที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะได้มีหนังสือแจ้งให้โจทก์จำเลยทำความเข้าใจกันหรือนำคดีไปสู่ศาล เพียงแต่โจทก์มิได้แจ้งให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าทราบว่าได้ฟ้องจำเลยเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ารายพิพาท นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย เพราะจำเลยเป็นผู้ขอจดทะเบียนไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพุทธศักราช 2474 มาตรา 17 ในกรณีเช่นนี้บทบัญญัติดังกล่าวมิได้บัญญัติว่าสิทธิที่จะนำคดีไปสู่ศาลเป็นอันสิ้นไป เจตนารมณ์ของกฎหมายเพียงเพื่อให้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินไปโดยรวดเร็วเท่านั้น แม้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย ซึ่งตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2474 มาตรา 27 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ บุคคลผู้ได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น ท่านให้ถือว่าเป็นเจ้าของมีสิทธิผู้เดียวเพื่อใช้เครื่องหมายสำหรับสินค้าทั้งหมดในจำพวกหนึ่งหรือหลายจำพวกที่ได้จดทะเบียนไว้” ตามบทบัญญัติมาตรานี้เพียงแต่ให้ถือว่าจำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้านี้ได้ แต่ถ้าหากมีผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จำเลยจดทะเบียนไว้ดีกว่าจำเลยผู้มีสิทธิดีกว่าก็อาจขอให้ศาลเพิกถอน

ทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่จำเลยจดทะเบียนไว้ได้ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติ ซึ่งมีข้อความว่า “ทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น ศาลอาจมีคำสั่งให้เพิกถอนได้เมื่อผู้มีส่วนได้เสียได้ยื่นคำร้องและได้แสดงไว้ว่า (1) ผู้ร้องมีสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้นดีกว่าผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของ หรือ ฯลฯ” ดังนี้ บทบัญญัติในมาตรา 27 จึงอยู่ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติมาตรา 41 ดังนั้น โจทก์จึงยังคงมีอำนาจฟ้องคดีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ”

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาใหม่

(สุจริต เสถียรกาล, ถนอม ครัวไพศาล, แฉม ดุลยสุข)

ต่อมาคำพิพากษาที่ 1460/2530 วินิจฉัยตามคำพิพากษาฎีกาที่ 2460-1/2520 ว่ามีการโต้แย้งสิทธิตามมาตรา 17 ขึ้นแล้ว จึงฟ้องคดีต่อศาลได้

ในคดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยก่อนที่นายทะเบียนจะแจ้งให้โจทก์จำเลยตกลงกัน และต่อมา นายทะเบียนจดทะเบียนให้จำเลย ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า สิทธิฟ้องคดีดังกล่าวก็ยังคงมีอยู่ต่อไป ฉะนั้น แม้ข้อเท็จจริงจะเปลี่ยนไปว่าโจทก์ฟ้องจำเลยภายหลังที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนให้จำเลยไปแล้ว โจทก์ก็ยังมีอำนาจฟ้อง และสามารถใช้สิทธิทางศาลได้ แม้จะอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการไม่ได้ก็ตาม

ในกรณีที่โจทก์ฟ้องจำเลยภายหลังที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนให้จำเลยนั้น เป็นการฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย โดยอ้างว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้นดีกว่าจำเลย

ส่วนในกรณีที่นายทะเบียนยังมิได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ผู้จดทะเบียนอีกฝ่ายหนึ่งนั้น ผู้ขออีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นโจทก์ฟ้องเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ได้ในกรณีนั้น อาจฟ้องขอให้ศาลสั่งผู้จดทะเบียนไปเสียได้อีกฝ่ายหนึ่ง

กรณีศาลสั่งเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายของอีกฝ่ายหนึ่ง

ตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาที่ 1926/2523 (ฎ.1355) กรณีเป็นคำขอที่นายทะเบียนยังไม่ได้จดทะเบียน

จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 48 อักษร โรมัน คำว่า Fulyin Cupid เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2520 โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 48 เช่นกัน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2520 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าแจ้งให้โจทก์ทราบว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนหรือเกือบเหมือนเครื่องหมายการค้าของจำเลย จึงจดทะเบียนให้โจทก์ไม่ได้จนกว่าจะได้ทำความตกลงหรือนำคดีมาสู่ศาล โจทก์จำเลยตกลงกันไม่ได้โจทก์จึงนำคดีมาฟ้องศาล ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดีกว่าจำเลย ให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ

จำเลยเสีย ถ้าไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาล เป็นการแสดงเจตนาของจำเลย จำเลยฎีกาศาลฎีกาพิพากษาขึ้น

ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 471/2527 (ฎ.327)

โจทก์จำเลยต่างยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเกือบเหมือนกัน เพื่อให้ห้างที่ตนถือหุ้นซึ่งประกอบการค้าผงวุ้นได้ใช้เป็นเครื่องหมายการค้า เมื่อปรากฏว่าห้างซึ่งจำเลยเป็นหุ้นส่วนค้าผงวุ้นและใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อนห้างซึ่งโจทก์เป็นหุ้นส่วน ดังนั้นจำเลยผู้ยื่นคำขอก่อนย่อมมีสิทธิที่จะได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าโจทก์

ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 นั้น ผู้ขอจดทะเบียนฝ่ายที่ไม่ได้รับคำสั่งนายทะเบียนให้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนก็สามารถที่จะฟ้องคดีต่อศาลได้ แต่จะเป็นการฟ้องเพิกถอนคำขอจดทะเบียนของอีกฝ่ายหนึ่งหรือขอให้ศาลเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของอีกฝ่ายหนึ่ง หรือขอให้ศาลสั่งเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าของอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ และนอกจากนั้น ผู้ขอจดทะเบียนฝ่ายที่ไม่ได้รับคำสั่งนายทะเบียนให้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนน่าจะยื่นคำคัดค้านและดำเนินการตามมาตรา 35 ได้อีกทางหนึ่งด้วย

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ใช้บังคับอยู่เป็นเวลานานประมาณ 60 ปี เต็มจนกระทั่งถูกยกเลิกไปโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เนื่องมาจากบทบัญญัติเดิมนั้นล้าสมัยและไม่สามารถคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้เพียงพอ ประกอบกับทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการ ยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทย อีกทั้งยังมีข้อบกพร่องบางประการที่สมควรแก้ไข เช่น มิได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ตลอดจนสิทธิของผู้จดทะเบียนไว้ให้ชัดเจนทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติอยู่มาก จึงต้องแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยการบัญญัติพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาใช้บังคับแทน

หลังจากประกาศใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แล้วได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกรณีการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีผู้ขอหลายรายต่างยื่นขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ทั้งนี้สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่ามีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอน ในกรณีดังกล่าวดังต่อไปนี้

มาตรา 20 ภายใต้บังคับมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 35 และมาตรา 41 ในกรณีที่มีผู้ขอจดทะเบียนหลายรายต่างยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของ

เครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนเห็นว่าเหมือนกันหรือที่นายทะเบียนเห็นว่าคล้ายกัน จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ทั้งนี้สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกัน หรือต่างจำพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่า มีลักษณะอย่างเดียวกัน ผู้ขอจดทะเบียนซึ่งยื่นคำขอไว้เป็นรายแรกย่อมเป็นผู้มีสิทธิได้รับการจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น

มาตรา 21 ในบรรดาเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันตามมาตรา 20 นั้น ถ้านายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นต่างก็เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 และคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นต่างก็ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนเหล่านั้น ปฏิบัติตามมาตรา 24 และมีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนเหล่านั้นทราบโดยไม่ชักช้า

