

บทที่ 3

กฎหมายเครื่องหมายการค้าและการคุ้มครองสิทธิ ของผู้จดทะเบียนในประเทศไทย

ปัจจุบันเป็นยุคของการเปิดเสรีทางการค้า (Free Trade) การติดต่อค้าขายสินค้าระหว่างประเทศก็มีมากขึ้น เครื่องหมายการค้าก็ยิ่งมีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศมากขึ้นเช่นเดียวกัน เพราะเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจใช้เป็นสื่อกลางในการที่จะทำให้ผู้บริโภคสามารถจดจำ เรียกขาน และจำแนกแยกแยะสินค้าของตนออกจากสินค้าของผู้ประกอบการรายอื่นได้ เมื่อผู้บริโภคเกิดความนิยมและเชื่อถือในคุณภาพของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าแล้วเครื่องหมายการค้าดังกล่าวก็จะมีมูลค่าในตัวของเครื่องหมายการค้าเอง ตลอดจนการมีชื่อเสียงแพร่หลายจนเป็นที่ยอมรับอย่างสูงในหมู่ผู้บริโภค ปริมาณการค้าขายสินค้าก็จะเพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับ แต่อย่างไรก็ดี เมื่อมีสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอันเป็นที่นิยมของผู้บริโภค การละเมิด การลอกเลียน หรือการปลอมเครื่องหมายการค้าหรือสินค้าโดยผู้ไม่สุจริตก็ย่อมเกิดขึ้นตามมาเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลของประเทศต่างๆ ซึ่งรวมทั้งประเทศไทยจึงต้องออกกฎหมายให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงจากการกระทำที่ไม่เป็นธรรมทางการค้า และเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคหรือสาธารณชนไม่ให้ถูกหลอกลวงหรือทำให้สับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้า ซึ่งการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้มีมาเป็นเวลาช้านานแล้วและมีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ในบทนี้ผู้เขียนจะได้นำเสนอถึงแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศและในประเทศไทย รวมถึงคำจำกัดความของเครื่องหมายการค้า ความสำคัญและคุณค่าของเครื่องหมายการค้า การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาศึกษาและวิเคราะห์แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเครื่องหมายการค้าต่อไป

3.1 แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าแม้จะไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร แต่สันนิษฐานกันว่าน่าจะมีการใช้เครื่องหมายการค้ามาตั้งแต่สมัยยุคกรีก และโรมันเจริญรุ่งเรือง

เพราะมีการขุดพบหลักฐานทางโบราณคดีที่มีการประทับเครื่องหมายเป็นชื่อผู้ทำหรือชื่อเมืองที่ผลิตไว้บนกระเบื้อง หรือ เครื่องปั้นดินเผา เช่น เขี้ยวคนย ตะเกียงน้ำมัน และอาวุธต่างๆ

ต่อมา เมื่อการค้าขายได้เริ่มเปลี่ยนแปลงจากการซื้อขายสินค้ากันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย พัฒนามาเป็นการขายระหว่างผู้คนที่มีความจำนวนมากขึ้น สินค้าหลากหลายชนิดมากขึ้น และมีผู้ขายสินค้าเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันออกมาขาย ทำให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายสินค้าจำเป็นต้องหาวิธีการที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของสินค้าเพื่อให้ผู้ซื้อรู้ว่าสินค้าใดเป็นของตน จึงได้มีการคิดหาสัญลักษณ์หรือประดิษฐ์เครื่องหมายมาติดกับสินค้าของตนกันอย่างแพร่หลาย นอกจากจะใช้เครื่องหมายเพื่อแสดงให้ผู้ซื้อรู้ว่าสินค้าใดเป็นของตนแล้ว เครื่องหมายดังกล่าวทำให้ลูกจ้างหรือกรรมกรที่ขนสินค้าสามารถรู้ได้ว่าสินค้าใดเป็นของนายจ้างหรือ หากเกิดกรณีเรือบรรทุกสินค้าอับปางก็สามารถรู้ได้ว่าสินค้าบรรทุกอยู่นั้นเป็นของใครอีกด้วย ต่อมาเมื่อรัฐเข้ามามีบทบาทในการกำกับดูแลด้านการพาณิชย์หรือการค้าขายมากขึ้น จึงได้มีการบัญญัติให้ผู้ผลิตสินค้าต้องติดเครื่องหมายกับสินค้าของตนเพื่อแสดงถึงการผลิตสินค้าที่ถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการหรือข้อบังคับของสมาคมพ่อค้าที่บังคับให้ผู้ผลิตหรือเจ้าของสินค้าต้องติดเครื่องหมายกับสินค้าของตนเพื่อที่จะได้ทราบถึงแหล่งผลิตหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า หากเกิดกรณีที่มีสินค้าชำรุดบกพร่องออกสู่ท้องตลาดจะได้สามารถลงโทษหรือเรียกค่าเสียหายจากเจ้าของสินค้าได้ หรือในกรณีที่มีสินค้าของต่างชาติหรือสินค้านอกเขตความรับผิดชอบลักลอบเข้ามาในเขตพื้นที่ที่มีสมาคมพ่อค้าหนึ่งได้สิทธิผูกขาดอยู่ก่อนแล้วจะได้ทราบและยึดสินค้าเหล่านั้นเสีย เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของสินค้าในกลุ่มสมาคมพ่อค้าของตนหรือเพื่อปกป้องชื่อเสียงทางการค้าของกลุ่ม อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติของกฎหมายหรือข้อบังคับของสมาคมพ่อค้าดังกล่าว น่าจะมีวัตถุประสงค์ในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคหรือสาธารณชนจากการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้แสดงถึงแหล่งที่มาหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าอันจะทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถทราบได้ถึงคุณภาพของสินค้าที่นำมาจำหน่ายมากกว่าการกำหนดขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ของพ่อค้าหรือเจ้าของสินค้าซึ่งใช้เครื่องหมายการค้า¹

การปฏิวัติทางอุตสาหกรรมในยุคต่อมา ทำให้มีการขยายตัวของการทำการค้าระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ผู้ผลิตหรือเจ้าของสินค้าที่ส่งสินค้าออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศย่อมต้องอาศัยเครื่องหมายการค้าของตนแสดงแหล่งที่มาหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าเกิดความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าที่ตนส่งออกไปจำหน่าย และในช่วงเวลานี้เองที่กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเริ่มมีบทบาทและพัฒนาการขึ้นทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ เพราะเมื่อมีการใช้เครื่องหมายการค้ากันอย่างแพร่หลาย การละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือการลอก

¹ From *Intellectual Property* (p. 1480), by Arthur R. Miller and Davis H. Michael, 1990.

เลียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภคก็ย่อมเกิดขึ้นตามมาซึ่งการละเมิดเครื่องหมายการค้าดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงและผู้บริโภคซึ่งซื้อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่ลอกเลียนมา

ประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรก que เริ่มการปฏิวัติอุตสาหกรรมและการประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าฉบับแรกในปี ค.ศ. 1875 คือ The Trade Mark Registration Act 1875 โดยกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดให้ใช้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เนื่องจากก่อนการใช้กฎหมายดังกล่าวศาลอังกฤษได้ใช้หลักกฎหมายคอมมอนลอว์ แก่คดีต่างๆ ที่เกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้า ปรากฏว่า การดำเนินคดีเกิดความยากลำบากในการพิสูจน์สิทธิในเครื่องหมายการค้า จึงเกิดแนวความคิดในการใช้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และให้มีการแต่งตั้งนายทะเบียนเพื่อรับจดทะเบียน รวมทั้งกำหนดว่าเครื่องหมายการค้าที่จะจดทะเบียนได้ต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ และเมื่อได้รับการจดทะเบียนแล้วให้ถือเป็นสิทธิเด็ดขาด (Exclusive Right) ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าแต่ผู้เดียว

ต่อมาได้มีการออกกฎหมาย The Trade Marks Act 1883 และยกเลิก The Trade Marks Registration Act 1875 กฎหมายฉบับใหม่ได้บัญญัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องหมายที่จดทะเบียนได้ให้ครอบคลุมถึงคำที่คิดขึ้น (Fancy word) หรือคำที่ไม่ใช่คำสามัญ กฎหมายฉบับนี้ได้รับการแก้ไขในปี ค.ศ. 1888 เพื่อให้ครอบคลุมถึงคำที่ประดิษฐ์ขึ้น (Invented Word) ปี ค.ศ. 1905 ประเทศอังกฤษได้ออกกฎหมาย The Trade Marks Act 1905 ซึ่งได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเครื่องหมายที่ยื่นขอจดทะเบียนจะต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของบุคคลอื่นจนเป็นการลวงให้สาธารณชนสับสนหลงผิด รวมถึงได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงเอกสารหรือหลักฐานเพื่อใช้ในการพิสูจน์สิทธิสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายที่เจ้าของเจตนาที่จะใช้เป็นเครื่องหมายการค้า และบัญญัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่เคยมีการใช้เครื่องหมายนั้นเป็นเวลา 7 ปี ติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควรหรือเครื่องหมายการค้านั้นได้กลายเป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะหลังจากได้รับการจดทะเบียนแล้ว จนมาถึงปี ค.ศ. 1938 ได้มีการประกาศใช้ The Trade Marks Act 1938 และมีการแก้ไขในปี ค.ศ. 1984 เพื่อให้ใช้บังคับแก่เครื่องหมายบริการด้วย ต่อมาได้มีการประกาศใช้ The Trade Marks Act 1994 และกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน The Trade Marks Act 1994 ได้ขยายการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเพิ่มมากขึ้น โดยการให้ความคุ้มครองสิ่งที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ ภาชนะหรือหีบห่อสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ เสียงและกลิ่นของวัตถุ หลักการของกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าของประเทศ

อังกฤษนี้ได้มีอิทธิพลและเป็นแม่แบบแก่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย รวมทั้งประเทศไทยด้วย²

ปัจจุบันเป็นยุคของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมมีการเปิดเสรีทางการค้า (Free Trade) ระหว่างประเทศมากขึ้น ทำให้ประเทศต่างๆ ต้องรวมตัวกันเพื่อวางระเบียบกฎเกณฑ์ในการค้าขายสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่นำมาใช้กับสินค้าที่ส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศต่างๆ ด้วยเหตุนี้นักกฎหมายจึงได้จัดให้เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property) ประเภทหนึ่งและได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของการให้ความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้ภายใต้อนุสัญญากรุงปารีสด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ค.ศ. 1883 ซึ่งอนุสัญญาดังกล่าวมีการแก้ไขปรับปรุงหลายครั้งและครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในปี ค.ศ.1979 นอกจากอนุสัญญากรุงปารีสฯ แล้ว ยังมีความตกลงระหว่างประเทศอันเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นอีกหลายความตกลง เช่น ความตกลงมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ค.ศ.1981(Madrid Agreement Concerning the International Registration of Mark 1981) หรือพิธีสารมาดริดเกี่ยวกับความตกลงมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ค.ศ.1989 (Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks 1989) เป็นต้น ความตกลงระหว่างประเทศได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของหลายๆ ประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization หรือ WTO) ที่ต้องให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights หรือ TRIPs) อีกทั้งมีการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษขององค์การสหประชาชาติขึ้นอีกหน่วยงานหนึ่งเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของความร่วมมือระหว่างประเทศอันเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งรวมถึงเครื่องหมายการค้าด้วย คือ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization หรือ WIPO) ที่จัดตั้งขึ้นตามอนุสัญญาว่าด้วยการก่อตั้งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (Convention Establishing the World Intellectual Property Organization) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแก่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกโดยผ่านทางความร่วมมือระหว่างรัฐกับองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ

สำหรับประเทศไทยเท่าที่ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เครื่องหมายการค้าเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ คือ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 เป็นต้นมาการเจริญ

² จาก ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (พื้นฐานความรู้ทั่วไป) (น. 265-266) โดย ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2544, กรุงเทพฯ: นิติธรรม.

