

บทความเครื่องหมายการค้า

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็น.....เครื่องหมายชุด

วัตถุประสงค์หนึ่งของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็คือ เพื่อคุ้มครองสาธารณชนมิให้เกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ฉะนั้น การที่บุคคลหลายคนจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันสำหรับสินค้าที่อยู่ในจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันแต่มีลักษณะอย่างเดียวกันแล้ว กฎหมายบัญญัติห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียน ซึ่งหลักการของกฎหมายเครื่องหมายการค้า จะต้องไม่มีเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันอยู่ในท้องตลาดนั่นเอง

แต่ถ้าเป็นบุคคลคนเดียว ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าของตนเองสำหรับสินค้าในจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกันแล้ว กฎหมายเครื่องหมายการค้าไม่ได้บัญญัติข้อห้ามไว้ กลับบัญญัติอนุญาตให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้ผู้จดทะเบียนหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นเป็นเครื่องหมายชุด ซึ่งเป็นข้อยกเว้นของกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่จะต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ และก็นับว่าเป็นกรณีพิสดารได้ว่า บุคคลคนเดียวอาจยื่นคำขอจดทะเบียนหรือมีเครื่องหมายการค้าได้หลายเครื่องหมาย

ความหมายของเครื่องหมายชุด

ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มาตรา 14 บัญญัติว่า “ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนั้น จะใช้สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่า มีลักษณะอย่างเดียวกันกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอีกเครื่องหมายหนึ่งซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือที่อยู่ในระหว่างการขอจดทะเบียนของเจ้าของเดียวกัน ถ้านายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นเหมือนหรือคล้ายกันจนถึงกับว่า ถ้าหากบุคคลอื่นจะเป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนั้นแล้ว ก็อาจจะเป็นการทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นเป็นเครื่องหมายชุด และมีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบ โดยไม่ชักช้า ”

จะเห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนสั่งให้เป็นเครื่องหมายชุก จะต้องมีลักษณะ ดังนี้

1. เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่อยู่ในระหว่างการขอจดทะเบียนหรือที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว
2. เครื่องหมายการค้าเหล่านั้นใช้สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน
3. เครื่องหมายทั้งหมดนั้นเป็นของผู้ขอจดทะเบียนหรือเจ้าของเดียวกัน
4. เครื่องหมายการค้าเหล่านั้น ถ้าหากบุคคลอื่นจะเป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแล้ว จะทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้านั้น ๆ

หลักเกณฑ์การพิจารณาย่างไรว่า นายทะเบียนสั่งให้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุกก็คือ เครื่องหมายเหล่านั้น ถ้าเป็นต่างบุคคลกันยื่นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน สำหรับจดทะเบียนสินค้าในจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันแล้ว นายทะเบียนจะต้องมีคำสั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนให้ฝ่ายที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน หรือถ้ายังไม่ได้รับการจดทะเบียนทั้งสองฝ่าย ก็จะสั่งให้ไปทำความตกลงกันว่า บุคคลใดเป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นแต่เพียงผู้เดียวตามมาตรา 24 แต่ถ้าเป็นเครื่องหมายของเจ้าของเดียวกันแล้ว เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันเหล่านั้น กฎหมายให้นายทะเบียนสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียน จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุก

เปรียบเทียบการสั่งจดทะเบียน

เครื่องหมายชุกกับการปฏิเสธเพราะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

ขั้นตอนการพิจารณา เครื่องหมายการค้า	เครื่องหมาย ชุก มาตรา 14	การปฏิเสธ มาตรา 13	หมายเหตุ
1.ต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะตาม มาตรา 7	/	/	
2.ไม่ต้องห้ามรับจดทะเบียนตาม มาตรา 8	/	/	
3.การพิจารณาเปรียบเทียบเครื่องหมาย ๆ		/	
3.1 เป็นเครื่องหมายต่างเจ้าของกัน		/	
3.2 เป็นเครื่องหมายของเจ้าของเดียวกัน	/		

จากตารางเปรียบเทียบ จะเห็นได้ว่า ความแตกต่างของเครื่องหมายชุดที่นายทะเบียนสั่งรับจดทะเบียนและเครื่องหมายที่นายทะเบียนสั่งปฏิเสธเพราะไปเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของบุคคลอื่นอยู่ตรงข้อ 3.1 และข้อ 3.2

ตัวอย่างที่ 1 นาย ก. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตัวอักษร GD ไว้สำหรับจำพวก 25 รายการ



สินค้า เสื้อชั้นใน โดยได้รับการจดทะเบียนไว้

แล้ว ต่อมา นาย ข. ยื่นเครื่องหมายการค้าเข้า

ภายหลังเป็นตัวอักษร GD JEANS

กรณีนี้นายทะเบียนจะสั่งปฏิเสธไม่รับจด

ทะเบียนเครื่องหมายการค้าของนาย ข. ตาม



มาตรา 13 เพราะเป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว

ตามตัวอย่างข้างต้น ถ้าเครื่องหมายการค้า GD JEANS เป็นเครื่องหมายการค้าที่ นาย ก. ยื่นเข้ามาในภายหลังเพิ่มเติม กรณีนี้ นายทะเบียนจะสั่งการในคำขอจดทะเบียนคำขอหลังนี้ ว่า ให้นาย ก. จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุดกับเครื่องหมายการค้ารายแรก

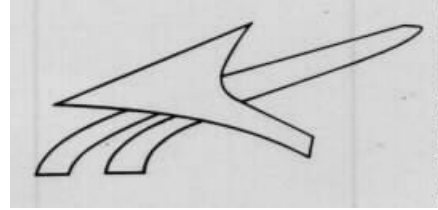
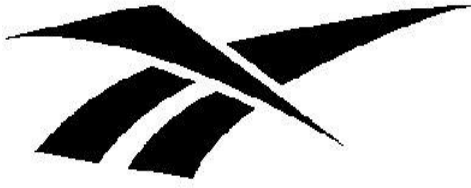
จากการที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าบัญญัติให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าเหล่านั้นเป็นเครื่องหมายชุด ย่อมแสดงได้ว่า บุคคล ๆ หนึ่งสามารถที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หลายคำขอ และหลายเครื่องหมายการค้า เพียงแต่ว่า ถ้าเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นอยู่ในหลักเกณฑ์การเป็นเครื่องหมายชุด ผู้ขอจดทะเบียนนั้นจะต้องขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุดด้วย

คำสั่งของนายทะเบียนที่สั่งให้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุด หากผู้ขอจดทะเบียนหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นไม่เห็นชอบด้วยกับคำสั่งดังกล่าว ย่อมมีสิทธิยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ได้ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้¹

หากผู้ขอจดทะเบียนไม่ยินยอมจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุด และไม่ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอนั้นจะถูกจำหน่ายออกจากสารบบโดยทันที

¹ ปัจจุบันการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า กำหนดระยะเวลา 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งของนายทะเบียน ตามมาตรา 18 – ผู้เขียน

ตัวอย่างที่ 2



เครื่องหมายการค้าทั้งสองเครื่องหมายนี้เป็นเครื่องหมายชุด เพราะเป็นเครื่องหมายที่ใช้สำหรับสินค้า เสื้อ กางเกง ขึ้นของจดทะเบียนโดยเจ้าของคนเดียวกัน เป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกันซึ่งถ้าหากจะให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้า ย่อมทำให้เกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้านั้นอย่างแน่นอน

ตัวอย่างที่ 3

築地水産

(อ่านว่า ซุกิจิ ซุยซาน)

TSUKIJI

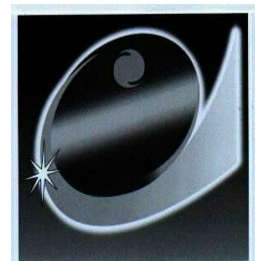
TSUKIJI SUISAN

เครื่องหมายการค้าสามเครื่องหมายนี้ขึ้นของจดทะเบียนโดยเจ้าของคนเดียวกัน สำหรับสินค้าอาหารถนอมสภาพ แม้จะเป็นเครื่องหมายการค้าที่เขียนด้วยตัวอักษรที่ต่างกันทั้งสามภาษา แต่เรียกขานได้เหมือนกัน ซึ่งหากบุคคลอื่นจะเป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้านี้แล้ว ย่อมทำให้เกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ นายทะเบียนสั่งให้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุดกัน

