

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเหมือนหรือคล้ายกับ เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนกับสินค้าต่างจำพวกกัน¹

รัชภูมิ จันทรรัตน์²

ในส่วนของประเทศไทยนั้น ได้มีพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ได้กำหนดเงื่อนไขและวิธีการในการขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า รวมถึงเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม ซึ่งในมาตรา 6 กำหนดไว้ว่า เครื่องหมายการค้าที่พึงรับจดทะเบียนได้นั้นจะต้องประกอบไปด้วย (1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (2) ไม่เป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะต้องห้าม และ (3) ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว ซึ่งในส่วนของการพิจารณาตามตรา 6 ข้างต้น มักจะประสบปัญหาในการตีความโดยนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งมีอำนาจที่จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ยื่นเข้ามาแก้ตนได้ ถ้าหากนายทะเบียนเห็นว่า เครื่องหมายการค้านั้นขาดไปซึ่งองค์ประกอบหนึ่งองค์ประกอบใดในอนุมาตรา (1) (2) และ/หรือ (3) ของมาตราดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเพราะเห็นว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้วซึ่งในบางกรณีนี้ มักจะให้เหตุผลที่หลกลอย พิสูจน์ไม่ได้ หรือแม้กระทั่งเป็นการใช้เหตุผลที่ไม่สอดคล้องกับหลักการพิจารณาความเหมือนคล้ายที่ในระดับสากลมักจะนำมาใช้พิจารณา เกี่ยวกับเรื่องนี้ แม้กระทั่งองค์กรศาลผู้มีอำนาจวินิจฉัยหลักกฎหมายเกี่ยวกับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าก็มักจะมีคำวินิจฉัยที่กลับคำตัดสินของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าอยู่เนืองๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ซึ่งเกิดขึ้นหลายครั้งหลายกรณี

ปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้น มักจะเกิดขึ้นเมื่อนายทะเบียนพิจารณาตรา 6 (3) ประกอบมาตรา 13 เพื่อปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว โดยปัญหาที่ผู้วิจัยศึกษานี้ขึ้นอยู่กับส่วนหนึ่งมีที่มาจากส่วนท้ายของมาตรา 13 บัญญัติว่า

“ภายใต้บังคับมาตรา 27 ห้ามนายทะเบียนรับจดทะเบียน ในกรณีเห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนั้น

¹ บทความนี้เรียบเรียงจากการศึกษาอิสระ เรื่อง ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนกับสินค้าต่างจำพวกกัน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ รองศาสตราจารย์ ดร.ปภาศรี บัวสุวรรณค์ และคณะกรรมการสอบคือ รองศาสตราจารย์ ดร.เล็งวิทยา และ รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ตันศิริ

² นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ส่วนกลาง) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ไม่ว่าจะใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่ามีความคล้ายคลึงกัน หรือ

(2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ไม่ว่าจะใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่ามีความคล้ายคลึงกัน”

ซึ่งข้อความว่า “...ไม่อาจจะใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่ามีความคล้ายคลึงกัน” ซึ่งเป็นข้อความที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 โดยที่กฎหมายฉบับก่อนที่มีการแก้ไขในฉบับที่ 3 มาตรา 13 บัญญัติไว้ดังนี้ “ภายใต้บังคับมาตรา 27 ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้น นายทะเบียนเห็นว่า

(1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือ

(2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้า หรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ถ้าเป็นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกัน หรือต่างจำพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่ามีความคล้ายคลึงกัน ห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียน”

ดังนั้นจึงอาจก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้น ดังนี้

1. ปัญหาดุลพินิจตามมาตรา 13 เพื่อกำหนดขอบเขตการพิจารณาของนายทะเบียนว่าจะต้องใช้เกณฑ์การตัดสินอย่างไรหากกรณีเครื่องหมายการค้าเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่จดทะเบียนอยู่ก่อนและสินค้าที่ขอรับความคุ้มครองนั้นไม่ใช่สินค้าจำพวกเดียวกัน แต่นายทะเบียนใช้ดุลพินิจส่วนตัวในการตัดสินว่ามีความคล้ายคลึงกัน และมีคำสั่งปฏิเสธไม่จดทะเบียนในท้ายที่สุด ทั้งนี้ ด้วยความที่ไม่มีกฎหมายใดกำหนดขอบเขตอำนาจการพิจารณาเอาไว้ การพิจารณาตามความรู้สึกส่วนตัวของนายทะเบียนดังกล่าวถูกต้องตามหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าหรือไม่

2. ปัญหาการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่เป็นสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่ามีความคล้ายคลึงกัน เนื่องด้วยปรากฏพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) เมื่อพ.ศ. 2559 ดังนั้น หากมีกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนไว้ก่อนการแก้ไขมาตรา 13 ดังกล่าว ถูกร้องเพิกถอนการจดทะเบียนโดยการยกประเด็นความเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลซึ่งจดทะเบียนไว้ก่อนที่ได้รับความคุ้มครองในสินค้าต่างจำพวกกันแต่อ้างว่ามีความคล้ายคลึงกัน ดังนี้ เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนไว้แล้วจะต้องถูกเพิกถอนโดยกฎหมายที่ถูกแก้ไขภายหลังดังกล่าว หรือไม่ และ

3. ปัญหาการต่ออายุการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่เป็นสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกัน แต่นายทะเบียนเห็นว่ามีความคล้ายคลึงกันกรณีที่เจ้าของอาจไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมาย

การคำที่ตนขาดการต่ออายุใหม่ได้ เพราะนายทะเบียนเห็นว่าเป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นซึ่งได้จดทะเบียนต่างจำพวกกันแต่นายทะเบียนเห็นว่ามียกข้อยกเว้นอย่างเดียวกัน แม้เครื่องหมายการค้านั้นจะได้รับจดทะเบียนก่อนหรือภายหลังเครื่องหมายการค้าที่ขาดการต่ออายุนั้นก็ตาม

ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น มีข้อสรุปดังนี้

ประเด็นที่ 1 พิจารณาปัญหาการปฏิเสธของนายทะเบียนข้างต้นนั้น เกิดจากการที่ตัวบทกฎหมายของไทยในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าแก้ไขฉบับล่าสุด ยังคงให้สิทธิเด็ดขาดแก่นายทะเบียนที่จะปฏิเสธการรับจดทะเบียนโดยทันทีอย่างการพิจารณาปฏิเสธรับจดทะเบียนแบบเด็ดขาด (Absolute Ground) แทนที่จะใช้การพิจารณาปฏิเสธการรับจดทะเบียนแบบเปรียบเทียบ (Relative ground) แต่ในส่วนของประเทศไทยนั้นจะไม่มีแบบการพิจารณาดังกล่าว คงมีแต่คู่มือแนวทางการพิจารณาสั่งการของนายทะเบียนสำนักเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2559 ที่จัดทำโดยสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา แต่ก็กล่าวถึงเพียงแนวการพิจารณามาตรา 13 สำหรับให้นายทะเบียนไว้พิจารณาอย่างกว้าง ๆ เท่านั้น ดังนั้น จึงทำให้การพิจารณาความเหมือนคล้ายในชั้นการยื่นคำขอยังคงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าต่อไป

อีกทั้งปัญหาทางกฎหมายที่สำคัญอีกประการก็คือ การแก้ไขข้อความในตัวบทกฎหมายมาตรา 13 ซึ่งบทบัญญัติคำว่า “ไม่ว่าจะใช้...” นั้นเป็นการขยายขอบอำนาจการใช้ดุลพินิจของนายทะเบียนที่เกินสมควร ขัดต่อทฤษฎีสติษิตตามธรรมชาติ (Natural Right Theory) ที่ว่าเมื่อบุคคลใดได้สร้างสรรค์งานหรือทำการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใดขึ้นมา ผลผลิตทางความคิดดังกล่าวก็จะตกเป็นทรัพย์สินของบุคคลนั้น หลักการของสิทธิ (Principle of Rights) ที่ซึ่งรัฐไม่สามารถปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ถ้าเครื่องหมายการค้ามีคุณสมบัติครบตามที่กฎหมายกำหนด และแม้จะมีหลักการตรวจสอบ (Principle of Examination) สำหรับการให้ดุลพินิจของนายทะเบียน แต่การที่นายทะเบียนนั้นคือเจ้าหน้าที่ของรัฐและการออกคำสั่งใด ๆ ที่กระทบถึงสิทธิของประชาชนนั้น จะต้องมีความหมายที่ระบุการให้และใช้อำนาจในการออกคำสั่งนั้นโดยชัดเจนด้วย มิฉะนั้นก็จะเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขัดต่อหลักการใช้อำนาจทางปกครองที่ดี ดังนั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นดังที่ได้อธิบายมานี้ มีสาเหตุเกิดจากการแก้ไขข้อความในกฎหมายที่กลับกลายเป็นการให้อำนาจนายทะเบียนในการให้ดุลพินิจเกินสมควรและไม่ถูกต้อง

