

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบฟอร์มคำสั่งนายทะเบียน

ที่ พณ 0704 / 22625		สำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 21 กันยายน 2554	แบบ ดค.	1
เรื่อง คำขอเลขที่ 775397		เรียน บริษัท คิลลิกแอนด์กิบบิ้นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 1011 อาคารสุภาดิย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20-26 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120		
เฉพาะ เจ้าหน้าที่	ข้อ 1 คำตั้งนายทะเบียน	นายทะเบียนได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า - มีข้อบกพร่องตามมาตรา 9 เพราะ ดำเนินการแล้ว ไม่ระบุรายการสินค้าที่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองแต่ละอย่างโดยชัดเจน (เว้นแต่ จะได้อื่นคำขอแบบ ก.06 เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ก็คือ) - ให้แก้ไขรายการเป็น "สื่อสารผ่านกระดาน ..." 4 - เครื่องหมายการค้า/บริการมีบางส่วนที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 17 ขอให้อื่นหนังสือแบบ ก.12 ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ เพื่อแสดงเจตนาว่าจะ ไม่ขอถือเป็นสิทธิ ของท่านแต่ผู้เดียวที่จะใช้ อีกนัย ไรมันคำว่า "TRIPADVISOR" 5 - เครื่องหมายนี้จะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายสุคตามมาตรา 14 กับเครื่องหมายของท่านที่เหมือนหรือคล้ายกัน คำขอเลขที่ 775393 , 775394 , 775395 , 775396 , 775398 , 775399 , 775400 , 775401 , 775402 , 775403 , 775404 ขอให้อื่นหนังสือแบบ ก.13 เพื่อจดทะเบียนเครื่องหมายสุค ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ เครื่องหมายสุคที่จดทะเบียนไว้แล้ว ถ้าจะโอนหรือรับมรดก ต้องโอนหรือรับมรดกกันทั้งชุด ตามมาตรา 50 ดำเนินการแล้ว		
	ข้อ 2 สิทธิของผู้จดทะเบียน	กรณี ไม่เห็นด้วยกับคำตั้งนายทะเบียน ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านละทิ้งคำขอจดทะเบียน		
โปรดนำหนังสือฉบับนี้ไปติดต่อกับทุกครั้ง โทร. 0-2547-4683 , 0-2547-4688 นางสาววราณี บุญชู นายทะเบียน โทรศัพท์ 02-5474685	ขอแสดงความนับถือ			
	(ลงชื่อ)		(นายศุภางรณ์ เทียงตระกูล)	จำพวก 18
	นายทะเบียน			

ภาคผนวก ข

คำอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า

 คำอุทธรณ์		สำหรับเจ้าหน้าที่ วันที่ยื่น 27 ส.ค. 2554	
0.1846/54		คำขอเลขที่ 775397 - 400	
		ทะเบียนเลขที่	
		1.1 สัญชาติ อเมริกา 1.2 อาชีพ ให้บริการและค้าขาย 1.3 โทรศัพท์ 1.4 โทรศัพท์ 1.5 E-Mail	
1. ชื่อผู้อุทธรณ์ ทริปปอดไวเซอร์ แอลแอลซี ที่อยู่ (นิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่งสหรัฐอเมริกา) อยู่ที่ 141 นิคแฮม, นิวตัน, รัฐแมสซาชูเซตส์ 02464 รหัสไปรษณีย์ สหรัฐอเมริกา เลขประจำตัวประชาชนนิติบุคคล		3.1 สัญชาติ ไทย 3.2 อาชีพ ทนายความ 3.3 โทรศัพท์ 0-2254-8858 3.4 โทรศัพท์ 0-2254-2550 3.5 E-Mail satyapon@satyapon.com	
2. ชื่อตัวแทน นายสัตยาปณต์ สัจจาระ และ/หรือ นายฤทธิรักษ์ รื่นนาคศักดิ์ และ/หรือ นายสุเชาว์ อังออดระ ที่อยู่ สำนักกฎหมายสัตยาปณต์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส เลขที่ 140 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 เลขประจำตัวประชาชนนิติบุคคล 3 4 0 9 9 0 0 0 1 2 5 9 4 และ/หรือ 3 1 0 0 8 0 0 2 5 1 6 7 2 และ/หรือ 3 4 0 9 9 0 0 5 4 5 4 5 2			
3. สถานที่ติดต่อในประเทศไทย ☐ เจ้าขอ ☒ ตัวแทน ☐ อื่น (ระบุ)			
4. อุทธรณ์คำสั่ง/คำวินิจฉัยของศาลทะเบียน พยานเอกสาร 17			
5. ระบุเหตุแห่งการอุทธรณ์ (กรณีไม่พอใจใบข้อ แบบ ก.11) ปรากฏตามใบข้อ แบบ ก.11			
6. เอกสารหลักฐานประกอบคำขออุทธรณ์ ☐ 6.1 สำเนาคำอุทธรณ์ จำนวน 19 ชุด ☐ 6.2 เอกสารหลักฐานประกอบการอุทธรณ์ ☐ 6.3 สำเนาหนังสือมอบอำนาจ (ก.18) และสำเนาบัตรประจำตัวผู้พิมพ์ (ก.11) (ถ้ามี) ☐ 6.4 หนังสือขอผ่อนผันการส่งเอกสารหลักฐาน (ก.18)			
7. (ลายมือชื่อ)  นายสุเชาว์ อังออดระ (นายฤทธิรักษ์ รื่นนาคศักดิ์)			