ตัวอย่างที่ 4



คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้
อุทธรณ์มีภาคส่วนรูปวาดคล้ายประดิษฐ์ ลักษณะคล้ายกันกับเครื่องหมาย
การค้าของผู้อุทธรณ์ที่จดทะเบียนแล้ว แม้
เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์จะมีคำว่า
Sunlight ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่



รูปลักษณะของการประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายคล้ายกัน เมื่อใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกัน หากบุคคลอื่นจะเป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนดังกล่าว อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ผู้อุทธรณ์จึงต้องจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุดตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ฯ (คำวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 797/2548)

ตัวอย่างที่ 5

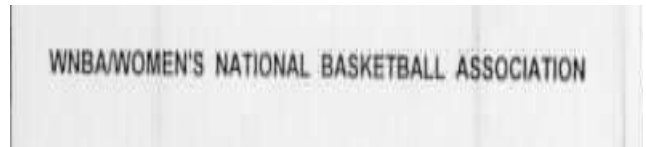
เดิมผู้จดทะเบียนได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อไปนี้ไว้แล้ว คือ



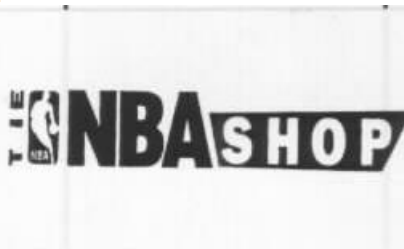
รูปที่ 1

NBA JAM

รูปที่ 2



รูปที่ 3



รูปที่ 4



รูปที่ 5

เครื่องหมายทั้ง 5 เครื่องหมายนั้น นายทะเบียนสั่งเป็นเครื่องหมายชุดกันอยู่แล้ว ต่อมาได้ยื่นเครื่องหมายการค้า รูปที่ 6 เพิ่มเข้ามาอีก นายทะเบียนสั่งให้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุดกันกับเครื่องหมายการค้าทั้ง 5 เครื่องหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้จดทะเบียนไม่เห็นชอบด้วยกับคำสั่งดังกล่าว จึงได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

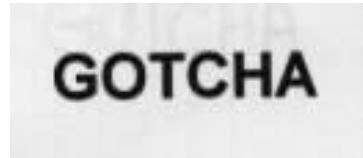


รูปที่ 6

คณะกรรมการ ฯ ได้วินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (รูปที่ 6) แม้จะมีภาคส่วนอักษร WNBA ซึ่งมีอักษร NBA เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าและบริการของผู้อุทธรณ์ที่จดทะเบียนไว้แล้ว แต่เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (รูปที่ 6) ประกอบด้วยภาคส่วนอักษร WNBA และรูปคล้ายนักกีฬาบาสเกตบอลหญิงอยู่ในรูปสามเหลี่ยมโค้งมนพื้นทึบ

ส่วนเครื่องหมายการค้าและบริการของผู้ותרณ์ที่จดทะเบียน (รูปที่ 1) ประกอบด้วยอักษร NBA พื้นโปรงและรูปคล้ายนักกีฬาบาสเกตบอลชายวางอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมโค้งมน เครื่องหมายรูปที่ 2 เป็นอักษรโรมันธรรมดาคำว่า NBA JAM เครื่องหมายรูปที่ 3 และรูปที่ 4 ประกอบด้วยอักษรโรมันคำว่า THE NBA SHOP พื้นทึบและพื้นโปรงและรูปคล้ายนักกีฬาบาสเกตบอลชายกับอักษร NBA รูปลักษณะของเครื่องหมายจึงแตกต่างกัน แม้บุคคลอื่นจะเป็นผู้ใช้เครื่องหมายดังกล่าวก็ไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการได้ จึงวินิจฉัยว่า ผู้ותרณ์ (รูปที่ 6) ไม่ต้องจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุด (คำวินิจฉัยคณะกรรมการที่ 361/2542 – คำขอที่ 320835)

ตัวอย่างที่ 6



เหตุที่เป็นเครื่องหมายชุดกันเพราะ มีส่วนของเครื่องหมายคำเรียกขานได้เหมือนกัน สินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน เป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเดียวกัน ซึ่งถ้าหากเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของต่างกัน นายทะเบียนจะสั่งไม่รับจดทะเบียนเพราะจะทำให้เกิดการสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้

ตัวอย่างที่ 7



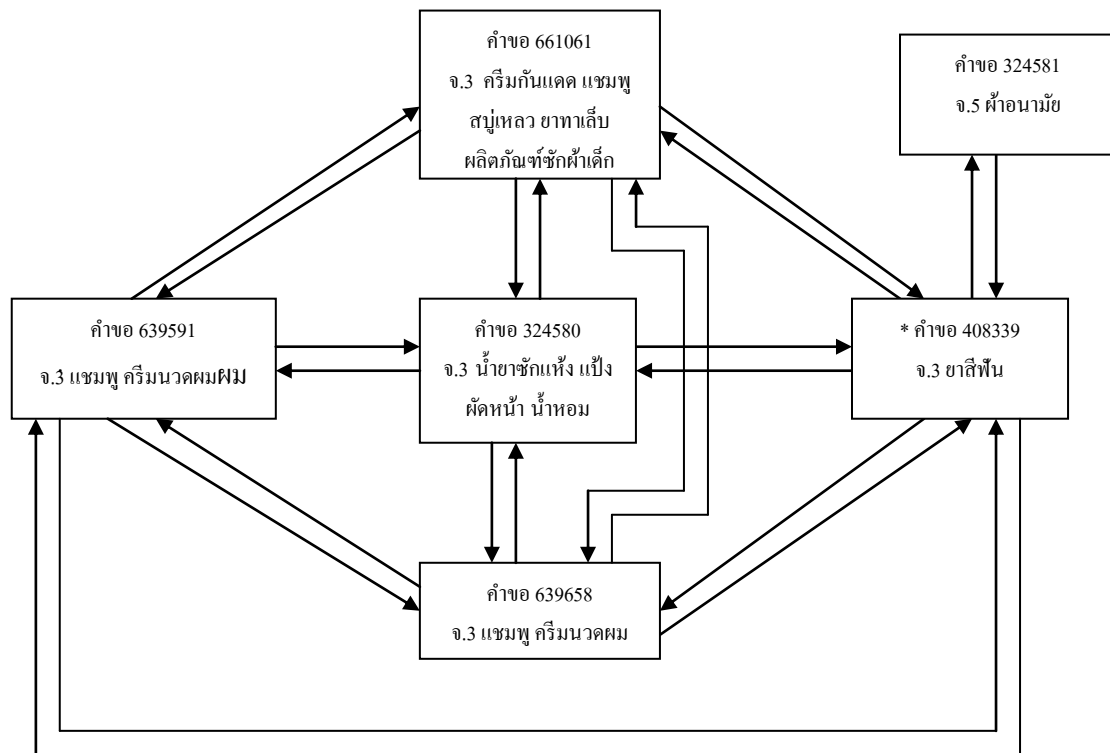
ทั้งสองเครื่องหมายการค้านี้ นายทะเบียนสั่งให้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุด โดยพิจารณาในภาพรวมของเครื่องหมายการค้า แม้ว่าจะเรียกขานกันต่างกั้ตาม แต่ลักษณะการวางรูปและการ

วางตำแหน่งของคำต่าง ๆ อยู่ในลักษณะอย่างเดียวกัน ซึ่งหากบุคคลอื่นจะเป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแล้ว ย่อมทำให้เกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ นายทะเบียนสั่งให้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุดกัน

ผู้เขียนเห็นว่าเครื่องหมายชุดมี 2 ลักษณะคือ

1. เครื่องหมายชุดแท้ หมายถึงเครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุดซึ่งกันและกัน โดยการสั่งการไว้ทั้งทุกคำขอ เช่น สั่งในคำขอที่ 1 ให้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุดกันกับคำขอที่ 2 และได้สั่งการไว้ในคำขอที่ 2 ให้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุดกันกับคำขอที่ 1

