

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่ต้องมีการประกาศโฆษณา

เครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งของนายทะเบียนในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็คือ จะต้องมีการประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้าที่สมควรที่จะรับจดทะเบียน การประกาศโฆษณา¹ นี้เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียได้มีโอกาสคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ได้ประกาศไว้ ซึ่งแต่เดิมตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2474 ก็มีการประกาศโฆษณาในลักษณะเช่นนี้ด้วย

การประกาศโฆษณาของจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในอดีตตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2474 จะประกาศลงในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ซึ่งเครื่องหมายการค้าที่ได้ประกาศในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้าแล้ว ห้ามมิให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้า หรือจำพวกสินค้าหรือรายการสินค้านั้นอีก¹ นั้นหมายถึง จะแก้ไขตัวรูปเครื่องหมายการค้าโดยการตัดภาคส่วนหรือเพิ่มภาคส่วนใด ๆ ในตัวเครื่องหมายการค้าที่ประกาศนั้น ไม่ได้ รวมทั้งจะเปลี่ยนแปลงจำพวกสินค้าหรือเพิ่มหรือลดรายการสินค้าที่ขอจดทะเบียนไว้นั้นอีกไม่ได้เลย ยกเว้นว่า นายทะเบียนจะเป็นผู้สั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง²

ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2474 มาตรา 22 บัญญัติแต่เพียงว่า ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 21 ผู้ใดจะยื่นคำคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นต่อนายทะเบียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงก็ได้ ซึ่งบัญญัติให้มีการยื่นคำคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้โดยมิได้กำหนดจะร้องคัดค้านด้วยสาเหตุใดได้บ้าง ซึ่งก็นับว่ามีสิทธิที่จะร้องคัดค้านโดยสาเหตุต่าง ๆ กว้างกว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าในปัจจุบัน

แต่ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มาตรา 29 ได้บัญญัติไว้ทำนองเดียวกัน โดยกำหนดให้เมื่อนายทะเบียนพิจารณาแล้ว เห็นควรรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใด ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น โดยการประกาศลงในหนังสือประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียน หรือเรียกอีกอย่างว่า หนังสือประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ปัจจุบันการประกาศโฆษณาได้ทำลงในแผ่นซีดีด้วย

ตามกฎกระทรวง¹ แม้จะมีได้กำหนดห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้า จำพวกสินค้า หรือรายการสินค้าไว้ก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติการแก้ไขรายการสินค้าอาจสามารถแก้ไขโดยลดรายการสินค้าได้ แต่จะเพิ่มรายการสินค้าไม่ได้ หากจะเพิ่มรายการต้องไปยื่นเป็นคำขอจดทะเบียนเข้ามาใหม่ ส่วนรูปเครื่องหมายการค้า

¹ คำสั่งกรมทะเบียนการค้า ที่ 46/2534 เรื่อง ให้ใช้ระเบียบกรมทะเบียนการค้าว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ข้อ 50

² คำสั่งกรมทะเบียนการค้า ที่ 46/2534 เรื่อง ให้ใช้ระเบียบกรมทะเบียนการค้าว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ข้อ 51

นั้นจะไม่มี การอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากถือว่า เครื่องหมายการค้าที่ประกาศโฆษณาลงในหนังสือ ฯ แล้วนั้น ได้ผ่านการพิจารณาจากนายทะเบียนในเรื่องเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นไป แล้ว การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปเครื่องหมายการค้า จะไปกระทบถึงเรื่องความเหมือน/คล้ายของเครื่องหมายการค้าได้ จึงไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขในกรณีนี้

ในส่วนที่เกี่ยวกับจำพวกสินค้า ผู้เขียนยังไม่เคยพบว่ามิขอแก้ไขจำพวกสินค้า แต่ในอนาคตไม่ว่าจะมีการแก้ไขจำพวกสินค้าโดยการอนุญาตให้มีการตัดจำพวกสินค้าบางจำพวกออกได้ ทั้งนี้เนื่องจากการขอแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ครั้งที่ 3 นั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญาขอให้มีการแก้ไขโดยการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สามารถระบุจำพวกสินค้าได้หลายจำพวกอยู่ในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายเดียวกันได้ ดังนั้น โอกาสที่จะต้องแก้ไขจำพวกสินค้าได้เพื่อให้หลุดพ้นจากการคัดค้านย่อมจะหลีกเลี่ยงไม่พ้นอย่างแน่นอน

การคัดค้านการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาได้ และได้นำไปลงพิมพ์ประกาศโฆษณาในหนังสือประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว นั้น อาจจะถูกคัดค้านได้โดยบุคคลดังต่อไปนี้

1. คัดค้านโดยนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า
2. คัดค้านโดยบุคคลภายนอก

การคัดค้านโดยนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เป็นการคัดค้านหลังจากที่นายทะเบียนได้มีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ก่อนที่เครื่องหมายการค้านั้นจะได้รับการจดทะเบียน หากปรากฏข้อเท็จจริงแก่นายทะเบียนภายหลังว่า

- ก. เครื่องหมายการค้าค้านั้น ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 หรือ
- ข. การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าค้านั้น ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้

โดยนายทะเบียนเห็นว่า จำเป็นจะต้องเพิกถอนคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนรายนั้น ให้นายทะเบียนมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ให้ประกาศโฆษณานั้น และมีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบพร้อมด้วยเหตุผลของการมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งประกาศโฆษณานั้น

คำสั่งให้เพิกถอนการประกาศโฆษณานั้น หากมีขึ้นภายหลังจากคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าค้านั้น ได้ลงพิมพ์ประกาศโฆษณาในหนังสือประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว คำสั่งให้เพิกถอนการประกาศโฆษณา จะต้องลงพิมพ์ลงในหนังสือประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า³

³ กฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ข้อ 15 “ การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียน ให้นายทะเบียนดำเนินการโดยประกาศใน “หนังสือประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียน “ และประกาศโฆษณาคำขอขึ้นไว้ในที่เปิดเผย ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ”