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

แบบ ก.11



ใบคํอแนบท้ายคำขอ
แบบ ก. 03

27 ธ.ค. 2554
วันที่ยื่น
เลขที่คำขอ 775397
เลขทะเบียน

ข้าพเจ้า ทริปแอดไวเซอร์ แอลแอลซี (นิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่งสหรัฐอเมริกา) (ต่อไป
เรียกว่า "ผู้อุทธรณ์") ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายบริการ "tripadvisor" คำขอจดทะเบียนเลขที่ 775397
จำพวก 38 ขอยื่นอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อท่านคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า
กรณีที่มีคำสั่งให้ผู้อุทธรณ์แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้ภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า
"TRIPADVISOR" เนื่องจากไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.
2534 ปรากฏตามหนังสือของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ พณ.0704/22625 ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.
2554

ด้วยความเคารพ ผู้อุทธรณ์ไม่อาจเห็นพ้องเห็นด้วยกับกรณีคำสั่งดังกล่าว และขออุทธรณ์ว่าคำสั่งนาย
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากอักษรโรมันคำว่า "TRIPADVISOR" เป็นข้อความที่มี
ลักษณะบ่งเฉพาะแล้ว และมีใช่เป็นเรื่องไม่บ่งเฉพาะตามมาตรา 17 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้อุทธรณ์ขอเรียนว่าการแสดงปฏิเสธตามมาตรา 17 นั้น เป็นกรณีที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า
จะต้องพิจารณาแล้ว ภาคส่วนหนึ่งส่วนของเครื่องหมายเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าที่ขอ
จดทะเบียน หรือไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ แต่กรณีเครื่องหมายบริการคำขอเลขที่ 775397 ที่นายทะเบียนมี
คำสั่งให้ผู้อุทธรณ์แสดงปฏิเสธอักษรโรมันคำว่า "TRIPADVISOR" นั้น ไม่ปรากฏหลักฐาน หรือข้อสนับสนุนว่า
อักษรโรมันคำดังกล่าวไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอย่างไร ทั้งนี้ ตามประกาศนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่
1/2546 เรื่อง กำหนดสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย ก็ไม่ปรากฏว่าอักษรโรมันคำว่า "TRIPADVISOR" เป็น
คำสามัญทั่วไปในการค้าขายสำหรับบริการจำพวก 38 อีกทั้งผู้อุทธรณ์เห็นว่าอักษรโรมันคำว่า
"TRIPADVISOR" ก็ไม่เสี่ยงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการโดยตรงอันต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนแต่อย่าง
ใดไม่

ทั้งนี้ ตามคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า (หนังสือที่ พณ 0704/22593 ลงวันที่ 27
กันยายน 2552) ระบุไว้แต่เพียงว่า

(ลายมือชื่อ)

นางสาววิมลลักษณ์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

แบบ ก.11



ใบค้อนหมายคำขอ

แบบ ก. 03

วันที่ยื่น 27 ธ.ค. 2554

เลขที่คำขอ 775397

เลขทะเบียน

“เครื่องหมายการค้า/บริการมีบางส่วนที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 17 ขอให้ยื่นหนังสือแบบ ก.12 ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ เพื่อแสดงเจตนาว่าจะไม่ขอถือเป็นสิทธิของท่านแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า “TRIPADVISOR”

คำสั่งดังกล่าวไม่ได้แสดงเหตุที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้ผู้อุทธรณ์แสดงการปฏิเสธภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า “TRIPADVISOR” ผู้อุทธรณ์จึงไม่อาจเข้าใจคำสั่งดังกล่าวของนายทะเบียน หากนายทะเบียนมีหลักฐานสนับสนุนเหตุแห่งคำสั่งให้แสดงปฏิเสธด้วยยอมทำให้ผู้อุทธรณ์สามารถอุทธรณ์คำสั่งได้ถูกต้อง ตลอดจนหาหลักฐานมาประกอบคำอุทธรณ์หักล้างคำสั่งได้ จากที่กล่าวมาข้างต้น คำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงเป็นคำสั่งในทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และชอบที่จะถูกเพิกถอน

(ลายมือชื่อ).....