ตัวอย่างที่ 8

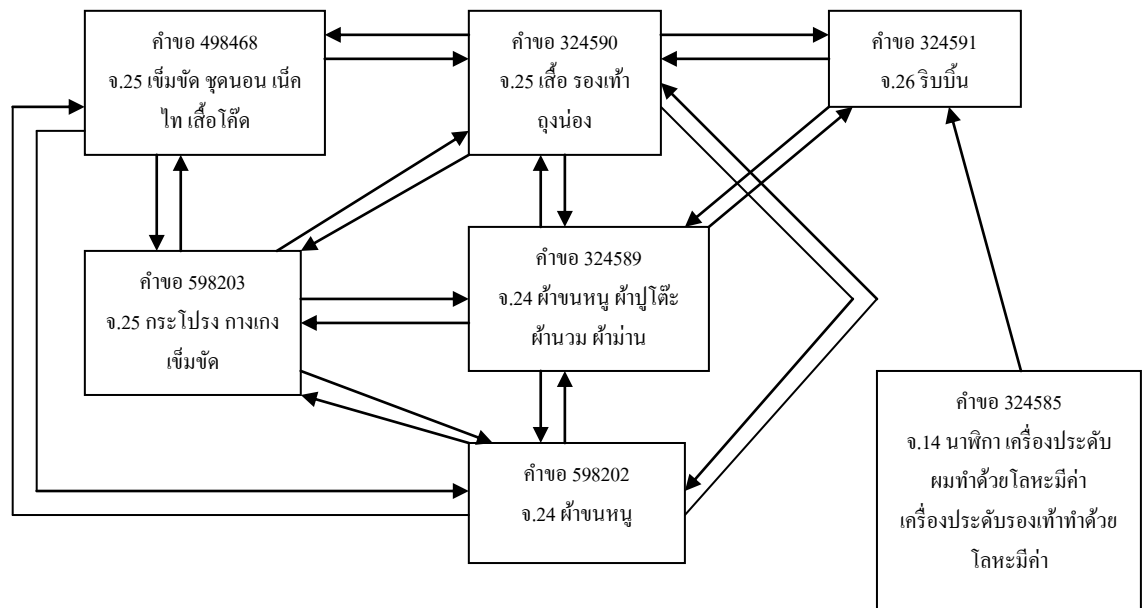


ตามตัวอย่างที่ 6 จะเห็นว่า ผู้เขียน ได้โยกลูกศรไว้ในแต่ละคำขอ นั่นคือนายทะเบียนได้สั่งการไว้ในแต่ละคำขอให้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุดกัน ถ้าจะ โอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว จะต้องโอนเครื่องหมายทั้งหมดนี้ให้แก่ผู้รับโอนรายเดียวกันหมดทั้งชุด

อย่างไรก็ตาม กรณีนี้ ถ้าหากเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 408339 ถูกจำหน่ายออกจากสารบบไป หรือมีการเพิกถอนออกไปจากสารบบ คำขอเลขที่ 324581 จะเป็นอิสระไม่เป็นเครื่องหมายชุดกันกับเครื่องหมายชุดอื่น ๆ ดังกล่าว

2. เครื่องหมายชุดเทียม หมายถึงเครื่องหมายที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุดกับเครื่องหมายการค้าฝ่ายเดียว โดยไม่ได้สั่งไว้ในอีกเครื่องหมายให้เป็นเครื่องหมายชุดซึ่งกันและกัน เช่น นายทะเบียนสั่งในคำขอจดทะเบียนที่ 1 ให้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุดกับคำขอเลขที่ 2 ฝ่ายเดียว เป็นต้น

ตัวอย่างที่ 9



จากแผนผังข้างต้น ประกอบด้วยเครื่องหมายชุดแท้ และเครื่องหมายชุดเทียมรวมกัน ซึ่งเครื่องหมายคำขอเลขที่ 324585 โดยปกติ จำพวก 14 นาฬิกา กับจำพวก 25 เครื่องนุ่งห่มแต่งกาย ไม่เป็นเครื่องหมายชุดกัน แต่เพราะเหตุที่ ในคำขอ 324585 มีสินค้า เครื่องประดับหม และ เครื่องประดับรองเท้าทำด้วยโลหะมีค่าอยู่ด้วย ซึ่งนายทะเบียนถือว่าเป็นสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกันกับสินค้าในคำขอเลขที่ 324591 จำพวก 26 ริบบิ้น นายทะเบียนจึงสั่งการไว้ในคำขอเลขที่ 324585 ให้เป็นชุดกับคำขอเลขที่ 324591 ซึ่งในคำขอเลขที่ 324591 นั้น นายทะเบียนสั่งให้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุดกันกับเครื่องหมายคำขอเลขที่ 324590 และคำขอเลขที่ 324589 ซึ่งโยงไปถึงคำขออื่น ๆ ตามไปด้วย

ดังนั้น หากเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 324591 ถูกเพิกถอนออกจากสารบบไปแล้ว คำขอเลขที่ 324585 ก็ไม่ต้องเป็นเครื่องหมายชุดกับคำขออื่น ๆ สามารถแยกโอนคำขอเลขที่ 324585 ได้โดยอิสระ

เครื่องหมายชุดเทียมก็คือเครื่องหมายชุดนั่นเอง เพียงแต่ว่า ในการปฏิบัติงานนั้น สำนัก
เครื่องหมายการค้าได้แบ่งแยกสายการพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่ยื่นเข้ามาใหม่เป็น 6 สาย² แต่
สายตรวจสอบเครื่องหมายการค้าสำหรับในแต่ละสินค้า ซึ่งอยู่ในความดูแลของแต่ละคน ถ้าเป็น
เครื่องหมายการค้าที่ยื่นเข้าแล้วเข้าไปอยู่ในสายการพิจารณาของนายทะเบียนเจ้าของกลุ่มสินค้านั้น
ในช่วงการตรวจพิจารณาใกล้เคียงกัน การสั่งเป็นเครื่องหมายชุดกันจะสั่งเป็นเครื่องหมายชุดแท้ คือ
สั่งในแต่ละแฟ้มโยงถึงกัน

แต่ถ้าเครื่องหมายการค้าเหล่านั้น เข้ามาต่างวาระกัน เช่น แฟ้มแรกพิจารณาจนได้รับการจด
ทะเบียนไปแล้ว ต่อมาเจ้าของเครื่องหมายการค้ายื่นเข้ามาใหม่ในภายหลังเพิ่มเติมรายการสินค้า
ในจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกัน แต่สินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกันแล้ว การสั่งการให้จด
ทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุด จะสั่งในแฟ้มที่ยื่นเข้ามาในภายหลังแต่เพียงฝ่ายเดียวให้จดทะเบียนเป็น
เครื่องหมายชุดกับคำขอที่จดทะเบียนไว้แล้ว จึงเป็นที่มาของเครื่องหมายชุดเทียม

ในบางกรณีเจ้าของเครื่องหมายการค้ายื่นหลายคำขอและต่างจำพวกกัน ทำให้คำขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าตกไปอยู่กับนายทะเบียนหลายกลุ่มที่จะต้องพิจารณา การสั่งการเป็น
เครื่องหมายชุดข้ามสายกลุ่มงาน ทำให้เกิดเป็นเครื่องหมายชุดเทียมได้

ในบางครั้งเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ประสงค์จะ โอนเครื่องหมายการค้ารายอื่นที่ผูกพัน
เป็นเครื่องหมายชุด ก็อาจใช้วิธีนี้ในการพิจารณา จะทำให้ทราบได้ว่า จะเพิกถอนการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าได้ออกจากสารบบ เพื่อที่จะไม่ต้อง โอนเครื่องหมายการค้ารายอื่นตามได้

ปัจจุบันการตรวจสอบว่าเป็นเครื่องหมายชุด เมื่อมีการโอนเครื่องหมายการค้า นั้น นาย
ทะเบียนจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจค้นให้ ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์จะดึงข้อมูลที่เป็นชุดกันทั้งหมด
ปรากฏออกมา แทนการตรวจสอบเป็นรายแฟ้มคำขอหรือการทำแผนผังขึ้นตอนดังกล่าวทำให้การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนเป็นไปได้รวดเร็วขึ้น

ประโยชน์ของเครื่องหมายชุด

ตามที่กล่าวมาแล้วว่าบุคคลอาจจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หลายเครื่องหมายตาม
ความจำเป็นของธุรกิจ เพียงแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า

² ปัจจุบันแบ่งเป็น 6 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 สินค้าเคมีภัณฑ์ สินค้าทั่วไป เครื่องใช้สำนักงาน ฯ กลุ่มที่ 2 เครื่องสำอาง ยา กลุ่มที่ 3 เครื่องมือ
เครื่องจักรกล ไฟฟ้า กลุ่มที่ 4 สิ่งทอ เครื่องหนัง กลุ่มที่ 5 อาหาร ผลผลิตทางการเกษตร และ กลุ่มที่ 6 บริการ – ผู้เขียน

