

กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ ตอนที่ 2*

อุทิศ เบิร์มเมอร์

ผู้อำนวยการกองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก

แปลโดย

วิชัย สริระนันท์

หัวข้อบรรยาย

การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้า

- การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการใช้
- การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการจดทะเบียน
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้
- กรณีขัดแย้งกับสิทธิอันมีมาก่อน

ประเภทของสิทธิอันมีมาก่อนซึ่งอาจขัดแย้งกับเครื่องหมายการค้า

การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าแม้บุคคลอื่นจะมีสิทธิอันมีมาก่อน

วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

* กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบสำหรับบทความ ตอนที่ ๒ นี้คัดลอกบทความของผู้เขียน และผู้แปลคนเดียว
เรื่อง กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ ตูลพาห เล่ม ๓ ปีที่ ๓๔ พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๓๐ หน้า ๓๖ - ๖๕

กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ

- หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจในการรับจดทะเบียน
- กรรณีสัญญาจดทะเบียน
- การตรวจสอบเกี่ยวกับแบบคำขอจดทะเบียน
- การตรวจสอบเกี่ยวกับสาระสำคัญ
- การคัดค้าน
- การจดทะเบียนและ โฆษณา

อายุของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การล่อลวง การสิ้นสุด

- อายุของการจดทะเบียน
- การต่ออายุ
- การสิ้นสุด
- การคืน
- การเพิกถอน
- การลบชื่อจากทะเบียน

คำนิยามของสิทธิในผู้คิดค้นและขอบเขตของการให้ความคุ้มครอง

- ทางแก้ไขและบทบังคับ

การกระทำที่ได้รับความคุ้มครอง

การใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองสำหรับสินค้าหรือบริการที่เหมือนกัน
การใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองสำหรับสินค้าหรือบริการที่คล้ายกัน
การใช้เครื่องหมายอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครอง
กรณีอื่น ๆ

ข้อยกเว้นของการให้ความคุ้มครอง

การใช้ชื่อของตนเองหรือเครื่องหมายที่จำเป็นอื่น ๆ

การใช้เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ หลังจากที่เจ้าของเครื่องหมายได้นำสู่ตลาดแล้ว (หลัก
การใช้ไปแล้วซึ่งสิทธิแก่ผู้คิดค้น)

ทางแก้ไขและบทบังคับ

วิธีการแก้ไขในชั้นสำนักงานจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
บทบังคับในทางต่าง

คู่มือฯ

บทบังคับในทางอาญา

หลักความยินยอมและกฎหมายปิดปาก

การโอนและการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

- การโอนเครื่องหมายการค้า
 - การโอนโดยผลของกฎหมาย
 - การโอนโดยสัญญา
 - การบันทึกเกี่ยวกับการโอน
- การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า
 - ข้อความในสัญญาอนุญาต
 - การควบคุมเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการ โดยผู้อนุญาต
 - การบันทึกและจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า
 - ข้อความในสัญญาอนุญาต
 - การควบคุมเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการ โดยผู้อนุญาต
 - การบันทึกและจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า
 - ผลของสัญญาให้ใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีที่เครื่องหมายการค้านั้น ๆ ได้รับการ ปฏิเสธหรือถูกเพิกถอน

การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้า

(๑) ต่อไปนี้ผมจะได้พิจารณาถึงกรณีการได้มาซึ่งสิทธิผูกขาดหรือสิทธิในเครื่องหมายการค้า

(๒) ในการบรรยายครั้งก่อน ผมได้แยกกฎหมายเครื่องหมายการค้าออกเป็นสองระบบ คือระบบที่ให้การรับรองแก่สิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยมีต้องจดทะเบียน ซึ่งใช้อยู่ในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ ที่ใช้ระบบกฎหมายของอังกฤษ และระบบที่บังคับให้ต้องมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อยังให้เกิดการรับรองและคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งใช้อยู่ในประเทศภาคพื้นทวีปยุโรปและประเทศอื่น ๆ ที่ใช้ระบบกฎหมายของประเทศ

กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ

ภาคพื้นทวีปยุโรป

การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการใช้

(๓) สิทธิในเครื่องหมายการค้าของหลายประเทศอาจได้มาโดยการใช้ การ “ใช้” หมายถึงการนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปติดไว้กับผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุซึ่งใช้เกี่ยวข้องกับ การบริการ หรือได้มีการโฆษณาโดยใช้เครื่องหมายการค้านั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ เครื่องหมายดังกล่าวจะต้องเป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน ต้องมีระยะเวลา และปริมาณพอสมควร หากใช้เพียงชั่วครั้งคราวย่อมไม่เพียงพอที่จะได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการใช้

(๔) ปัญหาที่ตามมาเกี่ยวกับการใช้ คือ ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ที่ใช้เครื่องหมาย การค้า หากกิจการของผู้ประกอบการภายใต้เครื่องหมายการค้านั้นครอบคลุมเฉพาะในเมืองใด เมืองหนึ่งหรือเขตใดเขตหนึ่ง มีคุ้มครองตลอดทั้งประเทศปัญหาว่าสิทธิแต่ผู้เดียวในเครื่องหมาย การค้าของผู้หนึ่งจะครอบคลุมแค่ไหน เพื่อใด? คำตอบของปัญหานี้ขึ้นอยู่กับความรู้ของสาธารณชน ถ้าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันเฉพาะในเมือง หรือเขตที่มีการใช้เครื่องหมาย สิทธิ แต่ผู้เดียวย่อมมีอยู่เฉพาะในเมืองหรือเขตนั้น ๆ แต่ใช้เครื่องหมายการค้า ดังกล่าวเป็นที่ รู้จักกันในภาคอื่น ๆ ของประเทศแล้ว สิทธิแต่ผู้เดียวในเครื่องหมายการค้า นั้นย่อมครอบ ครอบ ไปถึงภาคอื่น ๆ เช่นกัน

การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการจดทะเบียน

(๕) การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการจดทะเบียน ย่อมมีผลคุ้มครอง ตลอดทั้งประเทศ การจดทะเบียนจะระบุวันเริ่มต้นแก่การคุ้มครองไว้แน่นอน จึงไม่เกิดปัญหา ต่าง ๆ ดังเช่นที่ประสบในกรณีของการได้สิทธิเครื่องหมายการค้าโดยการใช้

เงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้

(๖) ประเทศหลายประเทศที่บัญญัติให้การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าต้อง กระทำโดยการจดทะเบียน ได้กำหนดให้ต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวด้วย โดยอาจ แยกแยะออกได้เป็น ๓ ระบบ

กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๓๐

คู่มือ

(๑) ระบบแรกเป็นระบบที่กำหนดว่าเครื่องหมายการค้าที่จะจดทะเบียนนั้นจะต้องเป็นเครื่องหมายที่ได้มีการใช้แล้วจริง ระบบนี้ถือว่าสิทธิในเครื่องหมายการค้าจากการใช้ส่วนการจดทะเบียนเป็นเพียงการเสริมหรือเพิ่มผลในการบังคับใช้ เช่น ถ่ายแก่การพิสูจน์ ทำให้ไม่อาจมีผู้คัดค้านเครื่องหมายที่จดทะเบียนแล้ว ภายหลังจากระยะเวลาหนึ่ง หรือให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายในแง่อื่น ๆ ระบบนี้มีใช้ในสหรัฐอเมริกา

(๒) ระบบที่สองเป็นระบบซึ่งกำหนดให้ผู้อื่นค่าของจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแสดงมาในคำขอด้วยว่าตนประสงค์ที่จะใช้เครื่องหมายการค้าที่ขอจด นอกจากนั้นยังกำหนดบทบังคับเกี่ยวกับการไม่ใช้เครื่องหมายการค้าหลังจากจดทะเบียนแล้ว เช่น การเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีการใช้จดทะเบียน ระบบนี้ใช้ในสหราชอาณาจักรและประเทศอื่น ๆ ซึ่งถือตามระบบกฎหมายของอังกฤษ

(๓) ระบบที่สามเป็นระบบซึ่งมิได้กำหนดเงื่อนไขว่าจะต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้าที่ขอจดก่อนมีการจดทะเบียนหรือจะต้องมีการแสดงถึงเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายการค้าดังในสองระบบแรก แต่ต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้าในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น ต้องมีการใช้เครื่องหมายดังกล่าวในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมาจึงจะมีการฟ้องคดีละเมิดเครื่องหมายการค้า หรือการคัดค้านเครื่องหมายการค้าได้ ในระบบนี้เจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจไม่ใช้เครื่องหมายการค้าได้ในระยะเวลาหนึ่ง เช่น ภายใน ๔ ปี หลังจากที่ได้มีการจดทะเบียนเป็นต้น

(๔) เกี่ยวกับเรื่องนี้ ตามบทบัญญัติในมาตรา ๕ ค (๑) ของอนุสัญญาแห่งกรุงปารีส ว่าด้วยการให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมกำหนดว่า “ในประเทศซึ่งบังคับให้มีการใช้เครื่องหมายการค้าหลังจากจดทะเบียนแล้ว จะเพิกถอนเครื่องหมายการค้าเนื่องจากไม่ใช้ก็ต่อเมื่อระยะเวลาตามสมควรได้ล่วงพ้นไปแล้ว และผู้เป็นเจ้าของไม่อาจยกเหตุผลที่สมควรของการไม่ใช้ดังกล่าว” อนุสัญญาดังกล่าวมิได้กำหนดว่าระยะเวลาอันเท่าใดจึงจะเป็นระยะเวลา “ตามสมควร” แต่ความเห็นของนักกฎหมายโดยทั่วไปมีว่าควรจะให้เวลาเจ้าของเครื่องหมายการค้าสักอย่างน้อย ๓ ปี ก่อนที่จะบังคับใช้บทบัญญัติเรื่องการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าเนื่องจากไม่ใช้ บทบัญญัติในมาตรา ๑๘ (๑) (ก) ของสนธิสัญญาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Trademark Registration Treaty) ได้กำหนดระยะเวลาไว้ ๓ ปี สำหรับกรณีดังกล่าวเช่นกัน

กฎหมายเครื่องหมายการค้าปรีนทีช

(๑๑) ในประเทศที่มีบัญญัติให้การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นไปโดยการจดทะเบียน แต่ได้บังคับว่าภายในระยะเวลาที่กำหนดหลังจากจดทะเบียนแล้ว ต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว การไม่ใช้อาจมีผลบังคับต่าง ๆ กัน ดังได้กล่าวแล้วการไม่ใช้อาจตัดสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าในการฟ้องคดีละเมิดเครื่องหมายการค้า หรือคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น นอกจากนั้นการไม่ใช้อาจนำไปสู่การเพิกถอนเครื่องหมายการค้าหรือการไม่ยินยอมให้ต่ออายุเครื่องหมายการค้า เราจะได้พิจารณารายละเอียดของบทบังคับต่อไป

กรณีขัดแย้งกับสิทธิอันมีมาก่อน (Conflicts With Prior Rights)

(๑๒) ปัญหาต่อไปที่ต้องพิจารณาว่าการได้มาซึ่งสิทธิแต่ผู้เดียวในเครื่องหมายการค้าขัดกับเครื่องหมายการค้าเดียวกันซึ่งเป็นของผู้ประกอบการรายอื่น หรือคำ หรือชื่อซึ่งใช้เป็นเครื่องหมายตกอยู่ภายใต้บังคับของสิทธิอื่น เช่น เป็นชื่อทางการค้าของผู้ประกอบการรายอื่นหรือไม่ ?