ผู้บังคับใช้/ผู้บังคับใช้แทน

ภาคผนวก ค

รายงานการประชุมคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

รายงานการประชุมคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า
ครั้งที่ 28/2555
วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2555
ณ เดอะเบย์โน รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา



3.85-3.88 คำว่า

(คำขอเลขที่ 775397 775398 775399

และ 775400)

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเครื่องหมายบริการของผู้ทธรณ์ทั้งสี่รายนี้ นายทะเบียน
มีคำสั่งให้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า tripadvisor ตามมาตรา 17
แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เพราะคำว่า tripadvisor ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

แต่ที่ประชุมได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานเห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้ทธรณ์
คำว่า @tripadvisor ทั้งสี่รายนี้ มีภาคส่วนคำว่า tripadvisor เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย ตาม
พจนานุกรม OXFORD RIVER BOOKS ENGLISH-THAI DICTIONARY คำว่า trip แปลว่า การเดินทาง
การท่องเที่ยว และคำว่า advisor แปลว่า ที่ปรึกษา ผู้ให้คำปรึกษา รวมกันแปลได้ว่า ผู้ให้คำปรึกษา
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว หรือการเดินทาง เมื่อนำมาใช้กับบริการจำพวกที่ 38 รายการบริการ สื่อสารผ่าน
กระดานสนทนาแบบออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อความหรือข้อมูลที่เป็นมัลติมีเดียเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์ จำพวกที่ 39 รายการบริการ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว บริการฐานข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยวแบบออนไลน์ ฯลฯ จำพวกที่ 42 รายการบริการ บริการฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การเดินทาง ฯลฯ และจำพวกที่ 43 รายการบริการ บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมที่
พักและร้านอาหาร บริการให้ข้อมูลด้านบิวทิกร์เกี่ยวกับโรงแรมและร้านอาหารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายข้อมูลข่าวสารในระดับทั่วโลก ทำให้เข้าใจได้ว่าบริการภายใต้เครื่องหมายบริการนี้เป็นบริการ
ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการเดินทาง นับว่าเป็นคำที่สื่อถึงลักษณะของบริการโดยตรง
ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เครื่องหมายบริการของ
ผู้ทธรณ์จึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 ประมวลมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 สำหรับหลักฐานที่ผู้ทธรณ์นำส่ง เช่น สำเนาภาพถ่ายหน้าเว็บไซต์
www.tripadvisor.com และ http://thai.touristthailand.org แสดงการให้บริการข้อมูลทางด้านการ
ท่องเที่ยว จำนวน 8 แผ่น สำเนาหน้าเว็บไซต์ www.google.com แสดงการสืบค้นคำว่า TRIPADVISOR
เป็นคั่นนั้น ยังไม่เพียงพอที่จะแสดงได้ว่าผู้ทธรณ์ได้มีการจำหน่าย แยกแพร่ หรือโฆษณาภาคส่วนคำว่า
TRIPADVISOR อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานพอสมควรจนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนใน
สาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จัก และเข้าใจว่าบริการดังกล่าวแตกต่างไปจากบริการอื่น ตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ส่วนกรณีที่ผู้ทธรณ์อ้างว่าได้รับการจดทะเบียนนี้ในต่างประเทศ พร้อมทั้ง

ส่งสำเนาเอกสารการจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา อาเจนติน่า แคนาดา ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ ฝรั่งเศส เป็นต้นนั้น เห็นว่า เป็นเรื่องของกฎหมาย หลักเกณฑ์และความเห็นของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้นๆ ในการพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายต่างๆ ไม่อาจนำมาเป็นเหตุให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ต้องรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของผู้ותרโดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ใน พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แต่อย่างใด สำหรับกรณีที่ผู้ותרอ้างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5432/2551 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9480/2552 เป็นต้นนั้น เห็นว่า คำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวมี ข้อเท็จจริงและรายละเอียดอื่นๆ ที่แตกต่างกันกับเครื่องหมายบริการของผู้ותר จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้าง เพื่อเป็นเหตุให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของผู้ותרรายนี้ได้

