

บทที่ 3

มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโอนสิทธิเครื่องหมายการค้า

การโอนสิทธิเครื่องหมายการค้าเป็นสิทธิอย่างหนึ่งของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และเป็นการใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าในเชิงพาณิชย์รูปแบบหนึ่ง อาจถือได้ว่าเป็นการต่อ ยอดทางการค้ากรณีเครื่องหมายการค้าที่โอนมีชื่อเสียงแพร่หลายเป็นที่นิยม การโอนสิทธิเครื่องหมายการค้าจึงเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งที่สำคัญ การศึกษาในบทนี้ในเบื้องต้นจะกล่าวถึงหลักเบื้องต้นในกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ควรทราบ ได้แก่ ความหมายของเครื่องหมายการค้า ประเภทของเครื่องหมายการค้า การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และศึกษาถึงการโอนสิทธิของกฎหมายเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายไทย ข้อตกลงระหว่างประเทศที่สำคัญ รวมถึงกรณีการโอนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ

เครื่องหมายการค้าในความหมายอย่างกว้างมิได้หมายความว่าเฉพาะ เครื่องหมายการค้า โดยตรงเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกัน แต่ทุกประเภทเครื่องหมายสามารถโอนเปลี่ยนมือเจ้าของสิทธิได้ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญของแต่ละลักษณะเครื่องหมาย อำนาจแห่งสิทธิ และหลักการ โอน ดังนี้

ความหมายของเครื่องหมาย

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ได้มีวิเคราะห้ศัพท์คำว่า “เครื่องหมาย” และ “เครื่องหมายการค้า” ในมาตรา 4 วรรคแรกและวรรคสองตามลำดับ ดังนี้

“เครื่องหมาย ” หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตราชื่อ คำ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ หรือสิ่งเหล่านี้อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลาย อย่างรวมกัน แต่ไม่หมายความรวมถึงแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร

ความหมายของ “เครื่องหมาย ” นี้ มีความสำคัญต่อการพิจารณาว่า สิ่งใดเป็นเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ เพราะสิ่ง ใดจะเป็นเครื่องหมายการค้าก็จะต้องมี

ลักษณะการเป็นเครื่องหมายตามวิเคราะห์ศัพท์นี้ ด้วยส่วนจะเป็นเครื่องหมายการค้า หรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาตามวิเคราะห์ของ “เครื่องหมายการค้า” ต่อไป

อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ได้แสดงข้อยกเว้นไว้อย่าง แจ่มชัดว่า “เครื่องหมาย ” จะไม่หมายความรวมถึงแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ แบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรจะไม่ถือเป็นเครื่องหมาย พระราชบัญญัติ สิทธิบัตร พ.ศ.2522 ซึ่งเป็นกฎหมายสิทธิบัตรที่ใช้บังคับอยู่ปัจจุบัน ได้ให้ความหมายของ “แบบผลิตภัณฑ์” ไว้ว่า หมายความว่ารูปร่างของผลิตภัณฑ์ หรือองค์ประกอบของ ลวดลายหรือสีของผลิตภัณฑ์ อันมีลักษณะพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรมได้

ดังนั้น แบบผลิตภัณฑ์ทั้งหลายไม่ว่าจะสามารถขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ หรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าจะได้สิทธิบัตรมาแล้วหรือไม่ก็ตาม ไม่สามารถจะใช้เป็นเครื่องหมายการค้า ได้ เหตุผลของข้อจำกัดนี้ก็คือ กฎหมายประสงค์จะแยกความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้ากับ สิทธิบัตรออกจากกันให้เด่นชัด โดยตัดปัญหาเรื่องการต้องให้ความคุ้มครองที่อาจคาบเกี่ยวกัน (Overlap) ระหว่างสองสิ่งนี้

จากความหมายของคำว่า “เครื่องหมาย” นี้จึงเป็นที่สังเกตได้ว่า กฎหมายไทยยังคงยอมรับ เฉพาะสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องหมายการค้าได้ (รัชชัย สุขผลศิริ, 2538, หน้า 18-20)

ประเภทของเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้านอกจากตัวเครื่องหมายการค้าโดยตรงแล้วยังสามารถแบ่งแยก ประเภทของเครื่องหมายตามลักษณะประโยชน์การใช้งานของเครื่องหมายได้ดังนี้ (วิศ ดิงสมิตร, 2545, หน้า 6-8)

1. เครื่องหมายการค้า (Trade Mark)

“เครื่องหมายการค้า ” หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นแตกต่างกับ สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

สาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าจึงอาจแยกเป็น 3 ข้อได้ ดังนี้

1) เป็นเครื่องหมาย

สิ่งใดจะเป็นเครื่องหมายการค้าหรือไม่ ก็ให้พิจารณาความหมายของเครื่องหมาย ในมาตรา 4 วรรคแรกนั่นเอง คำว่าเครื่องหมายเมื่อนำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้า จึงทำให้

ความหมายชัดเจนขึ้น คือเป็นเครื่องหมายที่ใช้หรือตั้งใจจะใช้เป็นที่หมายกับสินค้า หรือเกี่ยวข้องกับสินค้า (สมพร พรหมพิตร, 2539, หน้า 14)

2) ที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า

กฎหมายเครื่องหมายการค้ายอมรับว่าเครื่องหมายหนึ่งอาจเป็นเครื่องหมายการค้าได้แม้ว่าจะไม่ได้ใช้กับสินค้าเลย ส่วนการจะมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าขึ้นเพียงใดเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เช่น สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนอาจดีกว่าเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน เป็นต้น

จากหลักเกณฑ์ข้อนี้จะเห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าจะต้องใช้หรือจะใช้กับสินค้า เครื่องหมายการค้าตามกฎหมายไทยจึงมีความหมายอย่างแคบเพียงเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าเท่านั้น เครื่องหมายที่ไม่ได้ใช้กับสินค้าแม้จะเกี่ยวเนื่องกับการค้า เช่น เครื่องหมายของธุรกิจบริการ หรือ เครื่องหมายที่ใช้เพื่อรับรองคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ จะเรียกว่า เครื่องหมายบริการ (Service Mark) และเครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) ตามลำดับซึ่งมีความหมายแตกต่างออกไป

3) เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้าขึ้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

หลักเกณฑ์ข้อที่สามนี้แสดงถึงหน้าที่หลักของเครื่องหมายการค้า คือ การระบุและแยกแยะสินค้าที่ใช้ เครื่องหมายการค้าที่แตกต่าง ซึ่งจะเน้นหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าในขั้น หนึ่งยิ่งกว่าหลักเกณฑ์เดิมใน พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 ที่ถูกยกเลิกไป ซึ่งบัญญัติว่า “เพื่อสำแดงว่าสินค้านั้น ๆ เป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยได้ทำขึ้น โดยการเลือกให้คำรับรองโดยทำการค้าขายสินค้านั้นหรือโดยเป็นผู้เสนอขาย ” ซึ่งดูจะกล่าวถึงแต่หน้าที่ระบุ (Identify) ว่าเป็นสินค้าของใครเท่านั้น

หลักเกณฑ์ในข้อนี้ จึงต้องการความมุ่งหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้าว่าใช้เครื่องหมายการค้าขึ้นอย่างเป็นทางการการค้า คือ เพื่อแสดงให้บุคคลอื่นเห็นว่าสินค้าของตนต่างไปจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ด้วยเหตุนี้ หากเป็นที่เข้าใจได้จากพฤติการณ์ทั่วไปว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เครื่องหมาย นั้นก็อาจจะไม่พิจารณาเป็นเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายได้ ตัวอย่างเช่น โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปช้างภายในรูปดาวสำหรับสินค้ารองเท้ายาง และได้ใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับรองเท้ายางที่โจทก์ผลิตออกจำหน่ายอยู่แล้ว ต่อมา โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปดาวภายในเส้นคชกริช ซึ่งเป็นลวดลายของพื้นรองเท้าอยู่ตามเดิม โดยโจทก์หาได้ใช้เป็นที่หมายการค้าไม่ ดังนี้ รูปดาวภายในเส้นคชกริชที่พื้นรองเท้าของโจทก์ย่อมไม่ใช่เครื่องหมายการค้า (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 958-959/2506)

นอกเหนือจากคำพิพากษาฎีกาดังกล่าวข้างต้น แล้วยังมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าอีกจำนวนหนึ่งซึ่งใช้เกณฑ์วินิจฉัยเดียวกัน คือ พิจารณาถึงความ มุ่งหมายของการใช้เครื่องหมายนั้น หากแต่มีความไม่ชัดเจนอยู่บ้างว่า คณะกรรมการฯ เห็นว่าสิ่งที่ ขอดจดทะเบียนนั้นไม่เป็นเครื่องหมายการค้าเลย หรือเห็นว่านับเป็นเครื่องหมายการค้าได้ แต่ไม่มี ลักษณะบ่งเฉพาะจึงจดทะเบียนไม่ได้ คำวินิจฉัยเหล่านี้เป็นการวินิจฉัยตาม พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 แต่ก็ยังนำมาใช้เป็นตัวอย่างได้เพราะหลักเกณฑ์ยังคงเดิม เช่น

คำวินิจฉัยที่ 336/2527 เครื่องหมายรูปแบบลวดลายคล้ายตะขอเป็นเพียงลวดลาย ของผลิตภัณฑ์หรือสินค้ารองเท้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า NIKE มิใช่เครื่องหมายการค้า แม้ผู้อุทธรณ์ มีเจตนาจะใช้รูปแบบลวดลายที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า แต่ผู้อุทธรณ์มิได้นำรูป ดังกล่าวมาทำให้เหมาะเพื่อจะใช้ให้เห็นว่าสินค้า ของตนแตกต่างจากสินค้าของผู้อื่น จึงไม่เป็น เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 4 (5)

2. เครื่องหมายบริการ (Service Mark)

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 4 วรรคสาม เครื่องหมายบริการ หมายความว่า “เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายบริการนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของ บุคคลอื่น”

บทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เครื่องหมายบริการมีความหมายทำนองเดียวกับ เครื่องหมายการค้า เพียงแต่เปลี่ยนจากสินค้านำมาเป็นบริการเท่านั้น คือ มุ่งหมายที่จะชี้เฉพาะว่า เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าหรือบริการนั้นเป็นของตนและสินค้าหรือบริการนั้นมีความแตกต่างจาก บุคคลอื่นแสดงให้เห็นแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือการบริการชี้ให้เห็นถึงคุณภาพของสินค้าหรือ บริการและเป็นการส่งเสริมการจำหน่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการนั้นหากสินค้าหรือ บริการภายใต้เครื่องหมายที่ใช้นั้นเป็นที่นิยมนักจักอย่างแพร่หลาย

ตัวอย่างของเครื่องหมายบริการ เช่น เครื่องหมายของสายการบินไทย เครื่องหมายของ ธนาคารต่าง ๆ เป็นต้น

3. เครื่องหมายรับรอง (Certification Marks)

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 4 วรรคสี่ เครื่องหมายรับรอง หมายความว่า “เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับ สินค้า หรือบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบวิธีการผลิต

คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้านั้น หรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอื่นใดของบริการนั้น”

จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า

1) เจ้าของเครื่องหมายรับรองจะต้องรับรองสินค้าหรือบริการของผู้อื่น จะรับรองสินค้าหรือบริการของตนเองไม่ได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันอคติในการรับรอง และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการใช้เครื่องหมายรับรองนั้น

2) การรับรองสินค้า จะเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือลักษณะอื่นของสินค้า สำหรับการรับรองบริการ นั้น จะเป็นการรับรองสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอื่นของบริการ

เครื่องหมายรับรองจึงมีหน้าที่ในการบ่งบอกว่าสินค้าหรือ บริการนั้นได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ

ตัวอย่างของเครื่องหมายรับรอง เช่น Wool Mark ซึ่งเป็นของ The International Wool Secretariat จะให้การรับรองแก่สินค้าของผู้ผลิตสินค้าที่ทำจากขนแกะบริสุทธิ์เท่านั้นซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่เจ้าของเครื่องหมายได้กำหนดขึ้น , เครื่องหมายเซลล์ชวนชิม ซึ่งรับรองความอร่อยของอาหาร เครื่องหมาย Clean Food Good Tasteรับรองความสะอาดและความอร่อยของอาหาร เป็นต้น

4. เครื่องหมายร่วม (Collective Marks)

ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 4 วรรคห้า เครื่องหมายร่วมหมายความว่า “เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้หรือจะใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน”

บทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เครื่องหมายร่วมบ่งบอกถึงสิทธิในการใช้เครื่องหมายเดียวกันอันเนื่องจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มองค์กรเดียวกัน เจ้าของเครื่องหมายร่วมจึงไม่สามารถที่จะอนุญาตให้บุคคลอื่น หรือกลุ่มบุคคลอื่นที่ไม่ได้อยู่ ในเครือเดียวกันใช้เครื่องหมายร่วมได้ ส่วนหลักเกณฑ์อื่น ๆ กฎหมายให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ามาใช้บังคับโดยอนุโลม

ตัวอย่างของเครื่องหมายร่วม เช่นเครื่องหมายร่วมของบริษัทในเครือปูนซีเมนต์ไทย บริษัทในเครือบุญรอดบริวเวอรี่ เป็นต้น

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

โดยที่การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยใช้ระบบการจดทะเบียนเป็นหลัก แม้จะมีการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนอยู่บ้างก็เป็นข้อยกเว้น และในการขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนก็มีภาระการพิสูจน์สิทธิเป็นรายคดี รวมทั้งจะอ้างสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่เคยนำออกมาใช้ไม่ได้

เมื่อกฎหมายเครื่องหมายการค้าใช้ระบบจดทะเบียนเป็นหลัก จึงมีข้อพิจารณาเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยสังเขปดังนี้ (วิศ ดิงสมิตร, 2545, หน้า 68-79)

1. ผู้มีสิทธิของจดทะเบียน

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยไม่ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิของจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ว่าการขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรตามกฎหมายสิทธิบัตร (พระราชบัญญัติ สิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 14) ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่าง ประเทศ สัญชาติใดก็มีสิทธิยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยได้

ส่วนมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่เป็นการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวให้มีสิทธิที่จะขอ ให้ถือว่าวันที่บุคคลนั้นได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศเป็นครั้งแรกเป็นวันที่ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนในประเทศไทย (Right of Priority)

อย่างไรก็ตามคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้สิทธิดังกล่าวมีลักษณะทำนองเดียวกับคุณสมบัติของบุคคลผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร กล่าวคือ

1) จุดเกาะเกี่ยวกับประเทศไทย

บุคคลนั้นมีสัญชาติไทย หรือมีภูมิลำเนาหรือประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์ ะกรม ในประเทศไทย หากเป็นนิติบุคคลก็ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทยหนึ่ง การประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์ ะกรม ดังกล่าวจะต้องทำกันอย่างจริงจัง ไม่ใช่ทำกันหลอก ๆ เพียงเพื่อที่จะขอรับสิทธิตามมาตรา

2) จุดเกาะเกี่ยวกับประเทศภาคี

หากบุคคลนั้นไม่มีจุดเกาะเกี่ยวกับประเทศไทยแต่มีจุดเกาะเกี่ยวกับ ประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ บการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าซึ่ง ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย บุคคลนั้นก็มีสิทธิตามมาตรา 28 เหมือนกัน จุดเกาะเกี่ยวดังกล่าวได้แก่

การมีสัญชาติของประเทศภาคี หรือมีภูมิลำเนาหรือประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์กรรมในประเทศภาคี แต่นิติบุคคลที่มีเพียงสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศภาคีไม่มีสิทธิตามมาตรา 28
 หนึ่ง การประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์กรรมดังกล่าวก็ต้องทำกันอย่างจริงจัง
 เช่นเดียวกัน

3) จุดเกาะเกี่ยวกับประเทศต่างตอบแทนหากบุคคลใดไม่มีจุดเกาะเกี่ยวกับประเทศไทยหรือประเทศภาคี แต่มีจุดเกาะเกี่ยวกับประเทศที่ยินยอมให้สิทธิทำนองเดียวกับมาตรา 28 แก่บุคคลสัญชาติไทยหรือแก่นิติบุคคลที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย บุคคลนั้นก็จะมีสิทธิตามมาตรา 28 เมื่อมาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยเช่นเดียวกัน

2. คำขอจดทะเบียน

ในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด โดยกฎกระทรวง ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 (ปัจจุบันคือกฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ลงวันที่ 13 มีนาคม 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงต้องใช้แบบพิมพ์ ที่อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากำหนดและจัดพิมพ์ขึ้น ในแบบพิมพ์คำขอนั้น มีข้อความต่าง ๆ ที่ต้องกรอกและต้องแนบเอกสารรวมทั้งภาพถ่ายเอกสาร ประกอบ ถ้าเอกสารประกอบคำขอเป็นภาษาต่างประเทศ ก็ต้องมีคำแปลเป็นภาษาไทยโดยมีคำรับรองคำแปลถูกต้อง

2.1 จำพวกและรายการสินค้า

ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าเฉพาะอย่างในจำพวกเดียวกัน หรือต่างจำพวกกันก็ได้ แต่ต้องระบุรายการสินค้าที่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองไว้และคำขอจดทะเบียนฉบับหนึ่ง จะขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าต่างจำพวกไม่ได้ (มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534) ดังนั้น คำขอจดทะเบียน 1 คำขอ จะขอจดทะเบียนสำหรับสินค้านายการในสินค้าจำพวกหนึ่งรวมทั้งรายการในสินค้าอีกจำพวกหนึ่งไม่ได้ หากคำขอ 1 คำขอประสงค์จะขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าทุกรายการในจำพวกเดียวกัน สามารถทำได้ แต่ต้องระบุรายการสินค้าแต่ละรายการ และเสียค่าธรรมเนียมคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสินค้าอย่างละ 500 บาท และค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสินค้าอย่างละ 300 บาท

2.2 สถานที่ติดต่อของผู้ขอจดทะเบียน

ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องมีสำนักงานหรือสถานที่ที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าสามารถติดต่อได้ตั้งอยู่ในประเทศไทย (มาตรา 10) หากผู้ขอจดทะเบียนอยู่ใน

ต่างประเทศ ก็ต้องตั้งตัวแทนซึ่งมีที่อยู่ติดต่อกันได้ในประเทศไทย ที่อยู่ของผู้จดทะเบียนหรือตัวแทนดังกล่าวมีความสำคัญมาก เพราะหากต่อมาเครื่องหมายการค้านั้นได้รับการจดทะเบียนแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือตัวแทนเลิกตั้งสำนักงานหรือสถานที่ที่ติดต่อกันในประเทศไทย นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534

2.3 ขอจดก่อนได้ก่อน

ในกรณีที่มีผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหลายรายโดยไม่ได้ออกเลียนแบบกัน และปรากฏว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกัน หรือที่คล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสน หรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกัน หรือในกรณีเป็นสินค้าต่างจำพวกกัน แต่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ผู้ที่ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้เป็นรายแรกมีสิทธิได้รับการจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า (มาตรา 20) หลักเกณฑ์นี้เรียกกันว่า หลัก “First to File”

2.4 สิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย

ในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น หากปรากฏว่าเครื่องหมายการค้า นั้นเข้าองค์ประกอบ 3 ข้อ ที่จะขอจดทะเบียนตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้แล้ว กล่าวคือ เป็นเครื่องหมายการค้า (1) ที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (2) ไม่มีลักษณะต้องห้าม และ (3) ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่เครื่องหมายการค้ารายนั้นมีส่วนหนึ่งส่วนใดหรือหลายส่วน (ก) เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าบางอย่างหรือบางจำพวก ไม่ควรให้ผู้จดทะเบียนรายหนึ่งรายใดถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียว หรือ (ข) มีลักษณะไม่บ่งเฉพาะ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอำนาจสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้ส่วนดังกล่าวของเครื่องหมายการค้ารายนั้น หรือแสดงปฏิเสธ อย่างอื่นตามที่นายทะเบียนกำหนด (มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534) การแสดงปฏิเสธดังกล่าวนี้ในทางปฏิบัติรู้จักกันในนามการสละสิทธิ