สัมพันธไมตรีทางการทูตและทางด้านการค้าการลงทุนกับต่างชาติได้ทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น การใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ชาวต่างชาตินำเข้าจำหน่ายในประเทศไทยก็มีมากขึ้น การละเมิดหรือการลอกเลียนเครื่องหมายการค้าก็เริ่มมีตามมา รัฐบาลไทยในสมัยนั้นจึงเริ่มเข้ามามีบทบาทและเห็นความจำเป็นที่จะต้องให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า³

ประเทศไทยได้มีกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าบังคับใช้และพัฒนาปรับปรุงแก้ไขตามวิวัฒนาการของบ้านเมืองและสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจมาเป็นระยะๆ ในปี พ.ศ.2451 ได้มีการตรากฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 ซึ่งได้บัญญัติถึงความผิดและบทกำหนดโทษในการปลอมและเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นรวมทั้งความผิดในการนำเข้าและจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าปลอมและเลียน ต่อมา กฎหมายฉบับนี้ได้ถูกยกเลิกไปและมีประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499 บังคับใช้แทนโดยยังคงบัญญัติความผิดทางอาญาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าไว้ในหมวดความผิดเกี่ยวกับการค้า ซึ่งใช้บังคับอยู่จนถึงปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ.2453 ได้จัดตั้งหอทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกระทรวงเกษตรราธิการขึ้น เพื่อรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และในปี พ.ศ.2457 ได้ตราพระราชบัญญัติลักษณะเครื่องหมายการค้าและยี่ห้อการค้าขาย พ.ศ.2457 ซึ่งถือได้ว่าเป็นกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับแรกของไทยที่มีบทบัญญัติกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตลอดจนสิทธิในเครื่องหมายการค้า⁴

เมื่อเวลาผ่านไปงานเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าก็มีความสำคัญยิ่งขึ้นและต้องการการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 จึงมีพระบรมราชโองการให้ตั้ง “กรมทะเบียนการค้า” และตั้งที่ปรึกษากฎหมายแห่งสภาเผยแผ่พาณิชย์ขึ้นในกระทรวงพาณิชย์เมื่อ ปี พ.ศ.2466 มีหน้าที่ประกาศและรักษามาตราชั่ง ตวง วัด ตลอดจนมีหน้าที่ในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ดังนั้น การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงถูกโอนจากกระทรวงเกษตรราธิการมาขึ้นกับกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์⁵

ในปี พ.ศ.2474 รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 7 ได้มีการตราพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 ขึ้นใช้บังคับแทนพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าและยี่ห้อการค้าขาย พ.ศ.2457 หลักการและบทบัญญัติในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 ได้มีการร่างตามแนวกฎหมายเครื่องหมายการค้าของ

³ จาก *เครื่องหมายการค้ากับการดองสาธารณชน* (น. 6), โดย ชาญชัย ศิลารุ, 2530, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

⁴ จาก *ย่อหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้า* (น. 54), โดย โกวิท สมไวย, 2535, กรุงเทพฯ: นิติธรรม.

⁵ จาก “ประวัติกรมทะเบียนการค้า ประกาศพระบรมราชโองการตั้งกรมทะเบียนการค้าและตั้งที่ปรึกษากฎหมายแห่งสภาเผยแผ่พาณิชย์,” โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2526, วารสารกรมทะเบียนการค้า, 12, 1, น. 5-10.

อังกฤษ คือ Trade Marks Act 1905 และพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ใช้ติดต่อกันมาจนถึง ปี พ.ศ.2534 รวมเป็นเวลากว่า 60 ปี ระหว่างนั้นได้มีการแก้ไขปรับปรุงเพียง 2 ครั้ง คือ ในปี พ.ศ.2476 และในปี พ.ศ.2504

ปี พ.ศ.2534 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบันได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมขอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อใช้บังคับแทนพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2534 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535

เหตุผลในการตราพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 คือ โดยที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2474 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติต่างๆ จึงล้าสมัยและไม่สามารถคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้เพียงพอ ประกอบทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่แพร่หลายและได้รับความคุ้มครองในกฎหมายของต่างประเทศหลายประเทศแล้วก็ยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทย นอกจากนี้พระราชบัญญัตินี้ยังกล่าวถึงบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสม เช่น มิได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตลอดจนสิทธิของผู้จดทะเบียนไว้ให้ชัดเจนทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติอยู่มาก สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้⁶

นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมายเครื่องหมายการค้าแล้ว ปี พ.ศ.2535 ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานระดับกรมขึ้นใหม่ในกระทรวงพาณิชย์ คือ กรมทรัพย์สินทางปัญญา (Department of Intellectual Property หรือ DIP) โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2535 เพื่อดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด ดังนั้น งานเครื่องหมายการค้าซึ่งแต่เดิมอยู่ในความรับผิดชอบของ กองเครื่องหมายการค้า กรมทะเบียนการค้า จึงถูกโอนมายังกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบจนถึงปัจจุบัน

ตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ใช้บังคับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในประเทศได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับประเทศไทยได้เข้ามาเป็นภาคีสมาชิกขององค์การการค้าโลก (WTO) จึงมีพันธกรณีที่จะต้องอนุวัติกฎหมายอันรวมถึงกฎหมายเครื่องหมายการค้าให้สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยสิทธิ

⁶ ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 108, ตอนที่ 199. หน้า 1. (ฉบับพิเศษ). ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534.

ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีในความตกลงนี้ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2537

ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2543 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา พระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2543 และมีผลใช้บังคับในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน

เหตุผลในการตราพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คือ โดยที่การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัยที่นานาประเทศได้ทำความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าและจัดตั้งองค์การการค้าโลกได้เสร็จสิ้นลงและมีผลใช้บังคับแล้ว ทำให้ประเทศไทยซึ่งเป็นภาคีสมาชิกองค์การการค้าโลกมีพันธกรณีที่จะต้องออกกฎหมายอนุวัติการให้สอดคล้องกับความตกลงดังกล่าว เพื่อให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดลักษณะของเครื่องหมายและเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง การเก็บค่าธรรมเนียมในการโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า รวมทั้งเพิ่มเติมให้มีการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กับเพิ่มเติมอำนาจของนายทะเบียนในส่วนของการพิจารณาคัดค้าน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้⁷

สาระสำคัญในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มีดังนี้

1) เพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีสมาชิกความตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยในอนาคต โดยการเพิ่มเติมบทบัญญัติในกรณีที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า หากคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นไปตามที่กำหนดในอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว ให้ถือว่าคำขอดังกล่าวเป็นคำขอจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า⁸ บทบัญญัติที่แก้ไขเป็นการอำนวยความสะดวกและรองรับการเปิดเสรีทางการค้าสำหรับคนไทยในการที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศให้สามารถดำเนินการได้ง่ายขึ้น

⁷ ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 117, ตอนที่ 29 ก. หน้า 1. (ฉบับกฤษฎีกา). ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2543.

⁸ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534, มาตรา 11.

2) เพื่อให้สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า หรือ TRIPs โดย

(1) เพิ่มความคุ้มครองให้แก่เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็นกลุ่มของสี (Combination of Colours) เช่น แถบสีส้ม สีเขียว สีแดง ของเครื่องหมายร้าน 7 ELEVEN และเครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ (Figurative Element) เช่น รูปหุ่นคน หน้าร้าน KFC หรือ วัตถุหุ่นเสื้อของสถานีบริการน้ำมัน ESSO เป็นต้น ซึ่งเครื่องหมายเหล่านี้ปัจจุบันได้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการประกอบธุรกิจการค้า

(2) เพิ่มเติมหลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) ในเรื่องการนับวันยื่นคำขอจดทะเบียนย้อนหลัง (Right of Priority) แก่ภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกอยู่ด้วย โดยกำหนดให้ผู้ยื่นขอจดทะเบียนในประเทศภาคีสมาชิกซึ่งได้ยื่นขอจดทะเบียนในต่างประเทศเป็นครั้งแรก แล้วต่อมาได้นำเอาเครื่องหมายนั้นมายื่นขอจดทะเบียนในประเทศไทยภายใน 6 เดือน ผู้ยื่นขอจดทะเบียนนั้นจะมีสิทธิจะขอให้นับวันยื่นคำขอย้อนหลังไปโดยให้ถือเอาวันยื่นคำขอในต่างประเทศนั้นเป็นวันยื่นคำขอในประเทศไทย ซึ่งหลักปฏิบัติประเทศภาคีสมาชิกจะต้องให้สิทธิกับคนไทยด้วยเช่นกัน และสิทธิทำนองเดียวกันนี้ยังให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่นำสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าออกแสดงในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทยหรือประเทศที่เป็นสมาชิกแห่งอนุสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกมีสิทธิขอให้นับวันยื่นคำขอจดทะเบียนย้อนหลังโดยถือเอาวันที่นำสินค้าออกแสดงเป็นวันยื่นคำขอได้ หากเจ้าของเครื่องหมายนั้นได้ยื่นคำขอจดทะเบียนในราชอาณาจักรภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ได้นำสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าดังกล่าวออกแสดง

(3) ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมแก่ธงหรือเครื่องหมายขององค์กรระหว่างประเทศ และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยกำหนดให้เป็นเครื่องหมายต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน

3) เพื่อปรับปรุงแนวปฏิบัติของกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้

(1) ยกเลิกค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณา เพื่อลดขั้นตอนการจดทะเบียนและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้จดทะเบียนอันเป็นการอำนวยความสะดวกให้การจดทะเบียนรวดเร็วขึ้น ดังนั้น เมื่อนายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนรายใดสามารถรับจดทะเบียนได้ ให้นายทะเบียนมีคำสั่งประกาศโฆษณาของนายทะเบียนรายนั้นได้เลย โดยไม่ต้องเสียเวลารอให้ผู้จดทะเบียนมาชำระค่าธรรมเนียมก่อนแล้วจึงมีคำสั่งประกาศโฆษณา

(2) ปรับปรุงองค์ประกอบ อานาเจ้าหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าให้มีความเหมาะสมและมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการกำหนดคุณสมบัติของ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะเป็นกรรมการเครื่องหมายการค้าต้องมีความรู้ด้านกฎหมายหรือการพาณิชย์และมีประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือเครื่องหมายการค้า และจะต้องแต่งตั้งจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่า 8 คน และไม่เกิน 12 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณามากขึ้น

นอกจากนี้ ยังให้อำนาจคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้อีกด้วย

4) เพื่อกำหนดให้มีกลไกในการบังคับใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มอำนาจของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามการละเมิดเครื่องหมายการค้าและมีอำนาจเข้าไปในสถานที่ทำการ สถานที่เก็บสินค้า ยานพาหนะ เพื่อตรวจสอบหรือตรวจค้นเพื่อยึดพยานหลักฐานหรือทรัพย์สินที่อาจจับได้ตามกฎหมายหรือจับกุมผู้กระทำความผิดโดยไม่ต้องมีหมายค้น นอกจากนี้ยังให้มีอำนาจยึดหรือยึดสินค้า ยานพาหนะ เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และให้ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งเป็นการเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในด้านการปราบปรามให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น⁹

ในส่วนของการดำเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญานั้นปี พ.ศ. 2539 ได้มีการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศขึ้น โดยการตราเป็นพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาเป็นศาลชั้นอุทธรณ์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อชำระคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศโดยมีความมุ่งหมายให้การพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นศาลยุติธรรมที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากคดีแพ่งและคดีอาญาทั่วไป¹⁰

3.2 สาระสำคัญของกฎหมายเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เจ้าของสินค้านำเอาเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์มาใช้กับสินค้าของตนเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถจดจำและจำแนกแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับสินค้าของผู้อื่นได้ อีกทั้งทำให้ผู้บริโภคทราบถึง

⁹ จาก “สาระสำคัญของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543,” โดย วุฒิพงษ์ เวชยานนท์, 2543, วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ, 3, น. 143.