จากปัญหาทางกฎหมายที่เกิดจากการแก้ไขข้อความที่เป็นการขยายขอบเขตการใช้ดุลพินิจของนายทะเบียนโดยไม่ถูกต้องและมากเกินไปจนสมควรประกอบกับปัญหาที่กฎหมายให้อำนาจนายทะเบียนให้ดุลพินิจพิจารณาความเหมือนคล้ายที่ขอจดทะเบียนกับหรือใช้กับสินค้าต่างจำพวกที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งไม่มีขอบเขตที่มากำหนดการใช้ดุลพินิจ อันเป็นปัญหาที่มานานแต่เดิม ซึ่งจากการศึกษากฎหมายว่าด้วยระเบียบวิธีการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับพิจารณาความเหมือนคล้ายในประเทศไทยนั้น ไม่ปรากฏบทบัญญัติ

กฎหมาย รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบ หรือคำสั่ง ที่เกี่ยวกับการกำหนดขอบเขตการใช้ดุลพินิจของนายทะเบียนเกี่ยวกับการพิจารณาตามมาตรา 13 อยู่เลย ดังนั้นจึงสมควรที่จะพิจารณาเพิ่มเติมกฎระเบียบทั้งในระดับพระราชบัญญัติหรือกฎหมายลำดับรองลงมา ในลำดับต้นอาจศึกษาจากกฎหมายว่าด้วยระเบียบวิธีการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เช่น ประกาศกระทรวงโดยอ้างอิงกับประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องหลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมือนคล้ายตามมาตรา 13 นั้น จะต้องทำให้ทันสมัยอยู่เสมอเพราะเป็นการรวบรวมแนวคำวินิจฉัยของศาลสูง รวมถึงแนวการพิจารณาของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเองก็ถือได้ว่าเป็นแนวที่สมควรใช้เพื่ออ้างอิงสำหรับการพิจารณาความเหมือนคล้ายดังกล่าว

ประเด็นที่ 2 จากการศึกษาพบว่า การที่กฎหมายแก้ไขจากเดิมที่ใช้คำว่า “สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน” เป็นคำว่า “ไม่ว่าจะใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน” เป็นการเพิ่มขอบเขตของการพิจารณาความเหมือนคล้ายกับรายการสินค้าที่ไม่ว่าสินค้านั้นจะระบุอยู่ในแบบคำขอรับจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม นายทะเบียนก็ต้องรวมเข้ามาพิจารณาความเหมือนคล้ายเพราะการนำไปใช้อ้างอิง ซึ่งเป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิของผู้ที่ได้รับจดทะเบียนอยู่ก่อน ไม่สามารถใช้สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าของตนที่ได้รับจดทะเบียนโดยสมบูรณ์ตามมาตรา 44 เพราะอาจจะถูกฟ้องการรับจดทะเบียนอยู่ทุกเมื่อ ดังนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากกรณีนี้นอกจากจะเกิดจากการที่กฎหมายให้อำนาจนายทะเบียนใช้ดุลพินิจในการพิจารณาความเหมือนคล้ายในสินค้าต่างจำพวกที่มีลักษณะเหมือนกันดังที่กล่าวมาในประเด็นแรกแล้ว ยังเกิดจากการที่กฎหมายแก้ไขข้อความอันเป็นการสร้างขอบอำนาจการพิจารณาในสินค้าที่เกี่ยวข้องมากเกินไป

ในส่วนของแนวทางแก้ปัญหาข้างต้นนั้น นอกจากการพิจารณาออกเป็นประกาศกระทรวงพาณิชย์เพื่อวางหลักเกณฑ์ กำหนดขอบเขตการใช้ดุลพินิจการพิจารณาความเหมือนคล้ายกับสินค้าต่างจำพวกที่มีลักษณะอย่างเดียวกันให้มีความชัดเจน ซึ่งให้มีการเก็บรวบรวมอ้างอิงแนวคำวินิจฉัยจากทั้งคำพิพากษาของศาลรวมถึงคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าซึ่งครอบคลุมทั้งกระบวนการพิจารณาในชั้นนายทะเบียนและการพิจารณาในชั้นของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า โดยให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เหมาะแก่กาล และสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ อีกทั้ง จะต้องพิจารณาแก้ไขกฎหมายในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ในมาตรา 13 และมาตรา 61 ในส่วนของข้อความที่ว่า “ไม่ว่าจะใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน” กลับเป็น “สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน” ซึ่งจะทำให้ปัญหาการใช้ดุลพินิจจนก่อให้เกิดประเด็นปัญหาดังที่กล่าวมานั้นหมดไป