คำว่า “DESIGN” แปลว่า การออกแบบ เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายเสียทีเดียว (คำพิพากษาฎีกาที่ 5104/2541)

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ผู้ขอแสดงปฏิเสธที่จะผูกขาดใช้คำว่า TASTE (คำพิพากษาฎีกาที่ 433/2518) และคำว่า ลิ้มจิงเฮียง (คำพิพากษาฎีกาที่ 4154/2532)

ที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเคยรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีอักษรโรมันว่า “JAVA” อ่านว่า “จาวา” ร่วมกับคำอื่นมาแล้วคือเครื่องหมายการค้าคำว่า “SINVINO

JAVA TEA STRAIGHT” สำหรับสินค้าชา และคำว่า “JUMBO JAVA” สำหรับสินค้ากาแฟนั้น ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมิได้มีแต่คำว่า “JAVA” อันเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ หรือคำว่า “TEA” ซึ่งเป็นคำที่ถึงถึงลักษณะและคุณสมบัติแห่งสินค้าโดยตรงเท่านั้น แต่ยังมีคำอื่นที่มีลักษณะ บ่งเฉพาะประกอบอยู่ด้วย จึงอาจได้รับจด ทะเบียนตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมาย การค้า พ.ศ.2474 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (คำพิพากษา ฎีกาที่ 608/2545)

ในการพิจารณาปัญหาว่า เครื่องหมายใดเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายคงจะมี ปัญหาข้อยุ่งยากมิใช่น้อย กฎหมายจึงให้อำนาจแก่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่จะออกประกาศ กำหนดสิ่งที่นายทะเบียนเห็นว่า เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าบางอย่างหรือบาง จำพวก (มาตรา 17 วรรคสอง)

3. อำนาจพิจารณาของนายทะเบียน

หลังจากยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว นายทะเบียนก็จะพิจารณาคำขอนั้น ว่า ควรรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือไม่ หากเห็นว่าควรรับ นายทะเบียนก็จะมีคำสั่งให้ ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น (มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534) โดยนายทะเบียนจะประกาศใน “หนังสือประกาศโฆ ษณาคำขอจด ทะเบียน” รวมทั้งปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

อำนาจของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มีดังนี้

- (1) อำนาจในการหาข้อเท็จจริง
- (2) อำนาจในการสั่งการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกัน
- (3) อำนาจในการสั่งให้แก้ไขคำขอ
- (4) อำนาจในการปฏิเสธคำขอจดทะเบียน
- (5) อำนาจในการสั่งคำคัดค้าน

โดยหลักแล้วคำสั่งของนายทะเบียนไม่ถือเป็นที่สุด ดังนั้น ผู้ยื่นคำขอสามารถอุทธรณ์ คำสั่งต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าภายใน 90 วันนับแต่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่ง (รัชชัย สุภ- ผลศิริ, 2544, หน้า 97)

4. การคัดค้านการขอจดทะเบียน

การประกาศโฆษณาคำขอ มีวัตถุประสงค์ให้มีการตรวจสอบโดยการคัดค้านการขอจด ทะเบียน ส่วนเหตุที่จะใช้อ้างในการคัดค้านมีอยู่ด้วยกัน 3 ข้อ คือ

1) ผู้คัดค้านอ้างว่าคนมีสิทธิดีกว่าซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่อ้างว่าตนใช้เครื่องหมายการค้านั้นมาก่อนผู้จดทะเบียน

2) เครื่องหมายการค้านั้นไม่มีลักษณะอันพึงจะรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 กล่าวคือ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ มีลักษณะต้องห้าม หรือเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว

3) การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้นปฏิบัติไม่ถูกต้อง พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 (มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534) เมื่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้มีคำวินิจฉัยแล้วผู้จดทะเบียนหรือผู้คัดค้าน มีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียน ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของนายทะเบียน

เมื่อมีการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และมีการคัดค้านการขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า รวมทั้งอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าแล้ว คู่กรณีคือผู้จดทะเบียนและผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า โดยฟ้องคดีต่อศาลภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยได้ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 กฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนว่า การฟ้องคดีต่อศาลดังกล่าวจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว ตามลำดับแล้ว กล่าวคือจะต้องรอให้นายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยเสียก่อน จึงจะฟ้องคดีต่อศาลได้ (มาตรา 38 วรรคสาม)

ในการฟ้องคดีต่อศาลเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามปกตินั้น กฎหมายอนุญาตให้ฟ้องได้เมื่อมีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวหลังจากที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนแล้ว แต่หากเป็นข้อพิพาทระหว่างนายทะเบียนกับผู้ขอจด เมื่อมีการอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าแล้ว กฎหมายจะบัญญัติว่า คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าให้เป็นที่สุด เช่น มาตรา 18 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แต่ปรากฏว่า ศาลฎีกามีความเห็น คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะเป็นที่สุดก็ต่อเมื่อเป็นคำวินิจฉัยที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาฎีกาที่ 7851/2542 และ 608/2545) โดยสุจริต หรือไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย (คำพิพากษาฎีกาที่ 8655/2542 ประชุมใหญ่) มิฉะนั้น ย่อมมีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยนั้นได้

ในคดีลักษณะ นี้ดูเหมือนว่าศาลฎีกาจะเข้าไปวินิจฉัยในตัวเนื้อหาของปัญหาด้วย ไม่ใช่เพียงเข้าไปตรวจสอบขั้นตอนและความสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนหรือคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเท่านั้น ทั้งนี้อาจจะเป็นผลมาจากปริมาณปัญหาที่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาแต่ละครั้งมีมากจนเกินไป จึงทำให้ผลการพิจารณามีข้อที่ทำให้คู่กรณีต้องร้องขอต่อศาลให้ทบทวนการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้กฎหมายเครื่องหมายการค้าไม่ได้บัญญัติจำกัดระยะเวลาที่จะให้ศาลทบทวนได้ จึงยอมฟ้องต่อศาลได้โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาดังกรณีอื่น เช่น กรณีตามมาตรา 38 วรรคสอง ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ฟ้องคดีต่อศาลภายใน 90 วัน (มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534)

การคัดค้านนี้เป็นกระบวนการที่สำคัญในการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพราะการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายหนึ่งอาจกระทบ ถึงสิทธิหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น ซึ่งนายทะเบียนไม่อาจล่วงรู้ได้เองในขณะพิจารณารับจดทะเบียนได้ จึงต้องเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นสามารถคัดค้านการจดทะเบียนได้

5. การต่ออายุการจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วมีอายุการคุ้มครอง 10 ปี นับแต่วันจดทะเบียน (มาตรา 53 วรรคหนึ่ง) ซึ่งกฎหมายถือว่าวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (มาตรา 42) ในกรณีที่ยื่นขอจดทะเบียนในประเทศไทยภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ยื่นขอจดทะเบียนในต่างประเทศเป็นครั้งแรกตามมาตรา 28 หรือนับแต่วันที่ได้นำสินค้าที่มี เครื่องหมายการค้าดังกล่าวออกแสดงในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศตามมาตรา 28 ทวิ ให้ถือว่าวันที่ยื่นขอจดทะเบียนในประเทศไทยเป็นวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น

อายุการคุ้มครองดังกล่าว กฎหมายมิให้นับระยะเวลาที่เสียไปในระหว่างการดำเนินคดีทางศาลเกี่ยวกับคำ รุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าต่อศาลในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (มาตรา 53 วรรคสอง)

อายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสามารถต่อได้ (มาตรา 54 วรรคหนึ่ง) หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการต่ออายุถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะปฏิเสธการต่ออายุไม่ได้ การต่ออายุการคุ้มครองเป็นสิทธิอย่างแท้จริง (Absolute) ของเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยเหตุนี้จึงอาจถือได้ว่า หากมีการต่ออายุการคุ้มครองแล้ว สิทธิในเครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองอย่างไม่ มีจำกัด แตกต่างจากสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น เช่น ลิขสิทธิ์ หรือ สิทธิบัตร ซึ่งเมื่อครบกำหนดอายุการคุ้มครองแล้วงานนั้นก็จะตกเป็นสมบัติสาธารณะ

ในการต่ออายุการจดทะเบียนนั้นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องยื่นคำขอภายใน 90 วันก่อนวันสิ้นอายุ (มาตรา 54 วรรคหนึ่ง) และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยกฎกระทรวง (มาตรา 54 วรรคสอง) ปัจจุบันก็คือกฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ลงวันที่ 13 มีนาคม 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2543) ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2543 กล่าวโดยสรุปก็คือ เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องยื่นคำขอพร้อมแนบหนังสือสำคัญการจดทะเบียนไปด้วย ส่วนการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจ ชำระพร้อมกับยื่นคำขอต่ออายุหรือภายใน 6 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดอายุการจดทะเบียนก็ได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้ามิได้ ยื่นคำขอต่ออายุภายในกำหนดกฎหมายถือว่าเครื่องหมายการค้านั้นได้ถูกเพิกถอน การจดทะเบียนแล้ว (มาตรา 56) ในกรณีนี้หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิมยังคงใช้เครื่องหมายการค้านั้นจะมีผลอย่างไร ศาลฎีกาเห็นว่า