ผู้ขอจดทะเบียนซึ่งเห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่ตนขอจดทะเบียนนั้นมิได้เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้ารายอื่นตามมาตรา 20 มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งต่อคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งของนายทะเบียน ทั้งนี้ให้นำมาตรา 18 และมาตรา 19 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา 22 ในบรรดาเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันตามมาตรา 20 นั้น ถ้านายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้าบางรายเข้าข่ายมาตรา 15 (1) (2) หรือมาตรา 17 แต่เครื่องหมายการค้าบางรายมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 และคำขอจดทะเบียนก็ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เข้าข่ายมาตรา 15 (1) (2) หรือมาตรา 17 ปฏิบัติตามมาตรา 15 หรือมาตรา 17 แล้วแต่กรณี และให้รอการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายที่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้และคำขอจดทะเบียนที่ถูกต้องนั้นไว้ก่อน ทั้งนี้ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนเหล่านั้นทราบโดยไม่ชักช้า และให้นำมาตรา 21 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ถ้าปรากฏว่าผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายที่นายทะเบียนเห็นว่าเข้าข่ายมาตรา 15 (1) (2) หรือมาตรา 17 ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 15 แล้ว หรือได้อุทธรณ์ตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง และคณะกรรมการมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ว่าคำสั่งของนายทะเบียนไม่ถูกต้อง ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนรายนั้นและผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายที่นายทะเบียนให้รอการจดทะเบียนไว้ตามวรรคหนึ่ง ปฏิบัติตามมาตรา 24 และมีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนเหล่านั้นทราบโดยไม่ชักช้า

ถ้าปรากฏว่าผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายที่นายทะเบียนเห็นว่าเข้าข่ายมาตรา 15 (1) (2) หรือมาตรา 17 ได้ละทิ้งคำขอจดทะเบียนตามมาตรา 19 ทุกราย

1) ในกรณีที่มิใช่ผู้จดทะเบียนรายที่นายทะเบียนให้รอการจดทะเบียนไว้ตามวรรคหนึ่งหลายราย ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้ผู้จดทะเบียนเหล่านั้นปฏิบัติตามมาตรา 24 และมีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้จดทะเบียนเหล่านั้นทราบโดยไม่ชักช้า

2) ในกรณีที่มิใช่ผู้จดทะเบียนรายที่นายทะเบียนให้รอการจดทะเบียนไว้ตามวรรคหนึ่งเพียงรายเดียว ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้นต่อไปตาม มาตรา 29

มาตรา 23 ในบรรดาเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันตามมาตรา 20 นั้น ถ้านายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นทุกรายเข้าข่ายมาตรา 15 (1) (1) หรือมาตรา 17 ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นปฏิบัติตามมาตรา 15 หรือมาตรา 17 แล้วแต่กรณี และรอการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นไว้ก่อน ทั้งนี้ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้จดทะเบียนเหล่านั้นทราบโดยไม่ชักช้า และให้นำมาตรา 21 วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ถ้าปรากฏว่าผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นหลายรายได้ปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 15 หรือมาตรา 17 แล้ว หรือได้อุทธรณ์ตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง และคณะกรรมการมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ว่าคำสั่งให้ผู้จดทะเบียนเหล่านั้นปฏิบัติตามมาตรา 24 และมีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้จดทะเบียนเหล่านั้นทราบโดยไม่ชักช้า แต่ถ้าปรากฏว่ามีผู้จดทะเบียนเหล่านั้นเพียงรายเดียวที่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 15 หรือมาตรา 17 หรือได้อุทธรณ์ตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง และคณะกรรมการมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ว่าคำสั่งของนายทะเบียนไม่ถูกต้องให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้นต่อไปตามมาตรา 29

มาตรา 24 ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 21 วรรคหนึ่งมาตรา 22 วรรคสองหรือวรรคสาม (1) หรือมาตรา 23 วรรคสอง ให้ผู้จดทะเบียนซึ่งได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าวตกลงกันว่าจะให้รายหนึ่งรายใดเป็นผู้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอันแต่ผู้เดียว และให้ผู้จดทะเบียนรายหนึ่งรายใดมีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในกำหนดเวลาดังกล่าวว่าจะตกลงกันได้หรือไม่

