

บทที่ 4

วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในเครื่องหมายการค้า ของผู้เป็นเจ้าของร่วม

จากการศึกษาวิจัยพบว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยยังไม่มีหลักการของผู้เป็นเจ้าของร่วมในเครื่องหมายการค้า และไม่ได้นิยามไว้ว่ามีความหมายอย่างไร ไม่ได้กำหนดหลักการของการเข้าสู่สิทธิในเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของร่วม ไม่มีบทบัญญัติในกรณีขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขหลังจากที่ได้สิทธิในเครื่องหมายการค้า ไม่มีบทบัญญัติในกรณีมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขหลังจากที่ได้สิทธิในเครื่องหมายการค้า ตลอดจนไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิของผู้เป็นเจ้าของร่วม ผู้ทำวิทยานิพนธ์จะวิเคราะห์ถึงปัญหาดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวในบทที่ 5

1. ปัญหาการนำบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยกรรมสิทธิ์รวมมาปรับใช้กับเจ้าของร่วมในเครื่องหมายการค้าอันเดียวกัน

โดยที่เครื่องหมายการค้าถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) กล่าวคือ เป็นสิทธิทางกฎหมายที่มีอยู่เหนือผลงานการสร้างสรรค์ทางปัญญาของบุคคล รวมทั้งการประดิษฐ์ (Invention) การออกแบบ (Designs) เครื่องหมายการค้าและบริการ (Trade and Service Marks) สิ่งบ่งชี้แหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications) และการแสดงออกซึ่งความคิด (Expression of Idea) เป็นต้น ผลงานการสร้างสรรค์ทางปัญญาหลายประเภทเป็นสิ่งที่กฎหมายให้การคุ้มครอง รวมทั้งบรรดาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ความรู้ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรม

ทั้งนี้ หากพิจารณาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 137 และ 138 บัญญัติความหมายของ “ทรัพย์สิน” ว่าหมายความรวมถึง วัตถุมีรูปร่างและไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ อย่างไรก็ดี แม้กฎหมายจะเน้นว่าทรัพย์สินเป็นวัตถุ (ไม่ว่าจะมีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่างก็ตาม) แต่ในความเป็นจริง ทรัพย์สินหาได้มีความหมายถึงตัววัตถุไม่ หากแต่หมายความถึงสิทธิทางกฎหมาย กล่าวคือ เป็นสิทธิที่จะกีดกันผู้อื่นมิให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตนเป็นเจ้าของ คำว่าทรัพย์สินนั้นแปลมาจากคำว่า “Property” ในภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรากศัพท์มาจากคำในภาษาละตินว่า “Proprius” ซึ่งแปลว่า “เป็นกรรมสิทธิ์ของคนคนหนึ่ง”

ดังนั้น ในกรณีของเครื่องหมายการค้า ไม่อาจถูกบุคคลอื่นครอบครองปกป้องได้ เนื่องจากทรัพย์สินที่อาจถูกครอบครองปกป้องจะต้องเป็นทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์หรือ อสังหาริมทรัพย์เท่านั้น ส่วนทรัพย์สินทางปัญญา เช่น เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ไม่อาจได้ กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปกป้องได้ (ประเสริฐ เสียงสุทธีวงศ์, 2536, หน้า 2) ดังคำพิพากษา ฎีกาที่ 846/2534 ที่กล่าวว่า การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่น โดยอายุการครอบครองหรือ การครอบครองปกป้องนั้นมิได้เฉพาะกับทรัพย์สิน 2 ประเภท เท่านั้น คือ อสังหาริมทรัพย์และ สังหาริมทรัพย์ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ มาตรา 1382 ซึ่งบทบัญญัติตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ทรัพย์สิน มุ่งให้ความคุ้มครองในเรื่องกรรมสิทธิ์และ สิทธิครอบครองในทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสำคัญ

นอกจากนี้สิทธิในเครื่องหมายการค้าจะไม่มีทางได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในกรณีผู้เก็บ ทรัพย์สินหายได้ตามมาตรา 1325 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้เลย เพราะสิทธิใน เครื่องหมายการค้าเป็นสิทธิที่ไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้ จึงไม่มีโอกาสที่จะตกหายไปจากผู้เป็น เจ้าของได้เลย

การเป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าแยกเป็นอิสระจากการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ในวัตถุแห่งสิทธิอันเป็นทรัพย์สินที่มีตัวตนหรือรูปร่าง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ สิทธิใน เครื่องหมายการค้าและกรรมสิทธิ์อาจแยกกันอยู่กับเจ้าของสิทธิแต่ละราย เช่น นาย ก. เป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้าของขนมชนิดหนึ่งย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า ต่อมา นาย ก. ได้ทำขนมและใช้เครื่องหมายการค้าของตนจำนวนมากเพื่อขาย นาย ข. ได้ซื้อขนมไป ห่อหนึ่ง ถึงแม้ นาย ก. ได้ขายขนมให้แก่ นาย ข. นาย ข. ก็เป็นเพียงเจ้าของกรรมสิทธิ์เฉพาะขนมที่ ใช้เครื่องหมายการค้าเท่านั้น ส่วนสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ นาย ข. ซื้อไปยังเป็นของนาย ก. เหมือนเดิม

จากลักษณะการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิดังกล่าวจึงมีความแตกต่างไปจากการได้มา ในกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินประเภทอื่นๆ โดยทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงเป็น บทพิสูจน์ได้ว่าการนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องทรัพย์สินมาใช้บังคับกับการใช้ สิทธิในเครื่องหมายการค้าไม่สามารถนำมาปรับใช้ได้ทุกเรื่องไป โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสิทธิของผู้ เป็นเจ้าของร่วมในเครื่องหมายการค้าร่วมกัน การที่จะนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มา บังคับใช้กับเครื่องหมายการค้าจึงต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆ ไป ดังเช่นกรณีของกฎหมายเครื่องหมาย การค้าของประเทศญี่ปุ่นก็นำเอาบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งว่าด้วยกรรมสิทธิ์ร่วมมาใช้ บังคับเท่าที่ไม่ขัดต่อลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่เป็นทรัพย์สินซึ่งไม่มีรูปร่าง

ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 44 บัญญัติว่า ภายใต้บังคับ มาตรา 27 และมาตรา 28 เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้า เป็นผู้ที่มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้า นั้นสำหรับสินค้าที่ได้ จดทะเบียนไว้

