

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (ภายหลังการรับจดทะเบียน)

www.tgcthailand.com

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (ภายหลังการรับจดทะเบียน)

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะดำเนินการขอจดทะเบียนเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน หรือขอจดทะเบียนโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า การต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้า และขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้า

การขอแก้ไขรายการทางทะเบียน

หลักการในการขอแก้ไขรายการในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้าที่ผู้จดทะเบียนยื่นเข้ามาและอยู่ในระหว่างการพิจารณาของนายทะเบียน หรือเป็นเครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนได้รับจดทะเบียนไว้ไปแล้ว ในกรณีต่อไปนี้ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนเข้ามาใหม่ คือ

1. ถ้าเป็นการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดซึ่งเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า
2. ถ้าเป็นการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยการขอเพิ่มเติมรายการสินค้าในจำพวกเดียวกัน

ทั้งนี้ ตัวเครื่องหมายการค้าของตนเอง และรายการสินค้า ถือเป็นสาระสำคัญในการพิจารณาในเรื่องความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายการค้า ดังนั้น หากจะมีการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรูปเครื่องหมายการค้าหรือเพิ่มเติมรายการสินค้าเข้ามา ในคำขอจดทะเบียนเดิมอาจทำให้การพิจารณาของนายทะเบียนผิดพลาดได้

ดังนั้น ในการขอแก้ไขรายการทางทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มาตรา 52 จึงได้บัญญัติจำกัดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จะขอแก้ไขรายการทางทะเบียนไว้ โดยกำหนดให้แก้ไขได้เฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) ยกเลิกรายการสินค้าบางอย่างที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว

เงื่อนไขประการหนึ่งของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คือ จะต้องระบุรายการสินค้าที่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองแต่ละอย่างโดยชัดแจ้ง การขอจดทะเบียนนั้น ผู้จดทะเบียนอาจระบุรายการสินค้าในคำขอเดียวกันมากกว่าหนึ่งรายการก็ได้ ดังนั้นหากต่อมาภายหลังเจ้าของประสงค์จะยกเลิกรายการสินค้าบางอย่างที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ก็ย่อมที่จะดำเนินการได้ แต่ การขอเพิ่มเติมรายการสินค้าเข้ามาใหม่จากที่ขอจดทะเบียนไว้แต่เดิมนั้น นายทะเบียนจะไม่อนุญาตให้แก้ไข เพราะมีผลกระทบต่อเรื่องความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น ได้ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

ดังนั้นถ้าหากท่านประสงค์จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับรายการสินค้าที่ขอแก้ไขใหม่นั้นให้ได้ ท่านควรยื่นเป็นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเข้ามาใหม่ และเพื่อตัดปัญหาการโต้แย้ง กฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ข้อ 14 จึงได้

กำหนดให้ผู้ซื้อที่ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดซึ่งเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าที่ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้ หรือต้องการเพิ่มเติมรายการสินค้าในจำพวกเดียวกันให้ผู้ขอยื่นคำขอจดทะเบียนใหม่

(2) ชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ อาชีพของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและของตัวแทน (ถ้ามี) การขอแก้ไขชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ อาชีพ ของเจ้าของและตัวแทนนั้น เป็นรายการจดทะเบียนที่สามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา แต่การขอเปลี่ยนชื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น ท่านจะต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อแนบเข้ามาด้วย

(3) สำนักงานหรือสถานที่ที่นายทะเบียนสามารถติดต่อได้ สำนักงานหรือสถานที่ติดต่อได้นี้ เป็นสาระสำคัญอย่างหนึ่งของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งจะสังเกตได้จากเมื่อท่านยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เงื่อนไขในการยื่นขอจดทะเบียนประการหนึ่ง คือ ผู้ขอจดทะเบียนเพื่อเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นหรือตัวแทน ต้องมีสำนักงานหรือสถานที่ที่นายทะเบียนสามารถติดต่อได้ตั้งอยู่ในประเทศไทย ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ฯ และเมื่อเครื่องหมายการค้า นั้นได้รับการจดทะเบียนแล้ว ถ้าเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือตัวแทนเลิกตั้งสำนักงานหรือสถานที่ที่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทย กฎหมายให้ นายทะเบียน มีอำนาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น ได้ ตามมาตรา 59