มาตรา 25 ในกรณีที่นายทะเบียนได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 24 ว่า ผู้จดทะเบียนตกลงกันได้แล้วว่าจะให้รายใดเป็นผู้จดทะเบียน ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนของผู้จดทะเบียนรายนั้นต่อไปตามมาตรา 29

ในกรณีที่นายทะเบียนได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 24 ว่า ผู้จดทะเบียนตกลงกันไม่ได้หรือมิได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้ประกาศ

โฆษณาการค้าของจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนซึ่งยื่นคำขอจดทะเบียนไว้เป็นรายแรก หรือเป็นรายแรกในบรรดาผู้จดทะเบียนซึ่งยังมีได้ละทิ้งคำขอจดทะเบียน แล้วแต่กรณีต่อไปตามมาตรา 29

มาตรา 26 ในกรณีที่นายทะเบียนได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้จดทะเบียนปฏิบัติตามมาตรา 24 แล้ว คำสั่งให้ผู้จดทะเบียนปฏิบัติตามมาตรา 24 แล้ว ถ้าผู้จดทะเบียนรายอื่นยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนเห็นว่าเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนเหล่านั้นหรือที่นายทะเบียนเห็นว่าคล้ายกับเครื่องหมายการค้าเช่นนั้น จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ทั้งนี้สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่ามีลักษณะอย่างเดียวกัน ให้นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น และมีหนังสือแจ้งคำสั่งนั้นให้ผู้จดทะเบียนนั้นทราบโดยไม่ชักช้า และให้นำมาตรา 21 บรรทัดสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เนื่องจากขณะนั้นประเทศไทยต้องเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การการค้าโลก WTO ซึ่งความตกลงในการก่อตั้งองค์การการค้าโลก มีความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการค้า (Trade-Related of Intellectual Property Rights, Including Trade In Counterfeit Goods) หรือ ความตกลงทริปส์ (TRIPs) เป็นความตกลงข้างเคียง (Side Agreement) ซึ่งทำให้ประเทศไทยต้องแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับความตกลงทริปส์ เพื่อให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดลักษณะของเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า รวมทั้งเพิ่มเติมให้มีการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้กับเพิ่มเติมอำนาจของนายทะเบียนในส่วนของการพิจารณาคำคัดค้าน โดยการตราพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ. ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบันขึ้นมา แต่สำหรับหลักเกณฑ์และขั้นตอนเกี่ยวกับการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากรณีที่มีผู้ยื่นขอจดทะเบียนหลายรายต่างยื่นขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ทั้งนี้สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่ามีลักษณะอย่างเดียวกัน ยังคงมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเหมือนกับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 หากแต่ว่าหลักเกณฑ์และขั้นตอนในกรณีดังกล่าวมีปัญหาอันส่งผลกระทบต่อระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของไทยอยู่ในปัจจุบัน เพราะมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และบัญญัติกฎหมายไม่

ชัดเจน ซึ่งต้องให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตีความในทางปฏิบัติ ส่งผลกระทบให้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยเป็นไปด้วยความล่าช้าเนื่องมาจากกฎหมายที่บังคับใช้ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

จากปัญหาและอุปสรรคของหลักเกณฑ์และขั้นตอนของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 2534 บทบัญญัติดังกล่าว จึงยังไม่เหมาะสมที่จะนำมาบังคับใช้กับระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบันเพราะไม่สามารถที่จะคุ้มครองสิทธิของผู้จดทะเบียน ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบธุรกิจ นักลงทุน ตลอดจนสาธารณชน ผู้บริโภค ได้อย่างแท้จริง

กรณีศึกษา: ผู้จดทะเบียนหลายรายต่างยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนเห็นว่าเหมือนกันหรือคล้ายกัน