ข้อ 17 “ ในการประกาศโฆษณาคำสั่งเพิกถอนคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนรายใด ให้นายทะเบียนดำเนินการข้อ 15 ”

ถ้าผู้จดทะเบียนไม่เห็นด้วยกับคำสั่งเพิกถอน จะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ภายใน 90 วัน⁴ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งของนายทะเบียน

เมื่อนายทะเบียนสั่งเพิกถอนการประกาศโฆษณาแล้ว คำขอนั้นจะต้องหยุดการดำเนินการไว้ชั่วคราว จนกว่าจะครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่ผู้จดทะเบียนได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งให้เพิกถอนการประกาศโฆษณา นั้น เพราะหากว่าผู้จดทะเบียนยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ผลปรากฏว่า

1. คณะกรรมการ ฯ วินิจฉัยว่า คำสั่งเพิกถอนของนายทะเบียนนั้น ไม่ถูกต้อง นายทะเบียนจะต้อง

1.1 ดำเนินการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้นต่อไป หากว่าคำขอจดทะเบียนนั้นนายทะเบียนสั่งเพิกถอนการประกาศโฆษณาก่อนที่จะมีการลงพิมพ์ประกาศโฆษณาลงในหนังสือ ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

1.2 ดำเนินการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้นใหม่ หากว่านายทะเบียนได้มีการประกาศโฆษณาคำสั่งเพิกถอนการประกาศของนายทะเบียนแล้ว

2. ถ้าผู้จดทะเบียนมิได้อุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนการประกาศของนายทะเบียน หรือในกรณีที่ผู้จดทะเบียนได้อุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียน และคณะกรรมการมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ว่า คำสั่งของนายทะเบียน ถูกต้องแล้ว ให้นายทะเบียนดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนดังกล่าวต่อไปได้

นั่นคือ นายทะเบียนจะต้องหยุดการดำเนินการไว้จนกว่าจะครบกำหนดการใช้สิทธิอุทธรณ์ หรือหากอุทธรณ์ ก็จะต้องรองจนกว่าคณะกรรมการ ฯ จะคำวินิจฉัย

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ฯ ให้เป็นที่สุด

การคัดค้านโดยบุคคลภายนอก

การคัดค้านการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกรณีนี้ คือการคัดค้านโดยบุคคลภายนอกที่เห็นว่า

1. คนมีสิทธิดีกว่าผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายที่ลงประกาศโฆษณาในหนังสือประกาศ โฆษณาคำขอจดทะเบียน หรือ
2. เห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่ลงประกาศโฆษณาในหนังสือประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนนั้น ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 หรือ
3. การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า ฯ

บุคคลนั้นจะต้องยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียน โดยจะต้องยื่นภายใน 90 วัน นับแต่วันประกาศโฆษณา พร้อมทั้งแสดงเหตุผลแห่งการคัดค้าน⁵

⁴ ตามร่างการแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ครั้งที่ 3 จะแก้ไขระยะเวลาในการยื่นคำคัดค้านลดลงเหลือ 60 วัน - ผู้เขียน

⁵ กฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ข้อ 24 “ การคัดค้านการจดทะเบียน ให้ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านพร้อมแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

- (1) สำเนาคำคัดค้าน จำนวน 1 ชุด
- (2) บัตรประจำตัว
- (3) เอกสารหลักฐานประกอบคำคัดค้าน ”

ข้อสังเกต

- ก. ต้องยื่นคำคัดค้านภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้ลงพิมพ์ลงในหนังสือประกาศโฆษณาฯ ไม่ใช่ นับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้ประกาศโฆษณา การยื่นคำคัดค้านก่อนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นจะได้ลงพิมพ์ในหนังสือประกาศฯ มีผลถือว่าไม่เป็นคำร้องคัดค้าน
- ค. การร้องคัดค้าน จะต้องแสดงเหตุแห่งการคัดค้าน ไม่ใช่ยื่นคำร้องคัดค้านแต่ไม่มีเหตุผลสนับสนุน เป็นการคัดค้านลอย ๆ เช่นนี้ คำร้องคัดค้านนั้นนายทะเบียนจะไม่พิจารณาให้
- ง. มูลเหตุที่จะร้องคัดค้าน ได้ต้องเข้ามูลเหตุ 3 ประการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้

เมื่อมีการคัดค้าน จะต้องมีการโต้แย้ง

การที่มีบุคคลภายนอกยื่นคัดค้านการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หมายถึงการที่มีผู้อื่นใช้สิทธิของเขาขัดขวางการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ดังนั้นกฎหมายจึงบัญญัติให้ผู้ขอจดทะเบียนที่ถูกต้องคัดค้านการประกาศฯ จะต้องยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำคัดค้าน โดยแสดงเหตุที่ตนอาศัยเป็นหลักในการขอจดทะเบียน และนายทะเบียนจะต้องส่งสำเนาคำโต้แย้งให้แก่ผู้คัดค้านโดยไม่ชักช้า

การยื่นคำคัดค้านที่ดี คำโต้แย้งที่ดี จะต้องใช้ทำตามแบบที่อธิบดีกำหนด โดยจะต้องใช้แบบฟอร์มคำร้องคัดค้าน และคำโต้แย้ง ข้อสำคัญจะต้องแสดงเหตุแห่งการตนอาศัยเป็นหลักในการขอจดทะเบียน กล่าวง่าย ๆ ก็คือจะต้องมีเหตุผลที่จะโต้แย้งคำคัดค้านของบุคคล การโต้แย้งโดยปราศจากเหตุผลที่เหมาะสมสนับสนุนคำโต้แย้งจะทำให้นายทะเบียนไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคัดค้านและคำโต้แย้งได้ จะส่งผลเสียให้แก่บุคคลดังกล่าว⁶