ของตนเองที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือยังอยู่ในระหว่างการยื่นคำขอจดทะเบียนก็ตาม ก็ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุด ซึ่งหากเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นอยากจะโอนเครื่องหมายชุดนั้นให้แก่บุคคลอื่น ก็จะต้อง โอนเครื่องหมายทั้งหมดที่เป็นเครื่องหมายชุดกันนั้นให้แก่ผู้รับ โอนรายเดียวกันหมดทั้งชุดด้วย

การที่กฎหมายบังคับไว้เช่นนี้เพื่อที่จะมิให้ประชาชนหรือผู้บริโภคสินค้าเกิดการสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้านั้น อันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคว่าจะได้รับสินค้าที่มีมาตรฐานตามที่ต้องการจากเจ้าของธุรกิจนั้น ๆ นอกจากนั้นยังเป็นการคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ประกอบธุรกิจภายใต้เครื่องหมายการค้าค้านั้น ๆ ว่า จะไม่มีบุคคลอื่นที่จะผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของตนได้

หากเครื่องหมายชุดนั้นแยกโอนให้แก่ผู้รับโอนต่างรายกันได้แล้ว ผลที่เกิดขึ้นก็คือ จะมีผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันนั้นหลายรายสำหรับสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ซึ่งแน่นอน หากบุคคลใดบุคคลหนึ่งผลิตสินค้าไม่ได้มาตรฐานหรือทำให้เครื่องหมายการค้าเสื่อมเสียชื่อเสียง ย่อมมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและรายได้จากการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันของผู้รับ โอนรายอื่นนั้นได้

เคยมีกรณีโอนชุดไม่หมด และนายทะเบียนรับจดทะเบียนไป ปัญหาขึ้นสู่ศาลว่า ผู้โอนมีหน้าที่ต้อง โอนเครื่องหมายชุดให้แก่ผู้รับ โอนทั้งชุด ซึ่งเป็นคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ คดีแดงที่ 92-93/2546 แต่คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกาซึ่งจะต้องรอผลคำพิพากษาว่าศาลฎีกาจะพิจารณาพิพากษาอย่างไรต่อไป

อุปสรรคและปัญหาของเครื่องหมายการค้าที่เป็นเครื่องหมายชุดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

เมื่อนายทะเบียนเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนสมควรจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุด จะต้องมีคำสั่งให้ผู้จดทะเบียนจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุด และผู้จดทะเบียนจะต้องยื่นคำร้องขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุดก่อนนายทะเบียนด้วย

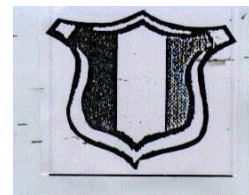
เครื่องหมายชุดนั้นบางครั้งก่อให้เกิดความสงสัยในการ โอนเครื่องหมายการค้า โดยท่านเห็นว่า เครื่องหมายการค้านี้ไม่น่าจะต้อง โอนเป็นเครื่องหมายชุดกัน เพราะเป็นเครื่องหมายที่ท่านพิจารณาแล้วไม่เหมือนหรือคล้ายกันกับเครื่องหมายที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้ โอนพร้อมควบคู่กัน และบางครั้งก็ตั้งข้อสงสัยว่าเครื่องหมายนั้น ๆ ไม่น่าจะต้อง โอนเป็นเครื่องหมายชุด เพราะเป็นเครื่องหมายการค้า/บริการ ที่มีความแตกต่างกันอย่างมาก นายทะเบียนสั่งการผิดอย่างแน่นอน

ในกรณีเช่นนี้ ผู้เขียนก็เข้าใจในความสงสัยของท่าน บางครั้งก็ต้องทำแผนผังให้ดู ทั้งนี้หลายท่านเองก็มีเครื่องหมายการค้าจำนวนมากซึ่งผูกกันเป็นเครื่องหมายชุดกันต่อ ๆ มา ซึ่งจำเป็นต้องย้อนดูประวัติการจดทะเบียนเป็นกรณี ๆ ไป

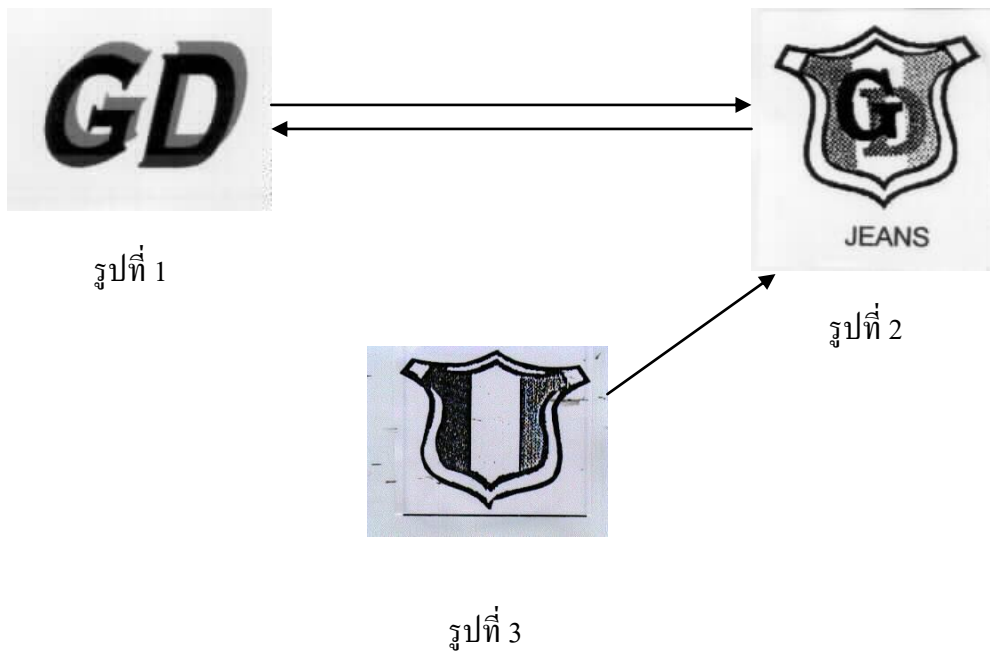
ตัวอย่างที่ 10



เครื่องหมายการค้า GD ทำไมจึงเป็น
เครื่องหมายชุดกับเครื่องหมายการค้ารูปโล่ให้ได้



กรณีนี้ถ้าไม่พิจารณาจากประวัติการจดทะเบียนแล้ว ย่อมจะต้องสงสัยและไม่ยินยอมที่จะโอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นเครื่องหมายชุดกันอย่างแน่นอน แต่ถ้าพิจารณาแล้วจะเห็นเหตุที่เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นชุด ถ้าหากว่าการเป็นเครื่องหมายชุดนั้นเกิดจากสาเหตุของการพัฒนาแก้ไขดัดแปลงเครื่องหมายการค้ามาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จนทำให้เครื่องหมายค้านั้นเปลี่ยนจากเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีเค้าโครงเดิมเหลืออยู่ แต่ยังคงถือว่าเป็นเครื่องหมายชุดกัน ดังนี้

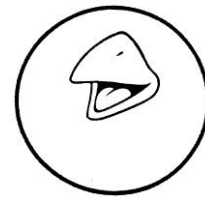


เครื่องหมายรูปที่ 1 เป็นเครื่องหมายชุดเท่ากับเครื่องหมายรูปที่ 2 ขณะเดียวกันเครื่องหมายรูปที่ 2 เป็นเครื่องหมายชุดเท่ากับเครื่องหมายรูปที่ 3 ฉะนั้น เครื่องหมายรูปที่ 1 กับเครื่องหมายรูปที่ 3 ย่อมจะต้องเป็นเครื่องหมายชุดกันด้วยตามหลักตรรกศาสตร์ เมื่อจะ โอนเครื่องหมายการคำรูปที่ 1 หรือ รูปที่ 3 จะต้อง โอนเครื่องหมายการคำรูปที่ 2 ตาม นี่เป็นตัวอย่างที่ขอยกมาเพียง 3 เครื่องหมายที่เห็นได้ แต่ความเป็นจริงแล้วเครื่องหมายตามตัวอย่างนี้ ท่าน ได้ยื่นมาเกือบหนึ่งร้อยคำขอ และจะ โยงเป็นเครื่องหมายชุดกัน โดยมีความผูกพันเป็นชุดกันอย่างต่อเนื่อง