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ที่ 736 /2547

เรื่อง เครื่องหมายการค้า รูปเพชร คำว่า สมุนไพร เพชรพรสวรรค์ และ คำว่า Pechpornsawan (คำขอเลขที่ 496792)

บริษัท เพชร พรสวรรค์ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทยได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปเพชร คำว่า สมุนไพร เพชรพรสวรรค์ และคำว่า Pechpornsawan เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า ครีมบำรุงผิว เกลือขัดผิว สบู่ ปรากฏตามคำขอเลขที่ 496792

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า พิจารณาเห็นว่า ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ โดยเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้ก่อน ตามมาตรา 20 รูปเพชร คำว่า เพชรใส และคำว่า PETCHSAI อยู่ในรูปรีบิ้น (คำขอเลขที่ 494893) เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนมีรูปคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าที่ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้ก่อน เมื่อใช้กับสินค้าในจำพวกเดียวกันและรายการสินค้าครอบคลุมถึงกัน อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ จึงสั่งให้รอการดำเนินการจดทะเบียนไว้ก่อน ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

ผู้จดทะเบียนยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ขอให้สั่งนายทะเบียนดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตน ตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 20 มิถุนายน 2546 คณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ รูปเพชร คำว่า สมุนไพร เพชรพรสวรรค์ และ คำว่า Pechpornsawan กับเครื่องหมายการค้าของบุคคล

อื่นที่ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้ก่อน รูปเพชร คำว่า เพชรใส และคำว่า PETCHSAI อยู่ในรูปปรินต์ (คำขอเลขที่ 494893) แล้ว

เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผูุ้ทธรณ์มีรูปเพชร และคำว่า เพชร เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าที่ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้ก่อน แม้เครื่องหมายการค้าของผูุ้ทธรณ์จะมีคำว่าสมุนไพโร เพชรพรสวรรค์ และอักษรโรมันคำว่า pechpornsawan ประกอบอยู่ด้วยก็ตามแต่ผูุ้ทธรณ์ได้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่าสมุนไพโรไว้แล้ว คำดังกล่าวจึงมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมาย ส่วนเครื่องหมายการค้าที่ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้ก่อนจะมีคำว่า ใส และอักษรโรมันคำว่า PETCHSAI ซึ่งอยู่ในปรินต์ ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาเสียงเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผูุ้ทธรณ์เรียกขานได้ว่าตราเพชรสมุนไพโร เพชรพรสวรรค์ หรือ ตราเพชร ส่วนเครื่องหมายการค้าที่ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้ก่อนเรียกขานได้ว่า ตราเพชรใส หรือ ตราเพชร นับว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกัน จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า เมื่อยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกัน จึงให้รอการจดทะเบียนไว้ก่อนตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 สำหรับหลักฐานแสดงการใช้เครื่องหมายการค้าที่ผูุ้ทธรณ์นำส่งนั้นยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า ผูุ้ทธรณ์ได้ใช้เครื่องหมายการค้านี้มาเป็นเวลานานหรือมีความแพร่หลายแล้วในประเทศไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจึงมีมติให้การประชุมครั้งที่ 19/2547 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2547 ยืนตามคำสั่งของนายทะเบียน และให้ยกอุทธรณ์เสีย

คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 92/2552

เรื่อง เครื่องหมายการค้า  (คำขอเลขที่ 575130)

นายฉลอง รัศมีแสงทอง สัญชาติไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า



เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 6 รายการสินค้า หัวเข็มขัดที่ทำด้วยโลหะ ปราบกฏตามคำขอเลขที่ 575130

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า พิจารณาเห็นว่า

- 1) เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้ก่อน

ตามมาตรา 20  *Elephant* (คำขอเลขที่ 515308) เพราะเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนมีรูปลักษณ์คล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าที่ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้ก่อน เมื่อใช้กับสินค้าในจำพวกเดียวกันและรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ จึงสั่งให้รอการดำเนินการจดทะเบียนไว้ก่อนตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

2) การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนไม่ชอบด้วยตามมาตรา 20 กล่าวคือ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงมีคำสั่งให้เพิกถอนการประกาศโฆษณา

3) เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้ก่อน  *Elephant* (คำขอเลขที่ 515308) จึงให้คู่กรณีทำความตกลงกันว่าผู้ใดมีสิทธิเป็นผู้จดทะเบียนแต่เพียงผู้เดียวตามมาตรา 24 ผู้จดทะเบียน

ผู้จดทะเบียนยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า รวม 2 ฉบับ คือ

1) กรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้เพิกถอนการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนตามมาตรา 20 ตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2549

2) กรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายคล้ายกัน จึงให้คู่กรณีทำความตกลงกันว่าผู้ใดมีสิทธิเป็นผู้จดทะเบียนแต่เพียงผู้เดียวตามมาตรา 24 ตามคำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 23 สิงหาคม 2549

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์เครื่องหมายการค้า  (คำขอเลขที่ 575130) ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2549 และฉบับลงวันที่ 23 สิงหาคม 2549 แล้วเห็นว่า มีประเด็นที่ต้องพิจารณาดังนี้ คือ

ประเด็นที่ 1 คำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2549 กรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้เพิกถอนการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ตามมาตรา 30 นั้น คำสั่งของนายทะเบียนดังกล่าวถูกต้องหรือไม่

ประเด็นที่ 2 คำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 23 สิงหาคม 2549 ผู้อุทธรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าหรือไม่

ประเด็นที่ 1 คำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2549 กรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้เพิกถอนการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ตามมาตรา 30 นั้น คำสั่ง

ของนายทะเบียนดังกล่าวถูกต้องหรือไม่นั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้อุทธรณ์ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  คำขอเลขที่ 575130 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2547 และผู้ยื่นขอจดทะเบียนรายแรกได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  ตามคำขอเลขที่ 515308 วันที่ 3 เมษายน 2546 การที่นายทะเบียนมีคำสั่งว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายคล้ายกัน จึงให้รอการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ก่อนตามมาตรา 23 พร้อมกับแจ้งสิทธิให้ผู้ขอจดทะเบียนทั้งสองฝ่ายยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ภายใน 90 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือแจ้งฉบับลงวันที่ 14 มิถุนายน 2548 ต่อมาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2548 นายทะเบียนได้มีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาฯ คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนหลัง ซึ่งได้ลงพิมพ์ประกาศเล่มที่ 2297 หน้าที่ 28 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2548 โดยที่นายทะเบียนยังมีคำสั่งให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายทำความเข้าใจความตกลงกันว่าผู้ใดมีสิทธิเป็นผู้ขอจดทะเบียนแต่ผู้เดียวตามมาตรา 24 ซึ่งเป็นขั้นตอนในลำดับถัดจากคำสั่งเหมือนคล้ายตามมาตรา 23 จึงถือว่านายทะเบียนดำเนินการผิดขั้นตอน ประกอบกับมาตรา 20 กำหนดว่าผู้ขอจดทะเบียนซึ่งยื่นขอจดทะเบียนไว้เป็นรายแรกย่อมมีสิทธิได้รับการจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า และต้องได้รับการประกาศโฆษณาฯ ก่อน ดังนั้น การที่นายทะเบียนประกาศโฆษณาฯ คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ซึ่งยื่นขอจดทะเบียนภายหลัง จึงไม่ชอบตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ ฉะนั้นคำสั่งเพิกถอนการประกาศโฆษณาฯ คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ จึงเป็นคำสั่งที่ถูกต้องตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2543 และให้ยกอุทธรณ์ในประเด็นนี้