การไม่ยื่นคำโต้แย้งเมื่อผู้ขอจดทะเบียนนั้นได้รับสำเนาคำคัดค้านภายในกำหนดระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำคัดค้าน กฎหมายเครื่องหมายการค้าถือว่า ผู้ขอจดทะเบียนละทิ้งคำขอจดทะเบียน นายทะเบียนจะนำคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นมาจำหน่ายออกจากสารบบ⁷

นายทะเบียนมีอำนาจเรียกให้ผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านมาให้ถ้อยคำ ทำคำชี้แจง หรือแสดงหลักฐานเพิ่มเติมได้ ถ้านายทะเบียนมีหนังสือเรียกไปแล้ว คู่กรณีไม่มาปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียนภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งนั้น กฎหมายเครื่องหมายการค้าให้นายทะเบียนพิจารณาและวินิจฉัยคำคัดค้านนั้นต่อไปตามหลักฐานที่มีอยู่

การขอผ่อนผันส่งหลักฐานประกอบคำคัดค้านหรือคำโต้แย้ง

⁶ กฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ข้อ 25 “ การโต้แย้งคำคัดค้านการจดทะเบียน ให้ผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำโต้แย้งพร้อมแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

- (1) สำเนาคำโต้แย้งตามจำนวนของผู้คัดค้าน
- (2) เอกสารหลักฐานประกอบคำโต้แย้ง

⁷ ต่อไปในอนาคตกฎหมายเครื่องหมายการค้าจะลดระยะเวลาในการยื่นคำคัดค้านหรือคำโต้แย้งจาก 90 วันเหลือเพียง 60 วัน – ผู้เขียน

ในบางกรณี ไม่อาจส่งหลักฐานไปพร้อมกับคำคัดค้านและคำโต้แย้งได้ ท่านสามารถที่จะขอผ่อนผันการส่งหลักฐานดังกล่าว โดยให้ผู้คัดค้านหรือผู้ขอจดทะเบียนทำหน้าที่ยื่นขอผ่อนผันมาพร้อมกับการยื่นคำคัดค้านหรือคำโต้แย้งนั้น ในการนี้ นายทะเบียนมีอำนาจผ่อนผันให้สองครา คราวละไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ยื่นหนังสือขอผ่อนผันในแต่ละคราว⁸

ในทางปฏิบัติผู้เขียนทราบมาว่า การขอผ่อนผันครั้งที่สองท่านควรที่จะขอผ่อนผันเมื่อใกล้ถึงกำหนดการผ่อนผันครั้งแรก เพราะเจ้าหน้าที่ตีความว่า แม้จะไม่ครบกำหนดการผ่อนผันครั้งแรก หากมีการขอผ่อนผันเข้าครั้งที่สอง หากนายทะเบียนอนุญาตให้ผ่อนผันได้ ระยะเวลาของการผ่อนผันเริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ยื่นหนังสือขอผ่อนผันครั้งที่สองทันที ดังนั้น การขอผ่อนผันครั้งที่สอง หากยื่นขอผ่อนผันโดยระยะเวลาขอผ่อนผันครั้งแรกยังไม่สิ้นสุดลง ท่านจะขาดทุนระยะเวลา

เช่น ท่านทำหนังสือขอผ่อนผันครั้งแรกวันที่ 1 มีนาคม 2550 เมื่อนายทะเบียนอนุญาต ระยะเวลาเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2550 ไป 30 วัน ครบกำหนดคือวันที่ 31 มีนาคม 2550 หากท่านยื่นขอผ่อนผันมาครั้งที่สองเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550 เมื่อนายทะเบียนอนุญาตจะเริ่มระยะเวลาขอผ่อนผันครั้งที่สองจากวันที่ 29 มีนาคม 2550 ออกไปอีก 30 วัน ระยะเวลาจะต่อเนื่องกันไป แต่ถ้าหากท่านยื่นขอผ่อนผันครั้งที่สองวันที่ 15 มีนาคม 2550 เมื่อนายทะเบียนอนุญาตให้ผ่อนผัน ระยะเวลาจะเริ่มนับแต่วันที่ 15 มีนาคม 2550 ต่อไปอีก 30 วัน ท่านจะขาดทุนระยะเวลาไป 15 วัน

การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่นายทะเบียนได้มีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาแล้ว

การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น ถ้าอยู่ในระหว่างการพิจารณาของนายทะเบียนจะมีขั้นตอนของกฎหมายเครื่องหมายการค้าบัญญัติไว้เป็นขั้นตอนแล้ว แต่บางกรณีก็ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ เช่น กรณียื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่นายทะเบียนได้มีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้าแล้ว กรณีนี้สมัยที่ยังคงใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2474 กรมทะเบียนการค้าได้เคยหารือกฎฎีกาไว้ และได้วางแนวการพิจารณาว่า นายทะเบียนจะต้องสั่งให้คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายหลังหยุดการพิจารณาไว้ก่อน จนกว่าคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ได้ประกาศโฆษณานั้นจะได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยอาจรับจดทะเบียนหรือถูกจำหน่ายออกจากสารบบไป

เมื่อคำขอจดทะเบียนที่ประกาศโฆษณาแล้วรับจดทะเบียน นายทะเบียนจะนำคำขอจดทะเบียนรายหลังมาสั่งการปฏิเสธการรับจดทะเบียนเพราะเหตุเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 13 ซึ่งจะกลับเข้าสู่ขั้นตอนที่ผู้ขอจดทะเบียนรายหลังหากไม่เห็นด้วยจะต้องใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าต่อไป

แต่ก่อนที่จะถึงขั้นตอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ประกาศโฆษณาได้รับการจดทะเบียน ผู้ขอจดทะเบียนรายหลังที่ได้รับคำสั่งให้หยุดการพิจารณาไว้ก่อน มีสิทธิดำเนินการดังนี้