กรรมการเสียงข้างน้อย (นายบุญมา เตชะวนิช) เห็นว่า เครื่องหมายบริการของผู้ותר คำว่า  ทริปแอดไวเซอร์ ทั้งสำนวนนี้ มีภาคส่วนคำว่า tripadvisor ยังไม่ถือเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย ตามพจนานุกรม OXFORD RIVER BOOKS ENGLISH-THAI DICTIONARY คำว่า trip แปลว่า การเดินทาง การท่องเที่ยว คำว่า advisor แปลว่า ที่ปรึกษา ผู้ให้คำปรึกษา รวมกันแปลได้ว่า ผู้ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการท่องเที่ยว หรือการเดินทาง เมื่อนำมาใช้กับบริการจำพวกที่ 38 รายการบริการ สื่อสารผ่าน กระดานสนทนาแบบออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อความหรือข้อมูลที่เป็นลัทธิเดียวเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยว ระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์ จำพวกที่ 39 รายการบริการ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว บริการฐานข้อมูล ด้านการท่องเที่ยวแบบออนไลน์ ฯลฯ จำพวกที่ 42 รายการบริการ บริการฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การเดินทาง ฯลฯ และจำพวกที่ 43 รายการบริการ บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมที่พักและร้านอาหาร บริการให้ข้อมูลด้านทิวทัศน์เกี่ยวกับโรงแรมและร้านอาหารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายข้อมูลข่าวสารในระดับทั่วโลก ทำให้เข้าใจได้ว่าบริการภายใต้เครื่องหมายบริการนี้เป็นบริการที่ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการเดินทาง นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะของบริการโดยตรง ไม่มีลักษณะ บ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เครื่องหมายการค้าของผู้ותרจึงชอบที่จะรับ จดทะเบียนได้โดยมีเงื่อนไขให้ผู้ותרแสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า TRIPADVISOR ตามมาตรา 17 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 สำหรับหลักฐานที่ผู้ותרนำมาส่ง เช่น สำเนาภาพถ่ายหน้าเว็บไซต์, www.tripadvisor.com และ http://thai.touristhailand.org แสดงการให้บริการข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยว จำนวน 8 แผ่น สำเนาหน้า เว็บไซต์ www.google.com แสดงการสืบค้นคำว่า TRIPADVISOR เป็นต้นนั้น ยังไม่เพียงพอที่จะแสดงได้ว่า

ผู้ותרได้มีการจำหน่าย แหวนเพชร หรือโฆษณาภาคส่วนคำว่า TRIPADVISOR อย่างต่อเนื่องเป็นระยะยี่ เวลานานพอสมควรจนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จัก และ เข้าใจว่าบริการดังกล่าวแตกต่างไปจากบริการอื่น ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิสูจน์ ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ส่วนกรณี ที่ผู้ותרอ้างว่าได้รับการจดทะเบียนในต่างประเทศ พร้อมทั้งส่งสำเนาเอกสารการจดทะเบียนในประเทศ

สหรัฐอเมริกา อาเจนติน่า แคนาดา ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ ฝรั่งเศส เป็นต้นนั้น เห็นว่า เป็นเรื่องของกฎหมาย หลักเกณฑ์และความเห็นของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้นๆ ในการพิจารณารับจดทะเบียน เครื่องหมายต่างๆ ไม่อาจนำมาเป็นเหตุให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าต้องรับจดทะเบียนเครื่องหมาย บริการของผู้ถือหุ้นโดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แต่อย่างใด สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นอ้างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5432/2551 คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ 9480/2552 เป็นต้นนั้น เห็นว่า คำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวมีข้อเท็จจริงและรายละเอียดอื่นๆ ที่แตกต่าง กับกับเครื่องหมายบริการของผู้ถือหุ้น จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้รับจดทะเบียนเครื่องหมาย บริการของผู้ถือหุ้นรายนี้ได้

ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมาก ให้รอการวินิจฉัยอุทธรณ์รายนี้ไว้ก่อนและให้ฝ่ายเลขานุการ มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นยื่นคำชี้แจงในประเด็นดังกล่าวภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง (นายสัตยะพล สัจจเดชะ ไม่เข้าร่วมพิจารณา)

ภาคผนวก ข

รายงานการประชุมประเด็นข้อหารือร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คณะอนุกรรมการเครื่องหมายการค้า
และนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า

รายงานการประชุม

ประเด็นข้อหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า
คณะอนุกรรมการเครื่องหมายการค้า และนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า
วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

2.3 การพิจารณาสิ่งการของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า กรณีมีคำสั่งให้แสดงปฏิเสธ
ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 อย่างไรเกิดความชัดเจนและ
สอดคล้องกับบทบัญญัติตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