ประเด็นที่ 2 คำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 23 สิงหาคม 2549 ผู้อุทธรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าหรือไม่นั้น การที่ผู้อุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์โดยระบุในคำอุทธรณ์ว่า อุทธรณ์ในประเด็นมาตรา 13 ซึ่งเป็นการอุทธรณ์คำสั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว แต่กรณีนี้เครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 515308 ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ยื่นขอจดทะเบียนก่อนยังมิได้รับการจดทะเบียน ประกอบกับนายทะเบียนก็มิได้มีคำสั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ตามมาตรา 13 แต่มีหนังสือฉบับลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 ให้ทำความเข้าใจความตกลงกันว่าผู้ใดมีสิทธิเป็นผู้ขอจดทะเบียนแต่เพียงผู้เดียวตามมาตรา 24 เท่านั้น ซึ่งเป็นเรื่องให้คู่กรณีตกลงกันเพื่อแจ้งให้นายทะเบียนทราบว่ามีสิทธิเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนแต่เพียงผู้เดียว โดยกฎหมาย

มิได้ให้สิทธิในการยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ดังนั้น เมื่อผู้อุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 จึงให้ยกอุทธรณ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552 ให้ยกอุทธรณ์ทั้งสองฉบับ

ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1900/2548 กรณีผู้ยื่นคำขอรายแรกเป็นผู้มีสิทธิได้รับการจดทะเบียน

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1900/2548

บริษัทไทยไดมอน อินดัสตรีส์ จำกัด โจทก์ กรมทรัพย์สินทางปัญญากับพวก จำเลย

โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า “diamond” สำหรับสินค้าใช้คอปประตูลูกก่อนที่จำเลยที่ 3 จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “diamond” สำหรับสินค้าใช้คอปประตูลูกกับสินค้าโครงฝ้าเพดานทำด้วยโลหะลูกเลื่อนประตูลูกทำด้วยโลหะและลูกเลื่อนหน้าต่างทำด้วยโลหะ เมื่อเครื่องหมายการค้าที่โจทก์กับที่จำเลยที่ 3 ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า โจทก์ซึ่งยื่นคำขอจดทะเบียนไว้ก่อนจึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับการจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า เว้นแต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า (จำเลยที่ 2) จะมีคำสั่งให้โจทก์กับจำเลยที่ 3 ตกลงกันเองก่อนตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 24 หรือเป็นกรณีที่จำเลยที่ 2 เห็นว่าต่างฝ่ายต่างได้ใช้เครื่องหมายการค้ากันมาแล้วด้วยกันโดยสุจริตตามมาตรา 27 แต่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ไม่ได้ดำเนินการตามมาตรา 24 หรือมาตรา 27 แต่อย่างใด เหตุที่จำเลยที่ 2 ได้จดทะเบียนให้จำเลยที่ 3 ไปก็เนื่องจากมีเหตุบกพร่องในการตรวจสอบข้อมูลเครื่องหมายการค้า เพราะความขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แก่จำเลยที่ 3 จึงเป็นการจดทะเบียนที่ไม่ชอบด้วย พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 20 อันจะต้องเพิกถอนการจดทะเบียนที่ไม่ชอบเสียทั้งหมด แม้จำเลยที่ 3 จะได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าบางรายการที่แตกต่างกับที่โจทก์ขอจดทะเบียนไว้ก็ตาม

โจทก์ได้ร้องขอต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 3 แล้ว แต่การต้องขอดังกล่าวเป็นกรณีที่โจทก์อ้างว่า เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ 2 ได้จดทะเบียนไว้นั้น เป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้า หรือแหล่งกำเนิดของสินค้าสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกัน ตามมาตรา 61 ส่วนกรณีที่โจทก์นำคดีนี้มาฟ้อง

ต่อศาลเป็นกรณีที่โจทก์กล่าวอ้างว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ 3 ได้จดทะเบียนไว้ดีกว่าจำเลยที่ 3 ตามมาตรา 67 ซึ่งเป็นการอ้างเหตุแห่งการฟ้องที่แตกต่างกัน การที่โจทก์ได้ร้องขอให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าฟ้องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 3 จึงไม่เป็นการต้องห้ามมิให้โจทก์พิสูจน์ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ดีกว่าและร้องขอต่อศาลให้ฟ้องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้นแต่อย่างใด