ดังนั้น หากเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือตัวแทนเคยระบุสถานที่ติดต่อ ไว้อย่างไร หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่ติดต่อ จึงควรยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไข โดยระบุชื่อบุคคลและสถานที่ที่สามารถติดต่อ ได้ให้ชัดเจน ไว้ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเองที่จะได้รับหนังสือจากนายทะเบียนในการเตือนให้ทราบถึงวันครบกำหนดที่จะต้องต่ออายุ ประโยชน์อย่างหนึ่งของสถานที่ติดต่อคือ เป็นภูมิลำเนาของผู้ขอจดทะเบียนหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้า ที่มีได้มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย ซึ่งตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ฯ มาตรา 105 ให้ถือสำนักงานหรือสถานที่ของบุคคลผู้ขอจดทะเบียนหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือตัวแทนตามที่ระบุไว้ในคำขอจดทะเบียนหรือที่ได้จดทะเบียนไว้ เป็นภูมิลำเนาของบุคคลดังกล่าว

(4) รายการอื่นใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ปัจจุบันกฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ข้อ 34 กำหนดให้รายการต่อไปนี้ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ คือ

4.1 ยกเลิกตัวแทน เป็นกรณีตั้งแต่เดิมในขณะที่ยื่นคำขอจดทะเบียนมีการตั้งตัวแทนไว้ แต่ในภายหลังจะขอยกเลิกตัวแทน เจ้าของเครื่องหมายการค้า ย่อมยื่นคำขอแก้ไขรายการเพื่อยกเลิกเลิกการเป็นตัวแทนได้

ข้อที่ควรพึงระวังในการยกเลิกการเป็นตัวแทนก็คือ หากในการยื่นคำขอจดทะเบียนไว้แต่แรก ระบุว่า ในการติดต่อ นั้น ให้นายทะเบียนติดต่อไปยังตัวแทนปรากฏอยู่แล้วเช่นนี้ ในการขอยกเลิกตัวแทน ท่านก็ควรที่จะแก้ไขสถานที่ที่ให้นายทะเบียนติดต่อใหม่ด้วย หากเดิมท่านระบุให้ติดต่อไปยังตัวแทนของท่าน

4.2 ตั้งหรือเปลี่ยนตัวแทน ในการยื่นคำขอจดทะเบียนนั้น ท่านจะตั้งตัวแทนไว้หรือไม่ก็ได้ เมื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว หากประสงค์จะตั้งตัวแทนเพื่อมาดำเนินการแทนในภายหลังก็ย่อมดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา รวมทั้งกรณีที่จะเปลี่ยนแปลงตัวแทนจากคนเดิมเป็นคนใหม่ก็ได้

4.3 สัญชาติ ที่อยู่ และอาชีพของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ในกรณีที่เครื่องหมายการค้า นั้น มีการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าอยู่ด้วย การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกี่ยวกับตัวผู้สัญญา ซึ่งเป็นผู้รับอนุญาต เช่น สัญชาติ ที่อยู่ และอาชีพ ซึ่งเป็นข้อปลีกย่อยเล็กน้อย กฎหมายจึงอนุญาตให้แก้ไขได้

ดังนั้นรายการอื่นใดนอกเหนือจากที่กฎหมายและกฎกระทรวงกำหนดไว้ข้างต้นนี้ จึงไม่ใช่รายการที่นายทะเบียนจะอนุญาตให้แก้ไข ซึ่งได้แก่ - การขอเปลี่ยนแปลงรูปเครื่องหมายการค้า