นายจกภพศ์ ณ บางช้าง กล่าวว่า การพิจารณาอุทธรณ์ประเด็นที่นายทะเบียนให้ผู้
อุทธรณ์แสดงปฏิเสธ มาตรา 17 โดยไม่ระบุเหตุผลว่าให้แสดงปฏิเสธเพราะอะไร ซึ่งคณะกรรมการ
ต้องการทราบเหตุผลจากนายทะเบียนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา เนื่องจากในคำอุทธรณ์ผู้อุทธรณ์กล่าว
อ้างข้อเท็จจริงบางอย่าง ซึ่งอาจจะไม่เคยปรากฏในชั้นนายทะเบียน เรื่องการให้ผู้อุทธรณ์แสดงปฏิเสธ ถือ
เป็นเรื่องสำคัญในการวินิจฉัยอุทธรณ์เพราะมีกฎหมายวิธีพิจารณาทางปกครองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เนื่องจาก
การออกคำสั่งของนายทะเบียนนั้นต้องแสดงเหตุผล ข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญของการใช้ดุลพินิจด้วย
ประกอบกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการต้องมีการอ้างอิงถึงคำสั่งนายทะเบียนที่มีคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียน
แสดงปฏิเสธด้วย ซึ่งต้องมีการปรับปรุงคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเพื่อให้มีความละเอียด มีหลักเหตุผล มี
ที่มาที่ไปเพื่อให้คำวินิจฉัยมีน้ำหนักมากขึ้น

นางปรณี เสือรักษ์ กล่าวว่า นายทะเบียนต้องมีการปรับปรุงคำสั่งตามที่ท่านจกภพศ์

นางปัจฉิมา ธนสันติ กล่าวว่า ต้องมีการปรับปรุงคำสั่งของนายทะเบียนให้ไปในทิศทาง
เดียวกัน ให้โปร่งใส และชัดเจน คำสั่งควรเป็นคำสั่งที่สามารถอ่านแล้วเข้าใจ ไม่ต้องมีการแปล และต้องยึด
ตัวกฎหมายเป็นสำคัญ

นายจกภพศ์ ณ บางช้าง กล่าวว่า ความละเอียดของคำสั่งแสดงปฏิเสธ ของนายทะเบียน
ทางคณะกรรมการต้องการเพียงแค่นี้ให้มีการแสดงเหตุผลประกอบเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องซับซ้อน ละเอียดลอม
มาก

นางสาวนิดา วัชรโรจน์ภาส กล่าวว่า เวลาที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้แสดงปฏิเสธนั้น
อันดับแรกนายทะเบียนจะพิจารณาคำแปล เช่น คำว่า BEST ซึ่งแปลว่า ดีที่สุด เห็นว่าเป็นคำบรรยายสินค้า
ซึ่งส่วนมากจะมีคำสั่งให้แสดงปฏิเสธ และมีช่วงระยะเวลาหนึ่งทางกลุ่มงานอุทธรณ์ได้มีข้อท้วงติงไปยังนาย
ทะเบียนให้นายทะเบียนแสดงเหตุผลประกอบคำสั่งให้แสดงปฏิเสธ ซึ่งนายทะเบียนได้ใส่เหตุผลประกอบ
กับคำสั่ง ต่อมาภายหลังการปฏิบัติงานเพื่อความรวดเร็วอาจมีบ้างที่มีการหลุดไม่ได้ใส่เหตุผลประกอบ

นายวรวิทย์ โพษากานนท์ กล่าวว่า กรณีมีประชาชนมาหารือ ในประเด็นมาตรา 16
ซึ่งประชาชนต้องการทราบแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการว่ามีการพิจารณาอย่างไรในกรณี
เครื่องหมายมีภาคส่วนหนึ่งส่วนใดเป็นสาระสำคัญ ทั้งนี้ก็เป็นแนวทางเพื่อเป็นบรรทัดฐานให้นาย
ทะเบียนได้ปฏิบัติตามต่อไป