โจทก์จำเลยต่างแย่งกันจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปมดซึ่งมีลักษณะเหมือนหรือเกือบเหมือนกัน แม้จำเลยจะถูกนายทะเบียนเพิกถอนการจดทะเบียนเนื่องจากไม่ต่ออายุการจดทะเบียนก็ถือได้เพียงว่าจำเลยมิได้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามนิติบัญญัติเท่านั้น เมื่อจำเลยยังใช้เครื่องหมายการค้าอยู่ จำเลยยังเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยพฤตินัย เมื่อทั้งโจทก์และจำเลยต่างใช้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าพิพาทโดยพฤตินัยมาด้วยกัน แต่จำเลยใช้มาก่อน จำเลยย่อมมีสิทธิดีกว่า

เครื่องหมายการค้าที่ไม่ต่ออายุการจดทะเบียนจนนายทะเบียนเพิกถอนเครื่องหมายการค้าเสียหายจากทะเบียน ทำให้ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ได้รับความคุ้มครองอย่างเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเท่านั้น แต่สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนยังคงมีอยู่ อีกทั้งหากมีการแสดงเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หรือขายหรือเสนอขายสินค้า ซึ่งมีเครื่องหมายการค้าที่ตนรู้ว่าเป็นความเท็จย่อมมีความผิดกฎหมายกำหนดเรื่องอายุการจดทะเบียน การต่ออายุและการจดทะเบียนไว้หาได้ประโยชน์เสียทีเดียวไม่ (คำพิพากษาฎีกาที่ 884-885/2536)

เมื่อโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์มาโดยสุจริต การที่โจทก์มิได้ต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และนายทะเบียนได้เพิกถอนการจดทะเบียนนั้น มีผลทำให้โจทก์ไม่อยู่ในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว อันจะได้รับความคุ้มครองในฐานะดังกล่าวตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 เท่านั้น หาได้เป็นการตัดสิทธิโจทก์ไม่ให้ใช้เครื่องหมายการค้าต่อไปไม่ และโจทก์ย่อมมีสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ จึงหาใช่ข้อวินิจฉัยที่คลาดเคลื่อนต่อกฎหมาย (คำพิพากษาฎีกาที่ 1501/2542)

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจแบ่งแยกโดยหลักได้เป็น 2 ประเภท คือ สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน กรณีสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนผู้ศึกษา จะกล่าวถึงในภายหลัง ส่วนกรณีสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน มีสิทธิโดยหลักดังต่อไปนี้ (วิศ ดิงสมิตร, 2545, หน้า 82-91)

1. สิทธิแต่เพียงผู้เดียว

มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 27 และมาตรา 68 เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า เป็นผู้ที่มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้”

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยบัญญัติสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วอย่างสิ้น ๆ เพียงมาตราเดียว ไม่ได้บัญญัติรายละเอียดของสิทธิดังกล่าวไว้อย่างสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 และสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตรรวมทั้งอนุสิทธิบัตรตามมาตรา 36 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ใช้กฎหมายซึ่งรวมทั้งศาลจะต้องพิจารณาค้นหาหลักเกณฑ์ต่อไป

1) ในกรณีที่เป็นเครื่องหมายคำ

แม้จะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วก็ได้หมายความว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะสามารถมีสิทธิผูกขาดใช้คำนั้นแต่เพียงผู้เดียวในทุกกรณี เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิเพียงห้ามการใช้คำที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันอย่างเครื่องหมายการค้าเท่านั้น แม้จะเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าก็มีเพียงสิทธิภายในกรอบที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น

คำพิพากษาฎีกาที่ 433/2518 เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้เป็นอักษรโรมันคำว่า TASTE อยู่เหนือรูปปลา ภายในรูปอาร์ม ในการจดทะเบียนโจทก์ไม่ถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า TASTE ทั้งรวมหรือแยกกันแต่คำฟังจากรูปปลา อาร์ม ซึ่งการจดทะเบียนได้ระบุไว้ด้วยว่า ไม่ให้สิทธิแก่ผู้จดทะเบียนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า TASTE ทั้งรวมหรือแยกกันตามคำฟังจากรูปปลา อาร์ม ฉะนั้น โจทก์จึงมีสิทธิเฉพาะเครื่องหมายการค้า

ตามที่จดทะเบียนไว้เท่านั้น กล่าวคือ ต้องเป็นอักษรโรมันคำว่า TASTE อยู่เหนือรูปปลาภายในรูปอาร์ม เครื่องหมายการค้าที่มีเพียงอักษรโรมันอย่างเดียวใช้คำว่า TASTE หรือการใช้อักษรไทยคำว่า เทสต์ จึงไม่เป็นของโจทก์ที่จะมีสิทธิแต่ผู้เดียวตามความหมายของมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474

เครื่องหมายการค้าที่โจทก์ใช้คือตัวเอนว่า “TASTE” และยังมีอักษรตัวตรงในบรรทัดล่างว่า “Modern from U.S.A” ส่วนเครื่องหมายการค้าที่จำเลยใช้แม้จะเป็นอักษรโรมันคำว่า TASTE แต่ก็ยังเป็นอักษรตัวตรงและบรรทัดต่อไปใช้อักษรไทยตัวใหญ่กว่าว่า “เทสต์” โดยมีอักษรไทยบรรทัดถัดไปอีกว่า “23 บางลำพู” อันเป็นการแตกต่างกันเห็นได้ชัด แม้แต่ชื่อร้านของจำเลยก็ใช้เป็นภาษาไทยว่า เทสต์ จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยได้กระทำละเมิดต่อสิทธิของโจทก์แต่ประการใด

ข้อสังเกตปัจจุบันสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนบัญญัติอยู่ในมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 อนึ่ง โปรดพิจารณาสีทึบแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าในคำพิพากษาฎีกาที่ 7331/2544 ซึ่งเป็นฎีกาถัดไป

คำพิพากษาฎีกาที่ 7331/2544 เครื่องหมายการค้าของโจทก์คือเครื่องหมายคำว่า a Kinder Em-eukal (คินเดอร์ เอ็มยูคอลล) และรูปประดิษฐ์การ์ตูนเด็กผู้ชาย ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยคือเครื่องหมายการค้าคำว่า KINDER อ่านว่า คินเดอร์หรือไคน์เตอร์ และเครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า KINDER ประกอบอยู่ด้วย เครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงไม่มีรูปประดิษฐ์การ์ตูนเด็กผู้ชายซึ่งเป็นส่วนที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด แม้คำว่า Kinder ในเครื่องหมายการค้าของโจทก์จะเป็นคำเดียวกับคำว่า KINDER ในเครื่องหมายการค้าของจำเลยซึ่งเป็นคำที่ใช้ในภาษาเยอรมันก็ตาม แต่คำนี้มีความหมายตามพจนานุกรมว่าเด็กหลายคน ย่อมเป็นคำที่คนทั่วไปสามารถนำมาใช้ได้เป็นปกติแล้ว จำเลยจึงไม่มีสิทธิหวงกันไม่ให้ผู้อื่นใช้คำนี้โดยเด็ดขาด เพียงแต่ผู้ที่นำคำว่า KINDER ไปใช้เป็นส่วนประกอบเครื่องหมายการค้าของตนในภายหลังจะต้องทำให้เครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของจำเลยและไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดได้

ข้อสังเกตความในตอนที่ห้าของ คำพิพากษาฎีกาที่ 7331/2544 นี้เป็นการอธิบายความหมายของเครื่องหมายการค้า (คำ) ที่มีลักษณะบ่งเฉพาะอยู่ในตัวว่า คำที่ใช้กันโดยทั่วไปก็สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้ แต่ผู้ที่ใช้ก่อนไม่มีสิทธิหวงกันไม่ให้ผู้อื่นใช้คำดังกล่าวโดยเด็ดขาด จะห้ามผู้อื่นใช้เฉพาะเมื่อเขียนในลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกันจนอาจทำให้สับสนหลงผิดได้เท่านั้น

สิทธิแต่ เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 สามารถที่จะแยกพิจารณาออกเป็นความหมายของการใช้เครื่องหมายการค้า และสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า

2) ความหมายของการใช้เครื่องหมายการค้า

(1) การกระทำอย่างไรจึงจะถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ไม่ได้บัญญัติไว้ จึงเป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้องพิจารณาวินิจฉัยต่อไปอย่างไรก็ตาม การนำเครื่องหมายการค้าไปติดต่อกับ (Affix) สินค้าและหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ของสินค้านับเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและเป็น การกระทำที่เกิดขึ้นในคดีต่าง ๆ ที่มีการฟ้องกันอยู่เป็นส่วนใหญ่

(2) มีปัญหาว่า หากจำเลยไม่ใช่ผู้นำเครื่องหมายการค้าไปติดกับสินค้าแต่เป็นผู้ที่ นำสินค้าที่มีผู้อื่นผลิตและติดเครื่องหมายการค้าพิพาทมาจำหน่าย การกระทำของจำเลยน่าจะถือได้ หรือไม่ว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ศาลฎีกาเห็นว่า ถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้า พิพาทแล้ว

การส่งสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ย่อมเป็นการใช้ เครื่องหมายการค้าที่ติดมากับสินค้านั้นด้วย (คำพิพากษาฎีกาที่ 1271-1272/2508)

คำพิพากษาฎีกาที่ 284 /2539 การที่จำเลยรู้อยู่แล้วยังจำหน่ายสินค้าเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า “ONIX” ซึ่งเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าจด ทะเบียนคำว่า “UNIX” ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของโจ ทกที่ผลิตออกจำหน่ายจนถึงนับได้ว่าเป็น การลวงสาธารณชนให้สับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้านั้นถือ ได้ว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายดังกล่าว ซึ่งติดมากับสินค้านั้นอยู่ในตัว ดังนี้ แม้จำเลยจะมีผู้ผลิตสินค้านั้นและคิดป ระดิษฐ์เครื่องหมายการค้าคำว่า “ONIX” การกระทำของ จำเลยก็เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนคำว่า “UNIX” ของโจทก์แล้ว

(3) การนำป้ายเครื่องหมายการค้าไปวางไว้บริเวณแผงขายสินค้าหรือกองสินค้านั้น น่าจะถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าได้