ประเภทของสิทธิอันมีมาก่อนซึ่งอาจขัดแย้งกับเครื่องหมายการค้า

(๑๓) คำหรือตราซึ่งผู้ประกอบการรายหนึ่งประสงค์จะให้เป็นเครื่องหมายการค้า อาจตกอยู่ภายใต้บังคับของสิทธิประการอื่น ๆ เช่น คำนั้นอาจเป็นเครื่องหมายการค้า หรือชื่อทางการค้าของผู้ประกอบการรายอื่น หรือตราดังกล่าวอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการรายอื่นหรือตกอยู่ภายใต้การคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการออกแบบอุตสาหกรรมหรือเป็นงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์

(๑๔) ในกรณีดังกล่าวข้างต้น สิทธิอันมีมาก่อนย่อมได้รับความคุ้มครอง แต่ด้านเจ้าของแห่งสิทธิอันมีมาก่อนมิได้บังคับตามสิทธิของคนในทันทีทันใด กฎหมายในหลายประเทศบัญญัติให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งมีสิทธิแต่ผู้เดียวในเครื่องหมายการค้าของคนมีอำนาจฟ้องบุคคลที่สามเป็นคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าได้ แต่เมื่อใดที่เจ้าของสิทธิอันมีมาก่อนได้ยกสิทธิของคนขึ้นอ้าง สิทธิแต่ผู้เดียวในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวย่อมตกไป

คู่มือ

(๑๕) หากสิทธิอันมีมาก่อนเป็นสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว กฎหมายในหลายประเทศไม่ยอมให้มีการจดทะเบียนซ้ำซ้อนกัน แม้เจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนจะมิได้คัดค้านก็ตาม เนื่องจากจะทำให้เกิดความสับสนแก่ผู้บริโภค

การได้มาซึ่งสิทธิแต่ผู้เดียวในเครื่องหมายการค้าแม้บุคคลอื่นจะมีสิทธิอันมีมาก่อน

(๑๖) ประเทศที่รับรองการได้สิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการใช้ซึ่งผู้ประกอบการได้สิทธิในเครื่องหมายการค้าเพียงในท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง มิได้คลุมทั้งประเทศ ผู้ประกอบการรายอื่นอาจได้มาซึ่งสิทธิแต่ผู้เดียวในเครื่องหมายการค้าเดียวกันสำหรับผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่แข่งขันกัน หากผู้ประกอบการรายหลังดำเนินกิจการในท้องที่ซึ่งผู้ประกอบการรายแรกมิได้คลุมไปถึง ทั้งนี้เพราะเครื่องหมายการค้าแต่ละเครื่องหมายครอบคลุมถึงพื้นที่ต่างกัน ในกรณีเช่นนี้ย่อมไม่มีความขัดแย้งกันทางปฏิบัติ

(๑๗) เมื่อการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอายุถึงขั้นไม่มีบุคคลใดคัดค้านได้ ผู้ประกอบการซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวย่อมได้ไปซึ่งสิทธิแต่ผู้เดียวในเครื่องหมายการค้า แม้บุคคลอื่นจะมีสิทธิอันมีมาก่อน

(๑๘) ผมขอจบคำบรรยายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักการได้มาซึ่งสิทธิแต่ผู้เดียวในเครื่องหมายการค้าเพียงเท่านี้

วิธีการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

(๑๙) ต่อไปนี้ผมจะได้พิจารณาถึงวิธีการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจในการรับจดทะเบียน

(๒๐) การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจกระทำต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจเกี่ยวกับการนี้ ซึ่งในหลาย ๆ ประเทศหน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยงาน

กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ

เดียวกับที่รับจดทะเบียนสิทธิบัตร หน่วยงานดังกล่าวมีชื่อเรียกต่าง ๆ กัน เช่น “สำนักงานทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม” (Industrial Property Office) “สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า” (Patent and Trademark Office) หรือ “สำนักงานเครื่องหมายการค้า” (Trademark Office) ในคำบรรยายต่อไปนี้จะเรียกเพียงว่า “สำนักงาน”*

(๒๑) ภาระหน้าที่ของสำนักงานดังกล่าวได้กำหนดขึ้นโดยกฎหมาย และเพิ่มเติมโดยข้อบังคับและกฎต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปโดยเรียบร้อย โดยปรกติกฎหมายเครื่องหมายการค้าจะกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนการพิจารณาคำขอจนถึงหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยคำขอของสำนักงานว่าจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น ๆ ได้หรือไม่ นอกจากนั้นยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในเรื่องอื่น ๆ

การยื่นคำขอจดทะเบียน

(๒๒) กฎหมายเกือบทุกประเทศบัญญัติถึงคุณสมบัติหรือเงื่อนไขในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในลักษณะเดียวกัน โดยวางเงื่อนไขเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ ๔ ประการ นั่นคือ รายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้ขอจดทะเบียน แบบของเครื่องหมายการค้าที่ขอจด รายชื่อของผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่จะใช้เครื่องหมายการค้า นั้นและค่าธรรมเนียม

(๒๓) ในส่วนที่เกี่ยวกับรายละเอียดของผู้ขอจดทะเบียน โดยปรกติกฎหมายจะบังคับให้ผู้ขอจดทะเบียนเปิดเผยถึงชื่อเต็ม ที่อยู่ซึ่งอาจติดต่อได้ทางไปรษณีย์ และสัญชาติของตน ทั้งนี้เพื่อพิจารณาถึงสิทธิของบุคคลนั้นตามชาติบังคับในสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ตัวแทนเป็นผู้ขอจดทะเบียนจะต้องมีการระบุชื่อเต็ม และที่อยู่ของตัวแทนซึ่งอาจติดต่อได้ทางไปรษณีย์ด้วย กฎหมายส่วนใหญ่บังคับให้มีการตั้งตัวแทนในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกรณีที่ผู้ขอจดมิได้มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศที่ขอจดทะเบียน เงื่อนไขนี้มีความจำเป็น เนื่องจากในการ

* สำหรับประเทศไทยหน่วยงานที่มีหน้าที่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร คือ กองสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ - คู่มือ ๒

คู่มือ

พิจารณาคำขอจดทะเบียน ตำนังกงจดทะเบียนอาจต้องการติดต่อกับผู้ยื่นคำขอ เช่น ให้ผู้ยื่นคำขอแก้ไข หรือเพิ่มเติมคำขอจดทะเบียนให้ถูกต้องเป็นต้น

(๒๔) ในส่วนที่เกี่ยวกับแบบของเครื่องหมายการค้าที่ต้องยื่นพร้อมกับคำขอจดทะเบียน อาจแยกเป็นสองประเภทใหญ่ ๆ กฎหมายของบางประเทศบัญญัติให้ผู้ขอจดทะเบียนนำ “คliche” (cliche) ซึ่งเป็นบล็อกหรือแม่พิมพ์ของเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียน เนื่องจากความก้าวหน้าในเทคโนโลยีของการพิมพ์ ประเทศส่วนใหญ่ในปัจจุบันจึงกำหนดให้นำเสนอ เฉพาะแบบของเครื่องหมายการค้าที่อาจนำมาพิมพ์ในระบบออฟเซต (Offset) อย่างไรก็ตามทั้งแม่พิมพ์และแบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับขนาด ทั้งนี้เพราะการโฆษณาในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้ายอมจำกัดโดยเนื้อที่ของหนังสือดังกล่าว

(๒๕) ปัญหาอันหนึ่งซึ่งอาจเกิดขึ้น คือปัญหาเกี่ยวกับการใช้สีในแบบเครื่องหมายการค้า โดยปกติสำนักงานจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่มีอุปกรณ์ในการถ่ายทอดแบบเครื่องหมายการค้าที่มีสีประกอบ ดังนั้นสำนักงานจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะถือว่าคำขอจดทะเบียนซึ่งมีแบบเครื่องหมายการค้าที่เป็นสี มีสีขาวดำ และจะถ่ายทอดแบบในรูปของสีขาวดำ

(๒๖) ในกรณีที่มีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเครื่องหมายการค้า สำนักงานจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหลายแห่งได้อนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์ลายเส้น (Graphic symbols) แทนสีต่าง ๆ ได้ เช่น ในสหราชอาณาจักรมีการใช้สัญลักษณ์ลายเส้นแทนสีต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องหมายประจำตระกูล (Coat of Arms) ที่เรียกกันว่าธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับตราประจำตระกูล (heraldic convention) สัญลักษณ์ลายเส้นเหล่านี้อาจนำมาใช้ในเครื่องหมายการค้าได้ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าสัญลักษณ์ดังกล่าวไม่อาจบ่งบอกถึงความเข้มหรือความบางของสีต่าง ๆ (Nuances) คงบ่งบอกได้เฉพาะสีพื้น เช่น สีน้ำเงิน สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ำตาล สีทอง สีเงิน เป็นต้น