นายสัถยะพล สัจจะเดช กล่าวว่ การพิจารณาของคณะกรรมการจะพิจารณาขนาดของเครื่องหมายที่ไม่อาจรับจดทะเบียนได้ หรือให้แสดงปฏิเสธ ถ้ามีขนาดใหญ่กว่าก็จะถือว่าเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย กรณีชอยกตัวอย่างเครื่องหมาย คำว่า DIOR BEAUTY PERFUME คณะกรรมการจะเห็นว่าภาคส่วนคำยาคือ BEAUTY PERFUME เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย ซึ่งจะไม่รับจดทะเบียนตาม มาตรา 16 แต่ก็ไม่เป็นการตายตัวเสียทีเดียวต้องมีการพิจารณารูปเครื่องหมายประกอบด้วย แต่อย่างไรก็ตามในต่างประเทศจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายที่ส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นสามัญหรือไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะโดยให้แสดงปฏิเสธภาคส่วนนั้น และในหลายประเทศได้มีการยกเลิกการแสดงปฏิเสธแล้ว เช่น ประเทศญี่ปุ่น สำหรับในประเทศไทย ตามมาตรา 16 นั้นมีความชัดเจน เพราะมีบางกรณีที่เครื่องหมายต้องมีการใช้มาตรา 16 เช่น เครื่องหมายการค้าหนึ่งมีสองภาคส่วนประกอบกัน คือภาคส่วนหนึ่งเป็นคำว่า SIAM ซึ่งมีขนาดใหญ่ และมีอีกภาคส่วนที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เครื่องหมายการค้าในลักษณะนี้ต้องใช้มาตรา 16 จะใช้มาตรา 7 ไม่ได้ ซึ่งการพิจารณาเครื่องหมายนั้นต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆไป เช่น เครื่องหมายการค้าที่มีทั้งรูปทั้งคำประกอบกันนั้น ต้องดูที่ผู้บริโภคว่าผู้บริโภคจะเรียกขานภาคส่วนคำหรือภาคส่วนรูป ถ้าศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาทั้ง 2 แบบ กล่าวคือศาลฎีกาพิจารณาเรียกทั้งรูปและคำประกอบกัน หรือพิจารณาแล้วเห็นว่ารูปนั้นเด่นสะดุดตากว่าคำ ก็จะทำให้ความสำคัญกับรูปเป็นหลัก หรือบางฎีกาพิจารณาว่าให้คำเป็นหลัก เพราะพิจารณาจากการเรียกขาน เพราะฉะนั้นการหาหลักตายตัวก็ย่อมเป็นวิธีที่ดี แต่บางเครื่องหมายที่มีลักษณะก้ำกึ่งก็ต้องหาจุดร่วมกัน ในส่วนตัวแล้วการพิจารณาเครื่องหมายการค้าควรวัดหลักว่าการยื่นขอจดทะเบียนของผู้จดทะเบียน เพื่อทำการค้าถ้ากรณีที่สามารถรับจดทะเบียนได้ก็ควรรับจดทะเบียนให้เพื่อให้ผู้จดทะเบียนได้ทำการค้าขาย และเป็นการสร้างงานต่อไปได้

มติที่ประชุม มอบหมายให้สำนักเครื่องหมายการค้าปรับปรุงการออกคำสั่งกรณีให้แสดงปฏิเสธ ตามมาตรา 17 โดยให้ระบุเหตุผลประกอบการพิจารณาให้ชัดเจน

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ภาคผนวก ง

คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 9/2546



คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
หน้าที่ระหว่างศาล

คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจ

ที่ ๘/๒๕๔๖

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๖

เรื่อง เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ระหว่าง { ศาลปกครองกลาง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ

ศาลปกครองกลางโดยสำนักงานศาลปกครองส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีที่คู่กรณีฝ่ายที่ถูกฟ้องคดีโต้แย้งเขตอำนาจของศาลที่รับฟ้องคดี และศาลที่ส่งความเห็นและรับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น

ข้อเท็จจริงในคดี

นายเสถียร รุ่งโรจน์ธนกุลหรือรุ่งสยาม ยื่นฟ้องนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญาต่อศาลปกครองกลางอ้างว่า ได้ยื่นขอจดทะเบียนรูปเครื่องหมายการค้า ภาษาอังกฤษและภาษาจีน “เทียนเป่า” สำหรับรายการสินค้าประเภทที่ ๓ นายทะเบียนเครื่องหมาย

การค้าแจ้งว่า เครื่องหมายการค้าตามคำขอไม่มีลักษณะอันจะพึงรับจดทะเบียนได้ เนื่องจากเป็นเครื่องหมายการค้าที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่บ่งเฉพาะ และคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ชอบด้วยมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ เว้นแต่จะดำเนินการแก้ไขคำอ่านและคำแปลเครื่องหมายการค้าเป็นภาษาจีนแต่จัวภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงคำอ่านและคำแปลแล้ว ภายหลังจึงทราบว่า นายทะเบียนได้มีคำสั่งจำหน่ายคำขอไปแล้ว ขอให้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ผู้ถูกฟ้องคดี ให้การว่า ได้มีคำสั่งจำหน่ายคำขอจดทะเบียนของผู้ฟ้องคดีโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว และศาลปกครองกลางไม่มีอำนาจพิจารณาคดีนี้ เนื่องจากอยู่ในเขตอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ขอให้จำหน่ายคดี

ศาลปกครองกลางเห็นว่า คดีพิพาทเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และคดีพิพาทตามสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ เป็นได้ทั้งคดีแพ่งและคดีปกครอง คดีที่จะอยู่ในเขตอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศคือคดีพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชนในเรื่องเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และคดีพิพาทตามสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ดังที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้คำว่า “คดีแพ่งเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และคดีพิพาทตามสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ” กรณีตามคำฟ้องนี้มีใช้กรณีพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชนในเรื่องเครื่องหมายการค้า แต่เป็นกรณีพิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเอกชนกับผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองในเรื่องการใช้อำนาจจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงเป็นข้อพิพาทเรื่องหน่วยงานทางปกครองกระทำการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันอยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เห็นว่า คดีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นคดีที่มีลักษณะพิเศษซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ในการวินิจฉัยข้อพิพาทในเรื่องนี้จึงต้องมีผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง และคดีทรัพย์สินทางปัญญายังมีความเป็นสากลดังที่ปรากฏในข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการค้าเรื่องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Trade-Related Aspect on Intellectual Property Rights หรือ TRIPs) ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ ข้อตกลงดังกล่าวมุ่งเน้นในการ