¹⁰ จาก ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (น. 143), โดย สติติ เล็งไธสง, 2540, กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

แหล่งที่มาของสินค้าอันมีผลให้ผู้บริโภคไม่ถูกหลอกลวงในด้านคุณภาพของสินค้า และเนื่องจากการแข่งขันทางการค้าทำให้เกิดการลอกเลียน หรือการละเมิดเครื่องหมายการค้ามากขึ้น จนรัฐต้องออกกฎหมายมาให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้า โดยเริ่มตั้งแต่การกำหนดความหมายหรือคำจำกัดความของเครื่องหมายการค้า และสิ่งที่จะมาเป็นเครื่องหมายการค้าได้ รวมถึง การได้มาและเสียไปซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้า เพื่อให้เกิดความชัดเจนเป็นธรรมทั้งแก่ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า และผู้บริโภค ดังนั้น ในส่วนนี้เราจะศึกษาถึงสาระสำคัญของกฎหมายเครื่องหมายการค้าทั้งที่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศและพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของไทย ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

3.2.1 คำจำกัดความของเครื่องหมายการค้า

ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (ต่อไปนี้จะเรียก ความตกลง TRIPS) ในส่วนที่ 2 ข้อ 15 วรรคแรก ได้กำหนดสาระวัตถุของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าว่า “เครื่องหมาย หรือ การรวมตัวของเครื่องหมายใด ซึ่งสามารถจำแนกสินค้าหรือบริการของกิจการหนึ่งออกจากกิจการอื่นๆ จะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ เครื่องหมายดังกล่าว โดยเฉพาะคำ ซึ่งรวมถึงชื่อบุคคล ตัวอักษร ตัวเลข ส่วนของภาพ และการรวมกันของสิ่งต่างๆ ตลอดจนการรวมกันใดๆ ของเครื่องหมายดังกล่าว จะพึงมีสิทธิจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายใดในกรณีที่เครื่องหมายโดยลักษณะไม่สามารถจำแนกสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง บรรดาสมาชิกอาจกำหนดให้เครื่องหมายนั้นต้องสามารถมองเห็นได้เป็นเงื่อนไขในการจดทะเบียนก็ได้”¹¹ ความตกลง TRIPS ข้อ 15 วรรคแรก เป็นการวางหลักการพื้นฐานที่ได้ถูกกำหนดไว้ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย

ดังนั้น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ได้ให้คำจำกัดความของ “เครื่องหมายการค้า” หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เมื่อพิจารณาคำจำกัดความเครื่องหมายการค้าในความตกลง TRIPS และตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แล้วจะเห็นได้ว่า สิ่งที่จะถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้

1) มีลักษณะเป็นเครื่องหมาย

ความตกลง TRIPS ข้อ 15 วรรคแรก ได้ให้คำจำกัดความของสิ่งที่เป็นเครื่องหมายไว้ว่า เครื่องหมายโดยเฉพาะคำซึ่งรวมถึงชื่อบุคคล ตัวอักษร ตัวเลข ส่วนของภาพ และการรวมกันของสิ่ง

¹¹ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, ผู้แปล, TRIPS พร้อมคำแปล, โดยกระทรวงพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, น. 41-42.

ต่างๆ ตลอดจนการรวมกันใดๆ ของเครื่องหมายดังกล่าว และเครื่องหมายนั้นต้องสามารถมองเห็นหรือไม่ก็ได้

ส่วนพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้ให้คำจำกัดความของ “เครื่องหมาย” ไว้ในมาตรา 4 ว่า “เครื่องหมาย” หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน

จะเห็นได้ว่า คำจำกัดความคำว่า “เครื่องหมาย” ในมาตรา 4 มีความสอดคล้องกับความตกลง TRIPs และมีข้อสังเกตว่า เครื่องหมายที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ล้วนแต่เป็นเครื่องหมายที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้ด้วยตาทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายภาพ เครื่องหมายคำ หรือ เครื่องหมายที่เป็นรูปร่างรูปทรงสามมิติ แม้ว่า ข้อ 15 วรรคแรกของความตกลง TRIPs จะเปิดกว้างให้ประเทศสมาชิกนำเอาสิ่งซึ่งมองไม่เห็นได้ด้วยตา เช่น ความรู้สึกทางเสียง กลิ่น หรือรส ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะของสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรง มาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ แต่ปัจจุบันประเทศไทยก็ยังคงให้ความคุ้มครองเฉพาะเครื่องหมายที่มองเห็นและสัมผัสได้ด้วยตาเท่านั้น

2) ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า

เครื่องหมายการค้านอกจากจะต้องมีลักษณะเป็นเครื่องหมายแล้วเครื่องหมายดังกล่าวต้องมุ่งถึงตัวสินค้าเป็นสำคัญอีกด้วย กล่าวคือ เจ้าของเครื่องหมายต้องแสดงให้เห็นบุคคลภายนอกเห็นว่า ตนมีเจตนาใช้หรือตั้งใจที่จะใช้เครื่องหมายนั้นกับสินค้าของตนโดยสุจริตและการแสดงให้เห็นบุคคลภายนอกทราบต้องแสดงในฐานะเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าด้วย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันบุคคลผู้ไม่สุจริตนำเอาเครื่องหมายการค้ามาจดทะเบียนเป็นของตนโดยที่ไม่มีเจตนาใช้เครื่องหมายนั้น เพียงแต่ต้องการกีดกีดบุคคลอื่นมิให้ได้รับการจดทะเบียน หรือเจ้าของเครื่องหมายไม่เคยใช้เครื่องหมายนั้นด้วยตนเอง แต่นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อที่จะได้โอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าให้ผู้อื่นใช้โดยที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตหรือควบคุมคุณภาพของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่ตนโอนสิทธิให้เลย ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือว่าเจ้าของเครื่องหมายไม่ได้ใช้หรือจะใช้เครื่องหมายของตนโดยสุจริต

นอกจากเจ้าของเครื่องหมายต้องแสดงให้เห็นบุคคลภายนอกเห็นว่าตนมีเจตนาใช้เครื่องหมายนั้นกับสินค้าของตนโดยสุจริตแล้ว การใช้เครื่องหมายดังกล่าวต้องปรากฏที่ตัวสินค้าจนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน เช่น การติดเครื่องหมายลงบนผิวของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าหรือประกอบเป็นส่วนหนึ่งของสินค้า

ตัวอย่างเช่น การติดสติ๊กเกอร์เครื่องหมายการค้าคำว่า “ชนาธร” ลงบนผิวของส้ม การพิมพ์เครื่องหมายการค้า คำว่า “คอลเกต” ลงบนกล่องบรรจุยาสีฟัน หรือ การทำให้เกิดลายบนของเครื่องหมายการค้า คำว่า “LUX” บนก้อนสบู่ เป็นต้น

3) แสดงความแตกต่างของสินค้า

เครื่องหมายที่จะเป็นเครื่องหมายการค้าได้นั้นต้องแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตรายหนึ่งกับสินค้าชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตรายอื่นเพราะวัตถุประสงค์หลักของเครื่องหมายการค้า คือ การแสดงให้ผู้บริโภคทราบว่าสินค้ามาจากแหล่งกำเนิดใด และเป็นสินค้าจากแหล่งกำเนิดเดิมที่ผู้บริโภคเคยซื้อมาก่อนหรือไม่

การประกอบธุรกิจในยุคโลกไร้พรมแดนเช่นปัจจุบัน มิได้จำกัดแต่เฉพาะการจำหน่ายสินค้าเท่านั้น การให้บริการก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่มีความสำคัญและมีการแข่งขันสูงไม่น้อยกว่าการจำหน่ายสินค้า ซึ่งธุรกิจบริการ ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการรับฝากและให้กู้ยืมเงิน สายการบินให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ธุรกิจโรงแรมที่ให้บริการห้องพักและบริการอื่นๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ในสาระวัตถุประสงค์ของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ข้อ 15 ของความตกลง TRIPs ก็กำหนดความคุ้มครองเครื่องหมายไว้กับบริการไว้ด้วย

ดังนั้น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ มาตรา 4 จึงได้ให้คำจำกัดความของ “เครื่องหมายบริการ” (Service Mark) หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะเป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายบริการนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นและมาตรา 80 บัญญัติว่า ให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ามาใช้บังคับแก่เครื่องหมายบริการโดยอนุโลม และให้คำว่า “สินค้า” ในบทบัญญัตินี้ดังกล่าวหมายความถึง “บริการ” เหตุที่กฎหมายมิได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายบริการเป็นการเฉพาะก็เพราะลักษณะและการใช้เครื่องหมายบริการนั้นเป็นเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าจะต่างกันก็เพียงเครื่องหมายการค้าใช้กับสินค้า ส่วนเครื่องหมายบริการใช้กับการบริการเท่านั้น¹²

นอกจากการนำเครื่องหมายมาใช้กับสินค้าและบริการแล้ว เครื่องหมายยังถูกนำมาใช้เพื่อการรับรองสินค้าและบริการของบุคคลอื่นเรียกว่า “เครื่องหมายรับรอง” รวมทั้งการใช้เครื่องหมายเพื่อแสดงความเป็นเอกภาพทางธุรกิจของบริษัทที่มีการขยายตัวในลักษณะเป็นกลุ่มองค์กรเดียวกันซึ่งเรียกว่า “เครื่องหมายร่วม” อีกด้วย

¹² สารานุกรมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, 2538, ภายใต้อำนาจ “เครื่องหมายบริการ.”

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ได้ให้คำจำกัดความของ “เครื่องหมายรับรอง” (Certification Mark) หมายความว่า เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือ คุณลักษณะอื่นใดของสินค้านั้น หรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอื่นใดของบริการนั้น และมาตรา 81 บัญญัติว่า “เว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในหมวดนี้ ให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ามาใช้บังคับแก่เครื่องหมายรับรองโดยอนุโลม”

เครื่องหมายรับรอง เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากเครื่องหมายอื่นๆ ตรงที่ไม่ได้ใช้เพื่อแสดงถึงความเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการ แต่ใช้เพื่อให้การรับรองว่าสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่นมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือ รับรองว่าคุณภาพดี

ตัวอย่างเช่น เครื่องหมายเซลล์ชวนชิม หรือแม่ช้อยนางรำที่ใช้รับรองคุณภาพของอาหารว่า อร่อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ หรือเครื่องหมายรับรองคุณภาพน้ำมันของกรมทะเบียนการค้าที่ใช้รับรองคุณภาพน้ำมันตามสถานีน้ำมันว่าจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นต้น ฉะนั้น อาจกล่าวได้ว่าเครื่องหมายรับรองเป็นเครื่องหมายเสริมที่ช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจว่าสินค้าหรือบริการนั้นมีลักษณะที่ดีตามที่กำหนดหรือที่คาดหวังไว้¹³

ส่วน เครื่องหมายร่วม นั้นอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายร่วมในมาตรา 7 ทวิ บทบัญญัตินี้ดังกล่าวมีหลักประกันว่า เครื่องหมายร่วมจะได้รับการพิจารณาจดทะเบียนและคุ้มครองในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศซึ่งสมาคมอันเป็นเจ้าของเครื่องหมายร่วมตั้งอยู่ ดังนั้น ประเทศที่ได้รับคำขอให้คุ้มครองเครื่องหมายร่วมซึ่งมีสมาคมเจ้าของเครื่องหมายอยู่ในประเทศอื่น จึงไม่อาจจะปฏิเสธคำขอบังคับ โดยอ้างว่าสมาคมเจ้าของเครื่องหมายร่วมมิได้จดทะเบียนตามกฎหมายของตน แต่อนุสัญญากรุงปารีสก็ได้บัญญัติให้รัฐสมาชิกมีสิทธิให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายร่วมนั้นๆ ภายในเงื่อนไขของตน หรือปฏิเสธที่จะให้ความคุ้มครองหากเครื่องหมายร่วมดังกล่าวขัดแย้งต่อสาธารณประโยชน์¹⁴

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ให้คำจำกัดความของ “เครื่องหมายร่วม” (Collective Mark) หมายความว่า เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้

¹³ จาก วิชา LA616 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (น. 25), โดย ขรรช พงราช, 2541, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

¹⁴ จาก “กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ ตอนที่ 1,” โดย วิชัย อริษะนันตะกะ, 2534, บทบัญญัติ, 47, 3, น. 128.

หรือจะใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์ กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน และมาตรา 94 บัญญัติว่า “ให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ามาใช้บังคับแก่เครื่องหมายร่วมโดยอนุโลม เว้นแต่บทบัญญัติในหมวด 1 ส่วนที่ 5”

เครื่องหมายร่วม คือ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่มีเจ้าของร่วมกัน เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการค้าและบริการต่างๆ มักจะรวมกลุ่มกัน เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพทางธุรกิจรวมถึงการคุ้มครองผลประโยชน์ของสมาชิกในกลุ่มหรือเครือ ซึ่งธุรกิจการค้าหรือบริการดังกล่าวมักเป็นในรูปแบบที่เรียกว่า “ครบวงจร”¹⁵ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจในกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่เป็นธุรกิจการเกษตรมีการรวมตัวกันของฟาร์มต่างๆ ทั้งฟาร์มเลี้ยง วัว หมู และไก่ มีกิจการปลูกพืชไร่ สวนเกษตร มีบริษัทรับซื้อและส่งออกพืชไร่ หรือผลิตผลเกษตร นอกจากนั้นยังมีโรงงานผลิตเนื้อสัตว์ปีกและสัตว์สี่เท้า มีโรงงานคัดเลือกไข่ส่งลูกค้าและส่งออก เป็นต้น

จะเห็นได้ว่า กิจการข้างต้นต่างก็มีบริษัทของตน มีวัตถุประสงค์ของตนเองมีเครื่องหมายการค้าของตนเอง แต่มีการรวมตัวกันเป็นเครือ โดยมีเครื่องหมายที่ใช้ร่วมกันของกลุ่มหรือเครือหนึ่ง ซึ่งเครื่องหมายร่วมดังกล่าวมิได้ทำหน้าที่โดยตรงว่าเป็นเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้า แต่เป็นเครื่องหมายที่แสดงผลทางอ้อมว่าสินค้านั้นผลิตจากบริษัทในกลุ่มหรือในเครือ เพื่อเสริมความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในด้านคุณภาพของสินค้าหรือบริการ ด้วยเหตุนี้ เครื่องหมายร่วมจึงอาจถูกนำมาใช้เป็นเครื่องหมายแม่ หรือ เครื่องหมายหลักร่วมกันกับเครื่องหมายการค้า หรือ เครื่องหมายบริการในกลุ่มบริษัทเดียวกัน

ตัวอย่างเช่น สินค้าเนื้อหมูสดปลอดสารพิษ ยี่ห้อ Vpork และมีเครือเจริญโภคภัณฑ์บนกล่องบรรจุสินค้า จะมีเครื่องหมายการค้า คำว่า Vpork และมีเครื่องหมาย CPF รูปดอกบัวประติมา ซึ่งจะเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ติดอยู่ใกล้กัน เป็นต้น

3.2.2 ความสำคัญและคุณค่าของเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของเราซึ่งเป็นผู้บริโภคอยู่เสมอ หากสินค้าที่เราได้พบเห็นไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภคไม่มีเครื่องหมายการค้าติดอยู่กับตัวสินค้า ความยากลำบากในการเลือกซื้อคงเกิดขึ้นอยู่ไม่น้อย แต่หากสินค้ามีเครื่องหมายการค้าติดอยู่ผู้บริโภคก็จะสามารถจดจำและเรียกขานได้ ซึ่งอำนวยความสะดวกในการจำแนกแยกแยะให้เห็นถึงความแตกต่างของสินค้า แหล่งที่มา และคุณภาพของสินค้าได้เป็นอย่างดี ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ถูกต้องตรงตามความต้องการ เช่น ถ้าผู้บริโภคต้องการซื้อ

¹⁵ จาก กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า (น. 16), โดย สมพร พรหมพิตร, 2539, กรุงเทพฯ: วิทยุชน.

สบู่หอมถนอมผิวก็อาจจะเลือกซื้อสบู่ LUX หรือ สบู่unkแก้ว ถ้าต้องการสบู่ฆ่าเชื้อ ก็อาจจะเลือกซื้อสบู่ DETTON หรือสบู่ PROTEX เป็นต้น

นอกจากประโยชน์ในการจดจำเรียกขานและแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าแล้ว เครื่องหมายการค้ายังมีประโยชน์ในด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและช่วยในการควบคุมคุณภาพของสินค้าอีกด้วย เพราะเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจและสามารถจดจำสินค้าได้ง่าย ดังนั้น เครื่องหมายการค้าจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการโฆษณาสินค้าให้ผู้บริโภครู้จัก สนใจ และตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า โดยการใช้อย่างเครื่องหมายการค้าเป็นสื่อกลาง อีกทั้ง เครื่องหมายการค้ายังเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ผลิตสินค้าต้องพัฒนาและควบคุมคุณภาพของสินค้าของตนให้มีคุณภาพที่ดีอยู่เสมอ เพื่อมิให้ผู้บริโภคต้องผิดหวังและจดจำสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของตนหรือผลิตจากบริษัทของตนไปในทางที่ไม่ดี หากคุณภาพของสินค้าที่จำหน่ายไม่ได้มาตรฐาน

จะเห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้ามีความสำคัญต่อทั้งผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและ ผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้รัฐจึงต้องออกกฎหมายให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้า โดยในระยะแรกๆ เน้นการให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคมิให้ถูกหลอกลวงหรือสับสนหลงผิดในความ เป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า โดยการปลอม ลอกเลียน หรือละเมิดเครื่องหมายการค้าและ การลงขายสินค้าจากผู้ผลิตที่ไม่ใช่ผู้ผลิตที่แท้จริงของสินค้านั้น นอกจากนี้จะให้ความคุ้มครองแก่ ผู้บริโภคแล้ว กฎหมายเครื่องหมายการค้ายังให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้ามิให้ ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิด หรือจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เพราะประโยชน์ที่เกิดจาก การใช้เครื่องหมายการค้าโดยสม่ำเสมอ ประกอบกับการควบคุมดูแลคุณภาพของสินค้าเป็นอย่างดี ทำให้เครื่องหมายการค้ามีชื่อเสียงในทางการค้า หรือที่เรียกว่า Goodwill ซึ่งเกิดจากความเชื่อถือ ของผู้บริโภคนั่นเอง ดังนั้น รัฐจึงต้องให้การปกป้องคุ้มครองสิทธิอันชอบธรรมนี้มิให้ถูกแสวงหา ประโยชน์จากบุคคลผู้ไม่สุจริต ด้วยการใช้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อให้ความ คุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง

3.2.3 การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้า

ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงย่อมมีสิทธิอันชอบธรรมในการใช้ปกป้องหรือ แสวงหาประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องหมายการค้าเมื่อถูก นำมาใช้กับสินค้าเป็นเวลานานเท่าไร คุณค่า หรือ มูลค่าของเครื่องหมายการค้านั้นก็ยิ่งสูงขึ้นเป็น ลำดับ อันส่งผลให้บุคคลผู้ไม่สุจริตกระทำการปลอม ลอกเลียน หรือละเมิดเครื่องหมายการค้าด้วย วิธีอื่นใด กฎหมายเครื่องหมายการค้าจึงต้องให้ความคุ้มครองโดยการกำหนดหลักเกณฑ์การได้มา ซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้ ดังนี้

3.2.3.1 การได้มาซึ่งสิทธิโดยการใช้

หลักการนี้เกิดขึ้นจากแนวความคิดที่ว่า หากเครื่องหมายการค้าไม่ถูกนำมาใช้ สาธารณชนก็ย่อมไม่สามารถทราบได้ถึงความมีอยู่ของเครื่องหมายการค้านั้นและความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าก็ย่อมไม่เกิดขึ้นเช่นกัน

ประเทศที่ใช้หลักเกณฑ์การได้มาซึ่งสิทธิโดยการใช้ เช่น ประเทศอังกฤษ หรือ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อินเดีย ต่างก็ให้ความสำคัญคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าในทันทีที่ได้นำมาใช้ในทางการค้าโดยมิต้องทำการจดทะเบียน แต่อย่างไรก็ตามประเทศที่ใช้หลักการได้มาซึ่งสิทธิโดยการใช้ดังกล่าวก็มักจะมิบัพัญญูติที่เป็นตัวบทกฎหมายกำหนดถึงหลักเกณฑ์หรือวิธีการจดทะเบียนการให้ความคุ้มครองและลักษณะการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้ด้วย¹⁶ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมหรือเพิ่มผลในการบังคับใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องหลักประกันทางกฎหมายและการพิสูจน์สิทธิในเครื่องหมายการค้าเมื่อเกิดกรณีพิพาทขึ้น

การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการใช้ “การใช้” (Use) หมายถึง การนำเครื่องหมายการค้าไปติดไว้กับสินค้าหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือได้มีการโฆษณาโดยเครื่องหมายการค้านั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด การใช้เครื่องหมายดังกล่าวจะต้องเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ต้องมีระยะเวลา และปริมาณพอสมควรหากใช้เพียงชั่วคราวย่อมไม่เพียงพอที่จะได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการใช้

การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการใช้ในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อาจครอบคลุมเฉพาะส่วนที่ขึ้นกับการรับรู้ของสาธารณชนเท่านั้นหากการใช้¹⁷ เครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการรายหนึ่งครอบคลุมหรือจำกัดเฉพาะในเมืองใดเมืองหนึ่ง หรือเขตใดเขตหนึ่ง มิได้ครอบคลุมตลอดทั้งประเทศ ตัวอย่างเช่น น้ำยาล้างจาน ยี่ห้อ “LUI” เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคในมลรัฐเท็กซัสเท่านั้น มลรัฐอื่นๆ ไม่มีผู้บริโภคคนใดรู้จักเลย เช่นนี้ การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า “LUI” กับสินค้าน้ำยาล้างจานก็จะมีแต่เฉพาะในมลรัฐเท็กซัสเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงมลรัฐอื่นหรือไม่ครอบคลุมทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

3.2.3.2 การได้มาซึ่งสิทธิโดยการจดทะเบียน

การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการจดทะเบียน หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้นำเครื่องหมายการค้าของตนไปจดทะเบียนไว้กับหน่วยงานของรัฐ เมื่อได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการใช้

¹⁶ เครื่องหมายการค้ากับการลงโฆษณา (น. 19), เล่มเดิม.

¹⁷ “กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ ตอนที่ 1” (น. 139), เล่มเดิม.

เครื่องหมายการค้าของตนตามที่กฎหมายรับรองสิทธิไว้ หากบุคคลใดนำเครื่องหมายการค้าที่ได้รับ การจดทะเบียนแล้วดังกล่าวไปใช้ ก็ถือว่าเป็นการกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

ประเทศส่วนใหญ่ที่ใช้หลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าโดยการ จดทะเบียน จะมีบทบัญญัติของกฎหมายกำหนดให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องใช้เครื่องหมายการค้า ที่ได้รับการจดทะเบียนภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังจากได้รับการจดทะเบียน ทั้งนี้ เพื่อป้องกัน บุคคลผู้ไม่สุจริตทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนไว้ โดยไม่มีเจตนาจะใช้เครื่องหมาย การค้านั้นเพียงแต่ต้องการกีดกันสิทธิของบุคคลอื่นที่จะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือน หรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของตน

ผลดีของการได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการจดทะเบียนก็คือ การจดทะเบียน เป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นในความเป็นเจ้าของตามหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย การค้านั้น ซึ่งย่อมได้รับความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้านับแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียน แม้จะยังไม่มีมีการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเลย นอกจากนี้ เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการ จดทะเบียนในประเทศใดก็จะได้รับความคุ้มครองเต็มอาณาเขตของประเทศนั้น มีต้องพิจารณาให้ ความคุ้มครองตามการรับรู้ของสาธารณชนอย่างเช่นการได้มาซึ่งสิทธิโดยการใช้

แม้หลักเกณฑ์การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังกล่าวข้างต้น แต่หลายๆ ประเทศในโลกทั้งที่ใช้หลักเกณฑ์การได้มาซึ่งสิทธิโดยการใช้และการ ได้มาซึ่งสิทธิโดยการจดทะเบียน ต่างก็นำหลักการหรือข้อดีของทั้งสองลักษณะการได้มาซึ่งสิทธิมา ปรับใช้ผสมผสานในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศตนตามความเหมาะสมแก่สภาพ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศนั้น ๆ

สำหรับประเทศไทย การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เป็นการได้มาซึ่งสิทธิโดยการจดทะเบียน ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 44 ว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 27 และมาตรา 28 เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วผู้ซึ่งได้ จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้า นั้น สำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้” และมาตรา 46 วรรคแรก กำหนดให้ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมาย การค้าที่จดทะเบียนแล้วเท่านั้นมีสิทธิฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือ เรียกค่าสินไหมทดแทนจากการละเมิดดังกล่าว

แต่อย่างไรก็ตาม หากพิจารณากันตามเนื้อหาในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แล้ว จะเห็นว่า กฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยก็เข้าไปในลักษณะการผสมผสานระหว่าง การได้มาซึ่งสิทธิโดยการใช้และการได้มาซึ่งสิทธิโดยการจดทะเบียน เช่น การกำหนดสิทธิของ เจ้าของเครื่องหมายการค้าจากการใช้เครื่องหมายการค้าของตนกับสินค้าที่นำออกจำหน่ายใน