(๒๗) ในส่วนที่เกี่ยวกับราชกิจของผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่จะใช้เครื่องหมายการค้า ผู้ขอจดทะเบียนจะจัดทำให้ครบถ้วนบริบูรณ์เพื่อป้องกันมิให้ผู้ประกอบการรายอื่นใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันสำหรับผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่บุคคลนั้นประสงค์จะดำเนินการ ในกรณีที่ประเทศซึ่งกำหนดเงื่อนไขให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องใช้

กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ

เครื่องหมายดังกล่าว การระบุรายชื่อของผลิตภัณฑ์หรือการบริการจำนวนมากจะก่อให้เกิดภาระแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น ๆ ในการที่ต้องใช้เครื่องหมายแก่ทุกผลิตภัณฑ์และการบริการ มิฉะนั้นคนก็อาจสูญเสียสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นไป ในกรณีที่ระบุรายชื่อผลิตภัณฑ์และการบริการไว้เป็นจำนวนมาก เจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจสูญเสียไปซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้า เฉพาะผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่มีได้ใช้เท่านั้น มิใช่สูญเสียสิทธิในทุก ๆ ผลิตภัณฑ์หรือการบริการ

(๒๔) กฎหมายเครื่องหมายการค้าในหลายประเทศกำหนดให้รายชื่อของผลิตภัณฑ์ และ/หรือ การบริการจะต้องเป็นไปตามแบบแผนของ การจำแนกสินค้าและบริการระหว่างประเทศ (International Classification of Goods and Services) ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยข้อตกลงที่เมืองนิซ (Nice Agreement) ค.ศ.๑๙๕๗ แก้ไขที่กรุงสต็อกโฮล์ม ค.ศ.๑๙๖๗ และกรุงเจนีวา ค.ศ.๑๙๗๗ อย่างไรก็ตามจำนวนของผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่จดทะเบียนย่อมมีผลโดยตรงต่อจำนวนค่าธรรมเนียมที่ต้องเสีย ตัวอย่างเช่น กฎหมายอาจกำหนดให้เสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำสำหรับสามจำพวกแรกและอัตราเพิ่มเติมสำหรับจำพวกสินค้าหรือการบริการจำพวกต่อ ๆ ไปที่ระบุไว้ในคำขอจดทะเบียน

(๒๕) เงื่อนไขประการที่ ๔ ในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คือ ค่าธรรมเนียม เงื่อนไขดังกล่าวมีอยู่ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าทุกประเทศ แต่อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บอาจแตกต่างกันมากในแต่ละประเทศ บางประเทศมีหลักการคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมโดยถือว่าค่าธรรมเนียมในกรณีจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสำนักงานจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น ๆ ได้ในบางประเทศถือหลักการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นการบริการสาธารณะ ซึ่งจัดทำขึ้นโดยรัฐ ดังนั้นค่าธรรมเนียมจึงอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ นอกจากนี้ยังมีประเทศที่เลือก “เดินสายกลาง” ในระหว่างหลักทั้งสองนี้

การตรวจสอบก่อนยื่นคำขอจดทะเบียน

(๓๐) เมื่อมีผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำนักงานเครื่องหมายการค้าก็จะต้องทำการตรวจสอบทั้งแบบคำขอจดทะเบียน และสารัตถะของเครื่องหมายที่ขอจด

กฎหมาย

(๓๑) การตรวจสอบแบบคำขอจดทะเบียนมีวัตถุประสงค์ที่จะทราบว่าคำขอนั้นได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยกฎหมายและกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการนั้นหรือไม่ กล่าวโดยเฉพาะเงื่อนไขดังกล่าวประกอบด้วย ๑) รายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้จดทะเบียน ๒) แบบของเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียน ๓) รายชื่อของผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้น และ ๔) ค่าธรรมเนียม การตรวจสอบมักจะทำโดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งได้รับการอบรมเป็นพิเศษเพื่อการนี้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้พิเศษทางกฎหมาย

(๓๒) หากคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามิได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้น สำนักงานจดทะเบียนจะให้ผู้ขอจดทะเบียนทำการแก้ไขเพื่อยื่นมาใหม่ เมื่อได้มีการแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว สำนักงานจดทะเบียนก็จะรับเครื่องหมายดังกล่าวไว้พิจารณาในขั้นต่อไป

การตรวจสอบเบื้องต้นสารัตถะ

(๓๓) นอกเหนือไปจากการตรวจสอบแบบคำขอจดทะเบียนแล้ว สำนักงานจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังมีหน้าที่พิจารณาถึงสารัตถะของเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนด้วย โดยตรวจสอบว่าเครื่องหมายดังกล่าวมีคุณสมบัติที่จะใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่ และยังคงพิจารณาว่าเครื่องหมายนั้นขัดแย้งกับสิทธิอันมีมาก่อนหรือไม่

(๓๔) ปัญหาข้อแรกเป็นการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนมีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่ เป็นการลงสารัตถะหรือไม่ เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่

(๓๕) ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าอาจเกิดจากการใช้หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งเครื่องหมายนั้นได้เกิดความหมายที่สอง (Secondary Meaning) การพิจารณาถึงปัญหาในแง่นี้จะต้องใช้ความชำนาญของผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้พิเศษทางกฎหมายเครื่องหมายการค้า

(๓๖) ปัญหาข้อที่สองเป็นการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนขัดแย้งกับสิทธิอันมีมาก่อนหรือไม่ ปัญหานี้มีได้มีการพิจารณาในทุกสำนักงานจด

กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ

ทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังเช่นปัญหาแรก สำนักงานที่มีการตรวจสอบถึงปัญหานี้ มีสำนักงานจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา .

(๓๗) สำหรับบางประเทศจะมีการพิจารณาถึงปัญหาข้อขัดแย้งกับสิทธิอื่น อันมีมาก่อนก็แต่เฉพาะเมื่อมีบุคคลที่สามได้อื่นคำคัดค้านเท่านั้น

(๓๘) การตรวจสอบถึงข้อขัดแย้งซึ่งอาจเกิดขึ้นกับสิทธิอื่นอันมีมาก่อนอาจเป็นการพิจารณาถึงสิทธิตามเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว หรือในประเทศที่อาจได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการใช้ ก็จะต้องพิจารณาว่า มีผู้ประกอบการรายอื่นได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยการใช้หรือไม่ การตรวจสอบโดยพิจารณาแต่เฉพาะเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้วย่อมเป็นการง่ายและสะดวกกว่าในการพิจารณาปัญหานี้ต้องใช้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายเครื่องหมายการค้าดังเช่นการพิจารณาถึงปัญหาลักษณะปะเจปะในเครื่องหมายการค้าที่ได้กล่าวแล้ว

(๓๙) ปัญหาสำคัญที่จะต้องพิจารณาคือ เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนใหม่ มีความขัดแย้งกับเครื่องหมายการค้าที่มีได้คล้ายกัน หรือมีความขัดแย้งในกรณีที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ต่างจำพวกกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนหรือไม่ ปัญหาทั้งสองประการ นั้นคือการขัดแย้งกับเครื่องหมายการค้าที่ไม่คล้ายกัน และการขัดแย้งกับเครื่องหมายการค้าซึ่งใช้กับสินค้าหรือการบริการที่ไม่เหมือนกันเป็นปัญหาทางเครื่องหมายการค้าที่สำคัญที่สุดในทางปฏิบัติ ในประเทศซึ่งมีการใช้เครื่องหมายการค้ามานาน จะปรากฏว่ามีคำวินิจฉัยของสำนักงานเครื่องหมายการค้า และคำพิพากษาของศาลเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่เป็นจำนวนมาก

(๔๐) กล่าวโดยสรุป หลักที่ใช้ในการวินิจฉัยเรื่องนี้มีว่า หากเครื่องหมายการค้าที่มาขอจดทะเบียนใหม่ เมื่อพิจารณาในแง่ของความคล้ายคลึงกันของเครื่องหมายหรือในแง่ของความคล้ายคลึงกันของผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ ประชาชนผู้บริโภคโดยทั่วไปอาจเกิดความเชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์หรือการบริการซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการที่มาขอจดทะเบียนใหม่ มีต้นกำเนิดมาจากผู้ประกอบการซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ก่อน กรณีนี้เครื่องหมายการค้าทั้งสองย่อมมีความขัดแย้งกัน อนึ่งในการใช้หลักนี้ จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงระยะเวลาและปริมาณของการใช้เครื่องหมายการค้า

คู่มือ

ที่ได้จดทะเบียนก่อนประกอบค้า ทั้งนี้เนื่องจากว่าหากระยะเวลาและปริมาณการใช้มีมากก็เป็นที่ยืนยันฐานได้ว่าประชาชนผู้บริโภคโดยทั่วไปจะพึงเข้าใจว่าเครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกัน หรือการใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันเป็นของผู้ประกอบการรายเดียวกัน

(๔๑) เนื่องจากเวลาอันจำกัด ผมไม่อาจใช้เวลาทำที่มืออยู่อธิบายถึงรายละเอียดของคำวินิจฉัยและคำพิพากษาเกี่ยวกับการขัดแย้งกันของเครื่องหมายการค้าได้ แต่ผมขอตั้งข้อสังเกตว่าปัจจัยสำคัญอันหนึ่งในการพิจารณาปัญหานี้คือเรื่องภาษา ในภาษาหนึ่งเครื่องหมายการค้าสองเครื่องหมายอาจไม่มีความขัดแย้งกัน แต่ในอีกภาษาหนึ่งเนื่องจาก การอ่านออกเสียงที่คล้ายกันเครื่องหมายการค้าสองเครื่องหมายนั้นอาจจะคล้ายกันจนเกิดความสับสนขึ้นได้ ปัญหาเรื่องภาษาจึงเป็นปัจจัยอันหนึ่งที่เพิ่มภาระแก่ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่ที่จะแสวงหาเครื่องหมายการค้าซึ่งไม่เป็นที่ขัดแย้งกับเครื่องหมายอื่น ๆ ในประเทศต่าง ๆ กัน

การคัดค้าน

(๔๒) ต่อไปนี้ผมจะได้พิจารณาถึงกระบวนการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย วิธีการคัดค้านนี้มีบัญญัติไว้ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าหลาย ๆ ประเทศ