ความในมาตรา 44 ตอนต้นที่ว่า ภายใต้บังคับมาตรา 27 และมาตรา 28 นั้นมีความหมายว่า หากเป็นกรณีตามมาตรา 27 คือ ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้าย กับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 13 หรือในกรณีที่ผู้ขอ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันตามมาตรา 20 ทั้งนี้สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกัน หรือต่างจำพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่า มีลักษณะอย่างเดียวกัน ถ้านายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมาย การค้าซึ่งต่างเจ้าของต่างได้ใช้มาแล้วด้วยกันโดยสุจริตหรือมีพฤติการณ์พิเศษที่นายทะเบียน เห็นสมควรรับจดทะเบียน นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน ดังกล่าวให้แก่เจ้าของหลายคนก็ได้ โดยจะมีเงื่อนไขและข้อจำกัดเกี่ยวกับวิธีการใช้และเขตแห่งการ ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น หรือเงื่อนไขและข้อจำกัดอื่นตามที่นายทะเบียนเห็นสมควรกำหนดก็ได้ ทั้งนี้ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งคำสั่งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอจดทะเบียนแล้วเจ้าของเครื่องหมาย การการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วทราบโดยไม่ชักช้า ส่วนกรณีตามมาตรา 28 เป็นกรณีบุคคลใดได้ยื่นคำ ขอลงทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้นอกราชอาณาจักร ถ้ายื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นในราชอาณาจักรภายในหกเดือนนับแต่วันที่ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นอก ราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก บุคคลนั้นจะขอให้ถือว่าวันที่ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก เป็นวันที่ได้ยื่นคำขอในราชอาณาจักรก็ได้ หากบุคคลนั้นมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
2. มีสัญชาติของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย หรือ
3. มีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมให้สิทธิในการทำงานเดียวกันแก่บุคคลสัญชาติไทยหรือ นิติบุคคลที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
4. มีภูมิลำเนา หรือประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์กรรมอย่างจริงจังในประเทศไทย หรือ ในประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครอง เครื่องหมายการค้าซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1358 วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิในการ จัดการทรัพย์สินรวมกันไว้ว่า ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าของรวมมีสิทธิจัดการทรัพย์สินรวมกัน

โดยจำแนกได้ดังนี้ (1) การจัดการเกี่ยวกับการรักษาทรัพย์สินเจ้าของรวมคนใดคนหนึ่งสามารถจัดการได้เสมอโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรวมคนอื่นก่อน (2) การจัดการตามธรรมดาเกี่ยวกับทรัพย์สิน เป็นการจัดการเพื่อประโยชน์ตามสภาพปกติของทรัพย์สินหรือจัดการทรัพย์สินให้ดีขึ้น เจ้าของรวมคนใดคนหนึ่งมีสิทธิจัดการได้เสมอ เว้นแต่ฝ่ายข้างมากจะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น (3) การจัดการอันเป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สิน ต้องตกลงกันโดยคะแนนข้างมากแห่งเจ้าของรวมและคะแนนทั้งหมดนั้นต้องไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งแห่งค่าทรัพย์สิน และ (4) การจัดการในทางเปลี่ยนวัตถุประสงค์ต้องให้เจ้าของรวมทุกคนเห็นชอบ

ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 27 มาตรา 28 ย่อมเกิดกรณีเจ้าของร่วมขึ้น ถ้าผู้ทรงสิทธิรวมคนหนึ่งมีความประสงค์จะให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีสิทธิร่วมกัน แต่เจ้าของรวมคนอื่นไม่ยินยอม ดังนั้นการใช้สิทธิของผู้เป็นเจ้าของร่วมในเครื่องหมายการค้าจะดำเนินการโดยอาศัยหลักประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1358 ย่อมมีปัญหาเพราะยังไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนว่าจะนำหลักกฎหมายเรื่องกรรมสิทธิ์รวมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้ในเรื่องสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่ และหากสามารถนำกฎหมายดังกล่าวมาปรับใช้ได้ก็ยังไม่ชัดเจนว่า การใช้สิทธิในการดัดแปลงงานจะเป็นกรณีของการจัดการตามธรรมดา การจัดการอันเป็นสาระสำคัญ หรือการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ซึ่งกฎหมายได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ความยินยอมจากเจ้าของรวมคนอื่นแตกต่างกัน

นอกจากนี้ เจ้าของเครื่องหมายการค้ายังมีสิทธิอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตนได้ ซึ่งโดยปกติเจ้าของเครื่องหมายการค้ามักจะได้รับค่าตอบแทนจากการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเรียกกันว่าค่าใช้สิทธิ (Royalty)

มาตรา 68 วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 บัญญัติว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วจะทำสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตนสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ทั้งหมดหรือบางอย่างก็ได้

สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าตามวรรคหนึ่ง ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน

เงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่สำคัญประการหนึ่งในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า คือการให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (มาตรา 68 วรรคสาม (1)) โดยกฎหมายบัญญัติต่อไปว่า การใช้เครื่องหมายการค้าโดยผู้ได้รับอนุญาตสำหรับสินค้าในการประกอบธุรกิจของตนตามที่ได้รับอนุญาตไว้ ให้ถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้า (มาตรา 70) ซึ่งย่อมมีผลทำให้ร้องขอให้เพิกถอน

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพราะเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าตาม มาตรา 63 แห่ง พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ไม่ได้

การควบคุมคุณภาพของสินค้ามีความสำคัญต่อความเข้าใจของผู้บริโภคเพราะผู้บริโภค ย่อมอยู่ในฐานะยากที่จะรับรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายละเอียดในการผลิตสินค้าว่าสินค้าที่ตนซื้อ มาภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ตนชื่นชอบนั้นไม่ใช่สินค้าที่ผลิตโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง แต่ผลิตโดยผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ดังนั้นหากเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่เข้าไป ควบคุมคุณภาพของสินค้าที่ผลิตโดยผู้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ย่อมทำให้ผู้บริโภค สับสนหรือหลงผิดในคุณภาพหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ในกรณีเช่นนี้จึงถือไม่ได้ว่าการใช้ เครื่องหมายการค้าโดยผู้ได้รับอนุญาตเป็นการใช้โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 หากเข้าเกณฑ์ข้ออื่นๆ ตามมาตรา 63 เครื่องหมาย การค้านั้นย่อมถูกเพิกถอนได้ นอกเหนือจากการเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ เครื่องหมายการค้าตามมาตรา 72 วรรคสาม (1)