⁸ กฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ข้อ 26

1. ถ้าหากคำขอจดทะเบียนรายหลังได้รับหนังสือให้หยุดรอการพิจารณาเห็นว่า ระยะเวลาในการใช้สิทธิที่จะคัดค้านการประกาศโฆษณายังมีอยู่ ก็ควรที่จะใช้สิทธิคัดค้านการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ประกาศโฆษณานั้น จะดำเนินการอื่นใดไม่ได้

2. ถ้าหากระยะเวลาที่จะใช้สิทธิคัดค้านหมดไปแล้ว ผู้ขอจดทะเบียนรายหลังจะต้องรอการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนไว้ จนกว่าคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ประกาศโฆษณานั้นจะได้รับการจดทะเบียนหรือถูกจำหน่ายออกจากสารบบ

การดำเนินการนอกเหนือไปจากที่กล่าวมานี้ เช่น ยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไม่ได้ ดูตัวอย่างเช่น

คำวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 680/2548 ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน (คำขอ 533389) ปรากฏว่านายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่า เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 29 จึงให้รอการพิจารณาเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไว้ก่อน และจะพิจารณาเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนต่อเมื่อคำขอจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้นได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ขอจดทะเบียนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ขอให้สั่งให้นายทะเบียนดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตน

คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้รอการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ไว้ก่อน เพราะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 นั้น ผู้อุทธรณ์มีสิทธิเพียงยื่นคำคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวตามมาตรา 35 เท่านั้น กฎหมายไม่ได้ให้สิทธิในการยื่นอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า จึงไม่พิจารณาอุทธรณ์

โปรดสังเกต การร้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า จะต้องมิกฎหมายบัญญัติให้สิทธิดังกล่าวไว้ แต่ถ้าจะฟ้องคดีต่อศาล โดยไม่ยื่นคำร้องคัดค้าน จะได้หรือไม่ กรณีนี้จะได้กล่าวต่อไปภายหลัง

คำวินิจฉัยของนายทะเบียนกรณีมีคำร้องคัดค้านนี้ ผู้กรณีมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

เมื่อนายทะเบียนได้รับคำโต้แย้งแล้ว จะดำเนินการพิจารณาและมีคำวินิจฉัยของนายทะเบียน พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านทราบโดยไม่ชักช้า การพิจารณาคำร้องคัดค้านในคำขอหนึ่ง ๆ ที่ประกาศโฆษณานั้น อาจมีคำร้องคัดค้านที่ยื่นโดยบุคคลภายนอกหลายคนก็ได้ แต่ในคำวินิจฉัยจะรวมคำวินิจฉัยเข้าด้วยกัน การส่งคำวินิจฉัยฯ จึงต้องส่งให้ครบตัวบุคคลผู้คัดค้าน และผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน โดยปกตินายทะเบียนจะพิจารณาและทำคำวินิจฉัยต่อเมื่อครบกำหนด 90 วัน ที่ผู้คัดค้านจะใช้สิทธิคัดค้านได้

ผู้ขอจดทะเบียน หรือผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของนายทะเบียน ทั้งนี้ระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการฯ นั้น ขึ้นอยู่กับว่าใครจะอุทธรณ์และหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเมื่อใด เพราะผู้คัดค้านหรือผู้ขอจดทะเบียนอาจได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยไม่ตรงกัน ดังนั้น ระยะเวลา 90 วัน จะครบกำหนดเมื่อใดขึ้นอยู่กับฝ่ายใดเป็นฝ่ายยื่นคำร้องอุทธรณ์

คำวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คู่กรณีมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล

กฎหมายเครื่องหมายการค้า บัญญัติไว้ในมาตรา 37 วรรคสองเพียงว่า ทั้งนี้เมื่อคณะกรรมการฯ ได้รับคำร้องอุทธรณ์แล้ว ให้คณะกรรมการ วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า

เมื่อคณะกรรมการมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์พร้อมด้วยเหตุผลประการใดแล้ว จะต้องส่งหนังสือพร้อมสำเนาคำวินิจฉัยไปให้ผู้จดทะเบียนและผู้คัดค้านทราบโดยไม่ชักช้า การส่งสำเนาคำวินิจฉัยในกรณีที่มีการคัดค้านการประกาศโฆษณาตามแต่ต้นนี้ จะต้องส่งให้ผู้จดทะเบียนและผู้คัดค้านให้ทราบด้วย แม้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไว้ก็ตาม

ผู้จดทะเบียนหรือผู้คัดค้านที่ไม่เห็นกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือเห็นด้วยแต่เพียงบางส่วน มีสิทธิที่จะฟ้องคดีต่อศาลได้ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ซึ่งการฟ้องคดีในกรณีที่มีการคัดค้านการประกาศโฆษณานี้ จะต้องผ่านกระบวนการตามขั้นตอนที่กล่าวไว้ข้างต้นนี้ด้วย มิฉะนั้นไม่อาจฟ้องคดีต่อศาลได้ เช่น ฟ้องคดีในช่วงเวลาที่ได้รับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน ซึ่งในช่วงต่อไปกฎหมายบัญญัติให้ต้องไปใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการฯ เสียก่อน คู่กรณีกลับฟ้องคดีต่อศาลเช่นนี้ นับว่าผิดขั้นตอนของกฎหมาย ไม่อาจกระทำได้ตามนัยมาตรา 38 วรรคท้าย

ซึ่งต่างกับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2474 ซึ่งเป็นกฎหมายเครื่องหมายฉบับเก่าได้กำหนดขั้นตอนในการคัดค้านไว้ต่างกับขั้นตอนปัจจุบัน กล่าวคือ เมื่อมีคำคัดค้าน มีคำโต้แย้งแล้ว นายทะเบียนมีคำวินิจฉัยประการใด คู่กรณีที่ไม่ด้วยมีสิทธิที่อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า หรือใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้ภายในกำหนดเวลา 90 วันนับแต่วันที่รับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน และเมื่อใช้สิทธิประการใดประการหนึ่งแล้ว จะไปใช้สิทธิอีกอย่างหนึ่งไม่ได้ เช่น ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการฯ แล้ว จะไปฟ้องคดีต่อศาลพร้อมกันนั้น ไม่ได้