สร้างระบบการมีสิทธิและการบังคับใช้สิทธิเพื่อให้เกิดมาตรฐานสากล ประเทศไทยได้จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศขึ้นถือเป็นการสร้างศาลชำนาญพิเศษเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะเพื่อสนับสนุนมาตรฐานสากลดังกล่าว และเพื่อส่งเสริมพัฒนา และเผยแพร่ความก้าวหน้าทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี ภายใต้ประโยชน์ร่วมกันของผู้สร้างสรรค์และสาธารณชนผู้ใช้เทคโนโลยี ด้วยแนวทางการสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจบนสมดุลของสิทธิและความผูกพันของสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาด้วย เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศต้องมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีทรัพย์สินทางปัญญาทุกลักษณะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมีสิทธิและการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

จากหลักการข้างต้น ความมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาบางประเภทต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยการจดทะเบียนจากหน่วยงานของรัฐก่อน จึงจะได้รับการปกป้องและคุ้มครอง เมื่อมีข้อโต้แย้งในเรื่องคำสั่งเกี่ยวกับการจดทะเบียนซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อันถือว่าเป็นคดีปกครองลักษณะหนึ่งก็ตาม แต่การพิจารณาในเนื้อหาและรายละเอียดของคำสั่งเกี่ยวกับการให้มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น คงเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องในการวินิจฉัยชี้ขาด อันจะเป็นการนำมาสู่การตรวจสอบดุลพินิจของฝ่ายบริหารหรือการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองตามลักษณะของคดีปกครองในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นธรรมชาติแท้จริง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางในฐานะศาลชำนาญพิเศษจึงเป็นศาลที่เหมาะสมในการทำหน้าที่ตรวจสอบดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐและคำสั่งทางปกครองที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว การพิจารณาเพียงว่าเมื่อคดีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชนอยู่ในอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ หากเป็นคดีทรัพย์สินทางปัญญาที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทำการโดยมิชอบแล้วถือว่าเป็นคดีปกครองอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองนั้น จึงเป็นการนำหลักการทั่วไปเรื่องอำนาจพิจารณาพิพากษาระหว่างคดีแพ่งและคดีปกครองมาใช้ในการชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ซึ่งแตกต่างไปจากหลักการของระบบศาลชำนาญพิเศษที่สร้างขึ้นเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีที่มีลักษณะพิเศษโดยเฉพาะ การชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลโดยใช้การพิจารณาจากหลักทั่วไปจึงไม่เหมาะสม แต่กลับจะทำให้หลักการของระบบชำนาญพิเศษไม่สามารถอำนวยความสะดวกได้อย่างครบกระบวนการ ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างมาตรฐานการปกป้องและคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อันเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

นอกจากการพิจารณาหลักการข้างต้นแล้ว หากพิจารณาอำนาจหน้าที่ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศตามมาตรา ๗ (๑) และ ๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว การตีความคำว่า “คดีแพ่ง” ในมาตรา ๗ (๑) หมายความว่า คดีที่พิพาทกันระหว่างเอกชนกับเอกชนเท่านั้นคงไม่ถูกต้อง เพราะคำว่า “คดีแพ่ง” ในมาตรา ๗ (๒) เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจของหน่วยงานทางปกครองในการพิจารณาสิ่งเรื่องการป้องกันการท่วมตลาดและอุดหนุนสินค้าหรือบริการ ซึ่งมีได้มีลักษณะเป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนเพียงส่วนเดียวแต่อย่างใด กฎหมายก็ให้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเช่นกัน