(4) ส่วนการนำเครื่องหมายการค้ารูปของบุคคลอื่นมาติดไว้ที่หน้าร้านค้าของตน น่าจะยังไม่ถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้า เพราะเป็นการใช้กับร้านค้า ไม่ได้ใช้กับตัวสินค้า แต่ น่าจะถือได้ว่าเป็นการใช้เครื่องหมายบริการได้ อย่างไรก็ตาม การที่โจทก์ ติดป้ายหน้าร้านว่า

MARUI 0101 ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลย ถือเป็นเหตุผลประกอบการฟังว่า โจทก์จงใจ
ลอกเครื่องหมายการค้าของจำเลย (คำพิพากษาฎีกาที่ 7731/2538)

ในประเทศอังกฤษ กรณีต่อไปนี้ถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าแล้ว

- ก) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Advertising)
- ข) การส่งเสริมการขาย (Promotion)
- ค) การพูด เช่น พูดทางวิทยุกระจายเสียง
- ง) การใช้กับสินค้าที่ผลิตขึ้นเพื่อการส่งออกแต่อย่างเดียว

ศาลของสหราชอาณาจักร เห็นว่า การใช้เครื่องหมายการค้าในทางการค้าที่แท้จริง
สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ แบบใหม่ เช่น เจ้าของเครื่องหมายการค้าใช้คำว่า Electrolux กับ
เครื่องดูดฝุ่นสูญญากาศแบบใหม่ที่มีราคาถูกลงกว่า ถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าแล้ว แม้ว่า
เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะมีเจตนาอย่างอื่นด้วยก็ตาม

(5) สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้า ดังกล่าวนี จะต้องเป็นการนำ
เครื่องหมายนั้นมาใช้อย่างเครื่องหมายการค้า หากจำเลยเพียงแต่ระบุว่าสินค้าของจำเลยเป็นอุปกรณ์
ที่จะนำไปใช้กับสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้ การกระทำของจำเลยยังไม่ถือว่าเป็น
การใช้เครื่องหมายการค้าอันจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ (คำพิพากษา
ฎีกาที่ 1257-1258/2536 และ 547/2538)

(6) เมื่อจำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดไว้จำเลยย่อมต้องใช้เครื่องหมาย
การค้าตามลักษณะที่จดทะเบียนไว้ การที่จำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในลักษณะที่แตกต่าง
กับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แต่นำมาใช้ก็อย่างหนึ่งแตกต่างจากที่ขอจดทะเบียนไว้โดยทำให้
เหมือนกับของโจทก์ จำเลยย่อมมีความผิดได้ (คำพิพากษาฎีกาที่ 3861/2531, 3576/2536, 5571/2538
และคำพิพากษาฎีกาที่ 6648/2542)

3) สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า

มาตรา 44 บัญญัติถึงสิทธิแต่ เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จะใช้
เครื่องหมายการค้ามีเฉพาะกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้เท่านั้น ไม่รวมถึงสินค้าอื่นที่ไม่ได้จด
ทะเบียนไว้ด้วย แม้ในขณะที่พิจารณาคำขอจดทะเบียน นายทะเบียนต้องพิจารณาความเหมือนคล้าย
กับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้ จดทะเบียนไว้แล้วสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่าง
จำพวกกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกันตามมาตรา 13 ก็ตาม

คำพิพากษาฎีกาที่ 3650/2529 โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าจำพวก
ที่ 38 ไว้เฉพาะสินค้ากางเกงในและถุงเท้า โจทก์จึงมีสิทธิแต่ผู้เดียวเพื่อใช้เครื่องหมายการค้าที่จด

ทะเบียนไว้สำหรับสินค้าเฉพาะทางengenและถุงเท้าเท่านั้น ห้ามสิทธิสำหรับสินค้าจำพวกที่ 38 ทั้งหมดไม่ โจทก์จึงไม่มีสิทธิห้ามมิให้จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าที่จำเลยจดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าอื่นในจำพวกที่ 38 นอกจากทางengenและถุงเท้า

อย่างไรก็ตาม ต่อมาศาลฎีกาได้ตีความขยายการคุ้มครองไปจนถึงการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าต่างจำพวกกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกันด้วย

4) การใช้เครื่องหมายการค้ากับการผลิตสินค้า

สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าคือสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของตนกับสินค้า ที่ได้จดทะเบียนไว้ ไม่ใช่สิทธิที่จะผลิตสินค้าซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกัน ซึ่งอยู่ในขอบเขตของกฎหมายสิทธิบัตร ดังนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงไม่มีสิทธิที่จะห้ามบุคคลอื่นผลิตสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกับสินค้าของตน หากตนไม่ได้รับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร จากทางราชการมาต่างหากนอกเหนือจากเครื่องหมายการค้า

คำพิพากษาฎีกาที่ 547/2538 สิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของโจทก์ที่ 1 เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวเพื่อใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าจำพวกที่ได้จดทะเบียนไว้เพื่อระบุว่าสินค้านั้นเป็นของโจทก์ที่ 1 และแยกแยะให้เห็นว่าสินค้าของโจทก์ที่ 1 แตกต่างจากสินค้าของผู้ผลิตอื่นเท่านั้น หาได้รวมไปถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะผลิตสินค้า ขายหรือมีไว้เพื่อซึ่งสินค้าที่ผลิตขึ้นนั้น อันเป็นสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรการประดิษฐ์ไม่

2. การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

นอกจากเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าของตนแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้ายังมีสิทธิอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตนได้ ซึ่งโดยปกติเจ้าของเครื่องหมายการค้ามักจะได้รับค่าตอบแทนจากการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเรียกกันว่า “ค่าสิทธิ” (Royalty)

มาตรา 68 วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 บัญญัติว่า “เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วจะทำสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตนสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ทั้งหมดหรือบางอย่างก็ได้”

สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าตามวรรคหนึ่ง ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน”

บทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้หมายความว่า หากเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนจะทำสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าไม่ได้ แต่น่าจะตีความได้ว่าแม้จะเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ก็อาจทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าได้ตาม

หลักเกณฑ์ของการทำสัญญาทั่ว ๆ ไป ไม่ต้องปฏิบัติตามและไม่อยู่ในบังคับของกฎหมาย เครื่องหมายการค้า

2.1 การควบคุมคุณภาพของสินค้า

เงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่สำคัญประการหนึ่งในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า คือการให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (มาตรา 68 วรรคสาม (1)) โดยกฎหมายบัญญัติต่อไปว่า การใช้เครื่องหมายการค้าโดยผู้ได้รับอนุญาตสำหรับสินค้าในการประกอบธุรกิจของตนตามที่ได้รับอนุญาตไว้ ให้ถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้า (มาตรา 70) ซึ่งย่อมมีผลทำให้ร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพราะเจ้าของเครื่องหมายการค้า ไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ไม่ได้

การควบคุมคุณภาพของสินค้ามีความสำคัญต่อความเข้าใจของผู้บริโภคเพราะผู้บริโภคย่อมอยู่ในฐานะยากที่จะรับรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายละเอียดในการผลิตสินค้าว่าสินค้าที่ตนซื้อมาภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ตนชื่นชอบนั้นไม่ใช่สินค้าผลิตโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง แต่ผลิตโดยผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ดังนั้นหากเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่เข้าไปควบคุมคุณภาพของสินค้าที่ผลิตโดยผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าย่อมทำให้ผู้บริโภคสับสนหรือหลงผิดในคุณภาพหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ในกรณีเช่นนี้จึงถือไม่ได้ว่าการใช้เครื่องหมายการค้าโดยผู้ได้รับอนุญาตเป็นการใช้โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 หากเข้าหลักเกณฑ์ข้ออื่น ๆ ตามมาตรา 63 เครื่องหมายการค้าที่ตนย่อมถูกเพิกถอนได้นอกจากการเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้เครื่องหมายการค้าตามมาตรา 72 วรรคสาม (1)

2.2 สินค้าที่อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าได้

เจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าหลายอย่างในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจึงต้องระบุสินค้าที่ เจ้าของเครื่องหมายการค้าอนุญาตให้ผู้อื่นนำเครื่องหมายการค้าที่ตนไปใช้ได้ด้วย (มาตรา 68 วรรคสาม (2))

2.3 การระบุลักษณะของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ

สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าสามารถทำกันเป็น 3 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ

1) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่เด็ดขาด (Non-exclusive Licensing Agreement) หมายถึง สัญญาที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตน แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้ายังมีสิทธิอนุญาตให้บุคคลอื่น ๆ นอกเหนือจากผู้ได้รับ

อนุญาตให้ใช้สิทธิคนก่อนใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นได้อีก รวมทั้งเจ้าของเครื่องหมายการค้าก็ยังคงมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าตัวเอง

2) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่ผู้เดียว (Sole Licensing Agreement) หมายถึง สัญญาที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอนุญาตให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนแต่ ผู้เดียวโดยตัดสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จะอนุญาตให้บุคคลอื่น ๆ ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้น แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้ายังคงมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าตัวเอง

3) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยเด็ดขาด (Exclusive Licensing Agreement) หมายถึง สัญญาที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอนุญาตให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนแต่ผู้เดียวเท่านั้น โดยที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเองก็ไม่มีสิทธิใช้ และไม่มีสิทธิอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้า นั้น (วิศ ดิงสมิตร, 2545, หน้า 88-89)

โดยเหตุนี้กฎกระทรวง ง (พ.ศ.2535) ลงวันที่ 13 มีนาคม 2535 ข้อ 45 วรรคสอง จึงกำหนดให้แสดงในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าด้วยว่า ผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้า นั้นแต่ผู้เดียวหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้า นั้นต่อไปได้ เพื่อป้องกันข้อขัดแย้งในอนาคตระหว่างเจ้าของเครื่องหมายการค้า และผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ

2.4 แบบของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า (มาตรา 68 วรรคสอง) อันเป็นแบบแห่งนิติกรรม หากฝ่าฝืน สัญญาย่อมเป็นโมฆะตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 152 (คำพิพากษาฎีกาที่ 6190/2550)