คำพิพากษาฎีกาที่ 1193/2531 ชั้นแรกโจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า'AQUAFRESH' ออกเสียงว่า แอควาเฟรช แต่นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนให้โดยอ้างว่าเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยซึ่งนายทะเบียนรับจดทะเบียนไว้แล้ว การโต้เถียงกันในชั้นดังกล่าวจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ว่าเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยหรือไม่ เมื่อโจทก์ได้อุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าแล้ว โจทก์จะนำเรื่องเดียวกันนั้นมาฟ้องต่อศาลอีกไม่ได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 22

การฟ้องคดีต้องฟ้องภายในกำหนดระยะเวลา 90 วันนับแต่วัน ได้ที่ได้รับหนังสือส่งคำวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า หากได้เคยฟ้องคดีไว้แล้วถอนฟ้องคดีไป ถ้าจะฟ้องคดีใหม่ต้องฟ้องคดีภายในระยะเวลา 90 วันดังกล่าวนี้ด้วย

คำพิพากษาฎีกาที่ 2430/2526 โจทก์กับจำเลยที่ 1 ต่างพิพาทกันด้วยสิทธิในเครื่องหมายการค้าว่าใครจะมีสิทธิดีกว่ากัน ซึ่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้วินิจฉัยแล้วว่า จำเลยที่ 1 มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่า โจทก์ กรณีจึงตกอยู่ในบังคับมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ ที่บังคับให้โจทก์จะต้องใช้สิทธิในการอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือนำคดีไปสู่ศาลภายใน 90 วัน มิฉะนั้นสิทธิที่จะอุทธรณ์หรือนำคดีไปสู่ศาลเป็นอันสิ้นไป แม้โจทก์จะเคยฟ้องต่อศาลแต่โจทก์ก็ถอนฟ้องคดีดังกล่าวเสีย ซึ่งทำให้

ลบล้างผลแห่งการขึ้นฟ้อง เสมือนหนึ่งมิได้มีการขึ้นฟ้องเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 176 การที่โจทก์มาฟ้องคดีนี้ใหม่ ก็เท่ากับยื่นฟ้องเมื่อพ้น 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของนายทะเบียนซึ่งโจทก์ไม่มีสิทธิจะทำได้

ข้อสังเกต พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 บัญญัติไว้แต่เพียงว่า ผู้จดทะเบียนหรือผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ โดยการฟ้องคดีต่อศาลภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ แต่มิได้บัญญัติว่า จะต้องส่งสำเนาคำฟ้องคดีให้นายทะเบียนทราบเมื่อใด เพื่อมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนหรือจำหน่ายคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ออกจากรายบบ จึงทำให้เกิดปัญหาการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้นไป โดยผู้คัดค้านเพิ่งส่งสำเนาคำฟ้องค่อนนายทะเบียนภายหลังการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้นไปแล้ว โดยที่ผู้คัดค้านนั้นได้ฟ้องคดีต่อศาลภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งส่งคำวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ทำให้นายทะเบียนต้องเพิกถอนการจดทะเบียน นั้น เพราะเหตุที่ว่าตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ฯ ได้บัญญัติไว้ว่า ในกรณีที่ไม่มีการคัดค้านตามมาตรา 35 ก็ดี หรือ มีการคัดค้านตามมาตรา 35 แต่ได้มีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดให้ผู้จดทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิดีกว่าจดทะเบียน ได้ก็ดี ทำให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้นไป

ฉะนั้น เมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลเพราะไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ฯ กรณีนี้ นายทะเบียนจะต้องรอคดี เพื่อทราบผลคดีถึงที่สุดว่าศาลจะพิพากษาว่าใครมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าขึ้นไป เมื่อมีการฟ้องคดีในศาลภายในกำหนด แต่นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้นไป เพราะเหตุที่ผู้คัดค้านส่งสำเนาคำฟ้องคดีมาในภายหลัง การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวทำให้นายทะเบียนถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เนื่องจากคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนนี้เป็นคำสั่งทางปกครองอย่างหนึ่ง และกรณีนี้กฎหมายเครื่องหมายการค้าก็มิได้บัญญัติให้มีการอุทธรณ์การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

เพื่อมิให้เกิดปัญหานี้อีก กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้เสนอแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าในครั้งต่อไป โดยขอให้แก้ไขกฎหมายเป็นว่า ผู้จดทะเบียนหรือผู้คัดค้านที่ได้ฟ้องคดีต่อศาล ให้มีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้ฟ้องคดี ในกรณีที่นายทะเบียนได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลา ทำให้นายทะเบียนสั่งให้หรือฟังคำพิพากษาถึงที่สุดของศาล แต่ถ้านายทะเบียนมิได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลา ทำให้นายทะเบียนดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนรายนั้นต่อไป เพื่อมิให้เกิดการรับจดทะเบียนไปโดยผิดขั้นตอนของกฎหมาย

อย่าลืมว่ากรณีจะฟ้องคดีต่อศาลในเรื่องนี้ได้ นั้น จะต้องมีการผ่านกระบวนการพิจารณาของนายทะเบียน คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามาก่อน จึงจะฟ้องคดีต่อศาลได้ตามมาตรา 38 วรรคท้าย

มีปัญหาว่า จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้เสียก่อนจึงจะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้

กรณีนี้ได้มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินไว้แล้วคือ คำพิพากษาฎีกาที่ 2018/2500 มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 บัญญัติเกี่ยวกับวิธีการที่จะยื่นคัดค้านต่อเจ้าพนักงานเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับสิทธิฟ้องร้อง ดังนี้ เมื่อโจทก์ไม่คัดค้านต่อเจ้าพนักงาน ภายใน 3 เดือน ตามมาตรา 22 นี้ก็ไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะฟ้อง