(๔๓) กระบวนการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เริ่มเมื่อสำนักงานจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้โฆษณาเครื่องหมายนั้น ๆ ในหนังสือจดหมายเหตุแล้ว การโฆษณาดังกล่าวจะกระทำหลังจากที่สำนักงานได้ตรวจแบบคำขอจดทะเบียน และสารัตถะของเครื่องหมายการค้าแล้วเห็นว่าเครื่องหมายดังกล่าวสามารถจดทะเบียนได้ คำวินิจฉัยของสำนักงานที่ให้โฆษณาบางครั้งเรียกกันว่า “การรับ” จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั่นคือ สำนักงานเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่มีข้อขัดข้องในการรับจดทะเบียน

(๔๔) การโฆษณาเครื่องหมายการค้ามักกระทำในหนังสือจดหมายเหตุของสำนักงานจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า พร้อมกับระบุว่าหากผู้มีส่วนได้เสียคนใดประสงค์จะคัดค้านการจดทะเบียนก็ให้อื่นข้อคัดค้านภายในเวลาที่กำหนด เช่น สามเดือนนับแต่วันที่ทำการโฆษณา ปรกติกฎหมายเครื่องหมายการค้าในแต่ละประเทศจะระบุเหตุที่

กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ

บุคคลผู้มีส่วนได้เสียอาจมาคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เหตุคั้งกล่าว
มักรวมถึงกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนมีความขัดแย้งกับสิทธิอื่นอันมีมา
ก่อน ซึ่งรวมทั้งการขัดแย้งกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อน (หรือที่ได้ใช้
ก่อนในกรณีของประเทศที่อาจได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการใช้) และการ
ขัดแย้งกับชื่อทางการค้าที่มีมาก่อน

(๔๕) เมื่อมีผู้ยื่นคำร้องคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สำนักงาน
จดทะเบียนจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบเพื่อทำการแก้ไขข้อคัดค้าน ในบางครั้งผู้กรณีทั้งสองฝ่าย
อาจตกลงประนีประนอมกัน เช่น ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนอาจหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะขัดแย้ง
กับสิทธิอื่นอันมีมาก่อน โดยการสละราชสิทธิหรือการบริการที่ประสงค์จะใช้
เครื่องหมายการค้า หรือผู้กรณีอาจตกลงกันเป็นประการอื่นเพื่อให้ผู้ยื่นคำร้องคัดค้าน
ถอนคำร้องของตนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

(๔๖) กฎหมายเครื่องหมายการค้าบางประเทศบัญญัติว่าในกระบวนการพิจารณา
คำคัดค้านของจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ผู้ขอจดทะเบียนอาจยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ว่า
เครื่องหมายการค้าเดิมซึ่งผู้คัดค้านยกขึ้นมานั้นมิได้มีการใช้เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว เช่น
๕ ปี ในกรณีเช่นนี้เจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิมมีการพิจารณาพิชิตว่า ความจริงได้มี
การใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในระยะเวลาที่อีกฝ่ายกล่าวอ้าง หากเจ้าของเครื่องหมายเดิม
ไม่อาจพิชิตชนะได้ คำคัดค้านย่อมตกไปโดยมีพิศต้องพิจารณาถึงสาระของคำคัดค้าน

(๔๗) ถ้าข้อเท็จจริงฟังได้ตามคำคัดค้าน เช่น เครื่องหมายการค้าที่ขอ
ทะเบียนใหม่มีการขัดแย้งกับเครื่องหมายการค้าซึ่งจดทะเบียนไว้เดิม สำนักงานเครื่องหมาย
การค้าย่อมจะยกคำร้องขอจดทะเบียนของผู้ร้อง

การจดทะเบียนและโฆษณา

(๔๘) เมื่อสำนักงานจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่าเครื่องหมายการค้า
ที่ขอจดทะเบียนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายก็จะรับจดทะเบียน และ
กำหนดเลขประจำเครื่องหมายให้สำนักงานจะจดแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
ที่ขอจดทะเบียน เลขประจำเครื่องหมาย และวันที่รับจดทะเบียนของแต่ละเครื่องหมาย
การค้าไว้เพื่อให้ทราบถึงวันที่ที่เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเริ่มได้รับความคุ้มครองตาม

คู่มือ

กฎหมาย

(๔๘) บุคคลผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิที่จะขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ รายละเอียดของเครื่องหมายการค้าแต่ละเครื่องหมายจะลงโฆษณาในหนังสือจดหมายเหตุของสำนักงานจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยปกติเมื่อมีการโฆษณารายละเอียดของเครื่องหมายการค้าในชั้นเปิดโอกาสให้มีการยื่นคำร้องคัดค้าน การโฆษณาในชั้นจดทะเบียนอาจจะอ้างถึงรายละเอียดในการโฆษณาครั้งแรกและประทุเพิ่มเติมว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนแล้ว

อายุของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การต่ออายุ การสิ้นสุด

อายุของการจดทะเบียน

(๕๐) กฎหมายเครื่องหมายการค้าของทุกประเทศระบุให้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอายุเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง ระยะเวลาดังกล่าวอาจจะต่างกันไปตั้งแต่สิบถึงยี่สิบปี เช่นประเทศในภาคพื้นทวีปยุโรปรวมทั้งฝรั่งเศส และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีผล ๑๐ ปี นับแต่วันยื่นคำร้องขอจด ส่วนในสหรัฐอเมริกาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอายุ ๒๐ ปี นับแต่วันจดทะเบียน

(๕๑) ในสหราชอาณาจักร และประเทศอื่น ๆ ซึ่งถือคามระบบกฎหมายของอังกฤษ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีผลในชั้นแรกเป็นเวลา ๑ ปี และการต่ออายุมีผลคราวละ ๑๔ ปี ส่วนในประเทศอื่น ๆ ระยะเวลาการต่ออายุของในแต่ละช่วงมักจะมีความยาวเท่ากับอายุการจดทะเบียนในชั้นแรก

(๕๒) ภายใต้ข้อตกลงที่กรุงแมดริด (Madrid Agreement) การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศมีอายุ ๒๐ ปี ส่วนตามสนธิสัญญาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Trade mark Registration Treaty) การจดทะเบียนมีผลเพียง ๑๐ ปี

การต่ออายุ

(๕๓) ในทุกประเทศอาจมีการต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้

กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ

การต่ออายุมักเป็นพิธีการง่าย ๆ เพียงแต่ให้เจ้าของเครื่องหมายการค้ายื่นคำร้องขอต่ออายุ พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมตามที่ได้กำหนดไว้ ในบางประเทศเพียงแต่การเสียค่าธรรมเนียมต่ออายุก็ให้ถือว่าเป็นการร้องขอต่ออายุเครื่องหมายการค้า การต่ออายุจะได้รับการจดทะเบียนในจดหมายเหตุเพื่อให้เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป ดังนั้นการตรวจดูว่าเครื่องหมายการค้าใด ๆ ยังมีผลใช้บังคับหรือไม่ ก็อาจตรวจดูได้จากจดหมายเหตุของสำนักงานจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

(๕๔) ตามปกติในการขอต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะไม่มี การพิจารณาถึงสวัสดิภาวะของเครื่องหมายการค้านั้นอีก เช่น สำนักงานจดทะเบียนจะไม่ ตรวจสอบดูว่าเครื่องหมายการค้า นั้น ๆ ยังมีลักษณะบ่งเฉพาะ หรือได้สูญเสียลักษณะ บ่งเฉพาะไปแล้วหรือไม่

(๕๕) หากไม่มีการต่ออายุเครื่องหมายการค้า การจดทะเบียนย่อมสิ้นผล บังคับ

การสิ้นสุด

(๕๖) นอกเหนือจากการที่เครื่องหมายการค้าหมดอายุเนื่องจากไม่มีการต่ออายุทางทะเบียนแล้ว ยังมีกรณีอื่น ๆ ซึ่งเครื่องหมายการค้าอาจสิ้นสุดลงในระหว่างอายุการจดทะเบียนก็ได้ กรณีดังกล่าวอาจแยกออกได้เป็นสามประเภทใหญ่ ๆ คือ

- (๑) เจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจคืน (surrender) หรือสละเครื่องหมายการค้านั้น ๆ
- (๒) เครื่องหมายการค้าอาจถูกเพิกถอนโดยคำวินิจฉัยของสำนักงานจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือโดยคำพิพากษาของศาลซึ่งให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันจดทะเบียน (๓) เครื่องหมายการค้าอาจถูกลบออกจากทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยให้มีผลนับแต่วันถูกลบชื่อ

การคืน (Surrender)

(๕๗) เจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจคืนหรือสละการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยทำคำแถลงเป็นหนังสือต่อสำนักงานจดทะเบียน สำนักงานจะทำการลบชื่อเครื่องหมายดังกล่าวจากทะเบียนและโฆษณาให้ทราบ

กฎหมาย

(๕๘) การคืนเครื่องหมายการค้าอาจเกิดจากการตกลงของคู่กรณีที่มีการ
ขัดแย้งเรื่องเครื่องหมายการค้า

(๕๙) ในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ทำสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่น
ใช้เครื่องหมายการค้าของตน (License) เจ้าของเครื่องหมายไม่อาจจะขอคืนหรือสละ
เครื่องหมายนั้นโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับอนุญาต

การเพิกถอน (Invalidation)

(๖๐) การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจจำแนกได้ ๒ ลักษณะ
ดังนี้

(๖๑) ในบางประเทศกฎหมายเครื่องหมายการค้าบัญญัติให้สำนักงานจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือศาลมีอำนาจในการเพิกถอนการจดทะเบียนได้ เหตุผล
ที่อาจยกขึ้นอ้างเพื่อขอให้มีการเพิกถอน คือ เครื่องหมายดังกล่าวไม่สมบูรณ์ เนื่องจาก
ขาดคุณสมบัติที่จะเป็นเครื่องหมายการค้า หรือขัดแย้งกับสิทธิอื่นอันมีมาก่อน และความ
ไม่สมบูรณ์หรือการขัดแย้งดังกล่าวได้มีอยู่ขณะจดทะเบียนและยังมีอยู่ในขณะร้องขอ
ให้เพิกถอน โดยปรกติบุคคลผู้มีส่วนได้มีอำนาจอันควรขอให้มีการเพิกถอนเครื่องหมายการค้า
ได้ โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนมีสิทธิที่จะยกข้อต่อสู้แก้ข้อกล่าวหา
ดังกล่าวได้ คำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนมีผลไม่เฉพาะในระหว่าง
คู่ความ แต่มีผลเป็นการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวออกจากทะเบียน

(๖๒) อย่างไรก็ตามในหลายประเทศคำพิพากษาว่าเครื่องหมายการค้าใด
ไม่สมบูรณ์ห้ามผลบังคับเป็นการทั่วไปไม่ คำพิพากษาดังกล่าวจะมีผลเฉพาะในระหว่าง
คู่ความเท่านั้น ในประเทศที่กล่าวถึงนี้ การกล่าวอ้างว่าเครื่องหมายการค้าใดไม่สมบูรณ์
จะกระทำได้เฉพาะในการฟ้องแย้งหรือในคำให้การแก้ฟ้องเท่านั้น คำพิพากษาดังกล่าว
ผูกพันเฉพาะคู่ความ ดังนั้นจึงเท่ากับว่าการจดทะเบียนดังกล่าวยังมีผลอยู่ ส่วนความ
ไม่สมบูรณ์ของเครื่องหมายการค้าอันอาจยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้เป็นรายคดีไป

การลบชื่อจากทะเบียน (Removal)

(๖๓) การลบชื่อจากทะเบียนมีผลตั้งแต่วันทำการลบชื่อเครื่องหมายการค้า

กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ

จากทะเบียน ซึ่งค้างกันกรณีการเพิกถอนเนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของเครื่องหมายการค้า ที่มีผลย้อนหลังไปจนถึงวันจดทะเบียน กรณีที่อาจยกขึ้นเพื่อให้มีการลบชื่อจากทะเบียน คือเจ้าของเครื่องหมายการค้ามิได้ใช้เครื่องหมายการค้าของตน หรือเครื่องหมายดังกล่าว ได้สูญเสียดลักษณะบ่งเฉพาะ

(๖๔) การลบชื่อทางทะเบียนอาจกระทำได้โดยคำวินิจฉัยของสำนักงาน เครื่องหมายการค้าหรือโดยคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล อย่างไรก็ตามเจ้าของเครื่องหมาย การค้าย่อมมีสิทธิในการยกข้อต่อสู้เพื่อแก้ข้อกล่าวหาดังกล่าวได้

คำนิยามของสิทธิคนคู่เดียวและขอบเขตของการให้ความคุ้มครอง

ทางแก้ไขและบทบังคับ

(๖๕) ค่อไปนี้จะเป็นการพิจารณาถึงคำนิยามของสิทธิคนคู่เดียวในเครื่องหมาย การค้าอันเนื่องมาจากการจดทะเบียนหรือโดยการใช้ นอกจากนั้นผมจะได้พิจารณา ถึงขอบเขตของการให้ความคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า รวมทั้งทางแก้ไข และบทบังคับในกรณีละเมิดสิทธิคนคู่เดียวในเครื่องหมายการค้า

การกระทำที่ได้รับความคุ้มครอง

(๖๖) สิทธิคนคู่เดียวในเครื่องหมายการค้าซึ่งได้จากการจดทะเบียนหรือ โดยการใช้หมายถึงสิทธิโดยเฉพาะที่จะห้ามบุคคลอื่นมิให้ใช้เครื่องหมายการค้าของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศต่าง ๆ มัก กำหนดคำนิยามสิทธิคนคู่เดียวในเครื่องหมายการค้าไว้ในลักษณะกว้าง ๆ ข้างต้น ทั้งนี้ ยกเว้นประเทศซึ่งอาจได้สิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการใช้ ในประเทศดังกล่าวมิได้ มีการให้คำนิยามสิทธิคนคู่เดียวในเครื่องหมายการค้าอันเนื่องจกเป็นกรณีที่อยู่ในการวินิจฉัย ของศาล อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้โดยทั่ว ๆ ไปว่า มิได้มีความแตกต่างกันในสาระสำคัญของ คำนิยามสิทธิคนคู่เดียวในเครื่องหมายการค้าของทั้ง ๒ ระบบ

(๖๗) ปัญหาที่จะต้องพิจารณาคือ “เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า” มีความหมายอย่างไร ?

คู่มือ

การใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองสำหรับสินค้าหรือการบริการที่เหมือนกัน

(๖๘) การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่เห็นได้เด่นชัดที่สุดคือ กรณีผู้ประกอบการที่ไม่มีอำนาจได้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองสำหรับผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่เหมือนกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ใช้สำหรับเครื่องหมายการค้านั้น การละเมิดในลักษณะนี้เป็นที่ชัดเจนไม่ต้องพิจารณาว่าประชาชนผู้บริโภคจะเกิดความเข้าใจสับสนหรือไม่

(๖๙) ปัญหาที่จะต้องพิจารณาคือคำว่า “ใช้” ในวลี “การใช้เครื่องหมายการค้า” มีความหมายเพียงใด ?

(๗๐) หลักซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปมีว่า “การใช้” เครื่องหมายการค้าหมายถึงการทำซ้ำซึ่งเครื่องหมายการค้านั้น ๆ บนผลิตภัณฑ์หรือเกี่ยวเนื่องกับการบริการหรือในการโฆษณา การขาย การเสนอขาย และการนำเข้าสู่ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้า ดังกล่าว หรือการเสนอและให้การบริการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า ดังกล่าว ในกฎหมายบางประเทศ การ “ใช้” ยังให้หมายความรวมถึงการกระเตรียมการด้วย เช่น การเก็บสินค้าไว้เพื่อขาย เป็นต้น

การใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองสำหรับสินค้าหรือการบริการที่คล้ายกัน

(๗๑) การใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองสำหรับสินค้าหรือการบริการที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยมิได้รับอนุญาตย่อมเป็นการละเมิดต่อเครื่องหมายการค้า ปัญหาต่อไปมีว่า ถ้าหากใช้เครื่องหมายดังกล่าวกับสินค้าหรือการบริการที่คล้ายกันจะเป็นการละเมิดด้วยหรือไม่ เพียงใด ?

(๗๒) ทุกประเทศทั่วโลกต่างยอมรับว่าหากการใช้เครื่องหมายดังกล่าวทำให้เกิดความสับสนแก่ประชาชนผู้บริโภค การกระทำนั้นก็เป็นการละเมิดต่อเครื่องหมายการค้า กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากวิญญูชนซึ่งเป็นผู้บริโภคเชื่อว่าผลิตภัณฑ์หรือการบริการซึ่งใช้เครื่องหมายดังกล่าว มีแหล่งกำเนิดจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมาย

กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ

การค้าที่ได้รับความนิยมคุ้มครองก็ต้องถือว่ามี การสับสนเกิดขึ้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมมีสิทธิที่จะห้ามมิให้จำเลยกระทำต่อไปซึ่งการละเมิดได้

(๗๓) ดังนั้นกฎหมายในหลาย ๆ ประเทศจึงให้การคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าไม่เฉพาะแต่ตามรายชื่อของผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ระบุไว้ในคำขอจดทะเบียนเท่านั้น แต่ยังคลุมถึงผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่มีความเกี่ยวเนื่องใกล้ชิดกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่จดทะเบียนถึงขนาดที่อาจเกิดการสับสนได้ ในการใช้หลักนี้ทางปฏิบัติสำนักงานจดทะเบียนจะต้องคำนึงถึงขอบเขตการใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับความนิยมคุ้มครองและขนาดธุรกิจของเจ้าของเครื่องหมายการค้าประกอบด้วย หากเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีธุรกิจขนาดใหญ่และเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีขอบเขตการใช้ที่กว้างขวางขอบเขตการใช้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้า นั้น ๆ ย่อมขยายตามไปด้วย

การใช้เครื่องหมายอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับความนิยมคุ้มครอง

(๗๔) ปัญหาต่อไปที่จะต้องพิจารณาคือ การใช้เครื่องหมายอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับความนิยมคุ้มครอง จะเป็นการละเมิดต่อเครื่องหมายการค้าหรือไม่ เช่นเดียวกับข้างต้น หลักในการวินิจฉัยเรื่องนี้มีอยู่ว่า หากการใช้เครื่องหมายดังกล่าวก่อให้เกิดความสับสน การกระทำนั้นก็อาจเป็นการละเมิดต่อเครื่องหมายการค้า

(๗๕) ปัญหาดังกล่าวได้เป็นกรณีพิพาทขึ้นสู่ศาลในหลาย ๆ ประเทศ เราอาจจะสกัดกั้นจากคำพิพากษาของศาลได้ว่าในการพิจารณาเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลย เราพึงจะพิจารณาถึงข้อคล้ายคลึงกันของเครื่องหมายการค้าทั้งสอง มิใช่พิจารณาเน้นที่ข้อแตกต่างกัน ความคล้ายคลึงกันของเครื่องหมายการค้าอาจแยกได้เป็น ๓ ระดับคือ ความคล้ายคลึงกันที่มองเห็นได้ ความคล้ายคลึงกันด้านเสียง และความคล้ายคลึงกันในความหมาย ความคล้ายคลึงกันด้านเสียงย่อมขึ้นอยู่กับการอ่านออกเสียงในภาษาของประเทศที่เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้รับความนิยมคุ้มครอง ส่วนความคล้ายคลึงกันในด้านความหมายของออกตัวอย่างคำพิพากษาคดีหนึ่งซึ่งตัดสินว่าเครื่องหมายการค้าตราเสือจากัวร์ (Jaguar) และคำว่าจากัวร์ (Jaguar) ซึ่งปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์ มีความคล้ายคลึงกันจนเป็นที่สับสน

กฎหมาย

กรณีอื่น ๆ

(๗๖) นอกจากกรณีที่กำลังกล่าวถึงข้างต้นแล้ว กฎหมายเครื่องหมายการค้าในหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของพระราชบัญญัติโดยเฉพาะ หรือเป็นหลักกฎหมายที่ได้จากคำพิพากษาของศาล ได้กำหนดให้กรณีดังต่อไปนี้ถือเป็นการละเมิดต่อสิทธิในเครื่องหมายการค้า

(๗๗) กรณีแรกเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองสำหรับผลิตภัณฑ์หรือการบริการต่างจำพวกกับที่ได้จดทะเบียนไว้