ในกรณีที่ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าในขณะที่ยังใช้ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 ซึ่งไม่ได้บัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าไว้และคู่สัญญาไม่ได้ทำสัญญาดังกล่าวเป็นหนังสือและจดทะเบียนไว้ ศาลฎีกาเห็นว่าเป็นสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ใช้บังคับได้

คำพิพากษาฎีกาที่ 9527/2544 ขณะทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ กฎหมายที่บัญญัติให้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือเครื่องหมายร่วมที่ได้จดทะเบียนแล้ว ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียนยังไม่ใช้บังคับและกฎหมายที่ใช้บังคับ กับเครื่องหมายบริการยังไม่มี จึงไม่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายบริการย่อมไม่อาจนำไปจดทะเบียนได้อยู่ในตัว เมื่อสัญญาอนุญาตให้ใช้

สิทธิดังกล่าวไม่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย หรือเป็นการพันวิสัย หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงใช้บังคับได้แม้จะไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน กฎหมายที่บัญญัติให้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนอันเป็นกฎหมายสารบัญญัติ จึงไม่มีผลย้อนหลังไปทำให้สัญญาซึ่งสมบูรณ์อยู่แล้วต้องเสียไปหรือตกเป็นโมฆะ

2.5 สิทธิของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

1) ขอบเขตและระยะเวลาการอนุญาต

ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นได้ทั่วประเทศ และตลอดอายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารวมทั้งระยะเวลาการต่ออายุเครื่องหมายการค้าด้วย เว้นแต่สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น (มาตรา 78)

2) การโอนการอนุญาตและการอนุญาตช่วง

ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะโอนการอนุญาตให้แก่บุคคลภายนอกไม่ได้และจะอนุญาตช่วงให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าอื่นอีกทอดหนึ่งก็ไม่ได้ เว้นแต่สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะได้ให้อำนาจไว้ (มาตรา 79)

3. การโอนสิทธิเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้ามีทั้งประเภทที่จดทะเบียนแล้วและเครื่องหมายการค้าที่ยังมิได้จดทะเบียน ซึ่งสามารถทำการโอนได้ รวมถึงกรณีที่จะยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็สามารถทำการโอนได้เช่นกัน

3.1 สิทธิในคำขอจดทะเบียน

เมื่อยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วแม้จะยังไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนสิทธิในคำขอที่ยื่นไว้ย่อมโอนหรือรับมรดกกันได้ (มาตรา 48 วรรคหนึ่ง)

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

ในกรณีรับมรดกทายาทคนหนึ่งคนใดหรือผู้จัดการมรดกต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อดำเนินการรับมรดกสิทธิในคำขอจดทะเบียนนั้นต่อไป (มาตรา 48 วรรคสาม)

3.2 สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว

เมื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวย่อมโอนหรือรับมรดกกันได้ โดยจะโอนหรือรับมรดกพร้อมกับกิจการที่เกี่ยวกับสินค้าที่ได้จะทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ได้ (มาตรา 49) ซึ่งต่างจากกฎหมายเดิมที่กำหนดให้การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าต้องโอนพร้อมกิจการ

การโอนและการรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน (มาตรา 51) และต้องทำสัญญาโอนลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนด้วย (กฎกระทรวง พ.ศ.2535) ลงวันที่ 13 มีนาคม 2525 ข้อ 32 ประกอบข้อ 19) มิฉะนั้นย่อมเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 152

4. การฟ้องคดี

เมื่อบุคคลอื่นก่อให้เกิดความเสียหายไม่ว่าทางละเมิดหรือสัญญาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า นั้นจึงอาจมีการฟ้องร้องคดีบุคคลดังต่อไปนี้ มีอำนาจทำการฟ้อง ได้แก่

4.1 กรณีเจ้าของเครื่องหมายการค้า

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องคดีเพื่อห้ามมิให้ทำละเมิดในอนาคต หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิของตนได้ (มาตรา 46 วรรคหนึ่ง แปลความกลับ) เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนจึงไม่มีสิทธิดังกล่าว เว้นแต่จะมีการวางขาย (Passing Off) ตามมาตรา 46 วรรคสอง

4.2 กรณีผู้รับโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า

ผู้รับโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าย่อมสามารถที่จะฟ้องผู้ละเมิดสิทธิหากได้ดำเนินการรับโอนสิทธิตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยชอบแล้ว กล่าวคือ หากเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ได้มีการโอนสิทธิเรียกชื่อโดยชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 1 หมวด 4 หากเป็นการโอนสิทธิในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน ได้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา

48 แล้ว คือ แนบสัญญาโอนที่ลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนและแจ้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ส่วนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว ต้องจดทะเบียนการโอนต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9524/2544 เมื่อไม่ปรากฏว่าสภาพแห่งสิทธิในชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายการค้า รวมทั้งระบบปฏิบัติการ Holiday Inn และความรู้ความชำนาญ (Know-how) จะไม่เปิดช่องให้โอนกันได้ ผู้โอนจึงโอนสิทธิเรียกร้องนั้นให้แก่ผู้รับโอนได้ โดยชอบ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 303 วรรคแรก และเมื่อการโอนดังกล่าวมีการแจ้งเป็นหนังสือให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ซึ่งเป็นลูกหนี้ (ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ) ทราบแล้วตามมาตรา 306 การโอนจึงใช้ยื่นจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้

เมื่อได้โอนสิทธิเรียกร้องในชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายการค้าและระบบปฏิบัติการ Holiday Inn ไปโดยชอบแล้ว สิทธิอันเกิดขึ้นแต่การค้าประกันของจำเลย ซึ่งให้ไว้เพื่อสิทธิเรียกร้องนั้นย่อมตกไปได้แก่โจทก์ผู้รับโอนในที่สุดด้วย ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 305 วรรคแรก ทั้งการโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวได้ทำเป็นหนังสือและได้มีการบอกกล่าวการโอน ไปยังจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้เป็นหนังสือแล้ว โจทก์ย่อมยกการโอนดังกล่าวขึ้นยื่นจำเลยดังกล่าวได้ และมีอำนาจฟ้องจำเลยดังกล่าวไว้รับผิดชอบตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิและสัญญาค้าประกันได้

4.3 กรณีผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า

กฎหมายเครื่องหมายการค้าเดิม (พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474) จะไม่ได้บัญญัติเรื่องการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้ดังกฎหมายปัจจุบัน แต่ศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่า สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายบริการใช้บังคับได้แม้จะไม่ได้ทำเป็นหนังสือ และจดทะเบียนต่อนายทะเบียน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9524/2544) ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

ปัจจุบัน พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าอยู่ในหมวด 1 ส่วนที่ 5 หากเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าก็ต้องทำเป็นหนังสือ และจดทะเบียนต่อนายทะเบียน (มาตรา 68 วรรคสอง) ซึ่งเป็นแบบแห่งนิติกรรม มิฉะนั้นย่อมเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 152 แต่หากเป็นเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นก็สามารทำได้ โดยทำเป็นสัญญาทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าจะต้องแสดงด้วยว่าผู้จดทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้านั้นแต่ผู้เดียว หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้านั้นอีกได้ (กฎกระทรวง พ.ศ.2525) ลงวันที่ 13 มีนาคม 2535 ข้อ 45 วรรคสอง) และการใช้เครื่องหมายการค้าโดยผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าว กฎหมายถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น (มาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534) อย่างไรก็ตามกฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจน จึงว่าผู้ได้รับอนุญาตให้เครื่องหมายการค้าจะเป็นโจทก์ฟ้องผู้ละเมิดสิทธิต่อศาลได้เองหรือไม่ แต่มีคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องหนึ่งวินิจฉัยดังนี้

โจทก์ที่ 2 เป็นผู้นำเข้าซึ่งสินค้าปดตะเลียนที่มีเครื่องหมายการค้าว่า “WAHL” ของโจทก์ที่ 1 จากประเทศสหรัฐอเมริกา มาจำหน่ายในประเทศไทย โจทก์ที่ 1 ไม่ได้ตั้งให้โจทก์ที่ 2 เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์ที่ 1 ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว โจทก์ที่ 2 จึงเป็นเพียงผู้นำเข้าซึ่งสินค้าปดตะเลียนที่มีเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจากโจทก์ที่ 1 มาจำหน่ายในประเทศไทยผู้หนึ่งเท่านั้น จึงฟังไม่ได้ว่า การที่จำเลยนำเข้าซึ่งสินค้าปดตะเลียนที่มีเครื่องหมายการค้าว่า “WAHL” เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย เป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 อันเป็นการละเมิดต่อโจทก์ที่ 2 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 421 (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2817/2553)

จากสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าทั้งสี่ประการซึ่งเป็นสิทธิหลัก ดังที่ได้อธิบายถึงเป็นสิทธิของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว แต่เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนก็มีสิทธิดังกล่าวเช่นกันแต่ระดับความคุ้มครองแห่งสิทธิจะมีความแตกต่างจากกรณีของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว

5. สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน

ตามมาตรา 46 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า บัญญัติไว้เป็นหลักว่า “บุคคลใดจะฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้”

เห็นได้ว่าตามมาตราดังกล่าวไม่ได้ให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างที่ทำให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน กล่าวคือฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิและเรียก ค่าสินไหมทดแทนไม่ได้ ทำให้สรุปได้ว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้ (รัชชัย ศุภผลศิริ, 2536, หน้า 103-105)

- 1) เรียกค่าเสียหายไม่ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1579/2518)

2) โจทก์จะขอรับการป้องกันความเสียหายที่มีอยู่ และจะมีต่อไปโดยขอให้ศาลบังคับจำเลยเก็บสินค้าของจำเลยออกจากท้องตลาดไม่ได้ (คำพิพากษาฎีกาที่ 2363/2520)

3) โจทก์จะขอให้ศาลห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าที่ไปไม่ได้ (คำพิพากษาฎีกาที่ 2079/2518)