ท้องตลาด แม้ว่าจะไม่ได้ทำการจดทะเบียนไว้ตามกฎหมายมาตรา 46 วรรคสอง กำหนดให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนสามารถฟ้องบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น และผลของการใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้จดทะเบียนอาจก่อให้เกิดสิทธิในอันที่จะขอจดทะเบียนซ้อนสำหรับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้¹⁸ ซึ่งมาตรา 27 กำหนดว่า หากบุคคลใดใช้เครื่องหมายการค้าของตนมาโดยสุจริต และต่อมาได้นำเครื่องหมายการค้าของตนมาขอจดทะเบียน แต่เครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปเหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือไปเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ยื่นขอจดทะเบียนและกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการจดทะเบียน สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกัน หรือต่างจำพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่า มีลักษณะอย่างเดียวกัน ถ้านายทะเบียนเห็นว่าเป็นเครื่องหมายการค้าซึ่งต่างเจ้าของได้ใช้มาแล้วด้วยกันโดยสุจริตหรือมีพฤติการณ์พิเศษที่นายทะเบียนเห็นสมควรรับจดทะเบียน นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันดังกล่าวให้แก่เจ้าของหลายคนก็ได้

3.2.4 ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่รับจดทะเบียนได้

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อให้เกิดผลดีในด้านการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั้งแก่ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้บริโภค ดังนั้น เครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนต่อหน่วยงานของรัฐจึงต้องมีลักษณะหรือคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

3.2.4.1 เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่¹⁹ เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น

เหตุที่กฎหมายกำหนดให้เครื่องหมายการค้าที่จะรับจดทะเบียนได้ต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ ก็เพื่อให้เครื่องหมายการค้าได้ทำหน้าที่ในการเป็นสื่อกลางให้ผู้บริโภคสามารถเรียกขานและจำแนกแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง และกฎหมายเครื่องหมายการค้าของนานาประเทศ รวมทั้งประเทศไทยได้กำหนดประเภทของลักษณะบ่งเฉพาะออกเป็น 2 ประเภท คือ

1) ลักษณะบ่งเฉพาะโดยตัวของเครื่องหมายการค้ามันเอง (Inherent Distinctiveness) หมายถึง เครื่องหมายการค้ามีลักษณะที่สามารถแสดงความแตกต่างของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้ามันกับสินค้าอื่นได้ในตัวเอง

¹⁸ ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (พื้นฐานความรู้ทั่วไป) (น. 268-269). เล่มเดิม.

¹⁹ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534, มาตรา 7.

2) ลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดจากการใช้ (Distinctive through Use) หมายถึง การที่เครื่องหมายการค้าไม่มีลักษณะที่อาจจำแนกความแตกต่างของสินค้าได้ในตัวเอง แต่เมื่อมีการใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าเป็นระยะเวลาหนึ่งจนผู้บริโภคสามารถแยกแยะได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นมีความแตกต่างจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่น

ความตกลง TRIPs ได้รับรองการมีลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดจากการใช้ไว้ในข้อ 15 วรรคแรก ว่า “...ในกรณีเครื่องหมายที่โดยลักษณะไม่สามารถจำแนกสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง บรรดาสมาชิกอาจกำหนดให้มีการจดทะเบียนได้ โดยขึ้นอยู่กับความชัดเจนที่เกิดจากการใช้...”

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 6(1) กำหนดว่า เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ และ มาตรา 7 วรรคสอง และวรรคสาม กำหนดว่า เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญต่อไปนี้ ให้ถือว่ามิได้มีลักษณะบ่งเฉพาะ

(1) ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา ชื่อเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือชื่อในทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษและไม่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

(2) คำ หรือข้อความอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง และไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

(3) กลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ หรือตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

(4) ลายมือชื่อของผู้จดทะเบียนหรือของเจ้าของเดิมของกิจการของผู้จดทะเบียนหรือลายมือชื่อของบุคคลอื่นโดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว

(5) ภาพของผู้จดทะเบียนหรือของบุคคลอื่นโดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว หรือในกรณีที่บุคคลนั้นตายแล้วโดยได้รับอนุญาตจากบุพการี ผู้สืบสันดาน และคู่สมรสของบุคคลนั้น ถ้ามี แล้ว

(6) ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น

ชื่อ คำ หรือข้อความที่ไม่มีลักษณะตาม 1) หรือ 2) หากได้มีการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นั้นแล้ว ก็ให้ถือว่ามิได้มีลักษณะบ่งเฉพาะ

3.2.4.2 เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

ความตกลง TRIPs ข้อ 15 วรรคสอง ให้อำนาจรัฐภาคีในการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ดังนี้ “บทบัญญัติในวรรค 1 จะต้องไม่เป็นที่เข้าใจว่าห้ามมิให้สมาชิกปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วยเหตุอื่น โดยมีเงื่อนไขว่าเหตุเหล่านี้ไม่ขัดกับบทบัญญัติของอนุสัญญากรุงปารีส (ค.ศ. 1967)”²⁰

จากความตกลง TRIPs ดังกล่าว รัฐภาคีมีสิทธิปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ โดยอาศัยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในอนุสัญญากรุงปารีส หรืออาจปฏิเสธการรับจดทะเบียนโดยอาศัยเหตุอื่น แต่เหตุนั้นต้องไม่ขัดต่อหลักการในอนุสัญญากรุงปารีส

อนุสัญญากรุงปารีสได้กำหนดเหตุแห่งการปฏิบัติไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ 5 กรณี คือ²¹

- 1) เครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-known Mark) ข้อ 16 bis (1) ของอนุสัญญากรุงปารีสกำหนดให้ประเทศภาคีปฏิเสธหรือเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือห้ามการใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะที่ทำให้เกิดความสับสนหลงผิดกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในประเทศนั้น
- 2) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายราชอิสริยาภรณ์ ธง เครื่องหมายประจำชาติที่เป็นของประเทศสมาชิกของสหภาพปารีส สัญลักษณ์ของราชการ ใบสำคัญหรือหนังสือ
- 3) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายราชอิสริยาภรณ์ ธง เครื่องหมายประจำชาติ อักษรย่อ และชื่อต่างๆ ที่เป็นขององค์การระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศสมาชิกของสหภาพปารีสประเทศหนึ่งหรือหลายประเทศเข้าร่วม
- 4) เครื่องหมายที่มีลักษณะที่ละเมิดต่อสิทธิของบุคคลที่สามในประเทศที่ขอจดทะเบียนสิทธิของบุคคลที่สามที่อาจเป็นสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิข้างเคียง หรือสิทธิอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 5) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีลักษณะที่หลอกลวงสาธารณชน

²⁰ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, ผู้แปล, TRIPS พร้อมคำแปล, โดยกระทรวงพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, น. 42.

²¹ จาก กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วย ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า (น. 270-271), โดย จักรกฤษณ์ ควรวจน์, 2543, กรุงเทพฯ: นิติธรรม.

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 6 (2) กำหนดว่า เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ ต้องไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 โดยในมาตรา 8 กำหนดว่า เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ห้ามมิให้รับจดทะเบียน

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

(2) ธงชาติของประเทศไทย ธงพระอิสริยยศ หรือธงราชการ

(3) พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไธยย่อ พระนามาภิไธยย่อ หรือนามพระราชวงศ์

(4) พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือรัชทายาท

(5) ชื่อ คำ ข้อความ หรือเครื่องหมายใด อันแสดงถึงพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือพระราชวงศ์

(6) ธงชาติหรือเครื่องหมายประจำชาติของรัฐต่างประเทศ ธงหรือเครื่องหมายขององค์การระหว่างประเทศ ตราประจำประมุขของรัฐต่างประเทศ เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายควบคุมและรับรองคุณภาพสินค้าของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือชื่อและชื่อย่อของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศนั้น

(7) เครื่องหมายราชการ เครื่องหมายกาชาด นามกาชาด หรือกาเงินิา

(8) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายอื่นใดอันได้รับเป็นรางวัลในการแสดงหรือประกวดสินค้าที่รัฐบาลไทย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐของประเทศไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศได้จัดให้มีขึ้น เว้นแต่ผู้จดทะเบียนจะได้รับเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายเช่นนั้น เป็นรางวัลสำหรับสินค้านั้น และใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าานั้น แต่ทั้งนี้ต้องระบุปฏิทินที่ได้รับรางวัลด้วย

(9) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสนบาย

(10) เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

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

(12) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

(13) เครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

3.2.4.3 เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 6 (3) กำหนดว่า เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ ต้องไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว โดยมาตรา 13 ได้บัญญัติว่า “ภายใต้มาตรา 27 ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนั้น นายทะเบียนเห็นว่า

1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือ

2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า

ถ้าเป็นการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่ามีลักษณะอย่างเดียวกัน ห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียน”

จะเห็นได้ว่า มาตรา 13 ได้กำหนดหลักในการพิจารณาไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้รับจดทะเบียนไว้แล้วว่า หากความเหมือนหรือคล้ายกัน จนอาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและไม่ว่าเครื่องหมายการค้านั้นจะใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้ ห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียน

ส่วนอำนาจการส่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนของนายทะเบียนได้กำหนดไว้ใน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ว่า ถ้านายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนรายใดทั้งเครื่องหมายหรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า นั้น ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 ให้นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้นและมีหนังสือแจ้งคำสั่งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบโดยไม่ชักช้า

3.2.5 สิทธิในเครื่องหมายการค้า

เจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมมีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้า สิทธิในการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิในการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้า สิทธิในการฟ้องคดีผู้ที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า ซึ่งสิทธิต่างๆ เหล่านี้อาจมีวิธีปฏิบัติที่ต่างกัน หรือได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายต่างกันระหว่างเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน

3.2.5.1 สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

1) สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ ดังนั้นหากไปใช้กับสินค้าอื่นที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้เจ้าของเครื่องหมายการค้าก็มิใช่ผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในสินค้านั้น กล่าว สิทธิแต่เพียงผู้เดียวนี้อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สิทธิผูกขาดในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เป็นต้น

2) การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า (Licensing) เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิอนุญาตให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตน ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งการอนุญาตอาจแบ่งได้เป็น

(1) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่เด็ดขาด (Non-exclusive Licensing Agreement) เป็นสัญญาที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตน แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิให้ผู้อื่นนอกเหนือจากผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิคนแรกใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าได้อีก รวมทั้งเจ้าของเครื่องหมายการค้าก็ยังมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าได้

(2) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่ผู้เดียว (Sole Licensing Agreement) เป็นสัญญาที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนแต่ผู้เดียว โดยตัดสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จะอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าได้อีก แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้าก็ยังคงมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าได้

(3) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยเด็ดขาด (Exclusive Licensing Agreement) เป็นสัญญาที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอนุญาตให้ผู้อื่นหนึ่งผู้ใดใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนแต่ผู้เดียว โดยตัดสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จะอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าได้อีก และเจ้าของเครื่องหมายการค้าก็ไม่มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าได้อีก

3) การโอนสิทธิ (Assignment) ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนสามารถโอนหรือรับมรดกกันได้ หรือ แม้แต่อยู่ในระหว่างการขอจดทะเบียน แม้จะยังไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนก็สามารถโอนหรือรับมรดกได้เช่นเดียวกัน ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

4) การคุ้มครองสิทธิของเครื่องหมายการค้า เมื่อผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ได้ระบุว่าเครื่องหมายการค้าของตนได้รับความคุ้มครองในสิใดบ้าง ก็จะได้รับ ความคุ้มครองทุกสิทธิ แม้ผู้ใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่มีสิทธิจะใช้สิทธิอื่นต่างจากที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าใช้อยู่ก็ตาม ทั้งนี้ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

5) การบังคับสิทธิกรณีถูกละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า (Trademark Infringement) เช่น เรียกค่าเสียหาย ขอให้ผู้ละเมิดเก็บสินค้าออกจากท้องตลาด ขอศาลห้ามไม่ให้จดทะเบียนหรือหากจดทะเบียนไปแล้วก็ขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน เป็นต้น

3.2.5.2 สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนไม่สามารถฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 ได้ ทั้งนี้ เพราะกฎหมายต้องการให้เจ้าของเครื่องหมายการค้า นำเครื่องหมายการค้า นั้นไปจดทะเบียน เพื่อให้สิทธิในเครื่องหมายการค้าได้รับการคุ้มครองโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนสามารถได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการใช้อย่างที่ได้กล่าวมาแล้ว อันก่อให้เกิดสิทธิบางประการแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียน ซึ่งสิทธิของเครื่องหมายการค้าอาจมีดังนี้

1) สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าของตนได้เสมอ เว้นแต่จะมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า นั้นให้แก่บุคคลอื่น แต่เจ้าของที่แท้จริงก็มีสิทธิที่จะพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้ตามวิธีกฎหมายกำหนด