1. สินค้าที่อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าได้

เจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าหลายอย่าง ในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจึงต้องระบุสินค้าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอนุญาตให้ ผู้อื่นนำเครื่องหมายการค้านั้นไปใช้ได้ด้วย (มาตรา 68 วรรคสาม (2))

2. การระบุลักษณะของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า

นियมทำกันใน 3 รูปแบบใหม่ๆ คือ

2.1 สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่เด็ดขาด (Non-Exclusive Licensing Agreement)

หมายถึง สัญญาที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตน แต่ เจ้าของเครื่องหมายการค้ายังมีสิทธิอนุญาตให้บุคคลอื่นๆ นอกเหนือจากผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ คนก่อนใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นได้อีก รวมทั้งเจ้าของเครื่องหมายการค้าก็ยังคงมีสิทธิใช้ เครื่องหมายการค้าตัวเอง

2.2 สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่ผู้เดียว (Sole Licensing Agreement)

หมายถึง สัญญาที่ เจ้าของเครื่องหมายการค้าอนุญาตให้หนึ่งผู้ใดใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนแต่ผู้เดียวโดย ตัดสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จะอนุญาตให้บุคคลอื่นๆ ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้น แต่ เจ้าของเครื่องหมายการค้ายังคงมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าตัวเอง

2.3 สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยเด็ดขาด (Exclusive Licensing Agreement)

หมายถึง สัญญาที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอนุญาตให้หนึ่งผู้ใดใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนแต่ผู้

เดียวเท่านั้น โดยที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเองก็ไม่มีสิทธิใช้และไม่มีสิทธิอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้านั้น

3. แบบของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า (มาตรา 68 วรรคสอง) อันเป็นแบบแห่งนิติกรรมหากฝ่าฝืน สัญญาข้อมเป็นโมฆะตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 152

ในกรณีที่ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าในขณะที่ยังใช้ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 ซึ่งไม่ได้บัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าไว้และคู่สัญญาไม่ได้ทำสัญญาทำดังกล่าวเป็นหนังสือและจดทะเบียนไว้ ศาลฎีกาเห็นว่าเป็นสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ใช้บังคับได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9527/2544

ขณะทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ กฎหมายที่บัญญัติให้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือเครื่องหมายร่วมที่ได้จดทะเบียนแล้ว ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียนยังไม่ใช้บังคับและกฎหมายที่ใช้บังคับกับเครื่องหมายบริการยังไม่มี จึงไม่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายบริการข้อมไม่อาจนำไปขอจดทะเบียนได้อยู่ในตัว เมื่อสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวไม่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย หรือเป็นการพันวิสัย หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงใช้บังคับได้แม้จะไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน กฎหมายที่บัญญัติให้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนอันเป็นกฎหมายสารบัญญัติ จึงไม่มีผลย้อนหลังไปทำให้สัญญาซึ่งสมบูรณ์อยู่แล้วต้องเสียไปหรือตกเป็นโมฆะ

ทั้งนี้ สิทธิของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

1. ขอบเขตและระยะเวลาการอนุญาต

ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมาย การค้านั้นได้ทั่วประเทศและตลอดอายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารวมทั้งระยะเวลาการต่ออายุเครื่องหมายการค้าด้วยเว้นแต่สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น (มาตรา 78)

2. การโอนการอนุญาตและการอนุญาตช่วง

ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะโอนการอนุญาตให้แก่ บุคคลภายนอกไม่ได้ และจะอนุญาตช่วงให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้านั้นอีกทอดหนึ่งก็ไม่ได้ เว้นแต่สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะได้ให้อำนาจไว้ (มาตรา 79)

ส่วนในกรณีการโอนสิทธิ (Assignment) และรับมรดก

1. สิทธิในคำขอจดทะเบียน

เมื่อยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วแม้จะยังไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนสิทธิในคำขอที่ยื่นไว้ย่อมโอนกันทางนิติกรรมหรือรับมรดกกันได้ (มาตรา 48 วรรคหนึ่ง)

ในกรณีโอนสิทธิในคำขอจดทะเบียน ผู้โอนหรือผู้รับโอนคนใดคนหนึ่งจะต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (มาตรา 48 วรรคสอง) โดยต้องแนบสัญญาโอนที่ลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนไปด้วย (กฎกระทรวง (พ.ศ.2535)) ลงวันที่ 13 มีนาคม 2535 ข้อ 19)

ในกรณีรับมรดกทายาทคนใดคนหนึ่งหรือผู้จัดการมรดกต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อดำเนินการรับมรดกสิทธิในคำขอจดทะเบียนนั้นต่อไป (มาตรา 48 วรรคสาม)

2. สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว

เมื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ย่อมโอนหรือรับมรดกกันได้ โดยจะโอนหรือรับมรดกพร้อมกับกิจการที่เกี่ยวกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ได้ (มาตรา 49) ซึ่งต่างจากกฎหมายเดิมที่กำหนดให้การ โอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าต้องโอนพร้อมกิจการ

การโอนและการรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว

ต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน (มาตรา 51) และต้องทำสัญญาโอนลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนด้วย (กฎกระทรวง พ.ศ.2535 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2535 ข้อ 32 ประกอบข้อ 19) มิฉะนั้นย่อมเป็นโมฆะตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 152

ทั้งนี้ การที่เจ้าของร่วมในสิทธิในเครื่องหมายการค้าคนหนึ่งมีความประสงค์จะอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิแบบเด็ดขาด แบบไม่เด็ดขาด หรือแบบกึ่งเด็ดขาดก็ดี จำเป็นที่จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของร่วมคนอื่นๆ หรือไม่ ในกฎหมายของไทยไม่มีบทบัญญัติที่ชัดเจนว่าการที่เจ้าของร่วมคนหนึ่งมีความประสงค์จะอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิแบบเด็ดขาด แบบไม่เด็ดขาด หรือแบบกึ่งเด็ดขาด จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิร่วมคนอื่นหรือไม่ เมื่อพิจารณาจากลักษณะของการอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาด ผลของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาด

เสมือนกับเป็นการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าแก่ผู้รับอนุญาตตามระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา เพียงแต่ผู้เป็นเจ้าของยังคงเป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าอยู่ การอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาดนี้อาจเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยเด็ดขาดในทุกสิทธิของผู้เป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือบางสิทธิ เช่น เฉพาะสิทธิในสินค้าประเภทรองเท้าเพียงสิทธิเดียวก็ได้ หากเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิเด็ดขาดในทุกสิทธิตลอดอายุคุ้มครองสิทธิ ผู้รับอนุญาตก็อยู่ในฐานะเหมือนกับผู้เป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้านั่นเอง แนวความคิดเกี่ยวกับการให้ความยินยอมของผู้เป็นเจ้าของร่วมในเครื่องหมายการค้าในการอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาด ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเป็นการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิต่างๆ ในเครื่องหมายการค้ามีลักษณะเป็นนามธรรมซึ่งแบ่งแยกไม่ได้ มิใช่สิทธิในวัตถุที่มีรูปร่างหรือทรัพย์สินซึ่งอาจแบ่งแยกเป็นส่วนและเจ้าของรวมคนหนึ่งๆ อาจจำหน่ายหรือโอนส่วนของตนได้ เจ้าของรวมคนหนึ่งจึงไม่อาจโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าร่วม ซึ่งไม่ปรากฏว่าสิทธิใดเป็นส่วนของตนให้แก่ผู้อื่นได้โดยลำพังและโดยปราศจากความยินยอมของผู้เป็นเจ้าของรวมคนอื่นๆ ได้ ผลของการอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาดในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของรวมคนอื่นๆ ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิของผู้เป็นเจ้าของคนอื่นๆ ที่ไม่สามารถใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนได้

2. ปัญหาการเข้าสู่สิทธิในเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของร่วม

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ยังไม่มีหลักการของการเป็นเจ้าของร่วม แต่ก็มีกรเข้าสู่สิทธิในเครื่องหมายการค้า ดังจะเห็นได้จากการมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการโอนสิทธิในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามมาตรา 48 ดังนี้ คือ สิทธิในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ได้ยื่นไว้แล้ว ย่อมโอน หรือรับมรดกกันได้ นอกจากนี้ยังมี มาตรา 49 บัญญัติถึงสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว ย่อมโอนหรือรับมรดกกันได้ ทั้งนี้จะเป็นการโอนหรือรับมรดกพร้อมกับกิจการที่เกี่ยวกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วหรือไม่ก็ได้ จึงอาจเกิดกรณีที่มีทายาทหลายคนในการเข้ารับมรดกในสิทธิของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว แต่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ไม่ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเจ้าของร่วมในสิทธิของเครื่องหมายการค้าไว้ในมาตราอื่นใดอีกเลย โดยเฉพาะไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเข้าสู่สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วของผู้เป็นเจ้าของร่วม

ทั้งนี้ หากพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศดังที่ได้ศึกษามาแล้วในบทที่ 3 จะเห็นว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่างได้บัญญัติรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าร่วมกันได้ กล่าวคือ

ตารางที่ 2 แสดงความแตกต่างระหว่างกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษ ประเทศญี่ปุ่น
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประเทศอังกฤษ	ประเทศญี่ปุ่น	สาธารณรัฐประชาชนจีน
Trade Marks Act 1994 มาตรา 23 ได้บัญญัติให้บุคคลสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าร่วมกัน และสิทธิในเครื่องหมายการค้าอันนั้น ไม่สามารถแบ่งแยกได้ ต้องใช้สิทธิร่วมกัน	ในกฎหมายสิทธิบัตร มาตรา 73 วรรคสอง ได้ยอมรับให้บุคคลสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าร่วมกัน โดยถือว่าเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าร่วมกัน ทั้งนี้ จะต้องนำประมวลกฎหมายแพ่ง ว่าด้วยกรรมสิทธิ์ร่วม มาตรา 264 มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดต่อลักษณะสิทธิในเครื่องหมายการค้า	ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 5 ว่าบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าร่วมกันได้ แต่ต้องใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าอันนั้นร่วมกัน

สำหรับประเทศไทย แม้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 จะมีได้บัญญัติไว้โดยชัดเจนเกี่ยวกับการให้อินนุญาตให้บุคคลตั้งแต่ 2 ขึ้นไปสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าร่วมกันดังเช่นกฎหมายเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาคำพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางคดีหมายเลขแดงที่ ทป.60/2548

“โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จำเลยตกลงกันเพื่อประกอบกิจการผลิตเต้าหู้ขายปลีกและขายส่ง เมื่อกลางปี พ.ศ.2539 ได้ร่วมกันจดทะเบียนนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ชื่อว่า “บริษัทยินดี โปรดักส์ จำกัด” มีโจทก์และจำเลยร่วมกันเป็นกรรมการ

ต่อมาเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2546 ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท และโจทก์จำเลยได้ร่วมกันจดทะเบียนพาณิชย์ต่อกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ใช้ชื่อว่า “ร้านยินดีพาณิชย์” เพื่อผลิตและจำหน่ายเต้าหู้ ปัจจุบันมีโจทก์เป็นผู้จัดการร้าน ระหว่างร่วมกันประกอบธุรกิจ โจทก์จำเลยได้ร่วมกันใช้เครื่องหมายการค้าตราฟอคริวเอก ตราเต็กชามแดง และตราสาวญี่ปุ่น โดยใช้เครื่องหมายการค้าทั้งสามเครื่องหมายในนามของร้านยินดีพาณิชย์

ต่อมาเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2546 จำเลยได้ส่งหนังสือมายังโจทก์ขอเลิกร้านยินดีพาณิชย์ ต่อมาโจทก์ได้ตรวจสอบไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงทราบว่าจำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตราพ่อครัวเอก ตราเด็กชามแดง และตราสาวญี่ปุ่นในนามตนเอง

โดยเครื่องหมายการค้าตราพ่อครัวเอก คำขอเลขที่ 493316 ทะเบียนเลขที่ ค.174004 ตราเด็กชามแดง คำขอเลขที่ 493315 ทะเบียนเลขที่ ค.176121 ตราสาวญี่ปุ่น คำขอเลขที่ 493317 ทะเบียนเลขที่ ค.182915 การกระทำของจำเลยเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นของร้านยินดีพาณิชย์ซึ่งโจทก์และจำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกันในเครื่องหมายการค้า การกระทำของจำเลยทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยให้ดำเนินการจดทะเบียนให้มีชื่อโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าร่วมกับจำเลยในเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 493316 ทะเบียนเลขที่ ค.174004, คำขอเลขที่ 493315 ทะเบียนเลขที่ ค.176121 และคำขอเลขที่ 493317 ทะเบียนเลขที่ ค.182915 หากจำเลยไม่ดำเนินการให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา

จำเลยให้การว่า จำเลยยอมรับว่าได้ร่วมหุ้นกับโจทก์จดทะเบียนบริษัทยินดี โปรดักส์ จำกัด และได้เข้าหุ้นกับโจทก์ประกอบกิจการร้านค้าใช้ชื่อว่า “ร้านยินดีพาณิชย์” และได้เลิกการร่วมหุ้นกับโจทก์แล้ว

จำเลยยอมรับว่าชื่อคำว่า “พ่อครัวเอก” “เด็กชามแดง” และ “สาวญี่ปุ่น” โจทก์และจำเลยเป็นเจ้าของชื่อทั้งสามร่วมกันในฐานะเครื่องหมายการค้าไม่ได้จดทะเบียน แต่รูปภาพที่ใช้ประกอบที่จำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้

จำเลยได้ว่าจ้างบุคคลอื่นให้สร้างสรรค์ขึ้นระหว่างปี พ.ศ.2537 ถึง พ.ศ.2539 ขณะที่จำเลยเป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทศิริพันธ์ อิมเมจ กรุ๊ป จำกัด และบริษัทเอส. อาร์. สกรีน จำกัด โดยจำเลยประสงค์จะนำไปใช้กับสินค้าของจำเลย

จำเลยเป็นเจ้าของรูปภาพและเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ในระหว่างที่จำเลยเข้าหุ้นกับโจทก์ จำเลยได้นำรูปภาพหลายภาพมาให้โจทก์ดูและเลือกกันว่าจะนำรูปไหนมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าในสินค้าของโจทก์และจำเลย และได้เลือกรูปอันเป็นเครื่องหมายการค้าพิพาทมาเป็นเครื่องหมายการค้า แต่จำเลยไม่เคยตกลงกับโจทก์ว่าจะให้รูปภาพทั้ง 3 รูปให้โจทก์มีสิทธิร่วมกับจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ในการชี้สองสถาน ศาลกำหนดประเด็นข้อพิพาทดังนี้ เครื่องหมายการค้าพ่อครัวเอกตามคำขอเลขที่ 493316 ทะเบียนเลขที่ ค.174004 เครื่องหมายการค้าเด็กชามแดง ตามคำขอเลขที่ 493315 ทะเบียนเลขที่ ค.176121 และเครื่องหมายการค้าสาวญี่ปุ่น ตามคำขอเลขที่ 493317 ทะเบียนเลขที่ ค.182915 ที่จำเลยจดทะเบียนไว้ เป็นเครื่องหมายการค้าที่โจทก์มีสิทธิเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยหรือไม่เพียงใด

ประเด็นข้างต้น โจทก์เป็นฝ่ายกล่าวอ้าง จำเลยให้การปฏิเสธ ภาระการพิสูจน์ตกโจทก์ ศาลกำหนดให้โจทก์เป็นฝ่ายนำสืบก่อน แล้วให้จำเลยสืบแก้

ทางพิจารณาโจทก์นำสืบว่า เมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2539 โจทก์และจำเลยได้ร่วมกันจดทะเบียนนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ใช้ชื่อว่า บริษัทยินดี โปรดักส์ จำกัด โดยมีโจทก์จำเลยร่วมกันเป็นกรรมการ

ต่อมาได้จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2546 ก่อนจดทะเบียนเลิกโจทก์และจำเลยได้ร่วมกันจดทะเบียนร้านยินดีพาณิชย์ ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 และ 2 แต่เดิมร้านยินดีพาณิชย์มีจำเลยเป็นเจ้าของร้าน

ต่อมาได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น โจทก์เป็นเจ้าของร้าน ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 3 สาเหตุที่มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของร้านเป็นโจทก์ เนื่องจากจำเลยทุจริตเบียดบังเอาเงินไป 2,000,000 บาท ร้านยินดีพาณิชย์ กับบริษัทยินดี โปรดักส์ จำกัด มีวัตถุประสงค์เดียวกันคือการผลิตเต้าหู้จำหน่าย

ก่อนเลิกบริษัท บริษัทยินดี โปรดักส์ จำกัด ผลิตเต้าหู้ใช้เครื่องหมายการค้าว่า พ่อครัวเอก ต่อมาได้เพิ่มเครื่องหมายการค้าตราเด็กชามแดง และตราสาวญี่ปุ่น หลังจากจดทะเบียนเลิกบริษัทร้านยินดีพาณิชย์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าตราพ่อครัวเอก ตราเด็กชามแดง และตราสาวญี่ปุ่นมาโดยตลอด นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2539

โจทก์กับจำเลยได้ตกลงเลือกรูปที่จำเลยนำมาให้เป็นเครื่องหมายการค้าในกิจการผลิตเต้าหู้ที่โจทก์กับจำเลยทำร่วมกัน และตกลงเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าร่วมกัน การที่จำเลยนำเครื่องหมายการค้าพิพาทตามเอกสารหมายเลข 5 ไปจดทะเบียนนั้น

เดิมโจทก์กับจำเลยตกลงกันให้จำเลยไปดำเนินการแต่ให้จดทะเบียนในนามของร้านยินดีพาณิชย์ แต่ต่อมาโจทก์ทราบว่าจำเลยนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ในนามของตนเองและไปสร้างโรงงานผลิตเต้าหู้ใช้เครื่องหมายการค้าพิพาททั้งสาม เครื่องหมายการค้าพิพาททั้งสามเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายการค้าที่โจทก์จำเลยมีส่วนเป็นเจ้าของร่วมกัน