การเป็นเครื่องหมายชุดกันจำนวนมากของเจ้าของธุรกิจนั้น สามารถบ่งบอกถึงวิวัฒนาการของเครื่องหมายการค้าของนักธุรกิจท่านนั้นเป็นอย่างดี แสดงให้เห็นถึงการไม่หยุดนิ่งและการเจริญเติบโตของธุรกิจของผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าท่านนั้นได้เป็นอย่างดี เพราะผู้ประกอบการจะพัฒนาเครื่องหมายการค้าของตนเองให้สะดวกและง่ายในการใช้เป็นที่สังเกตและจดจำของผู้บริโภคสินค้า

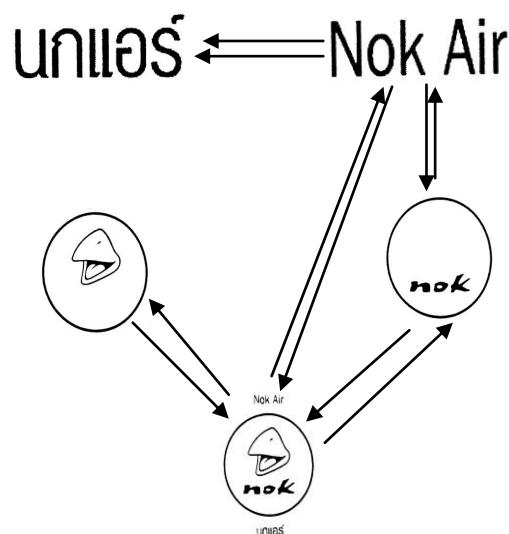
ตัวอย่างที่ 11

นกแอร์



เครื่องหมายทั้งสามเครื่องหมายนี้ ทำไม่จึงเป็นเครื่องหมายชุด

เครื่องหมายตามตัวอย่างนี้เป็นเครื่องหมายบริการ บริการขนส่งทางอากาศ ตามรูปเครื่องหมายนี้ถ้าท่านไม่ทราบถึงที่มาที่ไป ก็ต้องคิดว่าไม่น่าจะเป็นเครื่องหมายชุดกัน ได้ แต่ถ้าพิจารณาถึงประวัติการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายแล้ว จะเห็นได้ว่า มีการผูกชุดกันดังนี้



เครื่องหมายที่มีรูปเส้นลูกศร โยงถึงกัน นั้นเป็นการผูกเป็นเครื่องหมายชุดกันตามคำสั่งของ นายทะเบียนที่สั่งการไว้ในแต่ละเครื่องหมาย ดังนั้น แม้ว่าเครื่องหมายการค้าคำว่า นกแอร์ นายทะเบียนจะไม่มีคำสั่งให้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุดกับเครื่องหมายบริการรูปปากนกในวงกลมก็ตาม แต่มีเครื่องหมายการค้า/บริการอื่น ๆ ที่เป็นเครื่องหมายที่เชื่อมโยงชุดกันนั่นเอง

ดังนั้น เมื่อจะ โอนเครื่องหมายการค้าต่อกัน ขอให้โปรดตรวจสอบที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเสียก่อนว่า เครื่องหมายการค้าที่ท่านประสงค์จะทำสัญญาซื้อขายกันหรือ โอนเครื่องหมายการค้าให้กันนั้น เป็นเครื่องหมายชุดกันหรือไม่ด้วย เพื่อประโยชน์ในการ โอนเครื่องหมายการค้าของท่านเอง

หนังสือยินยอมจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุดนั้น มีลักษณะเป็นการให้คำมั่นต่อ นายทะเบียนว่า หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะทำการ โอน จะ โอนเครื่องหมายชุดให้แก่ผู้รับโอนหมด ทั้งชุด ไม่แยกโอน มีลักษณะเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก

ตัวอย่างข้อความการจดทะเบียนเครื่องหมายชุด

ข้าพเจ้าผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/บริการ คำขอเลขที่ ทะเบียน เลขที่..... ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/บริการ คำขอเลขที่..... เป็นเครื่องหมายชุดกัน และขอรับรองว่า ถ้ามีการ โอนจะ โอนทั้งชุด ไม่แยกโอน

เมื่อนายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุดกันแล้ว และหากท่านยินยอมจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุด เครื่องหมายการค้า/บริการนั้น ๆ ก็จะได้รับพิจารณารับจดทะเบียนต่อไป คำยินยอมจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุดนั้น ท่านจะถอนในภายหลังไม่ได้ เพราะกระบวนการพิจารณาเครื่องหมายการค้า/บริการนั้นได้ผ่านพ้นขั้นตอนดังกล่าวไปแล้ว

การโอนเครื่องหมายชุด ต้องโอนเครื่องหมายชุดนั้นเป็นของเจ้าของรายเดียวกันหมดทั้งชุด

ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 บัญญัติว่า “ เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้เป็นเครื่องหมายชุดนั้น จะ โอนหรือรับมรดกกันได้ต่อเมื่อเป็นการ โอนหรือรับมรดกกัน ทั้งชุด ” ดังนั้น การจะซื้อเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น หรือรับโอนเครื่องหมายการค้าของบุคคล จึงควรใช้ความระมัดระวัง และตรวจสอบในเรื่องนี้ก่อน เพื่อท่านจะได้ดำเนินการยื่นคำ

ขอรับจดทะเบียน โอนเครื่องหมายการค้าที่เป็นเครื่องหมายชุดกันนั้นทั้งหมด การตรวจสอบไปขอตรวจสอบได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 3 ซึ่งจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้เพื่อบริการประชาชน เรื่องกรณีโอนชุดไม่หมดนี้ มีปัญหาขึ้นสู่ศาลหลายคดีแล้ว และอยู่ในระหว่างรอผลคำพิพากษาของศาลฎีกา

ปัญหาในกรณีเครื่องหมายชุดมีดังนี้

1. เครื่องหมายการค้าต่างเจ้าของกัน แต่นายทะเบียนสั่งให้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุด กรณีนี้เป็นเรื่องที่นายทะเบียนสั่งการผิดพลาดตั้งแต่เมื่อยื่นคำขอจดทะเบียนเข้ามาใหม่ส่วนมากเป็นกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนมีชื่อคล้ายกัน แต่ต่างบุคคลกัน นายทะเบียนอาจหลงคิดว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันจึงมีคำสั่งให้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุด ซึ่งกรณีนี้นายทะเบียนจะต้องมีคำสั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนให้เพราะเป็นเครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามรับจดทะเบียนเนื่องจากเป็นเครื่องหมายที่ต่างเจ้าของกัน และผู้ขอจดทะเบียนก็ยินยอมจดทะเบียนโดยไม่มีการทักท้วงหรืออุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า จึงทำให้เครื่องหมายการค้าต่างเจ้าของกันแต่ต้องมาผูกกันเป็นเครื่องหมายชุดจึงนับว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงทำให้เกิดปัญหาตามมาว่า นายทะเบียนจะอย่างไรกับเครื่องหมายชุดที่ผูกกันมาโดยผิดพลาด

2. เจ้าของเครื่องหมายชุดประสงค์จะแยกโอนเครื่องหมายการค้าบางเครื่องหมายหรือเฉพาะบางเครื่องหมายที่ใช้สำหรับสินค้าบางอย่างออกไป โดยไม่ประสงค์จะโอนเครื่องหมายการค้ารายอื่นด้วย กรณีนี้นับว่าเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการใช้ประโยชน์ในเครื่องหมายการค้าที่ตนมีอยู่ เป็นการจำกัดสิทธิและบางกรณีทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นขาดเงินทุนหมุนเวียนในการขายเครื่องหมายการค้า

ในแง่ของการซื้อขายเครื่องหมายการค้า คู่สัญญาจะต้องพบปัญหาการจดทะเบียนโอนเครื่องหมายการค้าไม่ได้ เพราะยังมีเครื่องหมายชุดอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้โอนเข้ามาด้วย ปัญหาที่เกิดขึ้นและพบอยู่เป็นประจำ และเกิดขึ้นบ่อย ๆ เพราะในความเป็นจริงแล้ว นักธุรกิจส่วนใหญ่จะไม่ทราบว่าเครื่องหมายการค้าใดบ้างที่เป็นเครื่องหมายชุด และจะต้องทำการตกลงกันซื้อขายเครื่องหมายการค้าที่เป็นเครื่องหมายชุดกันทั้งหมด บ่อยครั้งจะประสบกับปัญหาที่ว่า ผู้โอนจะไถ่ราคาเครื่องหมายชุดที่เหลืออยู่ ทำให้ผู้ซื้อตกลงกันไม่ได้กับการที่จะซื้อเครื่องหมายการค้าที่เป็นเครื่องหมายชุดอื่น ๆ นั้น ก่อให้เกิดกรณีพิพาทกันในศาล

มีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 2 กรณี คือ

ตัวอย่างที่ 1 ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่า บริษัท บ. จำกัด ได้ตกลงซื้อเครื่องหมายการค้ามาจากนาย ป. โดยเครื่องหมายการค้าชิ้นนี้เป็นเครื่องหมายชุด แต่นายทะเบียนตั้งรับ โอนเครื่องหมายที่เป็นเครื่องหมายชุดให้แก่บริษัท บ. จำกัด ไม่ครบชุด ขาดเครื่องหมายการค้าอีกหนึ่งเครื่องหมายที่มีได้จดทะเบียนโอน ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากความผิดพลาดในการสั่งการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 ทำให้เกิดมีปัญหาว่า ผู้ใดที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ที่ใช้สำหรับสินค้ากาแฟ ผู้รับโอนได้ฟ้องคดีต่อผู้โอน ขอให้ศาลพิพากษาให้โอนเครื่องหมายการค้าที่เหลืออยู่นั้น

ต่อมาเรื่องคดีเงียบหายไป ประมาณปี พ.ศ.2546 เจ้าพนักงานบังคับคดีของนาย ป. ที่เจ้าหน้าที่รายอื่นได้ฟ้องคดีไว้ ได้ขอให้อายัดเครื่องหมายที่ยังไม่ได้โอนเครื่องหมายนี้และเครื่องหมายอื่น ๆ ที่นาย ป. จดจดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าอื่น ๆ ด้วย โดยต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาดเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

ช่วงจังหวะก่อนที่ผู้ซื้อเครื่องหมายการค้าจากการขายทอดตลาดจะยื่นคำขอทะเบียน โอนเครื่องหมายการค้าชิ้นนี้ บริษัท บ. จำกัด ได้ฟ้องนาย ป. เป็นจำเลยอีก ในคดีเรื่องเดียวกันคือให้เครื่องหมายการค้าที่เป็นเครื่องหมายชุดที่ค้างอยู่ และให้โอนเครื่องหมายการค้าที่ใช้สำหรับสินค้าอื่น ๆ ที่มีใช้สินค้ากาแฟรวมเข้ามาด้วย นายทะเบียนได้สั่งรอฟผลคดีตามระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการระงับการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าชั่วคราว ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2545 ดังนั้น คำร้องขอโอนเครื่องหมายการค้าที่ผู้เครื่องหมายการค้าจากการขายทอดตลาด จึงไม่อาจดำเนินการรับจดทะเบียนต่อไปได้

ผลที่ตามมาคือ ผู้ซื้อเครื่องหมายการค้าจากการขายทอดตลาด ฟ้องนายทะเบียนและกรมทรัพย์สินทางปัญญาต่อศาลปกครอง และศาลปกครองได้พิพากษายกฟ้องไปแล้ว ยังคงเหลือคดีที่คู่กรณียังค้างอยู่ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาจนถึงปัจจุบันนี้

เวลานี้ได้ทราบมาว่า นาย ป. ได้ขายธุรกิจออกไปในรูปของเฟรนไชส์บ้างแล้ว เคยมีผู้พิพากษาศาลอาญาท่านหนึ่งมาสอบถามข้อมูลในเรื่องเครื่องหมายการค้าที่ฟ้องคดีกันอยู่นี้ โดยที่สาวของผู้พิพากษาท่านนี้จะเข้าซื้อเฟรนไชส์จากนาย ป. ผู้เขียนได้เล่ารายละเอียดของปัญหาทั้งหมดนี้ให้ท่านทราบไปแล้ว

ฉะนั้น กรณีดังกล่าวนี้ทำให้เกิดปัญหาว่า เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันมีสองเจ้าของ ประชาชนหรือผู้บริโภคไม่อาจแยกได้ว่า สินค้าใดเป็นของเจ้าของคนใดทำให้เกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้านั้น ๆ ได้

กรณีที่เกิดขึ้นอีกกรณีหนึ่งก็คือในบางครั้งเจ้าของธุรกิจประสงค์จะโอนขายเครื่องหมายการค้าพร้อมกิจการบางอย่างแยกออกไปจากธุรกิจของตน แต่ทำไม่ได้เนื่องจากติดปัญหาเครื่องหมายชุดทำให้ไม่สามารถขายธุรกิจหรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เช่น

ตัวอย่างที่ 2 บริษัท ข. จำกัด จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้อยู่ 3 เครื่องหมาย และเป็นเครื่องหมายชุด ต่อมาได้ขายกิจการและเครื่องหมายการค้าเฉพาะนมดิบให้แก่บริษัท น. จำกัด เพื่อแปรรูปออกจำหน่าย โดยได้ทำสัญญาซื้อเครื่องหมายการค้าทั้งสามเครื่องหมายไว้แต่ไม่อาจแยกกิจการโอนได้เนื่องจากเจ้าของเดิมยังดำเนินกิจการในส่วนที่เกี่ยวข้องเนื้อสัตว์ และสินค้าอื่น ๆ จึงได้ทำโอนเครื่องหมายการค้าทั้งสามเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันเพื่อที่บริษัท น. จำกัด จะได้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าชิ้นด้วย ทั้งสองบริษัทได้แยกดำเนินกิจการเป็นอิสระต่อกันมาเป็นเวลาหลายปี ต่อมาได้ต่ออายุเครื่องหมายการค้าทั้งสามจากกฎหมายเก่ามาเป็นเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายใหม่ ปัจจุบันเครื่องหมายการค้ามีทั้งหมด 12 เครื่องหมาย

ทราบมาว่าบริษัททั้งสองได้เคยฟ้องนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อให้ใช้มาตรา 27 รวมทั้งได้ยื่นคำขอจดทะเบียน โดยต่างฝ่ายยื่นเครื่องหมายการค้าลักษณะเหมือนเข้ามาอีก นายทะเบียนมีคำสั่ง ปฏิเสธ ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวตามมาตรา 13 ปัจจุบันเครื่องหมายการค้าที่ยื่นเข้ามาใหม่นั้นถูกจำหน่ายออกจากสารบบไปหมดแล้ว ยังเหลือเครื่องหมายที่สองฝ่ายมีกรรมสิทธิ์ร่วมรวม 12 เครื่องหมาย

ผู้เขียนทราบต่อมามีว่า บริษัท น. จำกัดอยากจะขายกิจการออกไปในส่วนกิจการที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าอย่างอื่น แต่ติดขัดเรื่องเครื่องหมายการค้าดังกล่าวนี้ยังไม่อาจจะยื่นโอนเป็นของบริษัทได้ นี่ก็เป็นปัญหาอีกกรณีหนึ่งที่มีการซื้อขายเครื่องหมายการค้าเป็นมูลค่านับล้าน ๆ บาท แต่ผู้รับโอนไม่อาจได้สิทธิในเครื่องหมายการค้าชิ้นนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียว

3. การใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกันการกู้เงินจากธนาคาร

การที่เจ้าของเครื่องหมายการค้า นำเครื่องหมายการค้าของตนไปใช้เป็นหลักประกันตามโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนต่อธนาคารนั้น ถ้าเป็นเครื่องหมายชุด จะต้องนำเครื่องหมายชุดทั้งหมดนั้นไปใช้เป็นหลักประกันต่อธนาคารทั้งชุดด้วย เพราะเมื่อมีการบังคับหลักประกันโดยการโอนเครื่องหมายการค้าชิ้นนี้ให้บุคคลอื่น จะได้ดำเนินการรับจดทะเบียนโอนเครื่องหมายชุดเหล่านั้นได้