2) สิทธิในการขอจดทะเบียน เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ตนใช้มาโดยสุจริต ไม่ว่าบุคคลอื่นจะได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าดังนั้นไว้แล้ว สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่า มีลักษณะอย่างเดียวกันหรือไม่ก็ตาม (คำพิพากษาฎีกาที่ 804/2537) ซึ่งมาตรา 27 ให้อำนาจนายทะเบียนที่จะรับจดทะเบียนโดยมีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดเกี่ยวกับวิธีการใช้และเขตแห่งการใช้เครื่องหมายการค้า นั้นด้วยก็ได้

3) สิทธิคัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิร้องคัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 โดยอ้างว่าตนมีสิทธิดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น ซึ่งอาจเนื่องมาจากตนได้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นมาก่อนผู้ขอจดทะเบียน

4) สิทธิขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น เจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใดก็ได้ตามมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แต่ต้องกระทำภายในห้าปีนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น และต้องแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า

5) สิทธิในการต่อสู้คดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนสามารถยกเอาเหตุจากการที่ตนได้ใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อน โดยสุจริตมาเป็นข้อต่อสู้ในคดีที่ถูกฟ้องว่ากระทำการเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1129/2501 , 2277/2520)

6) สิทธิฟ้องคดีเกี่ยวกับการลงขาย เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนมีสิทธิที่จะฟ้องคดีบุคคลซึ่งเอาสินค้าของตนไปทำการลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น ตามมาตรา 46 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ถูกลอกเลียนสามารถที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายหรือป้องกันสิทธิต่างๆ ของตนได้ เช่น ให้งดใช้เครื่องหมายการค้า นั้น หรือถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่ในการฟ้องคดีต่อศาลเรื่องลงขายนี้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนจะต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วไปในหมู่ผู้บริโภคและผู้บริโภคทราบว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านี้เป็นสินค้าที่ตนผลิตขึ้น

7) สิทธิร้องทุกข์และดำเนินคดีอาญา²² เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนมีสิทธิร้องทุกข์และดำเนินคดีอาญาเอากับบุคคลที่ปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของตนได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 272 และมาตรา 275 ก็ได้ให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนโดยกำหนดบทลงโทษจากผู้ที่เอาชื่อ รูป รอยประติมากรรมหรือข้อความใดๆ ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้ หรือทำให้ปรากฏที่สินค้า หีบห่อ วัตถุที่ใช้หุ้มห่อ แจ้งความรายการแสดงราคา จดหมายเกี่ยวกับการค้าหรือสิ่งทำนองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่น และจากผู้ที่นำเข้า จำหน่ายหรือเสนอจำหน่ายซึ่งสินค้าเหล่านั้นด้วย ซึ่งคำว่ารูปหรือรอยประติมากรรมตามประมวลกฎหมายอาญานี้ก็จัดเป็นเครื่องหมายการค้าด้วยอย่างหนึ่ง

²² ข้อหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้า (น. 78). เล่มเดิม.

ดังนั้นผู้ที่ทำเครื่องหมายการค้าให้เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ยังไม่จดทะเบียนเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของผู้อื่นจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

8) สิทธิของผู้ใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริตภายหลังเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้อื่น กรณีนี้เป็นเรื่องของหลักสุจริต โดยผู้ที่ใช้หรือได้มีซึ่งเครื่องหมายการค้ามาโดยสุจริตอาจเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ซึ่งกฎหมายก็ให้ความคุ้มครองโดยบัญญัติไว้ในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 โดยสิทธิของผู้ใช้ชื่อตัวสำนักงานสำหรับใช้ในทางการค้าของตนย่อมไม่ถูกระทบเพื่อใช้กับสินค้าของตน

3.2.6 อายุการคุ้มครองของเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 และนายทะเบียนได้พิจารณารับจดทะเบียนแล้ว พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จะให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้านั้นเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน²³ และเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนได้ภายใน 90 วันก่อนวันสิ้นสุดอายุการคุ้มครอง²⁴ ซึ่งเครื่องหมายการค้าที่ต่ออายุการจดทะเบียนแล้วจะได้รับความคุ้มครองต่อไปอีก 10 ปี²⁵ และเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนได้ทุก ๆ 10 ปี โดยไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุดของการต่ออายุการจดทะเบียน

ความตกลง TRIPs ข้อ 18 ได้กำหนดอายุการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไว้ดังนี้ “การจดทะเบียนครั้งแรกและการต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในแต่ละครั้งจะมีอายุไม่น้อยกว่า 7 ปี การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นสามารถต่ออายุได้ตลอดไป”

การที่กฎหมายให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าโดยไม่มีระยะเวลาสิ้นสุดก็เพราะว่าเครื่องหมายการค้าทำหน้าที่เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าอีกทั้งแสดงความแตกต่างระหว่างสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจแต่ละราย ดังนั้น ตราบเท่าที่ยังมีการจำหน่ายและใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าในท้องตลาด หน้าที่ดังกล่าวข้างต้นก็ยังคงดำเนินต่อไป จึงไม่มีเหตุผลใดที่จะจำกัดระยะเวลาการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

²³ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534, มาตรา 53.

²⁴ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534, มาตรา 54.

²⁵ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534, มาตรา 55.

3.3 กระบวนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผู้จดทะเบียนต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต่อเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

เอกสารประกอบของการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มีดังนี้

- 1) แบบคำขอจดทะเบียน (ก.01) พร้อมสำเนา 5 ฉบับ
- 2) สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนานั่งสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
- 3) หนังสือตั้งตัวแทน หรือหนังสือมอบอำนาจ
- 4) รูปเครื่องหมายจำนวน 5 รูป โดยมีขนาดกว้างยาวไม่เกิน 5 เซนติเมตร

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอจดทะเบียนแล้ว เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอจดทะเบียนเบื้องต้น ถ้าคำขอถูกต้องและมีเอกสารประกอบครบถ้วนก็ให้ชำระค่าธรรมเนียม โดยมีค่าธรรมเนียม สินค้าหรือบริการอย่างละ 500 บาท และเมื่อชำระค่าธรรมเนียมแล้วจะประทับวันรับคำขอ และให้เลขคำขอจดทะเบียน

ภายหลังจากประทับวันรับคำขอจดทะเบียนและให้เลขคำขอจดทะเบียนแล้ว นายทะเบียนจะทำการตรวจสอบเครื่องหมายดังกล่าวว่ามีลักษณะตามที่กฎหมายเครื่องหมายการค้ากำหนดไว้หรือไม่ การตรวจสอบเครื่องหมายการค้าเป็นหัวใจสำคัญประการหนึ่งในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนในการพิจารณาจดทะเบียนไว้ ซึ่งอาจจำแนกอำนาจการพิจารณาสั่งการของนายทะเบียนได้ดังนี้

- 1) เมื่อนายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนรายใดทั้งเครื่องหมายหรือส่วนหนึ่งส่วนใดอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า นั้น ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6²⁶ ให้นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้นและมีหนังสือแจ้งคำสั่งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบโดยไม่ชักช้า

²⁶ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 6 เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
- (2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้ และ
- (3) ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้

แล้ว

2) เมื่อนายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนรายใด หากพิจารณาทั้งเครื่องหมายแล้ว มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 แต่เครื่องหมายการค้ารายนั้นมีส่วนหนึ่งส่วนใดหรือหลายส่วน เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าบางอย่างหรือบางจำพวก อันไม่ควรให้ผู้ขอจดทะเบียนรายหนึ่งรายใดถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวก็ดี หรือมีลักษณะไม่บ่งเฉพาะก็ดี²⁷ ให้นายทะเบียนมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) สั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธว่า ไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียว ในอันที่จะใช้ส่วนดังกล่าวของเครื่องหมายการค้ารายนั้น ทั้งนี้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับคำสั่งนั้น

(2) สั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธอย่างอื่น ตามที่นายทะเบียนเห็นว่าจำเป็นต่อการกำหนดสิทธิจากการจดทะเบียนของเจ้าของเครื่องหมายการค้ารายนั้น ทั้งนี้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับคำสั่งนั้น

โดยนายทะเบียนมีอำนาจประกาศกำหนดสิ่งที่นายทะเบียนเห็นว่า เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าบางอย่างหรือบางจำพวก ทั้งนี้ ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งคำสั่งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบโดยไม่ชักช้า การพิจารณาให้แสดงปฏิเสธตามมาตรา 17 นี้ มักเรียกกันว่า การให้ “สละสิทธิ” ซึ่งหมายถึงการให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงเจตนาว่าไม่ขอถือสิทธิในสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายหรือภาคส่วนที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในเครื่องหมายของตน หากผู้ขอจดทะเบียนหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วไม่เห็นด้วยมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับหนังสือแจ้งคำสั่งของนายทะเบียน คำวินิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรคสองให้เป็นที่สุด

3) เมื่อนายทะเบียนเห็นว่า

(1) ส่วนหนึ่งส่วนใดอันมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนรายใดไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 หรือ

(2) การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใดไม่ชอบด้วยมาตรา 9 หรือมาตรา 10 หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 11

นายทะเบียนมีอำนาจคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้นแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับคำสั่งนั้น และมีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบโดยไม่ชักช้า หากผู้ขอจดทะเบียนหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วไม่เห็นด้วยมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับหนังสือแจ้งคำสั่งของนายทะเบียน คำวินิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรคสองให้เป็นที่สุด

²⁷ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534, มาตรา 17.

4) กรณีที่เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้น จะใช้สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกัน หรือต่างจำพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่ามิได้ลักษณะอย่างเดียวกันกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอีก เครื่องหมายหนึ่งที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือที่อยู่ในระหว่างการจดทะเบียนของเจ้าของเดียวกัน ถ้านายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นเหมือนกันหรือคล้ายกันจนถึงกับว่า ถ้าหากบุคคลอื่นจะเป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้นแล้ว ก็อาจจะเป็นการทำให้สาธารณชนสับสน หรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นเป็นเครื่องหมายชด การจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชด ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 14 และมีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้จดทะเบียน ทราบโดยไม่ชักช้า หากผู้จดทะเบียนหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว ไม่เห็นด้วยมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ หนังสือแจ้งคำสั่งของนายทะเบียน คำวินิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรคสองให้เป็นที่สุด

5) อำนาจในการให้ส่งเอกสาร หลักฐาน หรือสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โดย บพัญญูมาตรา 12 ได้ให้นายทะเบียนมีอำนาจดังต่อไปนี้

(1) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกผู้จดทะเบียน มาให้ถ้อยคำ หรือทำคำชี้แจงเป็น หนังสือ หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดเกี่ยวกับการจดทะเบียน เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อ ประกอบการพิจารณาได้ หากผู้จดทะเบียนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียนโดยไม่มีเหตุผล อันสมควรให้ถือว่าละทิ้งคำขอจดทะเบียน

(2) สั่งให้ผู้จดทะเบียนแปลเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับการขอจดทะเบียนที่เป็นภาษาต่างประเทศแปลเป็นภาษาไทยให้เสร็จและส่งภายในกำหนดเวลาที่เห็นสมควร หากผู้จดทะเบียนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้ถือว่าละทิ้ง คำขอจดทะเบียน

(3) เชิญบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง คำอธิบาย คำแนะนำหรือความเห็น

ในกรณีที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนั้นสามารถที่จะรับจดทะเบียนได้ นายทะเบียนจะมีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้นในหนังสือประกาศจดหมายเหตุเป็นเวลา 90 วันนับแต่วัน ประกาศโฆษณา ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลใดที่เห็นว่าตนมีสิทธิดีกว่าผู้จดทะเบียนหรือเห็นว่าเครื่องหมายที่ประกาศนั้นไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้หรือการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ ได้คัดค้านการจดทะเบียนภายใน ระยะเวลาที่ได้ประกาศดังกล่าว ในกรณีที่มิผู้คัดค้าน นายทะเบียนจะมีหนังสือแจ้งผู้จดทะเบียนให้ยื่นคำโต้แย้งภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำคัดค้าน ถ้าผู้จดทะเบียนไม่ยื่นคำโต้แย้ง

ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าละทิ้งคำขอจดทะเบียน แต่ถ้าได้ยื่นคำโต้แย้งนายทะเบียนจะพิจารณาและวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้านั้นจะจดทะเบียนได้หรือไม่ เมื่อนายทะเบียนได้วินิจฉัยแล้วคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับคำวินิจฉัย และเมื่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้วินิจฉัยแล้วคู่กรณีที่ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยต่อศาลภายในกำหนด 90 วันนับแต่วันที่ได้รับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเพื่อให้ศาลตัดสินถึงที่สุดประการใด แล้วนายทะเบียนจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ในกรณีไม่มีการคัดค้านภายในกำหนดเวลาดังกล่าว นายทะเบียนจะมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและมิหนังสือแจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสินค้าหรือบริการภายในกำหนด 30 วันนับแต่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่ง ถ้าผู้ขอจดทะเบียนไม่ชำระค่าธรรมเนียมภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าละทิ้งคำขอจดทะเบียน เมื่อภายหลังได้รับชำระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนแล้ว นายทะเบียนจะออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนให้กับผู้ขอจดทะเบียนและเมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วให้ถือว่าวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นวันจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

3.4 การคุ้มครองสิทธิของผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

คำสั่งทางปกครองเมื่อออกมาแล้วย่อมมีผลบังคับทันที และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีเอกสิทธิ์สามารถที่จะดำเนินการใช้มาตรการบังคับเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าวได้เอง โดยไม่ต้องร้องขออำนาจจากศาลก่อนแต่อย่างใด เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เช่นนั้น ทำให้มีผลไปกระทบต่อสถานภาพแห่งสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลผู้ที่ต้องตกอยู่ในบังคับแห่งคำสั่งทางปกครอง ซึ่งอาจทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน กรณีดังกล่าวจึงต้องมีวิธีการเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งทางปกครอง

3.4.1 สิทธิในการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

การอุทธรณ์เป็นขั้นตอนที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าให้สิทธิกับผู้ขอจดทะเบียนที่ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของนายทะเบียน ที่ได้พิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว มีคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน โดยผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า เพื่อให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาทบทวนคำสั่งของนายทะเบียนใหม่อีกครั้งหนึ่ง ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ผู้ขอจดทะเบียนได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งของนายทะเบียน และเมื่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้มีคำวินิจฉัยแล้ว คู่กรณีที่ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะอุทธรณ์คำ

วินิจฉัยดังกล่าว โดยการฟ้องคดีต่อศาลภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลคำวินิจฉัย ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ผู้ขอจดทะเบียนต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีหาข้อยุติให้ครบถ้วนเสียก่อน ผู้ยื่นขอจดทะเบียนจะนำคดีขึ้นสู่ศาลทันทีไม่ได้

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 กำหนดให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเป็นองค์กรที่ควบคุมการใช้อำนาจของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นการควบคุมภายในฝ่ายปกครองด้วยกัน โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือผู้แทน อัยการสูงสุดหรือผู้แทน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายหรือการพาณิชย์ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือเครื่องหมายการค้าไม่น้อยกว่าแปดคนแต่ไม่เกินสิบสองคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ²⁸ ในการพิจารณาอุทธรณ์คณะกรรมการฯ มีพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 กำหนดให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้²⁹

- 1) วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
- 2) พิจารณาและมีคำสั่งเกี่ยวกับคำร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการตามพระราชบัญญัตินี้
- 3) ให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
- 4) พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

นอกจากนี้กฎหมายเครื่องหมายการค้ายังให้อำนาจคณะกรรมการฯ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเพื่อวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่ง หรือคำวินิจฉัยของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ และคณะกรรมการฯ อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมายได้ และในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจมีหนังสือสอบถามหรือเรียกนายทะเบียน ผู้อุทธรณ์ หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริง คำอธิบาย หรือความเห็น หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาก็ได้

การที่คณะกรรมการฯ จะมีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนฯ ในประเด็นใดนั้น กฎหมายเครื่องหมายการค้าจะกำหนดไว้ในมาตรานี้ว่า “ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์

²⁸ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534, มาตรา 95.

²⁹ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534, มาตรา 96.

คำสั่งของนายทะเบียน” ซึ่งหากไม่มีบัญญัติไว้ ผู้ขอจดทะเบียนก็ไม่มีสิทธิที่จะอุทธรณ์คำสั่งนั้นต่อ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 พบว่ามี มาตราที่บัญญัติให้สิทธิในการอุทธรณ์มีกรณีดังต่อไปนี้

1) กรณีตามมาตรา 18 ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 16 และมาตรา 17 ต่อคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แจ้งคำสั่งของนายทะเบียน คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

2) กรณีตามมาตรา 21 ผู้ขอจดทะเบียนซึ่งเห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่ตนขอจดทะเบียน นั้นมิได้เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้ารายอื่นตามมาตรา 20 มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของนาย ทะเบียนตามวรรคหนึ่งต่อคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งของ นายทะเบียน

3) กรณีตามมาตรา 27 ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือ คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 13 หรือในกรณีที่ผู้ขอ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันตามมาตรา 20 ทั้งนี้ สำหรับสินค้าจำพวก เดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่ามีลักษณะอย่างเดียวกัน ถ้านายทะเบียนเห็นว่าเป็น เครื่องหมายการค้าซึ่งต่างเจ้าของต่างได้ใช้มาแล้วด้วยกันโดยสุจริต หรือมีพฤติการณ์พิเศษที่นาย ทะเบียนเห็นสมควรรับจดทะเบียน นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือ คล้ายกันดังกล่าวให้แก่เจ้าของหลายคนก็ได้ โดยจะมีเงื่อนไขและข้อจำกัดเกี่ยวกับวิธีการใช้และเขต แห่งการใช้เครื่องหมายการค้านั้น หรือเงื่อนไขและข้อจำกัดอื่นตามที่นายทะเบียนเห็นสมควร กำหนดด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งคำสั่งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอจดทะเบียนและ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วทราบโดยไม่ชักช้า

ผู้ขอจดทะเบียนหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่ง ของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งต่อคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง คำสั่งของนายทะเบียน

4) กรณีตามมาตรา 31 ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนของนายทะเบียน ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง ต่อคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งของ นายทะเบียน

5) กรณีตามมาตรา 37 ผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนาย ทะเบียนต่อคณะกรรมการ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของนาย ทะเบียน ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า

6) กรณีตามมาตรา 60 เมื่อนายทะเบียนได้มีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 55 วรรคสอง มาตรา 58 หรือมาตรา 59 วรรคหนึ่งแล้ว ให้มีหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าวพร้อมด้วยเหตุผลให้เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นทราบโดยไม่ชักช้า

เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งต่อคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งของนายทะเบียน ถ้าไม่อุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าคำสั่งของนายทะเบียนเป็นที่สุด

7) กรณีตามมาตรา 69 ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าตามมาตรา 68 จะไม่เป็นการทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิด และไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสนบาย ให้นายทะเบียนมีคำสั่งรับจดทะเบียนสัญญาอนุญาตดังกล่าวโดยจะมีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดใดเพื่อประโยชน์ดังกล่าวก็ได้ แต่ถ้านายทะเบียนเห็นว่าสัญญาอนุญาตดังกล่าวจะเป็นการทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิด หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสนบาย ให้นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนสัญญาอนุญาตดังกล่าว

เมื่อนายทะเบียนได้มีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้มีหนังสือแจ้งคำสั่งให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาตทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่นายทะเบียนได้มีคำสั่งรับจดทะเบียนโดยมีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดหรือมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนให้แจ้งเหตุผลให้บุคคลดังกล่าวทราบด้วย

เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งต่อคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งของนายทะเบียน ถ้าไม่อุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าคำสั่งของนายทะเบียนเป็นที่สุด

8) กรณีตามมาตรา 74 เมื่อนายทะเบียนได้มีคำสั่งตามมาตรา 72 วรรคสองแล้ว ให้มีหนังสือแจ้งคำสั่งพร้อมด้วยเหตุผลให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้ได้รับอนุญาตทราบโดยไม่ชักช้า คำสั่งดังกล่าวให้มีผลนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากนายทะเบียน

เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้ได้รับอนุญาต มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งต่อคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากนายทะเบียน ถ้าไม่อุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคำสั่งของนายทะเบียนเป็นที่สุด

9) กรณีตามมาตรา 83 นายทะเบียนอาจมีคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองตามที่นายทะเบียนเห็นสมควรภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รับคำสั่งนั้นและมีหนังสือแจ้งคำสั่งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอจดทะเบียน

ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ให้นำมาตรา 18 และมาตรา 19 มาใช้บังคับแก่การอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนโดยอนุโลม

10) กรณีตามมาตรา 84 ถ้านายทะเบียนเห็นว่า ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะรับรองคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองนั้น หรือเห็นว่า การรับจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองนั้นจะไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ให้นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองนั้นและมีหนังสือแจ้งคำสั่งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ให้นำมาตรา 18 และมาตรา 19 มาใช้บังคับแก่การอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนโดยอนุโลม

11) กรณีตามมาตรา 89 เจ้าของเครื่องหมายรับรองนั้นหรือบุคคลอื่นใด ที่ได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากคำสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 87 หรือมาตรา 88 มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศโฆษณาตามมาตรา 87 หรือนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 88 แล้วแต่กรณี

จากบทบัญญัติของกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ให้สิทธิแก่ผู้ขอจดทะเบียนในการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ทั้ง 11 มาตรา ข้างต้น เป็นการให้สิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนตามหลักการของกฎหมายเครื่องหมายการค้าเท่านั้น

การยื่นอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ภายในกำหนด 90 วันนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งของนายทะเบียน โดยใช้แบบฟอร์มของการอุทธรณ์ “แบบ ก.03”

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องอุทธรณ์แล้วเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบความถูกต้องของคำอุทธรณ์ในเบื้องต้น และลงทะเบียนรับคำอุทธรณ์ในสารบบตามลำดับ ภายหลังจากลงทะเบียนอุทธรณ์แล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการสรุปข้อเท็จจริงจากเอกสารหลักฐานต่างๆ และทำความเข้าใจเบื้องต้น สรุปเป็นสำนวนอุทธรณ์เสนอต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเพื่อพิจารณาต่อไป

เมื่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาเรื่องอุทธรณ์ที่เจ้าหน้าที่เสนอแล้ว จะต้องมีการลงมติในเรื่องดังกล่าว มติการประชุมให้ถือตามเสียงข้างมาก เลขานุการต้องจัดทำบันทึกรายงานการประชุม กรณีกรรมการคนใดมีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุม แล้วจัดทำคำวินิจฉัยและ แจ้งผลคำวินิจฉัยและคำสั่งของคณะกรรมการให้ผู้อุทธรณ์ทราบ ต่อไป

เมื่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งปฏิเสธหรือให้ดำเนินการในประเด็นใด หากผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่เห็นด้วยก็ย่อมอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าใน

ประเด็นนั้นเท่านั้น และคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยในประเด็นที่มีการอุทธรณ์เท่านั้น ซึ่งตามมาตรา 96(1) บัญญัติให้อำนาจไว้ชัดเจนว่าคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีอำนาจและหน้าที่วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียน เมื่อนายทะเบียนมิได้มีคำสั่งในเรื่องใด คณะกรรมการฯ ย่อมไม่มีอำนาจวินิจฉัยในประเด็นนั้น

เมื่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้มีวินิจฉัยตามคำอุทธรณ์ของผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หากผู้จดทะเบียนที่ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ มีสิทธิฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยดังกล่าวได้ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1793/2549

จะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มีขั้นตอนและระยะเวลาในการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองไว้เป็นการเฉพาะแล้วซึ่งมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่า ขั้นตอนที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

3.4.2 สิทธิในการฟ้องคดีต่อศาล

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 กำหนดกระบวนการในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยให้อำนาจนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า เป็นผู้วินิจฉัยและมีคำสั่งหรือวินิจฉัยในขั้นตอนต่างๆ ไว้ ซึ่งในการใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลของผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แยกพิจารณาไปเป็น 2 กรณี

3.4.2.1 กรณีพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 กำหนดให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า “เป็นที่สุด”

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ที่กำหนดให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า “เป็นที่สุด” ได้แก่ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 18 มาตรา 27 มาตรา 31 มาตรา 33 มาตรา 60 มาตรา 69 มาตรา 74 และมาตรา 89 การที่คำวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ จะเป็นที่สุดได้ต้องเป็นคำวินิจฉัยอันชอบด้วยกฎหมาย ถ้าคำวินิจฉัยดังกล่าวถูกต้องแย้งว่าเป็นคำวินิจฉัยอันไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ก็สามารถโต้แย้งคัดค้านต่อศาลขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยดังกล่าวได้ และกรณีดังกล่าวศาลฎีกาวินิจฉัยว่าต้องฟ้องคดีภายในกำหนดระยะเวลา 90³⁰ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลคำวินิจฉัย ถ้าไม่ฟ้องคดีต่อศาลภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ เป็นที่สุด

3.4.2.2 กรณีพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 กำหนดไว้ชัดเจนว่าต้องฟ้องคดีภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

³⁰ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542, มาตรา 49.

ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2430/2526 โจทก์กับจำเลย ต่างพิพาทกันด้วยสิทธิในเครื่องหมายการค้าว่าใครจะมีสิทธิดีกว่ากัน ซึ่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้วินิจฉัยแล้วว่า จำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าโจทก์ กรณีจึงตกอยู่ในบังคับมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ที่บังคับให้โจทก์จะต้องใช้สิทธิในการอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือนำคดีไปสู่ศาลภายใน 90 วัน มิฉะนั้นสิทธิที่จะอุทธรณ์หรือนำคดีไปสู่ศาลเป็นอันสิ้นไป แม้โจทก์จะเคยฟ้องคดีต่อศาลแต่โจทก์ก็ถอนฟ้องคดีดังกล่าวเสีย ทำให้ผลแห่งการยื่นฟ้องเสมือนหนึ่งมิได้มีการยื่นฟ้องเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 176 การที่โจทก์มาฟ้องคดีนี้ใหม่ ก็เท่ากับยื่นฟ้องเมื่อพ้น 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของนายทะเบียนซึ่งโจทก์ไม่มีสิทธิจะทำได้

3.5 เขตอำนาจศาล

3.5.1 ศาลปกครอง

คดีปกครองที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองไทยตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้

1) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำสั่งหรือการกระทำอื่นใดเนื่องจากกระทำโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ

2) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

3) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

4) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

5) คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด

6) คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครอง จะเห็นได้ว่า กฎหมายฉบับนี้มีความเกี่ยวข้องกับการกำหนดข้อพิพาทในคำสั่งทางปกครองที่อยู่ในอำนาจศาลปกครองโดยตรง

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ยังได้บัญญัติยกเว้นไม่ให้คดีต่อไปนี้อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง ซึ่งมีอยู่ 3 ประเภท ดังนี้

1) การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร ไม่ว่าจะเป็นการลงทัณฑ์แก่ผู้กระทำความผิดต่อวินัยทหาร หรือเป็นการดำเนินการทางวินัยอย่างอื่น

2) การดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ซึ่งมีใช้การพิจารณาพิพากษาคดี แต่เป็นการบริหารงานบุคคลของผู้พิพากษาศาลยุติธรรม เช่น การแต่งตั้งโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การลงโทษทางวินัย ซึ่งแม้จะมีลักษณะเป็นการใช้อำนาจทางปกครอง แต่ก็ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง

3) คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลชั้นอุทธรณ์พิเศษต่างๆ ที่อยู่ในระบบศาลยุติธรรม ได้แก่

ก. คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว

ข. คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลแรงงาน เช่นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ การลงโทษทางวินัยแก่พนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

ค. คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลภาษีอากร เช่น การโต้แย้งคำสั่งเกี่ยวกับการประเมินภาษีอากร การขอคืนค่าภาษีอากร เป็นต้น

ง. คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลล้มละลาย เช่น การโต้แย้งเกี่ยวกับการดำเนินการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เป็นต้น

จ. คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

3.5.2 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 7 บัญญัติให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังต่อไปนี้

(1) คดีอาญาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร

(2) คดีอาญาเกี่ยวกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ถึงมาตรา 275

(3) คดีแพ่งเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และคดีพิพาทตามสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ

(4) คดีแพ่งอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ถึงมาตรา 275

(5) คดีแพ่งเกี่ยวกับการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้า หรือตราสารการเงินระหว่างประเทศ หรือการให้บริการระหว่างประเทศ การขนส่งระหว่างประเทศ การประกันภัยและนิติกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง

(6) คดีแพ่งเกี่ยวกับเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ออกเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมตาม (5) การส่งเงินเข้ามาในราชอาณาจักรหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ทรัสต์รีชีท รวมทั้งการประกันเกี่ยวกับกิจการดังกล่าว

(7) คดีแพ่งเกี่ยวกับการกักเรือ

(8) คดีแพ่งเกี่ยวกับการทุ่มตลาด และการอุดหนุนสินค้าหรือการให้บริการจากต่างประเทศ

(9) คดีแพ่งหรือคดีอาญาที่เกี่ยวกับข้อพิพาทในการออกแบบวงจรรวม การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ชื่อทางการค้า ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่แสดงถึงแหล่งกำเนิดของสินค้า ความลับทางการค้า และการคุ้มครองพันธุ์พืช

(10) คดีแพ่งหรือคดีอาญาที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

(11) คดีแพ่งเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทตาม (3) ถึง (10)

3.5.3 คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล³¹

ปัญหาว่าศาลใดระหว่าง ศาลปกครอง กับศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ จะมีเขตอำนาจพิจารณาคดีที่มีข้อโต้แย้งในเรื่องคำสั่งเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของนายทะเบียนซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองกับผู้จดทะเบียนซึ่งเป็นเอกชน อันถือว่าเป็นคดีปกครอง ศาลปกครองกลางโดยสำนักงานศาลปกครองได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542 มาตรา 10 วรรคหนึ่ง (3) ซึ่งเป็นกรณีที่คู่กรณีฝ่ายที่ถูกฟ้องคดีได้แย้งเขตอำนาจของศาลที่รับฟ้องคดี และศาลที่ส่งความเห็นและรับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น

ศาลปกครองกลางเห็นว่า คดีพิพาทเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และคดีพิพาทตามสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ เป็นได้ทั้งคดีแพ่งและคดี

³¹ คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ 9/2546

ปกครอง คดีที่จะอยู่ในเขตอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ คือคดีพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชนในเรื่องเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และคดีพิพาทตามสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ดังที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 ใช้คำว่า “คดีแพ่งเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และคดีพิพาทตามสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ” กรณีพิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเอกชนกับผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองในเรื่องการใช้อำนาจจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เป็นข้อพิพาทเรื่องหน่วยงานทางปกครองกระทำการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันอยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เห็นว่า คดีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นคดีที่มีลักษณะพิเศษซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ในการวินิจฉัยข้อพิพาทในเรื่องนี้จึงต้องมีผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง และคดีทรัพย์สินทางปัญญายังมีความเป็นสากลดังที่ปรากฏในข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการค้าเรื่องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Trade-Related Aspect on Intellectual Property Rights หรือ TRIPS) ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ ข้อตกลงดังกล่าวมุ่งเน้นในการสร้างระบบการมีสิทธิและการบังคับใช้สิทธิเพื่อให้เกิดมาตรฐานสากล ประเทศไทยได้จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศขึ้นถือเป็นการสร้างศาลชำนาญพิเศษเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะเพื่อสนับสนุนมาตรฐานสากลดังกล่าว และเพื่อส่งเสริมพัฒนา และเผยแพร่ความก้าวหน้าทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี ภายใต้ประโยชน์ร่วมกันของผู้สร้างสรรค์และสาธารณชนผู้ใช้เทคโนโลยี ด้วยแนวทางการสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจบนสมดุลของสิทธิและความผูกพันของสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาด้วย เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศต้องมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีทรัพย์สินทางปัญญาทุกลักษณะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมีสิทธิและการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

จากหลักการข้างต้น ความมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาบางประเภทต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยการจดทะเบียนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งหน่วยงานของรัฐก่อน จึงจะได้รับการปกป้องและคุ้มครอง เมื่อมีข้อโต้แย้งในเรื่องคำสั่งเกี่ยวกับการจดทะเบียนซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อันถือว่าเป็นคดีปกครองลักษณะหนึ่งก็ตาม แต่การพิจารณาในเนื้อหาและรายละเอียดของคำสั่งเกี่ยวกับการให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาชอบด้วย

กฎหมายหรือไม่นั้น คงเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องในการวินิจฉัยชี้ขาด อันจะเป็นการนำมาสู่การตรวจสอบดุลพินิจของฝ่ายบริหารหรือการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองตามลักษณะของคดีปกครองในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นธรรมอย่างแท้จริง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางในฐานะศาลชั้นอุทธรณ์จึงเป็นศาลที่เหมาะสมในการทำหน้าที่ตรวจสอบดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐและคำสั่งทางปกครองที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว การพิจารณาเพียงว่าเมื่อคดีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชนอยู่ในอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ หากเป็นคดีทรัพย์สินทางปัญญาที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทำการโดยมิชอบแล้วถือว่าเป็นคดีปกครองอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองนั้น จึงเป็นการนำหลักการทั่วไปเรื่องอำนาจพิจารณาพิพากษาระหว่างคดีแพ่งและคดีปกครองมาใช้ในการชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ซึ่งแตกต่างไปจากหลักการของระบบศาลชั้นอุทธรณ์พิเศษที่สร้างขึ้นเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีที่มีลักษณะพิเศษโดยเฉพาะ การชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลโดยใช้การพิจารณาจากหลักทั่วไปจึงไม่เหมาะสม แต่กลับจะทำให้หลักการของระบบชั้นอุทธรณ์พิเศษไม่สามารถอำนวยประโยชน์ได้อย่างครบกระบวนการ ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างมาตรฐานการปกป้องและคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อันเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

นอกจากการพิจารณาหลักการข้างต้นแล้ว หากพิจารณาอำนาจหน้าที่ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศตามมาตรา 7 (3) และ 7 (8) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 แล้ว การตีความคำว่า “คดีแพ่ง” ในมาตรา 7 (3) ว่าหมายความว่าถึงคดีที่พิพาทกันระหว่างเอกชนกับเอกชนเท่านั้นคงไม่ถูกต้อง เพราะคำว่า “คดีแพ่ง” ในมาตรา 7 (8) เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจของหน่วยงานทางปกครองในการพิจารณาสั่งเรื่องการป้องกันการทุ่มตลาดและอุดหนุนสินค้าหรือบริการ ซึ่งมีได้มีลักษณะเป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนเพียงส่วนเดียวแต่อย่างใด กฎหมายก็ให้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเช่นกัน

กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งการพิจารณาพิพากษาคดีเหล่านี้ต้องการผู้พิพากษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ และการรักษามาตรฐานตามกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญ จึงได้มีการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศขึ้นในศาลยุติธรรม กำหนดองค์คณะและวิธีพิจารณาความเป็นพิเศษตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี

ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 และคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าก็อยู่ในอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศโดยมาตรา 7(3) บัญญัติให้ “ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี คดีแพ่งเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ”

กรณีที่มีข้อโต้แย้งระหว่างเอกชนเกี่ยวกับสิทธิในเครื่องหมายการค้าถือเป็นคดีแพ่งจึงอยู่ในเขตอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ สำหรับกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งประการใดเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ย่อมตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าเป็นสำคัญ หากมีข้อโต้แย้งใดๆ ในคำสั่งของนายทะเบียนจึงต้องอยู่ในอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศด้วยเช่นเดียวกัน แม้คำสั่งของนายทะเบียนเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเป็นคำสั่งทางปกครองประเภทหนึ่ง แต่ข้อโต้แย้งคำสั่งใดของนายทะเบียนเกี่ยวกับสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้นเป็น “คดีแพ่งเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า” อันเป็นข้อยกเว้นของหลักการเกี่ยวกับคดีปกครองโดยทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิในเครื่องหมายการค้าของบุคคลได้รับการตรวจสอบจากศาลชั้นอุทธรณ์ ซึ่งมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติว่าเรื่องดังต่อไปนี้ไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง (3) คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า การพิจารณาวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการโต้แย้งคำสั่งของนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าระหว่างผู้จดทะเบียน กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา อยู่ในเขตอำนาจของศาลยุติธรรม ซึ่งได้แก่ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

กรณีดังกล่าวจึงเป็นการนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับกับการพิจารณาคดีฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมทางปกครอง ซึ่งลักษณะของคดีละเมิดนั้นมุ่งที่การเยียวยาความเสียหาย ในขณะที่คดีฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมทางปกครองนั้น มุ่งที่จะให้ศาลตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครอง จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองไม่อาจทำหน้าที่ในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองได้อย่างเต็มที่