จำเลยนำสืบว่า เมื่อต้นปี พ.ศ.2539 จำเลยกับโจทก์ได้ตกลงกันทำธุรกิจเกี่ยวกับเต้าหู้ โดยโจทก์บอกว่าสามารถทำเครื่องจักรบรรจุเต้าหู้หลอดได้และเคยทำงานที่โรงงานเต้าหู้ตราพยาบาลมาก่อน และได้ตกลงจัดตั้งบริษัทยินดี โปรดักส์ จำกัด โดยจำเลยได้เสนอทาวเฮ้าส์ของจำเลยตั้งอยู่เลขที่ 2/298 หมู่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เป็นที่ผลิตเต้าหู้ ได้มีการพิมพ์ดูจำเลยได้นำเครื่องหมายการค้ามาให้โจทก์เลือก ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 7 และตกลงกันให้โจทก์เป็นผู้ผลิตเครื่องจักร จำเลยนำเงินมาลงทุน 200,000 บาทเพื่อซื้อดู หลังจากนั้นกิจการค้าเป็นไปด้วยดี และได้ตกลงกันเพิ่มสินค้าออกมาอีก 2 รายการ จำเลยได้นำเครื่องหมายการค้าอีก 2

เครื่องหมายมาให้โจทก์เลือก ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 7 และได้ใช้เครื่องหมายการค้าอีก 2 เครื่องหมายดังกล่าวในปี พ.ศ.2542 ต่อมามีปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต โจทก์จำเลยจึงตกลงกันให้เป็น ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน จึงได้เปลี่ยนเป็นร้านยินดีพาณิชย์ โดยจดทะเบียนชื่อร้านเมื่อปี พ.ศ.2544 มีจำเลยเป็นผู้จัดการร้าน

ขณะที่บริษัทยินดี โปรดักส์ จำกัด ยังดำเนินการอยู่ได้ใช้เครื่องหมายการค้า 3 เครื่องหมาย คือ ตราพ่อครัวเอก ตราเด็กชามแดง และตราสาวญี่ปุ่น โดยจำเลยและโจทก์ได้ร่วมกันคิดถ้อยคำ คำว่า ตราพ่อครัวเอก ตราเด็กชามแดง และตราสาวญี่ปุ่นขึ้น

ต่อมาเมื่อเปลี่ยนเป็นร้านยินดีพาณิชย์ ก็เปลี่ยนหน้าจุกจากคำว่า บริษัทยินดี โปรดักส์ จำกัด เป็นร้านยินดีพาณิชย์ เมื่อประมาณปี พ.ศ.2543 จำเลยกับโจทก์มีข้อขัดแย้งกันเกี่ยวกับการเงิน และการบัญชี โดยโจทก์อ้างว่าจำเลยเอาเงินไป

จำเลยได้นำเงินมาชำระคืน 2,000,000 บาทครบถ้วนแล้ว แต่ยังไม่มีความเข้าใจกัน จึงได้ เปลี่ยนผู้จัดการร้านจากจำเลยเป็นโจทก์ เครื่องหมายการค้าทั้งสามเครื่องหมาย จำเลยคิดขึ้นในขณะที่ จัดตั้งบริษัทเอส. อาร์. สกรีน จำกัด ตามเอกสารหมายเลข 8

โดยจำเลยคิดจะนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปใช้กับสินค้าจำพวกเสื้อผ้า ขนมอบ และ กว๊ายเดี่ยว แต่เมื่อทำธุรกิจร่วมกับโจทก์จึงได้นำเครื่องหมายการค้ามาใช้กับสินค้าเต้าหู้ จำเลยยอมรับ ว่า คำว่า “ตราพ่อครัวเอก” “ตราเด็กชามแดง” และ “ตราสาวญี่ปุ่น” จำเลยกับโจทก์ได้ร่วมกันคิดขึ้น แต่รูปเครื่องหมายเป็นของจำเลยมาก่อนและจำเลยนำมาให้โจทก์เลือกใช้ ไม่ได้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ ร่วมกัน

พิเคราะห์พยานหลักฐาน โจทก์จำเลยโดยตลอดแล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า ก่อน เกิดข้อพิพาทเป็นคดีนี้ โจทก์จำเลยได้ร่วมกันประกอบธุรกิจผลิตเต้าหู้จำหน่ายตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 โดย ได้ร่วมกันจดทะเบียนบริษัทยินดี โปรดักส์ จำกัด

ต่อมาได้มีการจดทะเบียนเลิกบริษัท แล้วได้ร่วมกันจดทะเบียนตั้งร้านยินดีพาณิชย์ขึ้นเพื่อ ประกอบธุรกิจผลิตจำหน่ายเต้าหู้เช่นเดิม ในระหว่างประกอบธุรกิจร่วมกัน โจทก์จำเลยได้ใช้ เครื่องหมายการค้าพิพาททั้งสามเครื่องหมาย ตามวัตถุประสงค์ตามหมาย จ.5 คือ ตราพ่อครัวเอก ตราเด็ก ชามแดง และตราสาวญี่ปุ่น ในนามของบริษัทยินดี โปรดักส์ จำกัด และร้านยินดีพาณิชย์มาโดย ตลอด

ต่อมาจำเลยได้มีปัญหาความขัดแย้งกับโจทก์และได้บอกเลิกการประกอบธุรกิจร่วมกัน จำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในนามของตนเองและตั้งโรงงานผลิตเต้าหู้โดยใช้ เครื่องหมายการค้าพิพาททั้งสามเครื่องหมายกับสินค้าเต้าหู้ของจำเลย

คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามประเด็นข้อพิพาทว่า เครื่องหมายการค้าตราฟอคริวเอก ตามคำขอเลขที่ 493316 ทะเบียนเลขที่ ค.174004 เครื่องหมายการค้าตราเด็กชามแดง ตามคำขอเลขที่ 493315 ทะเบียนเลขที่ ค.176121 และเครื่องหมายการค้าตราสาวญี่ปุ่น ตามคำขอเลขที่ 493317 ทะเบียนเลขที่ ค.182915 ที่จำเลยจดทะเบียนไว้ เป็นเครื่องหมายการค้าที่โจทก์มีสิทธิเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยหรือไม่เพียงใด