(๗๘) ยกตัวอย่าง หากผู้ประกอบการผลิตกางเกงบลูยีนส์ (blue jeans) ใช้เครื่องหมายการค้าว่า “โคคา-โคลา” (Coca-Cola) และใช้ในประการที่ทำให้เกิดความเข้าใจว่ากางเกงดังกล่าวเหมาะสำหรับวัยรุ่นที่นิยมเครื่องคิมโคคา-โคลา ผลประโยชน์ของ “โคคา-โคลา” ย่อมได้รับการกระทบกระเทือน กรณีข้างต้นคู่กรณีไม่อาจยกข้อต่อสู้เรื่องความสับสนขึ้นอ้างได้ ทั้งนี้เพราะผู้ผลิตกางเกงบลูยีนส์ได้แสดงแจ่มชัดว่ากางเกงดังกล่าวไม่มีแหล่งกำเนิดจากบริษัทโคคา-โคลา กรณีข้างต้นจึงเป็นเรื่องที่ผู้ใช้เครื่องหมายการค้าได้อาศัยชื่อเสียงของ “โคคา-โคลา” ในการทำการค้าของตน โดยมีคำก่อให้เกิดความสับสนในหมู่ประชาชนผู้บริโภค

(๗๙) กรณีข้างต้นเรียกว่าการทำให้เครื่องหมายการค้า “เสื่อมลง” (Dilution) กฎหมายในหลายประเทศบัญญัติให้เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะห้ามบุคคลอื่นมิให้กระทำการอันทำให้เครื่องหมายการค้าของตนต้องเสื่อมลง แต่การคุ้มครองดังกล่าวมีเงื่อนไขว่า เครื่องหมายการค้าที่จะได้รับความคุ้มครองต้องเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ประชาชนผู้บริโภคแล้ว

(๘๐) กรณีที่สองเป็นกรณีการใช้หรือเครื่องหมายการค้าโดยผู้รวบรวมพจนานุกรม สารานุกรม หรืองานอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน กรณีนี้เป็นกรณีซึ่งเครื่องหมายการค้านั้นๆ ได้รับความนิยมนอกจากสาธารณชนเป็นอย่างมาก จนกระทั่งผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยได้ใช้ชื่อเรียกเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นชื่อเรียกผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ผู้รวบรวมพจนานุกรมจึงอาจรวบรวมคำที่เป็นเครื่องหมายการค้าในฐานะชื่อเรียกสามัญของผลิตภัณฑ์โดยมิได้ตั้งใจ จริงอยู่กรณีดังกล่าวมิใช่เป็นการ “ใช้” เครื่องหมายการค้าเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ดังนั้นจึงไม่อาจเป็นกรณีละเมิดเครื่องหมายการค้าตามหลักทั่วไป แต่อย่างไร

กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ

ก็ตามการที่ผู้รวบรวมพจนานุกรมใช้คำซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าในฐานะ คำสามัญที่
ใช้เรียกผลิตภัณฑ์ย่อมจะเป็นการส่งเสริมแนวโน้มดังกล่าว และทำให้เครื่องหมายการค้า
นั้นอาจสูญเสียลักษณะประจักษ์ ดังนั้นกฎหมายเครื่องหมายการค้าของหลาย ๆ ประเทศ
จึงได้ให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายในกรณีดังกล่าวไว้

ข้อยกเว้นของการให้ความคุ้มครอง

(๘๑) หลังจากที่ได้พิจารณาถึงควมวิสามของสิทธิแต่ผู้เดียวและขอบเขตของการ
การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแล้ว เราจะได้พิจารณาถึงข้อยกเว้นของการให้
ความคุ้มครองต่อไป หัวข้อนี้เราจะต้องแยกพิจารณาออกเป็น ๒ กรณี คือ

การใช้ชื่อของตนเองหรือเครื่องบ่งชี้ที่จำเป็นอื่น ๆ

(๘๒) กรณีแรกเป็นการใช้ชื่อของตนเองหรือเครื่องบ่งชี้ที่จำเป็นอื่น ๆ เช่น
ชื่อทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น ดังที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้น และขอเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการ
ใช้บุคคลหนึ่งบุคคลใดใช้ชื่อสกุลเป็นเครื่องหมายการค้าย่อมไม่เป็นการคัดสิทธิของบุคคล
อื่นที่จะใช้ชื่อของตนเช่นกัน

(๘๓) ตัวอย่างเช่นบริษัทฟอร์ด (Ford Corporation) ย่อมไม่อาจห้ามบุคคล
อื่นซึ่งมีชื่อ “Ford” จากการใช้ชื่อดังกล่าวในธุรกิจของบุคคลนั้น แม้ว่าธุรกิจดังกล่าว
จะเป็นการผลิตรถยนต์ก็ตาม ดังนั้นหลักนี้จึงอาจถือเป็นข้อยกเว้นประการหนึ่งของสิทธิ
แต่ผู้เดียวในเครื่องหมายการค้า อย่างไรก็ตามบุคคลผู้ใช้ชื่อของตนเองดังกล่าวข้างต้น
อาจใช้เฉพาะเป็นชื่อในทางการค้าเท่านั้น (Trade Name) หากจะใช้เป็นเครื่องหมายการค้า
(Trademark) ได้ไม่ นอกจากนั้นการใช้ดังกล่าวยังคงอยู่ในเงื่อนไขว่าบุคคลผู้ใช้ชื่อของ
ตนเองเป็นชื่อทางการค้า จะต้องไม่ก่อให้เกิดความสับสนกับธุรกิจของเจ้าของเครื่องหมาย
การค้าที่มีชื่อเหมือนกันด้วย

(๘๔) ข้อยกเว้นดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นย่อมนำมาใช้กับชื่อทางภูมิศาสตร์หรือ
เครื่องบ่งชี้เกี่ยวกับจำพวกคุณภาพ จำนวน ฯลฯ ของผลิตภัณฑ์ด้วย เกี่ยวกับวิธีสันนิ
ษานาตรา ๑๘ แห่งกฎหมายแม่แบบ BIRPI สำหรับประเทศกำลังพัฒนา (BIRPI Model Law

คุณภาพ

for Developing Countries) บัญญัติว่า “การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าย่อมไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จะห้ามบุคคลอื่นซึ่งกระทำการโดยสุจริตในการใช้ชื่อ ที่อยู่ นามแฝง ชื่อทางภูมิศาสตร์ของคนหรือเครื่องยंत्रเกี่ยวกับจำพวก คุณภาพ ปริมาณ ที่หมาย คุณค่า แหล่งกำเนิด เวลาแห่งการผลิตหรือจำหน่ายของผลิตภัณฑ์หรือ การบริการ หากการใช้ดังกล่าวเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ของการซื้อหรือบอกกล่าว และมีได้เป็นการลงให้สาธารณชนหลงถึงที่มาแห่งผลิตภัณฑ์หรือการบริการนั้น ๆ”

การใช้เครื่องหมายการค้าหลังจากที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้นำสู่ตลาด แล้วหรือหลักการใช้ไปแล้วซึ่งสิทธิแต่ผู้เดียว (Exhaustion of Exclusive Right)

(๔๕) กรณีที่สองเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้นำออกสู่ตลาดแล้ว

(๔๖) ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ผลิตวัตถุได้จำหน่ายวัตถุที่ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนแก่ผู้จำหน่ายปลีก ผู้จำหน่ายปลีกย่อมขายวัตถุภายใต้เครื่องหมายการค้า นั้น ๆ ได้ ในกรณีนี้ถือได้ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้อนุญาตโดยปริยายแก่ผู้จำหน่ายปลีกที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของตน

(๔๗) มีปัญหาว่าหลักดังกล่าวจะใช้บังคับในกรณีที่ผู้จำหน่ายปลีก มิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งได้กำหนดไว้ในสัญญากับผู้ผลิตด้วยหรือไม่ เช่น เงื่อนไขเกี่ยวกับราคา จำหน่ายปลีก ศาลในหลายประเทศได้วินิจฉัยว่า การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวมีผล เฉพาะเกี่ยวกับสัญญาระหว่างผู้ผลิตและผู้จำหน่ายปลีกเท่านั้น หากได้มีผลกระทบต่ออำนาจที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของผู้จำหน่ายปลีกไม่

(๔๘) หลักดังกล่าวเป็นที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “หลักการใช้ไปแล้วซึ่งสิทธิแต่ผู้เดียว” (Principle of the Exhaustion of the Exclusive Right) กล่าวอีกนัยหนึ่ง หลักนี้ สันนิษฐานว่าการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าโดยอ้อมเป็นการมอบอำนาจโดยปริยายแก่ผู้ซื้อที่จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้นต่อภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน

(๔๙) หลักการใช้ไปแล้วซึ่งสิทธิแต่ผู้เดียวเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป หาก การจำหน่ายในครั้งหลังเกิดขึ้นภายในประเทศเดียวกัน กรณียังเป็นที่ได้เถียงกันว่าหาก การจำหน่ายในครั้งหลังเกิดขึ้นคนละประเทศกับการซื้อในครั้งแรก ผลจะเป็นอย่างไร

กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ

ตัวอย่างเช่น ผู้ซื้อภายในประเทศได้ซื้อสินค้าเครื่องหมายการค้าหนึ่งจากต่างประเทศ และนำสินค้านั้นเข้ามาขายแข่งขันกับสินค้าเครื่องหมายการค้าเดียวกันของบุคคลอื่นซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นให้เป็นผู้ขายสินค้าดังกล่าวในประเทศนั้นๆ

(๕๐) กรณีมีปัญหาว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะมีสิทธิห้ามบุคคลอื่นมิให้นำเข้ามาภายในประเทศซึ่งสินค้าเครื่องหมายการค้าเดียวกันที่ขายในต่างประเทศโดยการค้าเสรีหรือไม่ ผู้เดียวในเครื่องหมายการค้า นั้นได้หรือไม่ ปัญหานี้มีความสำคัญอย่างมาก

(๕๑) หลักการใช้ไปแล้วซึ่งสิทธิแต่ผู้เดียวในเครื่องหมายการค้ามีเงื่อนไขประการหนึ่ง คือ ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศและต่างประเทศซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกัน ตัวอย่างเช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องสำอาง หรือแม้แต่ยาซึ่งผลิตขึ้นจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน หากจำหน่ายในประเทศต่างกัน อาจจะมีส่วนผสมหรือองค์ประกอบที่ต่างกัน ไปเนื่องจากความแตกต่างในรสนิยมของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ ดังนั้นตามเหตุผลนี้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าภายในต่อผลในทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจพยายามใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนกำหนดราคาขายในแต่ละประเทศให้ต่างกันก็ได้ ตัวอย่างเช่น ผู้จำหน่ายภายในประเทศหนึ่งอาจซื้อสินค้าเครื่องหมายการค้าหนึ่งจากต่างประเทศและนำมาขายภายในประเทศด้วยราคาที่ต่ำกว่าสินค้าเครื่องหมายการค้าเดียวกันที่ขายภายในประเทศ การกระทำลักษณะนี้เรียกว่า “การนำเข้าซ้อน” (Parallel Importation)*