สำหรับคดีนี้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งต่อมานายทะเบียนตรวจสอบแล้วมีคำสั่งตามความเห็น ๒ ประการคือ ประการแรกเครื่องหมายการค้าไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ และประการที่สองเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่ชอบตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ เพราะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ตามมาตรา ๑๕ นายทะเบียนได้แจ้งคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับทราบแล้ว ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ขอเปลี่ยนแปลงคำขอเกี่ยวกับคำแปลให้ถูกต้องตามความเห็นของนายทะเบียนประการที่สอง ส่วนคำสั่งของนายทะเบียนประการแรกนั้นผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์คำสั่ง นายทะเบียนจึงจำหน่ายคำขอของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ต่อมาผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การพิจารณาปัญหาตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวมีประเด็นที่จะต้องกระทำการตรวจสอบการกระทำทางปกครองตามขั้นตอนในการออกคำสั่ง การแจ้งคำสั่ง การอุทธรณ์คำสั่ง และการกระทำที่ถือว่าเป็นการละทิ้งคำขอจดทะเบียนตามแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ตลอดไปจนกระทั่งการพิจารณาประเด็นที่สำคัญในการตรวจสอบดุลพินิจของนายทะเบียนที่มีความเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบแล้วหรือไม่ อันเป็นสาระสำคัญในคดีก่อนที่จะนำไปสู่คำชี้ขาดว่าผู้ถูกฟ้องคดีต้องมีคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือไม่ คดีนี้มีลักษณะข้อพิพาทโดยตรงเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายในเนื้อหาสาระตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ของการกระทำของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งถือได้ว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจึงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ตามมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทาง

ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๕

คำวินิจฉัย

ปัญหาที่ต้องพิจารณา คือ คดีเกี่ยวกับการโต้แย้งคำสั่งของนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าอยู่ในเขตอำนาจของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติเกี่ยวกับการได้สิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้ดังนี้

“มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

...

“เครื่องหมายการค้า” หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

...

มาตรา ๖ เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

...

มาตรา ๔๔ ... เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้”

จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวทำให้การจดทะเบียนเป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้บุคคลมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงได้บัญญัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนไว้หลายส่วน ได้แก่ หมวด ๑ เครื่องหมายการค้า ส่วนที่ ๑ การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ส่วนที่ ๒ การรับจดทะเบียนและผลแห่งการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ส่วนที่ ๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ส่วนที่ ๔ การต่ออายุและการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องพิจารณาและดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดไว้

กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งการพิจารณาพิพากษาคดีเหล่านี้ต้องการผู้พิพากษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

และการรักษามาตรฐานตามกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญ จึงได้มีการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศขึ้นในศาลยุติธรรม กำหนดองค์คณะและวิธีพิจารณาความเป็นพิเศษตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๕ และคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่อยู่ในอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศโดยมาตรา ๗ บัญญัติให้ “ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังต่อไปนี้

...

(๓) คดีแพ่งเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ... หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ

...”

กรณีที่มีข้อโต้แย้งระหว่างเอกชนเกี่ยวกับสิทธิในเครื่องหมายการค้าถือเป็นคดีแพ่งจึงอยู่ในเขตอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ สำหรับกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งประการใดเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ย่อมตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าเป็นสำคัญ หากมีข้อโต้แย้งใด ๆ ในคำสั่งของนายทะเบียนจึงต้องอยู่ในอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศด้วยเช่นเดียวกัน แม้คำสั่งของนายทะเบียนเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเป็นคำสั่งทางปกครองประเภทหนึ่ง แต่ข้อโต้แย้งคำสั่งใดของนายทะเบียนเกี่ยวกับสิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็น “คดีแพ่งเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า” อันเป็นข้อยกเว้นของหลักการเกี่ยวกับคดีปกครองโดยทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิในเครื่องหมายการค้าของบุคคลได้รับการตรวจสอบจากศาลชำนาญพิเศษ ซึ่งมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติว่า

“..

เรื่องดังต่อไปนี้ไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง

...

(๓) คดีที่อยู่ในอำนาจของ...ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

...”

จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า การพิจารณาวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการโต้แย้งคำสั่งของนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าระหว่างนายเสถียร รุ่งโรจน์ธนกุล ผู้ฟ้องคดี กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ถูกฟ้องคดี อยู่ในเขตอำนาจของศาลยุติธรรม ซึ่งในคดีนี้ได้แก่ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

(ลงชื่อ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ
(นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ)
ประธานศาลฎีกา

(ลงชื่อ) เฉลิมชัย เกษมสันต์
(หม่อมหลวงเฉลิมชัย เกษมสันต์)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม

(ลงชื่อ) อักษราทร จุฬารัตน
(นายอักษราทร จุฬารัตน)
ประธานศาลปกครองสูงสุด

(ลงชื่อ) โภกีน พลกุล
(นายโภกีน พลกุล)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง

(ลงชื่อ) พลโท อัญญพร เจริญพานิช
(อัญญพร เจริญพานิช)
หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร

(ลงชื่อ) พลโท อาชวัน อินทรเกษตร
(อาชวัน อินทรเกษตร)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร

(ลงชื่อ) พรชัย รัศมีแพทย์
(นายพรชัย รัศมีแพทย์)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