ข้อนี้ โจทก์มีพยานคือตัวโจทก์มาเบิกความได้ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในทางนำสืบ และมีนางพัททิรา พรสันติ เบิกความในข้อเท็จจริงทำนองเดียวกัน ขณะที่ฝ่ายจำเลยมีตัวจำเลยมาเบิกความตามที่ปรากฏในทางนำสืบ โดยมีนายปริญญา จารุประกร น้องชายจำเลยเบิกความว่า ระหว่างปี พ.ศ.2537 ถึง พ.ศ.2539 ได้ร่วมกับจำเลยก่อตั้งบริษัทเอส. อาร์. สกรีน จำกัด ขึ้น และได้มีการจัดเตรียมเครื่องหมายการค้าไว้ โดยจำเลยเป็นคนจัดหารูปต่างๆ มาให้เลือกตามเอกสารหมาย จ.7 ต่อมาทราบว่าจำเลยนำเครื่องหมายการค้าไปใช้กับเด้าผู้หลอดเห็นว่า จากข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่รับฟังได้ ส่วนปรากฏว่าโจทก์และจำเลยได้ประกอบธุรกิจร่วมกันผลิตเด้าผู้จำหน่าย โดยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาททั้งสามเครื่องหมายกับสินค้าเด้าผู้มาโดยตลอด ตั้งแต่เป็นบริษัทยีนดี โปรดัคส์ จำกัด และร้านยีนดีพาณิชย์ พฤติการณ์ดังกล่าวย่อมทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทเป็นของบริษัทยีนดี โปรดัคส์ จำกัด หรือร้านยีนดีพาณิชย์ที่โจทก์จำเลยเป็นเจ้าของร่วมกัน จากคำเบิกความของตัวโจทก์และตัวจำเลยที่ตรงกันปรากฏว่า จำเลยเป็นฝ่ายนำรูปเครื่องหมายการค้าทั้งสามมาให้โจทก์เลือก ซึ่งโจทก์กับจำเลยได้ร่วมกันเลือกรูปเครื่องหมายทั้งสาม

พฤติการณ์เช่นนี้ แสดงให้เห็นว่า การเลือกรูปภาพใดมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าถือเป็นการร่วมกันคิดเครื่องหมายการค้าขึ้นมาด้วย เพราะลำพังรูปภาพดังที่ปรากฏในเอกสารหมาย จ.7 มีลักษณะเป็นรูปภาพที่สามารถหาได้ทั่วไปตามหนังสือการ์ตูน หรือสิ่งพิมพ์ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ หรือมีลักษณะพิเศษพอจะเป็นเครื่องหมายการค้าในตัวเองได้

การที่เป็นเจ้าของรูปภาพไม่มีผลทำให้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าในตัวเอง การที่จำเลยเป็นฝ่ายนำภาพมาให้โจทก์เลือกโดยไม่ปรากฏว่าจำเลยเป็นฝ่ายสร้างสรรค์ภาพขึ้นมาด้วยตนเองหรือจ้างบุคคลอื่นวาดขึ้นตามคำสั่งหรือด้วยการว่าจ้างของจำเลยด้วยมีเจตนาให้รูปภาพดังกล่าวมีลักษณะบ่งเฉพาะมาตั้งแต่ต้น ไม่ถือว่าจำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ามาแต่เดิม จำเลยคงเป็นเจ้าของรูปภาพตามสภาพที่เป็นอยู่ในเอกสารหมาย จ.7 เท่านั้น แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามวัตถุประสงค์พยานหมาย จ.5 นอกจากนี้ จำเลยเองก็เบิกความยอมรับว่า โจทก์และจำเลยได้ร่วมกันคิดคำว่า “ตราฟอคริวเอก” “ตราเด็กชามแดง” และ “ตราสาวญี่ปุ่น” ขึ้น ซึ่งเมื่อพิจารณารูปเครื่องหมายการค้าพิพาททั้งสามเครื่องหมายตามวัตถุประสงค์พยานหมาย จ.5 ปรากฏว่า รูปภาพเด็ก รูปภาพสาวญี่ปุ่น และรูปภาพฟอคริว เป็นภาพธรรมดาสามัญ ไม่มีลักษณะเด่น แต่สิ่งที่มีลักษณะเด่นเหนือ

รูปภาพคือคำว่า “ตราเด็กชามแดง” “ตราสาวญี่ปุ่น” “ตราสาวญี่ปุ่น” และ “ตราพ่อครัวเอก” ตามลำดับ

ซึ่งหากไม่มีถ้อยคำทั้งสามคำดังกล่าว รูปภาพที่ปรากฏก็อาจเรียกขานได้หลากหลาย ไม่แน่นอน ดังนั้น สารสำคัญอันเป็นลักษณะเด่นที่ทำให้เกิดลักษณะเฉพาะในรูปภาพขึ้น ก็คือถ้อยคำทั้งสามที่โจทก์และจำเลยได้ร่วมกันคิดขึ้น และความเป็นเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการนำรูปภาพและถ้อยคำมาประกอบกันเช่นนี้ พยานหลักฐานเท่าที่ปรากฏแสดงให้เห็นว่าโจทก์จำเลยได้ร่วมกันคิดเครื่องหมายการค้าขึ้น มิใช่จำเลยฝ่ายเดียวที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า

ดังนั้น การที่จำเลยนำเครื่องหมายการค้าพิพาททั้งสามเครื่องหมายไปจดทะเบียนเป็นของตนฝ่ายเดียวย่อมเป็นการไม่ชอบ และเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต

ส่วนที่จำเลยนำสืบว่า ได้เตรียมเครื่องหมายการค้าทั้งสามเครื่องหมายไว้ก่อนเพื่อจะใช้กับสินค้าของบริษัทเอส. อาร์. สกรีน จำกัด นั้น ก็เป็นเพียงการกล่าวอ้างว่ามีรูปภาพตามเอกสารหมายเลข 7 เท่านั้น และเป็นเพียงคำเบิกความลอยๆ ของพยานจำเลย แต่ไม่มีพยานหลักฐานใดที่มีน้ำหนักน่าเชื่อว่าจะเป็นความจริง เพราะไม่ปรากฏว่ามีกรนำรูปภาพดังกล่าวไปใช้กับสินค้าของบริษัทเอส. อาร์. สกรีน จำกัดมาก่อน พยานหลักฐานของจำเลยเท่าที่นำสืบยังขาดน้ำหนัก และยังมีข้อเท็จจริงที่รับกับทางนำสืบของโจทก์ พยานโจทก์มีน้ำหนักน่าเชื่อยิ่งกว่า ข้อต่อสู้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

กรณีจึงรับฟังได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าพิพาททั้งสามเครื่องหมายตามฟ้องร่วมกับจำเลย พิพากษาว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 493316 ทะเบียนเลขที่ ค.174004, คำขอเลขที่ 493315 ทะเบียนเลขที่ ค.176121 และคำขอเลขที่ 493317 ทะเบียนเลขที่ ค.182915 ร่วมกับจำเลยให้จำเลยดำเนินการจดทะเบียนให้มีชื่อโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าร่วมกับจำเลยในเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 493316 ทะเบียนเลขที่ ค.174004, คำขอเลขที่ 493315 ทะเบียนเลขที่ ค.176121 และคำขอเลขที่ 493317 ทะเบียนเลขที่ ค.182915