(๕๒) ศาลในบางประเทศวินิจฉัยว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่อาจใช้สิทธิแต่ผู้เดียวในเครื่องหมายการค้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกรจำหน่ายสินค้าซึ่งใช้เครื่องหมายการค้า

*เกี่ยวกับการนำเข้าซ้อน โปรดดู กิตติพงษ์ อรุณทรัพย์ กติพนธ์ การนำเข้าซ้อน (Parallel Import) : กฎหมายและทางปฏิบัติ บกพิมพ์พิเศษ, เล่มที่ ๔๒ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๒๕ ตอน ๔ หน้า ๒๖-๕๐ และ Tan Tee Jim, Legal Problems in the Transfer of Technology, Trademarks and Computer Programs, The Fourth General Assembly and Conference, Asian Law Association, November 15-19, 1986, Bangkok Thailand หน้า ๑๑๔-๑๑๗ ที่หน้า ๑๑๕-๑๑๖ บทความของ Tan Tee Jim แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ดังกล่าวเป็นบทความที่เล่นที่สุดบทความหนึ่งในการประชุมของสมาคมกฎหมายอาเซียน ครั้งที่ ๔ ที่กรุงเทพฯ ในหนังสือ Tan Tee Jim ได้ให้คำจำกัดความ “การนำเข้าซ้อน” ว่าเป็นการนำเข้าซึ่งสินค้าที่ผลิตภายนอกประเทศ โดยผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือบุคคลอื่น ซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า ให้ทำการผลิต แต่การนำเข้าดังกล่าวมิได้กระทำโดยตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า ในสหรัฐอเมริกา มีคำที่ใช้เรียกสินค้า ซึ่งนำเข้าประเภทนี้ว่า “สินค้าเทา” (Gray Goods) - ผู้แปล

คู่มือ

คำของคนโดยชอบ ไม่ว่าจะการจำหน่ายสินค้าดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกประเทศ คำวินิจฉัยเหล่านี้ให้เหตุผลว่า เครื่องหมายการค้ามีวัตถุประสงค์ในการป้องกันมิให้สาธารณชนผู้บริโภคเกิดความสับสนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในตลาด ดังนั้นเมื่อสินค้าที่จำหน่ายเป็นสินค้าที่แท้จริง นั่นคือมีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน แม้ว่าจะมาจากต่างประเทศ เจ้าของเครื่องหมายการค้าก็ไปฟ้องอ้างสิทธิแต่ผู้เดียวในกรณีดังกล่าวได้ ประเทศจึงอาจห้ามมิให้บุคคลอื่นนำเข้าซึ่งสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากต่างประเทศ เมื่อปรากฏว่าสินค้าจากต่างประเทศมิได้มีคุณสมบัติตรงกับสินค้าภายในประเทศ

(๕๓) ปัญหาเกี่ยวกับ “หลักการทั่วไปแล้วซึ่งสิทธิแต่ผู้เดียวในเครื่องหมายการค้า” เป็นปัญหาสำคัญที่สุดปัญหาหนึ่งในกฎหมายเครื่องหมายการค้า แต่ปัจจุบันปัญหาดังกล่าวยังเป็นที่ยกเถียงกันและเป็นกรณีที่ต้องศึกษาโดยเฉพาะ

ทางแก้ไขและบทบังคับในกรณีละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้า

(๕๔) ต่อไปนี้จะเป็นการพิจารณาถึงทางแก้ไขและบทบังคับในกรณีละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้า

(๕๕) ทางแก้ไขและบทบังคับอาจแยกออกได้เป็น ๓ กรณี คือ (๑) ทางแก้ไขและบทบังคับในชั้นสำนักงานจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (๒) บทบังคับในทางแพ่ง (๓) บทบังคับในทางอาญา นอกจากนั้นผมจะได้พิจารณาถึงกรณีที่ไม่อาจจับบทบังคับดังกล่าวได้เนื่องจากความยินยอมหรือหลักกฎหมายปิดปาก

วิธีการแก้ไขในชั้นสำนักงานจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

(๕๖) ในหลายประเทศกฎหมายเครื่องหมายการค้าได้กำหนดให้มีวิธีการคัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งได้จดทะเบียนก่อน วิธีการนี้เป็นมาตรการที่สำคัญที่สุดมาตรการหนึ่งของการป้องกันการละเมิดต่อสิทธิในเครื่องหมายการค้าเนื่องจากสามารถกระทำได้ตั้งแต่ระยะแรก

(๕๗) นอกจากนั้นยังมีวิธีการขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าซึ่งมีผลเป็นการทั่วไป ดังที่ได้พิจารณาไปแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจใช้วิธีการดังกล่าวกำจัด

กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ

เครื่องหมายการค้าที่ขัดแย้งกันเครื่องหมายของคนและเป็นการป้องกันมิให้ใช้การจดทะเบียนการค้าเป็นเครื่องมือในการละเมิดต่อสิทธิในเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ

บทบังคับในทางแพ่ง

(๘๘) ในทุกประเทศ เจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจฟ้องผู้กระทำละเมิดต่อสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนเป็นคดีแพ่ง บทบังคับในทางแพ่งโดยปกติจะรวมถึงการห้ามการกระทำที่เป็นละเมิดและค่าเสียหายนอกจากนั้นเจ้าของเครื่องหมายการค้ายังมีสิทธิที่จะขอให้ศาลบังคับจำเลยออกค่าใช้จ่ายในการโฆษณาคำพิพากษาของศาลซึ่งแสดงว่าจำเลยละเมิดต่อสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ การโฆษณาดังกล่าวเป็นการบอกกล่าวแก่ประชาชนว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดและในขณะเดียวกันก็เป็นการแก้ความสับสนซึ่งได้เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องหมายการค้าโดยละเมิดของจำเลย

บทบังคับในทางอาญา

(๘๙) นอกจากบทบังคับในทางแพ่ง กฎหมายในบางประเทศยังได้กำหนดมาตรการทางอาญาสำหรับการละเมิดต่อสิทธิในเครื่องหมายการค้า บทบังคับดังกล่าวอาจเป็นการปรับ และ/หรือ จำคุก

หลักความยินยอมและกฎหมายปิดปาก (Acquiescence and Estoppel)

(๙๐๐) ในบางประเทศกฎหมายได้วางข้อยกเว้นในคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าไว้ว่าหากเจ้าของเครื่องหมายการค้ายินยอมให้มีการละเมิดเครื่องหมายการค้าของตนเป็นเวลานานโดยมิได้มีการทักท้วง สิทธิในการฟ้องคดีย่อมระงับไป หลักนี้ตั้งสมมุติฐานว่าในกรณีดังกล่าวย่อมไม่เกิดความสับสนในหมู่ผู้บริโภค เพราะกรณีส่วนใหญ่เป็นเรื่องซึ่งไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้าหลังจากที่ได้จดทะเบียนแล้ว

(๙๐๑) ในบางประเทศกำหนดว่าหากจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ระยะหนึ่ง เครื่องหมายดังกล่าวย่อมไม่อาจถูกคัดค้านได้ ในกรณีนี้เจ้าของสิทธิอื่น ๆ ไม่อาจยกสิทธิของตนมาอ้างว่าเครื่องหมายการค้านั้นขัดแย้งกับสิทธิของตน กล่าวอีกนัยหนึ่งบุคคลดังกล่าวย่อมถูกกฎหมายปิดปาก

คู่มือ

การโอนและการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

(๑๐๒) - (๑๐๓) ต่อไปนี้ผมจะได้พิจารณาถึงหัวข้อสุดท้ายของการบรรยาย นั่นคือ การโอนและการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

การโอนเครื่องหมายการค้า

(๑๐๔) การโอนเครื่องหมายการค้าอาจจำแนกได้เป็น ๒ ประเภท คือการโอนโดยผลของกฎหมายและการโอนโดยสัญญา

การโอนโดยผลของกฎหมาย

(๑๐๕) การโอนโดยผลของกฎหมายเกิดขึ้นเมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้เสียชีวิตลงและเครื่องหมายการค้าดังกล่าวกลายเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทของบุคคลนั้นโดยผลทางกฎหมาย

การโอนโดยสัญญา

(๑๐๖) การโอนโดยสัญญาเป็นการโอนที่มีความสำคัญกว่าการโอนโดยผลของกฎหมาย เราอาจแยกพิจารณาออกเป็น ๒ กรณี

(๑๐๗) กรณีแรกเป็นการโอนเครื่องหมายการค้าพร้อมกับการโอนกิจการของผู้ประกอบการซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า กรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการขายกิจการ หรือมีการรวมหรือควบกิจการเข้าด้วยกัน กรณีดังกล่าวมักไม่มีปัญหายุ่งยากทางกฎหมาย

(๑๐๘) กรณีที่สองเป็นการโอนเครื่องหมายการค้า โดยไม่มีการโอนกิจการของผู้ประกอบการด้วย กรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าขายเครื่องหมายการค้าของตนให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่น การโอนโดยวิธีนี้อาจเกิดปัญหาว่าจะเป็นการลงสารารณชนหรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริโภคมักเข้าใจว่าเครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องหมายหรือบ่งถึงผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ผลิตหรือเสนอบริการนั้น ๆ ด้วยเหตุนี้กฎหมายในบางประเทศจึงห้ามการโอนเครื่องหมายการค้าแต่เพียงอย่างเดียวโดยมิได้มีการโอนกิจการ

กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ

ของผู้ประกอบการ เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือส่วนของกิจการที่ใช้เครื่องหมายการค้า
นั้น ๆ ด้วย กฎหมายในอีกหลายประเทศบัญญัติให้มีการโอนเช่นนั้นได้เฉพาะกรณีที่ไม่
เป็นการลงสาขารณชนผู้บริโภค