- การขอเพิ่มเติมรายการสินค้า

- การขอแก้ไขคำอ่านคำแปลเครื่องหมายการค้า

ในการขอเปลี่ยนแปลงรูปเครื่องหมายการค้าหรือการเพิ่มเติมรายการสินค้านั้น แม้ในขณะที่เป็นเครื่องหมายการค้าที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของนายทะเบียน ยังขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ถ้าจะเปลี่ยนแปลงต้องยื่นเป็นคำขอจดทะเบียนเข้ามาใหม่เป็นอีกหนึ่งคำขอ ดังนั้น ยิ่งถ้าเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว ยิ่งไม่อาจขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปเครื่องหมายการค้า หรือเพิ่มเติมรายการสินค้าเข้ามาใหม่ในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเดิมนั้น ไม่ได้เลย

สำหรับการขอจดทะเบียนแก้ไขคำอ่านคำแปลนั้น ตามหลักแล้วในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น หากเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่เป็นเครื่องหมายคำ หรือข้อความ ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศ กฎกระทรวง (พ.ศ.2535) และประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้กำหนดให้ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องดำเนินการดังนี้

1. จะต้องระบุคำอ่าน และคำแปลด้วย

2. ถ้าเครื่องหมายการค้า นั้นไม่มีคำแปล ให้ระบุเฉพาะคำอ่าน และระบุคำแปลว่า แปลไม่ได้ ในคำขอจดทะเบียน

3. ถ้าเป็นภาษาอื่น ๆ ที่ทางราชการไม่มีพจนานุกรมเพื่อการอ้างอิง ให้ผู้ขอจดทะเบียนส่งคำรับรองคำอ่านและคำแปลเครื่องหมายการค้า นั้น แนบมาพร้อมกับการขอจดทะเบียนด้วย

4. ถ้าเป็นภาษาจีน ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องระบุคำอ่านสำเนียงจีนแต้จิ๋ว และสำเนียงจีนกลาง และคำแปลควบคู่กันมาด้วย

ดังนั้น เมื่อระบุคำอ่านคำแปลเครื่องหมายการค้า ใว้อย่างไรแล้ว การจะขอแก้ไขคำอ่านเครื่องหมายการค้า นั้นในภายหลัง จึงกระทบต่อการเก็บสารบบเครื่องหมายการค้า ซึ่งจะ โยงไปถึงการตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าด้วย ดังนั้นกฎหมายเครื่องหมายการค้า จึงมิได้บัญญัติให้อำนาจนายทะเบียนในการอนุญาตให้แก้ไขในเรื่องนี้ไว้

การโอนสิทธิหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้า

การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้น มิได้ทั้งที่ยังเป็นเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน และเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว กล่าวคือ

1. ถ้าเป็นเครื่องหมายการค้าที่ยังอยู่ในระหว่างยื่นคำขอจดทะเบียน เรียกว่า โอนสิทธิในคำขอจดทะเบียน โดยให้ผู้โอนหรือผู้รับโอนแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อนการจดทะเบียน ซึ่งการโอนมีผลนับแต่วันที่ยื่นคำขอโอน

2. ถ้าเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว เรียกว่า การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า ซึ่งจะต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน

เมื่อกล่าวถึงการ โอนเครื่องหมาย ให้รวมถึงการรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้าด้วย การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า อาจแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ

1. การโอนสิทธิด้วยความสมัครใจของผู้โอนและผู้รับโอน

2. การโอนสิทธิโดยการรับมรดก

3. การโอนสิทธิจากการขายทอดตลาด

การโอนสิทธิด้วยความสมัครใจของผู้โอนและผู้รับโอน

เป็นการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าด้วยความสมัครใจของทั้งฝ่ายผู้โอนและผู้รับโอน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

1. กรณีที่ผู้โอนและผู้รับโอนทำสัญญาโอน กรณีนี้เป็นกรณีที่มีสัญญาโอน โดยผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า และผู้รับโอนต่างได้ทำสัญญาโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้ากันไว้ ซึ่งในการยื่นคำขอจดทะเบียนโอนเครื่องหมายการค้า นั้น จะเป็นผู้โอนหรือผู้รับโอนเป็นฝ่ายนำสัญญาโอนนั้นมายื่นคำขอจดทะเบียนก็ได้