ดังนั้น หากเจ้าของเครื่องหมายความการค้าไม่ยอมรับว่าเครื่องหมายการค้าที่เป็นเครื่องหมายชุดไป เป็นหลักประกันร่วมกันหมดทั้งชุด ผู้เขียนจะปฏิเสธ และไม่ยอมรับบันทึกการเป็นหลักประกันให้ ซึ่ง กรณีเช่นนี้เคยเกิดขึ้นแล้ว โดยธนาคารหนึ่ง ๆ แจ้งว่าไม่ประสงค์จะรับเครื่องหมายชุดรายอื่น ๆ มา ใช้เป็นหลักประกัน และขอร้องแกมบังคับให้ผู้เขียนรับเฉพาะที่ร้องขอให้บันทึกเครื่องหมายการค้า ตามที่ร้องไปเท่านั้น กรณีเช่นนี้ผู้เขียนก็เลยขอให้ผู้จัดการธนาคารท่านนั้นทำหนังสือยืนยันว่า ธนาคารไม่ประสงค์จะให้นำเครื่องหมายการค้าของผู้ถือหุ้นรายอื่นมาเป็นหลักประกันร่วม และ หากเกิดกรณีบังคับหลักประกันของลูกหนี้ไม่ได้ ผู้จัดการธนาคารท่านนั้นยินยอมรับผิดชอบแต่เพียงผู้ เดียว ผู้เขียนจะยินยอมบันทึกหลักประกันให้ ผลสุดท้ายต้องให้ผู้ถือหุ้นนำเครื่องหมายการค้าที่เป็นชุด เข้ามาเป็นหลักประกันร่วม

4. การซื้อเครื่องหมายการค้าจากการขายทอดตลาด

โดยปกติเจ้าพนักงานบังคับคดีอาจแยกขายทรัพย์สินหรือรวมขายทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าพนักงานเพื่อให้การขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น ได้ราคา แต่ในส่วนที่ เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้านั้นเป็นกรณีพิเศษ บางครั้งเจ้าของเครื่องหมายการค้าถูกเจ้าหนี้ฟ้อง คดีและถูกเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อายัดเครื่องหมายการค้าไว้แต่อายัด ไว้ไม่ทั้งหมดที่เป็นเครื่องหมายชุด หรือเมื่อขายทอดตลาดไปบางเครื่องหมายหรือแบ่งแยกขาย ทอดตลาดเครื่องหมายชุดออกไปหลายเจ้าของจะทำให้การจดทะเบียนโอนเครื่องหมายการค้าไม่ได้ เพราะขัดต่อพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ. มาตรา 50 ที่บัญญัติไว้ว่า เครื่องหมายการค้าที่ได้ จดทะเบียนไว้เป็นเครื่องหมายชุดนั้น จะโอนหรือรับมรดกกันได้ต่อเมื่อเป็นการโอนหรือรับมรดก กันทั้งชุด ซึ่งผู้เขียนจะมีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบถึงการเป็นเครื่องหมายชุด เพื่อให้ เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งอายัดเครื่องหมายรายอื่นที่เป็นเครื่องหมายชุดเพิ่มเติม เพื่อที่เมื่อเวลา จะต้องขายทอดตลาดเครื่องหมายการค้า ท่านจะได้ไม่แยกเครื่องหมายขาย

ฉะนั้น ผู้ที่ประสงค์จะซื้อเครื่องหมายการค้าจากการขายทอดตลาด ควรที่จะทำการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องหมายการค้า นั้นเป็นเครื่องหมายชุดหรือไม่ และหากเป็นเครื่องหมายชุด เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดยกชุดหรือแยกขายทอดตลาด มิฉะนั้นแล้วนายทะเบียนไม่อาจ รับจดทะเบียนโอนเครื่องหมายการค้า นั้นให้แก่ท่านได้

การแยกโอนเครื่องหมายการค้ากันไม่ได้เปรียบเสมือนโชครวนที่รอการปลด

ถ้าจะถามว่า ขณะนี้มีความจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุด ผู้เขียน เห็นว่า ความจำเป็นในการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุดนั้น ยังคงต้องมีอยู่ เพราะกฎหมายไม่มีข้อ ห้ามจำนวนเครื่องหมายที่บุคคลขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ ดังนั้นการที่บุคคล ๆ หนึ่งขอ

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้หลายเครื่องหมายโดยแต่ละเครื่องหมายมีเหมือนหรือคล้ายกันกับสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกันแล้ว ถ้าไม่สั่งให้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุดกันแล้ว จะทำให้เกิดการโอนเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกันกันให้แก่ผู้รับโอนหลายราย ย่อมเกิดความวุ่นวายในทางสังคมและการค้าอย่างแน่นอน มาตรฐานสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวหากมีมาตรฐานดีหรือเหมือนกันก็ไม่เสียหายอะไร ผู้บริโภคย่อมได้ประโยชน์ในการบริโภคสินค้าเหล่านั้น แต่ถ้าสินค้าหนึ่งได้มาตรฐานดี แต่สินค้าอีกอย่างหนึ่งสินค้าต่ำกว่ามาตรฐาน ความลังเลหรือไม่แน่ใจที่จะบริโภคสินค้านั้นย่อมส่งผลไปถึงสินค้าที่ผลิตได้มาตรฐานดีด้วย

แต่การแยกโอนเครื่องหมายชุดไม่ได้ ก็ก่อให้เกิดปัญหาเรื้อรังต่อการประกอบธุรกิจเป็นอย่างมาก ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ต้องแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าให้สามารถแยกโอนเครื่องหมายการค้าที่เป็นเครื่องหมายชุดกันได้ ภายใต้เงื่อนไขที่นายทะเบียนจะกำหนดโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนผู้บริโภค ไม่ให้เกิดการสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าดังกล่าว หรือแยกโอนภายใต้ระยะเวลาที่ตกลงกัน เช่น

1. จะต้องระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและแหล่งผลิตสินค้านั้น ให้ชัดเจนใกล้ตัวเครื่องหมายการค้า นั้น หรือ
2. ข้อกำหนดในการห้ามการยื่นคำขอจดทะเบียนขายสินค้าไปกระทบกับสินค้าของผู้โอนหรือผู้รับโอนภายใต้เครื่องหมายการค้าที่แยกโอนมานั้น หรือ
3. กำหนดเขตพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่แยกโอนมานั้นกับผู้โอนและผู้รับโอนกันให้ชัดเจน หรือ
4. กำหนดระยะเวลาในการโอนเครื่องหมายการค้า นั้น และจะต้องโอนคืนกลับให้แก่ผู้โอนเมื่อครบกำหนดระยะเวลานั้น ๆ แล้ว

การแยกโอนเครื่องหมายการค้าที่เป็นเครื่องหมายชุดกันนั้น นอกเหนือจากต้องมีพฤติการณ์พิเศษจริง ๆ ประกอบการแยกโอนด้วย ไม่ใช่ทุกคนจะสมัครใจขอแยกโอนก็จะต้องโอนให้ เพราะมีเจตนาแล้วจะก่อให้เกิดปัญหาความวุ่นวายตามมาในวงการค้า อย่างไรก็ตามเป็นพฤติการณ์พิเศษ ผู้เขียนก็ไม่อาจยกตัวอย่างในขณะนี้ได้

ตามตัวอย่างที่ 1 ที่ยกมา กรณีนั้นผู้โอนไม่เต็มใจที่จะโอนเครื่องหมายที่เหลืออยู่ และผู้รับโอนก็ไม่ยินยอม ต้องการที่จะรับโอนเครื่องหมายที่เหลืออยู่ด้วยเช่นกัน เช่นนี้แล้วไม่ถือว่าเป็นพฤติการณ์พิเศษ

ตามตัวอย่างที่ 2 ที่มีการซื้อขายเครื่องหมายการค้ากัน และไม่อาจแยกโอนกันให้ได้ เนื่องจากเห็นแล้วว่าเป็นเครื่องหมายชุด และผู้โอนต้องการที่ประกอบธุรกิจภายใต้เครื่องหมาย

การค้ากับสินค้าอื่น ๆ ต่อไปอีก ตามปกติไม่ถือการซื้อขายสินค้าที่ไม่ได้ตกลงกันถึงเครื่องหมายชุด รายอื่นด้วยนั้น เป็นพฤติการณ์พิเศษ เพราะถือว่าเป็นความผิดของคู่สัญญาที่ไม่ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงให้แน่นอน

แต่ถ้าข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า การดำเนินธุรกิจของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยังคงดำเนินต่อไป อย่างต่อเนื่อง และเป็นอิสระต่อกัน โดยต่างฝ่ายต่างใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับธุรกิจของตน แยกเป็นอิสระต่อกัน โดยปรากฏหลักฐานการโฆษณา การชำระภาษีที่ถูกต้อง และหลักฐานอื่น ๆ ที่ สามารถพิสูจน์ให้นายทะเบียนเห็นว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาระยะหนึ่งนั้น คู่สัญญามีเจตนาใช้ เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับธุรกิจของตนอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยเป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน หรือผู้บริโภคแล้ว ก็น่าจะได้ถือว่าพฤติการณ์พิเศษได้