3.2.2 ผลกระทบต่อการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายไทย

ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่มีผลบังคับใช้อยู่ฉบับปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งสำคัญที่จะมีบทบาทในทางการค้าและเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม ทั้งนี้เพื่อให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่สามารถใช้สิทธิได้ตามกฎหมายอันเกิดจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ยังมุ่งให้ความคุ้มครองแก่สาธารณชน เพื่อมิให้เกิดความสับสนหลงผิดในเครื่องหมายการค้าอื่นๆ อีกด้วย

การกำหนดระบบและหลักเกณฑ์ของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้ไว้ในกฎหมายโดยกฎหมายมีเจตนารมณ์ ที่ให้คุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายผู้ยื่นขอจดทะเบียน อันที่จะไม่ถูกลอกเลียนโดยบุคคลอื่น และคุ้มครองแก่สาธารณชน เพื่อมิให้เกิดความสับสนหรือหลงผิดในเครื่องหมายการค้า

แต่เนื่องจากตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ นั้น ระบบและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจดทะเบียนที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่มีผู้ขอจดทะเบียนหลายรายยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนเห็นว่าเหมือนกันหรือคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ทั้งนี้สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่ามียุทธศาสตร์อย่างเดียวกัน ซึ่งจากระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว จะเห็นว่ากฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนของการจดทะเบียน ยุ่งยาก ซับซ้อนเกินไป สร้างภาระให้แก่ผู้ขอจดทะเบียนที่ต้องเสียเวลาในการดำเนินการแก้ไขหรือปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และในที่สุดก็ทำให้เกิดความล่าช้าในการจดทะเบียน อันเป็นการสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของไทยทั้งระบบ

ส่วนการตีความกฎหมาย ทำให้เกิดความไม่ชัดเจนของกฎหมาย ทำให้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ได้จริง กลายเป็นปัญหาและอุปสรรคของระบบการจดทะเบียนไม่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการสับสนในการบังคับกฎหมาย สร้างความไม่แน่นอนในการ

พิจารณาจับจดทะเบียน ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า และยังอาจลงให้
 สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดอันเกิดจากเครื่องหมายการค้านั้นๆ

ด้วยปัญหาที่กล่าวมาตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 กรณีที่มีผู้จดทะเบียนหลายรายต่างยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของ
 เครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนเห็นว่าเหมือนกันหรือคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสน
 หรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าการค้า กรณีดังกล่าว
 ก่อให้เกิดความล่าช้าในการจดทะเบียนส่งผลต่อคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องค้าง
 พิจารณาเป็นจำนวนมาก เมื่อคำขอที่ค้างพิจารณายังไม่ได้รับจดทะเบียน ก็ส่งผลกระทบต่อผู้ขอจด
 ทะเบียนเครื่องหมายการค้า ผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ลงทุนประกอบการค้า ไม่สามารถสนองตอบต่อ
 ความต้องการต่อการประกอบธุรกิจได้ภายในระยะเวลาอันจำกัด และนอกจากนี้ ยังส่งผลต่อ
 ผู้ประกอบธุรกิจไทยที่ส่งสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศไม่ได้รับความสะดวกในการจดทะเบียน
 เพื่อขอความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ ทำให้ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจด
 ทะเบียนอันส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณชน ผู้บริโภค และเศรษฐกิจของ
 ประเทศไม่สามารถก้าวหน้าได้เต็มที่ เนื่องจากระยะเวลาในการขอจดทะเบียนที่ล่าช้าทำให้ต้อง
 สูญเสียประโยชน์ทางธุรกิจ ทั้งนี้เพราะเครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องมือในการแข่งขันทางธุรกิจและ
 เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