2. กรณีที่ผู้โอนและผู้รับโอนไม่ได้ทำสัญญาโอน แต่มาลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนโอนต่อนานายทะเบียน

กรณีนี้จะไม่มีสัญญาโอน โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้รับโอนได้มาติดต่อนายทะเบียนเพื่อขอลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนโอนเพื่อให้นายทะเบียนเป็นพยาน โดยนายทะเบียน จะต้องบันทึกรับรองลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนไว้ในคำขอจดทะเบียนโอนดังกล่าวเพื่อหลักฐานด้วย

ข้อสังเกต ในกรณีใช้เฉพาะผู้โอนซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าและผู้รับโอนที่ประสงค์จะให้นายทะเบียนเป็นพยานรับรองการโอนเท่านั้น ไม่รวมถึงตัวแทนหรือผู้รับมอบอำนาจ

การโอนสิทธิโดยการรับมรดก

กรณีนี้อาจแบ่งออกเป็น 2 กรณีได้ คือ

1. กรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าผู้ตายทำพินัยกรรมหรือมีผู้จัดการมรดก

กรณีนี้ผู้รับพินัยกรรมหรือผู้จัดการมรดกเป็นผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน โอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าและเป็นผู้ทำสัญญาโอนให้แก่ผู้รับโอน

2. กรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าผู้ตายไม่ได้ทำพินัยกรรมหรือไม่มีการร้องขอต่อศาลตั้งผู้จัดการมรดก

ในการขอโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า จะต้องให้ทายาททุกคนทำหนังสือยืนยันว่า ผู้ตายมิได้ทำพินัยกรรมไว้ และไม่มีการร้องขอต่อศาลตั้งผู้จัดการมรดก และให้ระบุจำนวน ชื่อทายาทของผู้ตายทุกคน และความเกี่ยวพันระหว่างผู้ตายและทายาท พร้อมทั้งระบุว่า จะยกสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ให้แก่ทายาทคนใด พร้อมทั้งส่งหลักฐานการเป็นทายาทมา

ประกอบการขอจดทะเบียนโอนด้วย นอกเหนือจากเอกสารใบมรณะบัตร หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าถึงแก่ความตาย

สำหรับในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย การตายโดยธรรมชาติของบุคคลธรรมดา จะนำมาใช้กับนิติบุคคลไม่ได้ นิติบุคคลจะสิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคลต่อเมื่อมีการจดทะเบียนเลิกนิติบุคคล และตั้งผู้ชำระบัญชี เพื่อดำเนินการชำระสะสางทรัพย์สินและหนี้สินของนิติบุคคล เมื่อชำระสะสางทรัพย์สินและหนี้สินของนิติบุคคลเรียบร้อยแล้ว และแบ่งคืนเงินลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะต้องจดทะเบียนเสร็จการชำระต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทอีกครั้ง จึงจะถือว่าเป็นที่สุดแห่งการชำระบัญชี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1270

โดยเหตุนี้ ถ้าในระหว่างการชำระบัญชี ถ้าผู้ชำระบัญชีได้ทำสัญญาโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าให้แก่ผู้รับโอนคนใดไป ดังนี้ผู้ชำระบัญชีหรือผู้รับโอนมีสิทธิยื่นคำขอจดทะเบียนโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนได้

แต่ถ้าหากสัญญาโอนทำขึ้นมาภายหลังได้มีการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีไปแล้ว เช่นนี้ นายทะเบียนไม่อาจพิจารณาโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนได้ เพราะทันทีที่เมื่อจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี อำนาจของผู้ชำระบัญชีย่อมสิ้นสุดลง (1)