ประเด็นที่ 3 จากกรณีปัญหาเกิดจากการที่กฎหมายตามมาตรา 13 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ให้อำนาจนายทะเบียนใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาความเหมือนคล้ายกับสินค้าต่างจำพวกกันแต่มีลักษณะอย่างเดียวกัน โดยการนำสินค้าหรือบริการที่แม้จะไม่ได้ยื่นขอจดทะเบียนมาในคำขอ แต่ก็จะถูกละเลยนายทะเบียนนำมาพิจารณาเปรียบเทียบกับสินค้าของเครื่องหมายที่ได้รับจดทะเบียนอยู่ก่อนด้วยซึ่งเป็นลักษณะการให้อำนาจที่กว้างและไม่ถูกต้องตามหลักการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และนำมาซึ่งปัญหาการต่ออายุเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ขาดการต่ออายุข้างต้น อันเป็นกรณีที่ขัดต่อหลักการยื่นคำขอก่อนได้สิทธิก่อน (Principle of the First to File System) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ว่าผู้ที่ยื่นขอจดทะเบียนก่อนจะได้รับสิทธิในเครื่องหมายการค้าก่อน โดยไม่คำนึงถึงว่าใครเป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้าก่อน โดยหลักการนี้อยู่ภายใต้แนวคิดที่ว่ามีเพียงการจดทะเบียนเพียงหนึ่งเดียว (สิทธิเด็ดขาด) ที่รัฐจะให้แก่สินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน ดังนั้น การที่ผู้ที่ได้รับจดทะเบียนอยู่ก่อนนั้นมีเหตุที่จะทำให้เครื่องหมายการค้าของตนไม่สามารถต่ออายุได้ รัฐในฐานะผู้มีหน้าที่บังคับรับรองสิทธิในเครื่องหมายการค้าของบุคคลก็ควรที่จะมีมาตรการในการกำหนดวิธีการในการกลับคืนสู่ทะเบียนอันเป็นการช่วยเหลือเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ตนใช้อย่างแท้จริงนั้น มีสิทธิใช้เครื่องหมายตามขอบอำนาจของกฎหมายต่อไป

จากการศึกษานั้น ไม่พบกฎหมายของไทย รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบ หรือคำสั่ง ที่เกี่ยวกับการกำหนดขอบเขตการใช้ดุลพินิจของนายทะเบียนเกี่ยวกับการพิจารณาตามมาตรา 13 ซึ่งเมื่อเทียบกับหลักการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 นั้นก็ปรากฏประกาศกระทรวง เรื่อง การกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรค (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดภาพแผนที่แสดงสถานที่ทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) 2559 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตาม มาตรา 7 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง เครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 เรื่อง ภาพสัญลักษณ์ประจำชาติไทย

ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ทั้งหลายที่กล่าวมานี้ ล้วนเป็นประกาศที่กำหนดขอบเขตการใช้ดุลพินิจของนายทะเบียนในการพิจารณาลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ในมาตรา 6 เฉพาะในเรื่องความมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 และลักษณะที่จะต้องไม่ต้องห้ามตามกฎหมายตามมาตรา 8 อย่างไรก็ดีไม่ปรากฏประกาศกระทรวงพาณิชย์ที่กำหนดขอบเขตการใช้ดุลพินิจของนายทะเบียนในการพิจารณาความเหมือนคล้ายตามมาตรา 13 แต่อย่างใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบัญญัติที่มีความว่า “...สินค้าต่างจำพวกแต่นาย

ทะเบียนเห็นว่ามีลักษณะอย่างเดียวกัน” อันเป็นการเปิดช่องให้นายทะเบียนใช้ดุลพินิจของตนอย่างไร ขอบเขตและเป็นบ่อเกิดของปัญหาได้ดังที่กล่าวไว้

ในส่วนของการจดทะเบียนโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ขาดการต่ออายุนั้น หากเทียบเคียงกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกา The Lanham Act มาตรา 1 ที่ระบุให้ผู้ยื่นคำขอต้องให้ข้อมูลการใช้เครื่องหมายการค้าของตน เช่น 1) วันที่ผู้ยื่นคำขอใช้เครื่องหมายการค้าครั้งแรก และ 2) วันที่ผู้ยื่นคำขอใช้เครื่องหมายการค้าในทางการค้าครั้งแรกในสหรัฐอเมริกากับสินค้าตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มของคำขอ อย่างไรก็ตาม หากผู้ยื่นคำขอไม่ได้ยื่นหลักฐานการใช้เครื่องหมายในขณะที่ยื่นคำขอ ผู้ยื่นคำขอจะต้องระบุว่าตนมีความตั้งใจที่จะใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่งสำนักงานเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาก็จะต้องขอหลักฐานการใช้จากผู้ยื่นคำขอในภายหลังเมื่อมีการตรวจสอบคำขอจดทะเบียน และก่อนที่จะได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอีกด้วย

ดังนั้น หากในประเทศไทยใช้ระบบการรับพิจารณาหลักฐานการใช้ ณ ขณะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ปัจจุบันเป็นเพียงแต่ “ทางเลือก” (optional) ของผู้ยื่นคำขอ มากำหนดเป็นหลักเกณฑ์ “ข้อบังคับ” (mandatory) โดยการแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ให้มีหลักเกณฑ์การยื่นหลักฐานการใช้เครื่องหมายที่แท้จริงรวมถึงข้อมูลที่จำเป็นมา ณ ขณะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยให้คงไว้ซึ่งประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องหลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แต่ให้มีการแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เพิ่มขึ้นข้างต้น ก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง รวมถึงเครื่องหมายที่ขาดการต่ออายุในการพิสูจน์ให้นายทะเบียนจรรยาบรรณจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยไม่ต้องพิจารณาลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 อย่างเข้มข้นอีก

เอกสารอ้างอิง

เอกสารภาษาไทย

วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์. คำอธิบายพร้อมตัวบททรัพย์สินทางปัญญา. พิมพ์ครั้งที่ 3. (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ ทิพยดา, 2548), หน้า 228.ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ, รวมคำบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัยที่ 72 เล่มที่ 12, (เนติบัณฑิตยสภา, 2562), หน้า 288.

วุฒิพงศ์ เวชยานนท์. อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางกมลดา เวชยานนท์ (กรุงเทพมหานคร: จิรรัชการพิมพ์, 2544), หน้า 44.

ยรรยง พวงราช. “กฎหมายเครื่องหมายการค้าคุ้มครองใคร.” วารสารนิติศาสตร์ 15, 2 (มิถุนายน 2528): 1-2.

วิชัย อริยะนันท์. “กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ ตอนที่ 2.” ดุลพาห 34, 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2530): 38-48.

พรพิชา บัวชุม. “ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดที่ละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน.” (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2560), หน้า 20-23.

ปิยวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์. “ปัญหาทางกฎหมายจากการใช้ชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นเพื่อเป็นคำสำคัญในการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต.” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), น.34, อ้างถึงใน นางสาวกรกาญจน์ แก้วมูลคำ. “ปัญหาการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย.” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558), น.61.

กิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา. (2559). สืบค้นจาก <http://www.ipthailand.go.th/th/dip-news/item/สถานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า-พ.ศ.เป็นกฎหมาย.html>.

กรมทรัพย์สินทางปัญญา. คู่มือแนวทางการพิจารณาสั่งการของนายทะเบียนสำนักเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2559. 22 พฤษภาคม 2561.

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5333/2558.

เอกสารภาษาอังกฤษ

Doborah E. Bouchoux. **Intellectual Property the Law of Trademarks Copyrights, Patents, Trade Secrets** (St. Paul, Minn.: West, 2000), pp. 17-18.

Introduction to Trademark Law & Practice: The Basic Concepts (WIPO Publication, 1993), pp. 38-41.

Nicola Laver. **Relative Ground for Refusal**. <https://www.inbrief.co.uk/intellectual-property/trade-marks-relative-grounds-for-refusal/>.

Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961).

Tom Blackett. **Trademark**. (London: Macmillan Press, 1998) pp. 5-7.

World Intellectual Property Organization. **“Grounds for Refusal of Trademark Registration.”** WIPO SCT: February, 2009.

United States Patent and Trademark Office. **“Trademark Manual of Examining Procedure October 2018: Introduction.”** October 2018.