จำเลย ให้เพิกถอนการจดทะเบียน เพราะใช้สิทธิไม่สุจริตแต่อย่างใด ฎีกานี้แม้จะคัดค้านตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2474 แต่ยังเป็นแนวในปัจจุบันนี้ได้

การคัดค้านว่าผู้คัดค้านหรือตนเองมีสิทธิดีกว่านั้น ผู้คัดค้านอาจจะเป็นบุคคลซึ่งยื่นคำขอจดทะเบียนไว้แล้วหรือยังไม่ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้ในประเทศไทยก็ได้

คำพิพากษาฎีกาที่ 1333/2529

บริษัทจำเลยจัดตั้งขึ้นที่ประเทศอังกฤษตั้งแต่ พ.ศ. 2456 โดยใช้คำว่า ครอมพ์ตัน เป็นส่วนหนึ่งของชื่อบริษัท ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2480 จำเลยจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ครอมพ์ตัน ใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าที่ประเทศอังกฤษ ต่อจากนั้นได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ที่ประเทศอื่น ๆ อีกประมาณ 17 ประเทศ จำเลยได้ส่งสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2511 และยังมีผู้ส่งเข้ามาจำหน่ายตลอดมา ส่วนโจทก์เพิ่งจะคิดซื้อครอมพ์ตัน ขึ้นใช้เมื่อปลายปี พ.ศ. 2521 จำเลยจึงใช้เครื่องหมายการค้า "ครอมพ์ตัน" มาก่อนโจทก์หลายสิบปี ทั้งคำว่า ครอมพ์ตันเป็นคำประดิษฐ์แปลไม่ได้ ยากที่โจทก์จะคิดขึ้นมาพ้องกับจำเลย โจทก์ย่อมทราบว่ามีผู้ใช้เครื่องหมายการค้าครอมพ์ตันสำหรับเครื่องไฟฟ้าแล้ว แต่ยังมีได้จดทะเบียนในประเทศไทย จึงได้ขอจดทะเบียนเสียก่อน ดังนี้ ทำให้เป็นการใช้สิทธิโดยสุจริตไม่ จำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าครอมพ์ตันดีกว่าโจทก์

แม้จำเลยยังมีได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ครอมพ์ตัน ในประเทศไทย ไม่อาจอ้างความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านี้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2474 มาตรา 27 ก็ตาม แต่เมื่อโจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งจำเลยมีสิทธิดีกว่า จำเลยย่อมมีสิทธิที่จะยื่นคัดค้านได้ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว มาตรา 22 มิใช่เป็นการอ้างความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่จดทะเบียนอันจะต้องห้ามตามมาตรา 27

ฉะนั้น แม้ว่าจะไม่มีการยื่นคำร้องคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาก็ตาม การใช้สิทธิทางศาลที่จะฟ้องคดีโดยการอ้างสิทธิดีกว่า และขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ประกาศนั้น จึงเป็นสิทธิของผู้ที่ยื่นฟ้อง

ผลของคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดว่าผู้จดทะเบียนมีสิทธิดีกว่า

เมื่อมีคำวินิจฉัยถึงที่สุดหรือคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลถึงที่สุดว่า ให้ผู้จดทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียน นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น ไปตามปกติ เนื่องจากคำขอจดทะเบียนนั้นมีการประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้า และมีการรับรองสิทธิของผู้จดทะเบียนจากผู้มีอำนาจของรัฐแล้ว

แต่การที่จะรับจดทะเบียนต่อไปได้ จะต้องผ่านกระบวนการอีกขั้นตอนหนึ่งคือ นายทะเบียนจะต้องมีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้จดทะเบียนทราบ และให้ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งก่อน ถ้าผู้จดทะเบียนชำระเงินค่าธรรมเนียม นายทะเบียนก็จะรับจดทะเบียน โดยให้เลขทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นต่อไป แต่ถ้าผู้ขอไม่ชำระค่าธรรมเนียมภายในกำหนดเวลา กฎหมายเครื่องหมายการค้าถือว่าละทิ้งคำขอจดทะเบียนตามนัยมาตรา 40 วรรคสอง

เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ถูกคัดค้านไว้แล้ว ผลก็คือ ผู้ถูกคัดค้าน

เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้า นั้นแต่เพียงผู้เดียว ผู้คัดค้านจะไปฟ้องร้องหรือห้าม ผู้ถูกคัดค้านใช้เครื่องหมายการค้า นั้น โดยอ้างความเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้า ของตนอีกไม่ได้

คำพิพากษาฎีกาที่ 1135/2516 จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โจทก์ยื่นคำร้องคัดค้าน นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า วินิจฉัยยกคำร้องคัดค้านของโจทก์ โจทก์มิได้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า หรือนำคดีไปสู่ศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันได้รับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน นายทะเบียนจึงได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นให้แก่จำเลย ดังนี้ ถือว่าจำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า มีสิทธิผู้เดียวเพื่อใช้เครื่องหมายการค้า สำหรับสินค้าจำพวกที่ได้จดทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 27 โจทก์จะอ้างว่าจำเลยใช้เครื่องหมายการค้า เหมือนคล้ายเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ของโจทก์ด้วยประการใดๆ อีกหาได้ไม่ และไม่มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า ของจำเลย หรือบังคับให้จำเลยเลิกใช้เครื่องหมายการค้า ที่จำเลยได้จดทะเบียนไว้ในวันอีกได้

แต่ไม่ห้ามที่จะฟ้องคดีต่อศาลขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยการอ้างความมีสิทธิในเครื่องหมายการค้า ดีกว่า ซึ่งได้มีคำพิพากษาฎีกาดังนี้