#### การโอนสิทธิจากการขายทอดตลาด

เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นลูกหนี้ และศาลมีคำพิพากษาให้ชำระหนี้หรือเป็นบุคคลล้มละลาย เจ้าพนักงานบังคับคดีหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ย่อมมีอำนาจออกสิทธิในเครื่องหมายการค้าต่อนายทะเบียน ห้ามจดทะเบียนโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวหรือจดทะเบียนทำให้ออกระงับทุกประการ ในเครื่องหมายการค้านี้ได้ และเมื่อเจ้าพนักงานดังกล่าวขายทอดตลาดสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ให้แก่ผู้ใด บุคคลผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดมีสิทธิยื่นคำขอจดทะเบียนโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนให้แก่ตัวเอง โดยแนบหนังสือของเจ้าพนักงานดังกล่าวที่มีถึงนายทะเบียนแนบเป็นหลักฐาน

สำหรับเอกสารประกอบที่ต้องมีทุกครั้งที่จะจดทะเบียนโอน คือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้โอนหรือผู้รับโอน และในกรณีที่ผู้โอนหรือผู้รับโอนเป็นนิติบุคคล ก็ให้แนบต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทออกให้ไม่เกิน 6 เดือนแนบประกอบการขอจดทะเบียนโอนด้วยทุกครั้ง พร้อมทั้งแนบต้นฉบับหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนโอนเครื่องหมายการค้าแนบคืนมาด้วย เพื่อนายทะเบียนจะได้ส่งคืนให้ผู้รับโอนต่อไป พร้อมทั้งหลักฐานการรับจดทะเบียนโอน

#### เงื่อนไขในการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า

ในการพิจารณาโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า มีข้อที่ต้องระวังดังนี้

1. จะต้องระบุว่า เป็นการโอนสิทธิหรือรับมรดกเฉพาะเครื่องหมายการค้าอย่างเดียว หรือเครื่องหมายการค้าพร้อมกิจการที่เกี่ยวข้อง

2. ถ้าเครื่องหมายการค้านั้นเป็นเครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนได้จดทะเบียนไว้เป็นเครื่องหมายชุด จะต้องโอนหรือรับมรดกกันทั้งชุด

3. ถ้าจะโอนเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นอยู่ก่อนหน้าแล้ว จะต้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นก่อน

4. ถ้าเป็นการโอนสิทธิในเครื่องหมายรับรอง ผู้รับโอนจะต้องแสดงต่อนายทะเบียนด้วยว่าตนมีความสามารถเพียงพอที่จะรับรองคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการตามที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองนั้นด้วยการต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าใด เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนให้ กฎหมายถือว่า วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (2) โดยมีอายุการคุ้มครองถึง 10 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียน (3)

ในการต่ออายุเครื่องหมายการค้านั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าใดที่ประสงค์จะต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตน ให้ยื่นคำขอต่ออายุต่อนายทะเบียนภายใน 90 วันก่อนวันสิ้นอายุ (4)

ในการต่ออายุจะต้องระบุรายการสินค้าที่ประสงค์จะต่ออายุด้วย ทั้งนี้ผู้เป็นเจ้าของอาจใช้สิทธิต่ออายุเครื่องหมายการค้าสำหรับรายการสินค้าทั้งหมดที่ได้จดทะเบียนไว้ หรือจะขอต่ออายุเครื่องหมายการค้าสำหรับรายการสินค้าบางอย่างก็ได้ ซึ่งรายการสินค้าที่จะใช้ต่ออายุได้นั้น ต้องเป็นรายการสินค้าที่ได้เคยรับการจดทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น

โดยปกติการขอต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะต้องยื่นคำขอต่ออายุพร้อมกับชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุมาพร้อมกัน แต่ในกรณีที่ไมอาจชำระเงินค่าธรรมเนียมมาพร้อมกับการขอต่ออายุ ก็ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมหนังสือขอผ่อนผันการชำระเงินค่าธรรมเนียมต่อนายทะเบียน