หากจำเลยไม่ดำเนินการให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความให้ 3,000 บาท"

ในคดีดังกล่าวยอมแสดงให้เห็นว่าพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ยอมรับการที่บุคคลหลายคนสามารถเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าร่วมกัน

แต่อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่าจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าสู่สิทธิในเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของร่วมให้ชัดเจน

3. ปัญหาการมีคุณสมบัติของเจ้าของร่วมหลังจากที่ได้สิทธิในเครื่องหมายการค้า

กรณีการรับ โอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า ซึ่งมีผู้รับโอนหลายคน บุคคลหลายคน ร่วมกันเป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า อาจถือได้ว่าบุคคลหลายคนเป็นเจ้าของร่วมในเครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดยอาศัยเทียบกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง คือ ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์เรื่องกรรมสิทธิ์ร่วม ซึ่งโดยหลักแล้วการเป็นเจ้าของรวมคือ การที่บุคคลหลายคนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินสิ่งเดียวกันที่ไม่สามารถกำหนดได้ว่าส่วนใดเป็นของผู้ใดอันเป็นหลักการเดียวกันกับการเป็นเจ้าของร่วมในสิทธิในเครื่องหมายการค้าร่วมกันตามกฎหมาย

เมื่อมีบุคคลหลายคนร่วมกันเป็นเจ้าของในเครื่องหมายการค้าอันเดียวกันย่อมเกิดปัญหาขัดกัน เนื่องจากตามกฎหมายตามมาตรา 44 บัญญัติให้ผู้ซึ่งจดทะเบียนในเครื่องหมายการค้าอันเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าอันนั้น หากเป็นเช่นนี้แล้วในการรับ โอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่มีผู้รับโอนหลายคนก็ไม่เข้าบังคับของกฎหมายในมาตราดังกล่าว ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจในสิทธิของตนที่จะจัดการกับสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ตนเองจะได้รับ

แต่อย่างไรก็ตาม การนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้ในฐานะที่เป็นกฎหมายทั่วไปนั้น จะต้องไม่ขัดต่อลักษณะของเครื่องหมายการค้าดังเช่นที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่น

แต่อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าอัน บุคคลที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าร่วมกันดังกล่าวจะต้องใช้สิทธิอันร่วมกันจะถือสัดส่วนของการร่วมทุนดังทรัพย์สินที่มีรูปร่างไม่ได้ เช่น การที่นาย ก. และ นาย ข. เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าร่วมกัน แต่นาย ก. จะอนุญาตให้นาย ค. ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยลำพังและโดยปราศจากความยินยอมของนาย ข. มิได้ หรืออีกในกรณีหนึ่งความเห็นของนาย ก. และนาย ข. มีความแตกต่างกัน โดยที่ นาย ก. มีความต้องการที่จะอนุญาตให้นาย ค. ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตน แต่ นาย ข. มีความต้องการที่จะอนุญาตให้นาย ง. ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนเช่นกัน ดังนี้จะมีวิธีการอย่างไรในการใช้สิทธิของเจ้าของร่วมในการที่จะอนุญาตให้บุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นเข้ามาใช้สิทธิในสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนซึ่งแต่ละคนเป็นเจ้าของร่วมกันนั้น ได้อย่างไร และหากเพิ่มข้อเท็จจริงไปอีกว่า ถ้านาย ก. ถือกรรมสิทธิ์ในสัดส่วนที่แตกต่างกันและหรือถือสัดส่วนเท่ากันจะ ทำอย่างไร เช่น นาย ก. ถือสัดส่วนในการถือครองกรรมสิทธิ์ในสิทธิในเครื่องหมายการค้าคิดเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนนาย ข. ถือสัดส่วนในการถือครองกรรมสิทธิ์ในสิทธิในเครื่องหมายการค้าคิดเป็น 50 เปอร์เซ็นต์เช่นกัน เท่ากับนาย ก. และนาย ข. ถือครองกรรมสิทธิ์ในสิทธิในเครื่องหมายการค้าในสัดส่วนที่เท่ากัน จะมีวิธีการอย่างไรในการที่จะอนุญาตให้บุคคลอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้ามาใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ตนเป็นเจ้าของร่วมกัน หรือ นาย ก. และนาย ข. จะใช้สิทธิใน

การเป็นเจ้าของร่วมในเครื่องหมายการค้าอย่างไร เมื่อ นาย ก. ต้องการอนุญาตให้ นาย ค. ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า ส่วน นาย ข. มีความต้องการที่จะอนุญาตให้ นาย ง. ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ ตนเองเป็นเจ้าของร่วมกันจะมีวิธีการตกลงกันอย่างไร หรือจะมีวิธีการที่จะทำสัญญา หรือข้อตกลงอย่างไรบ้างหากเกิดกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าร่วมกันมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน และหากนาย ก. มีสัดส่วนในการถือครองกรรมสิทธิ์ในสิทธิในเครื่องหมายการค้าไม่เท่ากัน เช่น นาย ก. ถือครองกรรมสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าคิดเป็นสัดส่วน 51 เปอร์เซ็นต์ ส่วนนาย ข. ถือกรรมสิทธิ์ในสิทธิในเครื่องหมายการค้าคิดเป็นสัดส่วน 49 เปอร์เซ็นต์ หากเกิดกรณีปัญหาที่ว่า นาย ก. ต้องการอนุญาตให้ นาย ค. ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า แต่นาย ข. ไม่ต้องการที่จะอนุญาตให้ นาย ค. ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ตนเป็นเจ้าของร่วมกันกับนาย ก. แต่ต้องการให้ นาย ง. ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตน ระหว่าง นาย ก. และนาย ข. ซึ่งเป็นเจ้าของร่วมกันในเครื่องหมายการค้าอันเดียวกันนี้ ใครจะมีสิทธิดีกว่ากัน และใช้หลักการใดเป็นข้อยุติหรือข้อตัดสินกรณีดังกล่าว

ดังนั้น ผู้วิจัย จึงเห็นสมควรบัญญัติในเรื่องของการใช้สิทธิในกรณีของการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าร่วมให้ชัดเจน