คำพิพากษาฎีกาที่ 1193/2531 ชั้นแรกโจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า 'AQUAFRESH' ออกเสียงว่า แอควาเฟรช แต่นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนให้โดยอ้างว่าเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า ของจำเลยซึ่งนายทะเบียนรับจดทะเบียนไว้แล้ว การโต้เถียงกันในชั้นดังกล่าวจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ของโจทก์ว่าเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า ของจำเลยหรือไม่ เมื่อโจทก์ได้อุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า แล้ว โจทก์จะนำเรื่องเดียวกันนั้นมาฟ้องต่อศาลอีกไม่ได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 22 แต่ในคดีนี้โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า และได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ดังกล่าวไว้ในประเทศต่าง ๆ เกือบทั่วโลกเป็นเวลาหลายปีแล้วเป็นการอ้างว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า ดีกว่าจำเลยผู้ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจึงขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ของจำเลยซึ่งเป็นการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 41 (1) โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้อง

คำพิพากษาฎีกาที่ 6920/2537 บทบัญญัติมาตรา 21 และ 22 แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 เป็นบทบัญญัติสำหรับวินิจฉัยการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งแบ่งออกเป็นชั้น ๆ รวมทั้งชั้นประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามมาตรา 21 และชั้นจดทะเบียนตามมาตรา 22 ซึ่งได้กำหนดเวลาสำหรับการยื่นคำคัดค้านการจดทะเบียนไว้ว่าจะต้องยื่นภายใน 90 วัน นับแต่วันประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามมาตรา 21 แต่บทบัญญัตินี้ดังกล่าวก็หาตัดสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้า ที่แท้จริงที่จะดำเนินคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ของตนไม่ คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และทะเบียนเครื่องหมายการค้า ของจำเลย โดยอ้างว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้นดีกว่าจำเลย โจทก์จึงย่อมมีสิทธิฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำขอจดทะเบียนและทะเบียนเครื่องหมายการค้า ของจำเลยได้ตามมาตรา 41 (1) แห่ง พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 โดยไม่คำนึงว่าโจทก์ได้คัดค้านการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ของจำเลยไว้แล้วหรือไม่

คำพิพากษาฎีกาข้างต้นเป็นคำพิพากษาฎีกาที่วินิจฉัยตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2474 ปัจจุบันมีคำพิพากษาฎีกาที่วินิจฉัยตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ในทำนองเดียวกัน คือ

คำพิพากษาฎีกาที่ 7683/2542

มาตรา 29 และ 35 แห่ง พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เป็นบัญญัติสำหรับวิธีดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยได้กำหนดเวลาสำหรับยื่นคำคัดค้านไว้ด้วย แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่มีการคัดค้านกรณีจึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา 35 และหาเป็นการตัดสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงที่จะดำเนินคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของตนไม่ เมื่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยแล้ว หากโจทก์เป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าอันดีกว่าจำเลย โจทก์ย่อมมีสิทธิฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้ตามมาตรา 67 วรรคหนึ่ง

คำพิพากษาฎีกาที่ 8245/2544

เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมาย โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 เพราะมาตรานี้เป็นเรื่องผู้มีส่วนได้เสียฟ้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนไว้แล้ว

สรุป ผู้คัดค้านอาจฟ้องศาลให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าของผู้ที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาได้โดยไม่จำเป็นต้องยื่นคำร้องคัดค้านตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าก่อน แต่จะฟ้องคดีอ้างว่าตนมีสิทธิดีกว่าตามมาตรา 67 ได้นั้น จะต้องรอก่อนว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วก่อน

ผลของคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดว่าผู้คัดค้านมีสิทธิดีกว่า

ในอดีตเมื่อมีการใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2474 แม้ว่าคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดว่าผู้คัดค้านมีสิทธิดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน แม้ว่านายทะเบียนจะได้จำหน่ายคำขอจดทะเบียนของผู้ขอจดทะเบียนออกไปจากสารบบแล้วก็ตาม แต่สำหรับคำขอจดทะเบียนของผู้คัดค้านหากมีการยื่นคำขอจดทะเบียนเข้ามาด้วย ก็จะต้องผ่านกระบวนการมีคำสั่งให้ประกาศโฆษณา และลงพิมพ์ในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า ซึ่งแน่นอนอาจจะต้องมีผลตามมาคือ มีผู้อื่นยื่นคำคัดค้านเครื่องหมายการค้า นั้นอีกตามสิทธิและตามกระบวนการของกฎหมายเครื่องหมายการค้าในเวลานั้น ระยะเวลาและโอกาสที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านต้องเนิ่นนานออกไปอีก

เมื่อมีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดว่า ผู้คัดค้านมีสิทธิดีกว่า นายทะเบียนจะต้องจำหน่ายคำขอจดทะเบียนของผู้ถูกคัดค้านทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำขอจดทะเบียนนั้น

คำพิพากษาฎีกาที่ 3169/2537

ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนนั้น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าจำเลย คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยย่อมตกไปในตัว ไม่จำเป็นต้องพิพากษาให้เพิกถอนคำขอจดทะเบียนดังกล่าวอีก ศาลฎีกาแก้ไขเสียให้ถูกต้องได้

ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 41 ได้บัญญัติว่า “ ในกรณีที่ผู้คัดค้านตามมาตรา 35 เป็นผู้ซึ่งได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ตน

คัดค้านนั้น และมีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดว่าผู้คัดค้านมีสิทธิดีกว่าผู้ถูกคัดค้าน ถ้าเครื่องหมายการค้าที่ผู้คัดค้านขอจดทะเบียนนั้นมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 และการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น ตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงโดยไม่ต้องประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านอีก ”