แต่ผู้ขอต่ออายุจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นอายุการจดทะเบียน มิฉะนั้น คำขอต่ออายุดังกล่าวไม่มีผลตามกฎหมาย ซึ่งต่างกับการยื่นคำขอต่ออายุมาพร้อมกับเงินค่าธรรมเนียม

การไม่ยื่นคำขอต่ออายุภายในกำหนดเวลา กฎหมายให้ถือว่าเครื่องหมายการค้ารายนั้นได้ถูกเพิกถอนการจดทะเบียนแล้ว

การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า หมายถึง หนังสือสัญญาที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว ยินยอมให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ทั้งหมดหรือบางอย่าง

สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น จะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน

สัญญาอนุญาต ๑ ที่จะนำมาจดทะเบียนได้นั้น อย่างน้อยต้องมีรายการในสัญญาต่อไปนี้

1. เงื่อนไขหรือข้อกำหนดระหว่างเจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้ได้รับอนุญาต ที่จะทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น สามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าของผู้รับอนุญาตได้อย่างแท้จริง

2.สินค้าที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

3.ข้อตกลงที่ว่า ผู้ได้รับอนุญาต ๑ มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้ากับผู้เดียว หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะอนุญาตให้บุคคลอื่นที่มีผู้ได้รับอนุญาต ๑ รายนี้ใช้เครื่องหมายการค้าได้อีกหรือไม่

รูปแบบของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

โดยทั่วไปนิยมทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า 3 รูปแบบ คือ

- 1.สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่เด็ดขาด (NON-EXCLUSIVE LICENSING AGREEMENT)
- 2.สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่ผู้เดียว (SOLE LICENSING AGREEMENT)
- 3.สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยเด็ดขาด (EXCLUSIVE LICENSING AGREEMENT)

สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่เด็ดขาด

หมายถึง สัญญาที่เจ้าของเครื่องหมายการค้า อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตน แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้ายังมีสิทธิอนุญาตให้บุคคลอื่น ๆ นอกเหนือจากผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิคนก่อน ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าได้อีก รวมทั้งเจ้าของเครื่องหมายการค้าก็ยังคงมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าตัวเอง

สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่ผู้เดียว

หมายถึง สัญญาที่เจ้าของเครื่องหมายการค้า อนุญาตให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนแต่ผู้เดียว แต่ตัดสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จะอนุญาตให้บุคคลอื่น ๆ ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้น แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้า ยังคงมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าตัวเอง

สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยเด็ดขาด

หมายถึง สัญญาที่เจ้าของเครื่องหมายการค้า อนุญาตให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนแต่ผู้เดียวเท่านั้น โดยที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเองก็ไม่มีสิทธิใช้และไม่มีสิทธิอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้า นั้น (5)

สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ เป็นการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าของผู้รับอนุญาต โดยมีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในการให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถควบคุมคุณภาพสินค้าของผู้รับอนุญาต ๑ ได้ อย่างแท้จริง แต่ถ้าหากในสัญญา ๑ มิได้มีข้อความดังกล่าว หรือระบุว่าผู้รับอนุญาตจะต้องรับสินค้ามาจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าเพียงแห่งเดียวเท่านั้น กรณีนี้ไม่อยู่ในข่ายจดทะเบียนสัญญาอนุญาต ๑ ต่อนายทะเบียน

ทั้งหมดนี้คือ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายหลังจากที่เครื่องหมายการค้า นั้นได้รับการจดทะเบียนแล้วว่ามี การจดทะเบียนอะไรบ้าง โดยกว้าง ๆ เพื่อที่ท่านจะได้ทราบถึงการจดทะเบียนที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องหมายการค้าของท่านใน อนาคตข้างหน้า จะได้ดำเนินการให้ถูกต้องไม่สูญเงินค่าธรรมเนียมไปเปล่า เพราะเหตุที่นายทะเบียนไม่อาจอนุญาตให้ จดทะเบียน

นายพิบูล ตันสุภผล

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า