การบันทึกเกี่ยวกับการโอน

(๑๐๕) กฎหมายเครื่องหมายการค้าในทุกประเทศบัญญัติให้ต้องมีกรบันทึก
เกี่ยวกับการโอนเครื่องหมายการค้าลงในทะเบียนเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
แจ้งให้สาธารณชนทราบถึงการโอนดังกล่าว กฎหมายในหลายประเทศยังได้บัญญัติ
เงื่อนไขเพิ่มเติมว่า จะต้องจดทะเบียนการโอนดังกล่าวลงในหนังสือจดหมายเหตุของทางการ
ด้วย

การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า (Licensing)

(๑๐๖) การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามีความสำคัญอย่างยิ่งในวงการ
ธุรกิจการค้า การอนุญาตดังกล่าวจะกระทำในรูปของสัญญาระหว่างเจ้าของเครื่องหมายการค้า
และผู้ที่ได้รับอนุญาต (Licensee) สัญญาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่ประสงค์ในการอนุญาตให้ผู้ที่ได้
รับอนุญาตสามารถใช้เครื่องหมายการค้าที่ตนได้ ซึ่งเป็นเช่นนี้เพราะว่าเจ้าของเครื่องหมาย
การค้าอาจไม่อยู่ในฐานะที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของตนได้สะดวกในทุกประเทศ จึง
ได้ทำสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตนภายในประเทศใดประเทศ
หนึ่ง

(๑๐๗) การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าก่อให้เกิดปัญหาในลักษณะเดียว
กับการโอนเครื่องหมายการค้าโดยมิได้มีการโอนกิจการของผู้ประกอบการด้วย นั่นคือ
อาจก่อให้เกิดความสับสนแก่สาธารณชนถึงแหล่งกำเนิดของผลิตภัณฑ์ที่ใช้เครื่องหมาย
การค้าที่ตนได้ พจนจะได้พิจารณาถึงปัญหานี้ต่อไป

ข้อความในสัญญาอนุญาต

(๑๐๘) สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า มักทำเป็นหนังสือ กฎหมาย

คู่มือสห

ในหลายประเทศบัญญัติบังคับว่าสัญญาดังกล่าวต้องทำเป็นหนังสือ

(๑๑๓) สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะต้องระบุถึงเครื่องหมายการค้าที่อนุญาตให้ใช้ตลอดจนถึงผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นโดยผู้ที่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้สัญญาดังกล่าวจะต้องกำหนดระยะเวลาและขอบเขตของการใช้เครื่องหมายการค้าด้วย หากขอบเขตดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ภายในประเทศก็ต้องระบุให้ชัดเจน เช่น จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง

(๑๑๔) สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ายังจะต้องกำหนดค่าทดแทนซึ่งบุคคลผู้ได้รับอนุญาตจะต้องจ่ายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าสำหรับการใช้เครื่องหมายการค้า นั้น ค่าทดแทนอาจจะเป็นจำนวนเงินก้อนเดียว (Lump Sum) หรือจ่ายเป็นงวดตามจำนวนของการใช้เครื่องหมายการค้า ตัวอย่างเช่น คำนวณตามจำนวนของผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตหรือออกวางตลาดภายใต้เครื่องหมายการค้า นั้น ๆ

(๑๑๕) นอกจากนี้สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ายังอาจจะระบุถึงปัญหาอื่น ๆ เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับการผลิตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าไปสู่บุคคลผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักฐานกันว่า ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานเดียวกับเจ้าของเครื่องหมายการค้า

การควบคุมเกี่ยวกับคุณภาพโดยผู้อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

(๑๑๖) ในกรณีที่มีการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้า กฎหมาย

- ปัญหาการโอนเทคโนโลยีเป็นปัญหาใหม่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในวงการค้าและอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบัน มีผู้กล่าวกันว่าขณะนี้สังคมระหว่างประเทศกำลังเปลี่ยนจากการแย่งชิงระหว่างประเทศอุตสาหกรรมกับประเทศด้อยพัฒนาเป็นการแย่งชิงระหว่างประเทศเจ้าของเทคโนโลยีและข้อมูลกับประเทศผู้รับเทคโนโลยีและข้อมูล ปัญหาที่สำคัญที่สุดซึ่งคิดความมาจากการโอนเทคโนโลยี คือ ปัญหาทางกฎหมาย ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการโอนเทคโนโลยีเป็นหัวข้อสำคัญหัวข้อหนึ่งในการประชุมของสมาคมกฎหมายอาเซียน ครั้งที่ ๔ ที่กรุงเทพฯ ท่านที่สนใจโปรดอ่านดูบทความจากประเทศต่าง ๆ ในการประชุมดังกล่าว โดยเฉพาะของสิงคโปร์และภาคเหนือในหนังสือ The Fourth General Assembly and Conference, Asian Law Association, November 15 - 19, 1986 Bangkok Thailand ภาคใต้ Workshop III, Legal Problems in the Transfer of Technology Trademarks and Computer Programs. - ผู้แปล

กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ

เครื่องหมายการค้าในหลาย ๆ ประเทศวางเงื่อนไขให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าเข้าดำเนินการควบคุมการผลิตและ/หรือจำหน่ายของบุคคลผู้ได้รับอนุญาต ทั้งนี้เพราะสาธารณชนผู้บริโภคย่อมเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีแหล่งกำเนิดจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยตรง อนึ่ง แม้ว่าการเข้าควบคุมคุณภาพของการผลิตจะได้ตัดปัญหาการวางให้สาธารณชนหลงถึงแหล่งกำเนิดแห่งผลิตภัณฑ์นั้น ๆ แต่อย่างน้อยเจ้าของเครื่องหมายการค้าก็ได้เข้ามาควบคุมให้การผลิต หรือการบริการมีคุณภาพในระดับมาตรฐานเดียวกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้เป็นการป้องกันมิให้ผู้บริโภคถูกลวงให้หลงในแง่คุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือการบริการ

(๑๑๙) บทบังคับในกรณีไม่ปฏิบัติตามข้อควบคุมเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือการบริการอาจจำแนกได้หลายวิธี เช่น หากสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามิได้กำหนดการควบคุมคุณภาพไว้ สัญญาดังกล่าวก็อาจถูกเพิกถอนฐานไม่สมบูรณ์ได้ นอกจากนั้นสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอาจสิ้นผลหากเจ้าของเครื่องหมายการค้ามิได้ทำการควบคุมคุณภาพดังกล่าวไว้ และตามหลักกฎหมายเรื่องการกระทำอันเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Competition) ยังเปิดโอกาสให้ฟ้องทั้งเจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าในฐานะใช้วิธีการค้าที่ลวงให้สาธารณชนหลงผิดได้อีกด้วย

การบันทึกและจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

(๑๑๙) กฎหมายเครื่องหมายการค้าเกือบทุกประเทศวางเงื่อนไขให้มีการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและ โฆษณาการจดทะเบียนดังกล่าวในหนังสือจดหมายเหตุของทางราชการเพื่อให้สัญญาดังกล่าวเป็นที่เปิดเผยแก่สาธารณชน

(๑๑๙) กฎหมายบางประเทศบัญญัติให้สัญญาซึ่งมิได้ทำการจดทะเบียนไม่มีผลใช้บังคับแก่บุคคลภายนอก

(๑๒๐) นอกจากนั้นในบางประเทศกฎหมายบัญญัติให้มีการตรวจสอบถึงสาระสำคัญของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าก่อนที่จะทำการจดทะเบียน และหากไม่มีการจดทะเบียนสัญญาดังกล่าวย่อมไม่มีผลใช้บังคับ

(๑๒๐) กล่าวโดยเฉพาะ การตรวจสอบถึงสาระสำคัญของสัญญาอนุญาตให้ใช้

อุททาท

เครื่องหมายการค้าเป็นการตรวจว่าสัญญาดังกล่าวมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพหรือไม่ และมีข้อจำกัดในสัญญาซึ่งเป็นการขัดต่อนโยบายทางเศรษฐกิจหรือไม่ เช่น ข้อกำหนดที่ให้ผู้รับอนุญาตต้องใช้วัตถุดิบจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า เมื่อข้อกำหนดดังกล่าวไม่มีความจำเป็นในแง่การรักษาระดับมาตรฐานทางคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

ผลของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีที่เครื่องหมายการค้า นั้น ๆ ได้รับการปฏิเสธหรือถูกเพิกถอน

(๑๒๒) ต่อไปนี้ผมจะพิจารณาถึงผลของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีที่คำขอจดทะเบียน (คำ) เครื่องหมายการค้าได้รับการปฏิเสธ ในกรณีเครื่องหมายการค้าถูกเพิกถอนในภายหลังและกรณีมีการขอซื้อเครื่องหมายการค้าจากทะเบียน หากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งข้างต้นเกิดขึ้นแล้วบุคคลผู้ได้รับอนุญาตย่อมไม่ผูกพันตามสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ผู้ได้รับอนุญาตย่อมมีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายดังกล่าวได้หากไม่เป็นการกระทบต่อสิทธิของบุคคลภายนอก แต่หากเป็นกรณีก่อนที่จะมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งข้างต้นเกิดขึ้น มีปัญหาว่าผู้ได้รับอนุญาตจะขอคืนค่าทดแทนการใช้เครื่องหมายการค้าได้หรือไม่ กรณีต้องพิจารณาว่าการเพิกถอนเครื่องหมายการค้า มีผลย้อนหลังหรือไม่ หากเป็นการเพิกถอนมาตั้งแต่ต้น บุคคลดังกล่าวก็ย่อมเรียกค่าทดแทนคืนได้ อย่างไรก็ตามปัญหานี้เป็นเรื่องยากที่จะวินิจฉัยให้เด็ดขาดลงไป ทั้งนี้ เพราะแม้ว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะไม่มีผลสมบูรณ์แต่ผู้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าอาจได้รับผลกำไรจากการใช้เครื่องหมายการค้าไปแล้ว ดังนั้นการให้คืนค่าทดแทนในกรณีนี้จึงดูจะไม่เป็นธรรมแก่เจ้าของเครื่องหมาย อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาดังกล่าวมักจะได้รับพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป

(๑๒๓) ผมขอจบคำบรรยายเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณที่ท่านผู้มีเกียรติได้กรุณาให้ความสนใจ