การจดทะเบียนซ้ำซ้อนของเครื่องหมายการค้า ปัจจุบันกฎหมายเครื่องหมายการค้าได้เปิด ช่องทางไว้บ้างแล้ว เช่น กรณีรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันตาม มาตรา 27³

ดังนั้น การขอแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าให้นายทะเบียนสามารถตั้งรับจดทะเบียน แยกโอนเครื่องหมายการค้าที่เป็นเครื่องหมายชุด จึงไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับวงการเครื่องหมายการค้า กลับเพิ่มภาระให้แก่นายทะเบียนที่จะต้องมาพิจารณาในเรื่องเช่นนี้อีกด้วย

อย่างไรก็ตามมีแนวคิดของนายทะเบียนบางท่านว่า การให้อำนาจนายทะเบียนที่จะสั่ง อนุญาตให้แยกโอนเครื่องหมายชุดได้นั้น อาจจะทำให้ระบบการตรวจสอบเครื่องหมายการค้า ล้มเหลวลงได้ ทุกวันนี้ประเทศไทยใช้ระบบการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าก่อนที่จะรับจด

³ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มาตรา 27 บัญญัติว่า “ ในกรณีที่มีผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 13 หรือในกรณีที่มีผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันตามมาตรา 20 ทั้งนี้ สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกัน หรือต่างจำพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่า มีลักษณะอย่างเดียวกัน ถ้านายทะเบียนเห็นว่าเป็นเครื่องหมายการค้าซึ่งต่างเจ้าของต่างได้ใช้ มาแล้วด้วยกันโดยสุจริต หรือมีพฤติการณ์พิเศษที่นายทะเบียนเห็นสมควรรับจดทะเบียน นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนเครื่องหมาย การค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันดังกล่าวให้แก่เจ้าของหลายคนก็ได้ โดยจะมีเงื่อนไขและข้อจำกัดอื่นตามที่นายทะเบียนเห็นสมควรกำหนด ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งคำสั่งนั้นพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้จดทะเบียนและเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน แล้วทราบโดยไม่ชักช้า

ผู้จดทะเบียนหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งต่อ คณะกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งของนายทะเบียน

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรคสองให้เป็นที่สุด”

ทะเบียนให้ โดยหากตรวจสอบเครื่องหมายการค้าแล้วว่า เครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนเข้ามาใหม่นั้น ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วสำหรับสินค้าในจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกัน แต่สินค้านั้นมีลักษณะอย่างเดียวกันแล้ว นายทะเบียนจึงจะรับจดทะเบียนให้ได้ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า กรณีนี้นายทะเบียนจะต้องกำหนดระเบียบและแนวการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน

ดังนั้นในการเสนอแก้ไขกฎหมายครั้งที่ 3 ได้มีการเสนอปัญหาดังกล่าวไว้ที่ประชุมคณะทำงานของสำนักเครื่องหมายการค้าที่จะเสนอร่างกฎหมายเครื่องหมายการค้าก่อนเสนอกรมทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณา โดยเสนอกำหนดให้นายทะเบียนมีอำนาจสั่งแยกไอออนเครื่องหมายการค้าที่เป็นเครื่องหมายชุดได้เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ ซึ่งจะต้องมีการกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดสิทธิของผู้รับไอออนบางประการ โดยต้องไม่ตีความว่าจุดประสงค์สำคัญของเครื่องหมายการค้าก็เพื่อการค้าของผู้บริโภคไม่ให้เกิดการสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า และเพื่อเป็นการประกันว่าผู้บริโภคจะได้บริโภคสินค้าที่ได้มาตรฐานจากผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า

อย่างไรก็ตามในร่างกฎหมายดังกล่าวนี้ ได้เปิดโอกาสให้คู่กรณีที่ไม่เห็นชอบด้วยกับคำสั่งให้แยกไอออน โดยมีเงื่อนไขนั้นได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ ซึ่งจะช่วยถ่วงดุลคำสั่งและการพิจารณาของนายทะเบียนได้อีกทางหนึ่ง

ข้อสำคัญก็คือ หากมีการแก้ไขกฎหมายตามที่ได้เสนอไปจริง นายทะเบียนจะกล้าที่จะใช้อำนาจสั่งแยกไอออนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวหรือไม่เท่านั้น และสมควรที่จะกำหนดเงื่อนไขในการแยกไอออนไว้อย่างชัดเจน เพื่อมิให้เกิดมีเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันที่ใช้กับสินค้าอย่างเดียวกันหรือมีลักษณะอย่างเดียวกัน แต่ต่างเจ้าของกันในห้องตลาดมากมาย เพื่อจะทำให้เกิดการสับสนหรือหลงผิดในตัวสินค้าและความเป็นเจ้าของหรือแหล่งผลิตสินค้าได้ เพราะการสั่งให้แยกไอออนเครื่องหมายชุดได้ ย่อมเปิดโอกาสให้มีเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะคล้ายกันกับสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน แต่ต่างเจ้าของกันอยู่ในห้องตลาดมากขึ้น ย่อมส่งผลให้เกิดการสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าเพิ่มตามมากขึ้นเป็นเงาตามตัว

นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งได้เคยกล่าวกับผู้เขียนว่า หลักเกณฑ์สำคัญของกฎหมายเครื่องหมายการค้าก็คือ การคุ้มครองเจ้าของธุรกิจที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า มิให้บุคคลอื่นปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า โดยกฎหมายจะกำหนดโทษอาญาที่จะลงโทษผู้กระทำผิด

และเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคว่า จะได้รับสินค้าภายใต้มาตรฐานที่เจ้าของเครื่องหมายการค้า กำหนดไว้ โดยคุ้มครองผู้บริโภคด้วยการกำหนดให้จะต้องไม่มีเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือ คล้ายกันอยู่ในท้องตลาด เพื่อมิให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนหรือหลงผิดในการซื้อสินค้ามาบริโภค แม้ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเดียวกันก็ตาม

แต่การที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าบัญญัติให้เครื่องหมายการค้าที่เจ้าของเดียวกันยื่นขอ จดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันแต่มีลักษณะอย่างเดียวกันหรือเกี่ยวข้อง กันนั้นให้เป็นเครื่องหมายชุก ก็เป็นการยกเว้นหลักเกณฑ์สำคัญของกฎหมายเครื่องหมายการค้าไว้ แล้ว แต่เพื่อมิให้เกิดความสับสนหลงผิดในหมู่ผู้บริโภค กฎหมายเครื่องหมายการค้าจึงได้บัญญัติให้ ว่าเมื่อจะ โอนเครื่องหมายการค้าที่เป็นเครื่องหมายชุกดังกล่าว ก็จะต้อง โอนเครื่องหมายการค้าชุก นั้นหมดทั้งชุดด้วย ซึ่งการบัญญัติให้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุกได้ก็เป็นการยกเว้นหลักเกณฑ์ สำคัญของกฎหมายเครื่องหมายการค้าไว้แล้ว

ดังนั้น ถ้าจะบัญญัติกฎหมายใหม่ว่า ให้สามารถแยก โอนเครื่องหมายชุกกันได้ จะเป็นการ ออกกฎหมายเพื่อยกเว้นข้อยกเว้นของหลักกฎหมาย ซึ่งไม่มีประเทศใดเขาทำกัน ผู้เขียนเห็นด้วยกับ ท่าน และเชื่อว่าคงจะไม่มี การแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าในส่วนนี้

การ โอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า ระวังเครื่องหมายชุกให้ดี มิฉะนั้นแล้วท่านอาจจะต้อง ใช้สิทธิทางศาลบังคับผู้โอนเครื่องหมายชุกที่เหลืออยู่ก็ได้ เพราะส่วนใหญ่เมื่อคำขอจดทะเบียน โอนเครื่องหมายการค้ามาถึงผู้เขียน มักจะต้องสั่งการ โอนเครื่องหมายชุกที่มีได้ยื่นคำขอ โอนเพิ่มเติม ถ้า ผู้โอนยินยอมโดยดีก็ไม่มีปัญหาอะไร ถ้าไม่ยินยอม.....ศาลยุติธรรมท่านนั้นที่เป็นที่พึ่งสุดท้ายที่ ท่านต้องไปฟ้องร้องขอความเป็นธรรมต่อไป

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

นายพิบูล ตันสุกผล นบ., นบท.

นักวิชาการพาณิชย์ 8 ว

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า

3 ตุลาคม 2550