มาตรา 41 นี้ ได้สร้างหลักเกณฑ์ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าขึ้นมาใหม่แตกต่างจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าเก่า คือ นายทะเบียนสามารถรับจดทะเบียนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านได้ โดยไม่ต้องมีการประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้า นั้น โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. ผู้คัดค้านจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้ถูกคัดค้าน
2. การคัดค้านนั้น ผู้คัดค้านจะต้องอ้างประเด็นว่าตนมีสิทธิดีกว่าผู้ถูกคัดค้าน
3. มีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดว่าผู้คัดค้านมีสิทธิดีกว่าผู้ถูกคัดค้าน และ
4. เมื่อขณะที่จะรับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 ไม่ต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 และไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ขึ้นเข้ามาในภายหลัง รวมทั้งการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน จะต้องถูกต้องตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า

การที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยไม่ต้องมีการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านอีกนั้น เป็นข้อยกเว้นของหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ทุกคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนได้ จะต้องมี การสั่งประกาศโฆษณาและลงพิมพ์ในหนังสือประกาศโฆษณา คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ฉะนั้นจึงต้องตีความโดยเคร่งครัด

- โดยจะต้องเป็นผู้คัดค้านที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้ถูกคัดค้าน เพราะถ้าไม่มีคำขอจดทะเบียนของผู้คัดค้าน จะใช้มาตรา 41 นี้ไม่ได้ เนื่องจากไม่มีคำขอจดทะเบียนของผู้คัดค้านจะนำมารับจดทะเบียนได้
- ผู้คัดค้านจะต้องร้องคัดค้านในประเด็นเรื่องความเหมือนคล้าย และจะต้องอ้างว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้ถูกคัดค้านนั้นดีกว่า เพราะเราทราบแล้วว่า การคัดค้านนั้น ผู้คัดค้านอาจมีสาเหตุการคัดค้านได้หลายอย่าง เช่นคัดค้านว่า เครื่องหมายการค้าที่ประกาศโฆษณานั้น ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 หรือต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 หรือการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ถูกคัดค้านนั้น ไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ซึ่งจะไม่ประเด็นการวินิจฉัยว่าใครจะมีสิทธิดีกว่าในเครื่องหมายการค้า
- จะต้องมีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดว่าผู้คัดค้านมีสิทธิดีกว่าผู้ถูกคัดค้าน ดังนั้น ประเด็นเรื่องความเหมือนหรือคล้าย และผู้คัดค้านมีสิทธิดีกว่าจึงเป็นหัวข้อสำคัญของการร้องคัดค้านของผู้คัดค้านนั่นเอง ซึ่งคำวินิจฉัยที่ถึงที่สุดนั้นอาจอยู่ในขั้นตอนของนายทะเบียนหรือคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ส่วนคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดนั้นอาจอยู่ในขั้นตอนของศาลทรัพย์สินทางปัญญา ฯ หรือศาลฎีกา

- ข้อสำคัญก็คือ เมื่อนายทะเบียนจะนำคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านมารับจดทะเบียน จะต้องพิจารณาด้วยว่า ในขณะที่คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านมีประเด็นเรื่องมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 13 รวมทั้งเป็นการยื่นคำขอจดทะเบียนที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การขอจดทะเบียนที่ผู้คัดค้านยังมีได้ดำเนินการค้างอยู่หรือมีประเด็นใหม่ที่เกิดขึ้นค้างอยู่หรือไม่

ตัวอย่าง นาย ก ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นายทะเบียนสั่งให้ประกาศโฆษณาและลงพิมพ์ในหนังสือประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปแล้ว เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2550 นาย ข. ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า วันที่ 15 พฤษภาคม 2550 นายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของนาย ก. จึงสั่งให้รอการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของนาย ข. ไว้จนกว่าคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของนาย ก. จะได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว นาย ข. ยื่นคำคัดค้านอ้างว่าตนมีสิทธิดีกว่า นาย ก. ผลปรากฏว่ามีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาถึงที่สุดว่า

- (1) นาย ก. มีสิทธิดีกว่า กรณีนี้ นายทะเบียนจะนำคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของนาย ก. รับจดทะเบียนได้ทันที และจะนำคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของนาย ข. มาปฏิเสธการรับจดทะเบียนตามมาตรา 13
- (2) นาย ข. (ผู้คัดค้าน) มีสิทธิดีกว่า กรณีนี้ นายทะเบียนจะจำหน่ายคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของนาย ก. ออกจากสารบบ และจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของนาย ข. ต่อไป โดยจะต้องพิจารณาอีกครั้งว่า
 - คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของนาย ข. ไม่มีประเด็นเรื่องความเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ค้างพิจารณาอยู่ก่อน หรืออาจเกิดขึ้นภายหลังหรือไม่ ถ้ายังมีประเด็นนี้ค้างอยู่ นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทันทียังไม่ได้ จนกว่าประเด็นที่ค้างดำเนินการเหล่านั้นจะได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นนั้น
 - ส่วนประเด็นว่ามีลักษณะบังเอิญตามมาตรา 7 หรือต้องห้ามตามมาตรา 8 หรือยื่นขอจดทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าหรือนั้น มักไม่เกิดปัญหาขึ้นเนื่องจากนายทะเบียนจะต้องตรวจสอบในเบื้องต้นตั้งแต่ยื่นคำขอจดทะเบียนแล้ว

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะรับจดทะเบียนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านได้โดยไม่ต้องประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านอีกก็ตาม แต่มาตรา 41 ในตอนท้ายยังได้บัญญัติให้การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านตามวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ข้อ 28 ซึ่งกำหนดให้นายทะเบียนประกาศการรับจดทะเบียนของผู้คัดค้านในที่เปิดเผย ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยแสดงรายการดังต่อไปนี้

- (1) ข้อมูลเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนของผู้จดทะเบียนเดิมโดยย่อ
- (2) ข้อมูลเกี่ยวกับคำคัดค้านของผู้คัดค้านและเหตุแห่งการคัดค้านโดยย่อ
- (3) ข้อมูลเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนของผู้คัดค้านดังต่อไปนี้
 - (ก) ชื่อผู้คัดค้าน
 - (ข) เลขที่คำขอและวันที่ยื่นคำขอ