แต่อย่างไรก็ตามเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนยังมีสิทธินำคดีไปสู่ศาลเพื่อคำขอเหล่านี้ได้คือ

1) ขอให้ศาลพิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้ารายพิพาทดีกว่าจำเลย (คำพิพากษาฎีกาที่ 1422/2524)

2) ขอให้ศาลห้ามจำเลยขัดขวางหรือคัดค้านการจดทะเบียนของโจทก์ (คำพิพากษาฎีกาที่ 2855/2523)

3) ขอให้ศาลสั่งให้จำเลยเพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่พิพาทถ้าไม่ปฏิบัติตามให้ถือคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย (คำพิพากษาฎีกาที่ 1926/2523) มิใช่กรณีตามมาตรา 41 ที่เป็นการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว (คำพิพากษาฎีกาที่ 2363/2520) แต่จำเลยก็ยังใช้เครื่องหมายการค้าที่ไปไม่ได้ เพราะโจทก์จะขอให้ศาลห้ามไม่ได้ (คำพิพากษาฎีกาที่ 1478/2524)

4) ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งจำเลยจดทะเบียนไว้ก่อนได้ (คำพิพากษาฎีกาที่ 397/2509)

5) ขอให้ศาลวินิจฉัยว่าโจทก์มีสิทธิจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดีกว่าผู้อื่นตามกรณีของมาตรา 17 ได้ (คำพิพากษาฎีกาที่ 1084/2505)

กล่าวโดยสรุป เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนกฎหมายไม่รับรองให้มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าที่แต่ผู้เดียว จึงห้ามคนอื่นใช้โดยตรงไม่ได้ แต่กฎหมายรับรองสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายในการขายสินค้าได้ และมีสิทธิห้ามบุคคลอื่นเอาสินค้าของตน ไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายที่ไม่จดทะเบียนดังกล่าว แต่จำกัดให้ฟ้องป้องกันการละเมิดสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าที่ไม่เข้าลักษณะลงขายหรือเรียกค่าสินไหมทดแทนไม่ได้ตามมาตรา 46

นอกจากนี้เจ้าของเครื่องหมายการค้าแม้ไม่จดทะเบียนก็อาจอยู่ในฐานะผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าผู้อื่นที่ขอจดทะเบียนจึงย่อมมีสิทธิคัดค้านการจดทะเบียนของผู้อื่นนั้นตามมาตรา 35 หรือฟ้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนได้ตามมาตรา 67 อันเป็นสิทธิเกี่ยวกับการจดทะเบียนอีกต่างหากด้วย

การโอนสิทธิเครื่องหมายการค้า

การโอนสิทธิเครื่องหมายการค้าเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้สามารถใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกเหนือจากวิธีการขออนุญาต เนื่องจากสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามปกติผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายเท่านั้นที่มีสิทธิในการใช้ แต่การโอนสิทธิเป็นการโอนสิทธิจากเจ้าของเดิมไปเป็นสิทธิของบุคคลอีกคนหนึ่ง โดยเจ้าของเดิมไม่มีสิทธิในการเป็นเจ้าของและใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นอีกต่อไป

1. ประเภทการโอนสิทธิเครื่องหมายการค้า

การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าอาจแบ่งการโอนได้เป็น 3 ประเภท กล่าวคือ การโอนสิทธิทางสัญญา การโอนสิทธิโดยการรับมรดกและการโอนสิทธิจากการขายทอดตลาด

1.1 การโอนทางสัญญา

การโอนทางสัญญาอยู่ภายใต้หลักเสรีภาพแห่งการแสดงเจตนา โดยหลักแล้วคือการแสดงเจตนาของบุคคลที่มีคำเสนอ สนองต้องตรงกันก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวทางสิทธิ โดยอยู่ภายใต้บังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งหลักทั่วไปคือ มาตรา 150 และมาตรา 151 คือ การทำสัญญาต้องไม่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมายหรืออาจแตกต่างกับบทบัญญัติของกฎหมาย แต่ต้องไม่เป็นการพันวิสัย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังนั้นการทำสัญญาโดยทั่วไปจึงค่อนข้างอิสระ อาจเป็นสัญญามีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้ และหากเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วก็ต้องนำไปทำการจดทะเบียนโอนด้วยจึงจะมีสิทธิทางกฎหมายสมบูรณ์ในการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย

ตัวอย่างการโอนทางสัญญา เช่น สัญญา ให้มีคู่สัญญาคือผู้ให้และผู้รับ วัตถุประสงค์ของสัญญานี้คือการที่ฝ่ายหนึ่งโอนทรัพย์สินให้แก่อีกฝ่ายโดย ฝ่ายผู้รับ ไม่มีหน้าที่ต้องตอบแทนสิ่งใดต่อผู้ให้ รูปแบบการทำสัญญาโอนก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของทรัพย์สิน เช่นหากเป็นทรัพย์สินที่การโอนกรรมสิทธิ์ต้องทำการจดทะเบียน การให้ก็ต้องทำการจดทะเบียนด้วยเช่นกันเพราะการให้มีผลเป็นการโอนกรรมสิทธิ์

สัญญาแลกเปลี่ยนเป็นลักษณะของสัญญาที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของตนไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นสัญญาต่างตอบแทน เป็นต้น

พิจารณาประเภทของเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้ามีทั้งประเภทที่จดทะเบียนและมีได้จดทะเบียนซึ่งมีลักษณะของสิทธิที่แตกต่างกันดังได้กล่าวไปแล้วในเรื่องสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเมื่อการได้มาแห่งสิทธิและการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนมีความแตกต่างกัน การโอนสิทธิทางนิติกรรมก็มีความแตกต่างกันคือ

กรณีการโอนโดยทางสัญญา ซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มิได้บัญญัติการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้แต่สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งซึ่งเจ้าของสามารถโอนสิทธิได้โดยอาศัยความเป็นเจ้าของสิทธิตามมาตรา 1336 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

กรณีการโอนโดยทางสัญญา ซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ได้บัญญัติถึงการโอนทางสัญญา ซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ในมาตรา 51 ซึ่งบัญญัติให้การโอนต้องจดทะเบียนก่อนนายทะเบียนและกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโอนในกฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ลงวันที่ 13 มีนาคม 2535 ข้อ 32 ซึ่งให้หน้าข้อ 19 เรื่องการโอนสิทธิในคำขอจดทะเบียนที่ยื่นไว้แล้วมาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งได้แบ่งการโอนเป็น 2 กรณี คือ

1) กรณีแรก ผู้โอนหรือผู้รับโอนเป็นผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนโอนสิทธิเพียงฝ่ายเดียวในกรณีเช่นนี้ การโอนจะต้องทำเป็นหนังสือสัญญาลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนและแนบสัญญาดังกล่าวไปพร้อมกับคำขอจดทะเบียนโอนสิทธิ

2) กรณีที่สอง ผู้โอนและผู้รับโอนร่วมกัน ยื่นคำขอจดทะเบียนโอนสิทธิและลงลายมือชื่อในคำขอต่อหน้านายทะเบียน

จะเห็นได้ว่า ทั้งสองกรณีดังกล่าว การจดทะเบียนโอนสิทธิ จะต้อง มีหนังสือ (สัญญาโอนสิทธิหรือคำขอโอนสิทธิ) ลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน

การจดทะเบียนโอนเครื่องหมายการค้าไม่ใช่แบบในการทำนิติกรรมสัญญา แต่มีลักษณะเป็นการจดทะเบียนเพื่อการบันทึกข้อมูลและเพื่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน การไม่จดทะเบียนจึงหาทำให้นิติกรรมการโอนโมฆะตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 152 แต่การไม่จดทะเบียนก่อนนายทะเบียนย่อมทำให้ไม่อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนจากชื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิม (ผู้โอน) มาเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า (ผู้รับโอน) ได้ (มาตรา 52 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 และกฎกระทรวง พ.ศ.2535 ข้อ 34 และ 35) ดังนั้นผลทางกฎหมายจึงน่าจะเป็นว่า ผู้รับโอนจะอ้างสิทธิการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนไม่ได้ ผู้รับโอนที่ไม่ได้จดทะเบียนการโอนก่อนนายทะเบียนน่าจะมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าเพียงฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเท่านั้น (รัชชชัย ศุภผลศิริ, 2538, หน้า 21) ซึ่งไม่มีสิทธิฟ้องคดีเพื่อห้ามทำการละเมิดในอนาคต ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมเพื่อการละเมิด เว้นแต่จะจะมีการลวงขาย (Passing off) คือการทำให้สาธารณชนคิดว่าสินค้า

ของจำเลยมีส่วนเกี่ยวข้องกับโจทก์ ทำให้สาธารณชนคิดว่าโจทก์ต้องรับผิดชอบ จึงจะมีสิทธิฟ้องร้องในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน (วัส ดิงสมิตร, 2552, หน้า 83)

ในสหราชอาณาจักรมีกฎหมายเครื่องหมายการค้า ค.ศ.1994 บัญญัติให้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วโอนให้แก่บุคคลอื่นได้โดยทางมรดก หรือ โดยผลของกฎหมายหรือโดยทางอื่นเช่นเดียวกับการโอนทรัพย์สินส่วนบุคคลอื่น การโอนโดยทางอื่นจะไม่มีผลในทางกฎหมายเว้นแต่จะทำได้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้โอน หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากผู้โอน (สกนซ์ รมเย็น, 2540, หน้า 18-22)

1.2 การโอนสิทธิโดยการรับมรดก

การโอนประเภทนี้ไม่ต้องอาศัยเจตนาของผู้โอนหรือผู้รับโอน ได้แก่ การโอนโดยทางมรดก ในกรณีที่เจ้าของสิทธิถึงแก่ความตาย ทรัพย์สินทั้งหลายก็ตกทอดแก่ทายาท รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญา ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1559 และมาตรา 1600 ซึ่งเป็นบทบัญญัติทั่วไปเรื่องมรดก หากกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไม่มีบทบัญญัติเรื่องใดโดยเฉพาะจึงนำบทบัญญัติเรื่องมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ

การโอนโดยทางมรดกซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วมีความแตกต่างกับการโอนโดยทางมรดกซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนดังนี้คือ

กรณีเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มิได้บัญญัติถึงการโอนทางมรดกซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้ จึงต้องนำบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ลักษณะมรดกมาใช้บังคับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน

กรณีเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 51 ได้บัญญัติให้การโอนทางมรดกของสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว ต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง เมื่อพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่แตกต่างไปจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ว่าด้วยมรดกจึงต้องจดทะเบียนรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง (สกนซ์ รมเย็น, 2540, หน้า 18-22)

1.3 การโอนสิทธิจากการขายทอดตลาด

เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นลูกหนี้และศาลมีคำพิพากษาให้ชำระหนี้หรือเป็นบุคคลล้มละลาย เจ้าพนักงานบังคับคดีหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ย่อมมีอำนาจออกสิทธิใน

เครื่องหมายการค้าในเครื่องหมายการค้าต่อนายทะเบียน ห้ามจดทะเบียนโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวหรือจดทะเบียนทำให้ก่อภาระผูกพันใด ๆ ในเครื่องหมาย และเมื่อเจ้าพนักงานดังกล่าวขายทอดตลาดสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ให้แก่ผู้ใด บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นคำขอจดทะเบียนโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ให้แก่ตนเอง โดยแนบหนังสือของ เจ้าพนักงานดังกล่าวที่มีถึงนายทะเบียนแนบเป็นหลักฐาน

เงื่อนไขในการโอนเครื่องหมายการค้า มีข้อควรระวังดังนี้

- 1) จะต้องระบุว่าเป็นการโอนสิทธิหรือรับมรดกเฉพาะเครื่องหมายการค้าอย่างเดียว หรือเครื่องหมายการค้าพร้อมกิจการที่เกี่ยวข้อง
- 2) ถ้าเครื่องหมายจดทะเบียนไว้เป็นเครื่องหมายชุดจะต้อง โอนหรือรับมรดกกันทั้งชุด
- 3) ถ้าจะโอนเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นอยู่ก่อนหน้าแล้ว จะต้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นก่อน
- 4) ถ้าเป็นการ โอนสิทธิในเครื่องหมายรับรอง ผู้รับโอนจะต้อง แสดงต่อนายทะเบียนด้วยว่าตนมีความสามารถเพียงพอที่จะรับรองคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการตามที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองนั้นด้วย

ผลของการ โอนสิทธิเครื่องหมายการค้าผู้ที่ได้รับการ โอนสิทธิโดยถูกต้องย่อมมีสิทธิเช่นเดียวกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าผู้โอน แต่ต้องพิจารณาด้วยว่าการโอนนั้นได้ทำการจดทะเบียนการ โอนหรือไม่เพราะเครื่องหมายการค้ามีทั้งประเภทที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน และผู้ทำการโอนอาจไม่ได้จดทะเบียน โดยถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งอาจไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ของการ โอนเครื่องหมาย แต่ระดับความคุ้มครองและหลักฐานทางทะเบียน ทางกฎหมายจะแตกต่างกัน ผู้ที่ได้รับโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน โดยถูกต้อง (มาตรา 49, 51) ย่อมมีสิทธิดังที่บัญญัติในมาตรา 44 พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า ดัง คำพิพากษาฎีกาที่ 1669-1672/2523 แม้โจทก์มิใช่ผู้ปล าระخيصหรือผลิตสินค้าชนิดที่มีเครื่องหมายการค้ารายพิพาท แต่เมื่อโจทก์รับ โอนไว้พร้อมกับกิจการค้าอันเกี่ยวกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้ารายพิพาทนับแต่วันรับโอนมาและจดทะเบียนการรับโอนไว้แล้ว โจทก์จึงมีสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะทำการค้าและเสนอสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้ารายพิพาทตาม พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 3 และ มาตรา 27

2. ลักษณะการโอนสิทธิเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่มีกรณีที่มีการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุดและมีลักษณะการ โอนที่แตกต่างจากกรณีทั่วไป ในที่นี้ผู้ศึกษาจึงแบ่งลักษณะการ โอนเป็น 2 ลักษณะเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหากฎหมายในเรื่องดังกล่าวต่อไปในบทที่ 4 โดยแบ่งลักษณะการ โอนเครื่องหมายการค้าที่มีได้จดทะเบียนเป็นชุด และกรณีการ โอนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็นชุดดังนี้

2.1 การ โอนเครื่องหมายการค้าที่มีได้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุด

เครื่องหมายการค้าที่มีได้จดทะเบียนเป็น ชุด คือเครื่องหมายการค้าที่มีการจดทะเบียนของแต่ละเครื่องหมาย (กรณีเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน) มิได้มีลักษณะคล้ายเหมือน ที่จะนำไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกที่ลักษณะคล้ายกัน ในเจ้าของเครื่องหมายการค้าคนเดียวกัน หรือเป็นเครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้าคนละคนกัน จึงทำให้ไม่เป็นเครื่องหมายชุดซึ่งหากเป็นเครื่องหมายที่จดทะเบียนเป็นชุดจะมีข้อจำกัดในการ โอนคือจะต้องโอนเครื่องหมายไปทั้งชุดจะแบ่งแยกโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้ามิได้ เครื่องหมายการค้าที่มีได้มีการจดทะเบียนว่าเป็นเครื่องหมายชุดจึงมีลักษณะการ โอนที่อิสระมากกว่า การ โอนเครื่องหมายการค้าในกรณีนี้จึงสามารถทำได้ตามหลักเกณฑ์ ทั่วไป ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า และกฎกระทรวงตามที่จะได้กล่าวถึงต่อไป

2.2 การ โอนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุด

เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็นชุด ตาม มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 บัญญัติว่า “ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้นจะใช้สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกัน หรือต่างจำพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่า มีลักษณะอย่างเดียวกัน กับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอีก เครื่องหมายหนึ่งที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือที่อยู่ในระหว่างการจดทะเบียนของเจ้าของเดียวกัน ถ้านายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นเหมือนกันหรือคล้ายกันจนถึงกับว่า ถ้าหากบุคคลอื่นจะเป็นผู้ใช้เครื่องหมายที่จดทะเบียนนั้นแล้ว ก็อาจจะเป็นการทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายเหล่านั้นเป็นเครื่องหมายชุดและมีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้จดทะเบียนทราบโดยไม่ชักช้า”

กล่าวโดยสรุปตามมาตรานี้ นายทะเบียนจะใช้ดุลพินิจในการสั่ง จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุดในกรณีดังต่อไปนี้

- 1) เจ้าของเครื่องหมายการค้ารายเดียว
- 2) ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้ว หรืออยู่ระหว่างการจดทะเบียน

3) เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเหมือนหรือคล้ายกันจนถึงกับจะทำให้สา ธารณชน สับสนหลงผิดหากผู้นำไปใช้

4) เครื่องหมายดังกล่าวนี้ใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกัน หรือสินค้าต่างจำพวกกัน แต่มีลักษณะอย่างเดียวกัน

ตัวอย่างเช่นบริษัท ก. เจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า “สิงห์” สำหรับสินค้าเบียร์ซึ่งอยู่ในสินค้าจำพวกที่ 32 หากขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “สิงห์” หรือคำที่คล้ายกับคำดังกล่าวกับสินค้าสุรา ซึ่งอยู่ในจำพวกที่ 33 แม้จะเป็นสินค้าต่างพวกกัน แต่น่าจะมีลักษณะอย่างเดียวกัน นายทะเบียนจะสั่งให้บริษัท ก. จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุด เพื่อป้องกันไม่ให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดว่า เบียร์และสุรกายใต้เครื่องหมายการค้าว่า สิงห์หรือคำที่คล้ายกันผลิตโดยบริษัท ข. หากบริษัท ข. เป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้าว่า สิงห์ หรือคำอื่นที่คล้ายกันกับสินค้าสุราหรือกรณีเจ้าของเครื่องหมายการค้า Bayer ได้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในจำพวก 5 รายการสินค้ายาฆ่าแมลง ซึ่งได้รับจดทะเบียนแล้ว ต่อมาก็ได้มายื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Bayer อีกในจำพวก 1 รายการสินค้าสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาฆ่าแมลงในกรณีนี้เป็นการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันแต่ใช้กับสินค้าต่างจำพวกกันซึ่งสินค้าที่ขอจดนั้นมีลักษณะอย่างเดียวกัน นายทะเบียนจะต้องมีคำสั่งให้เจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ยื่นมาภายหลังเป็นชุดกับคำขอแรกที่ได้รับการจดทะเบียนไปแล้ว (อาวีพรรณ จงประกิจพงศ์, 2537, หน้า 103-105)

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชุดมีผลต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าเมื่อมีการโอนสิทธิเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้เป็นเครื่องหมายชุดจะต้องโอนหรือรับมรดกกันได้ต่อเมื่อเป็นการโอนหรือรับมรดกกันทั้งชุดตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 50 ดังนั้นในกรณีที่เป็นการรับมรดก หากมีทายาทผู้รับมรดกหลายคนจะทำการแบ่งแยกเครื่องหมายชุดไม่ได้ หากจะแบ่งก็ตั้ง องค์มีการประมูลกันหรือขายทอดตลาดหากไม่แบ่งก็ต้องจดทะเบียนรับโอนมรดกเป็นเจ้าของร่วมกันทุกคน

3. ผู้มีอำนาจในการโอนสิทธิเครื่องหมายการค้า

อำนาจในการโอนสิทธิเครื่องหมายการค้า เป็นสิทธิประการหนึ่งของผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ดังที่กล่าวถึงในหัวข้อสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิโอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิโอนเครื่องหมายการค้าซึ่งสามารถทำได้ทั้งกรณีเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและมีได้จดทะเบียน การโอนสิทธิเครื่องหมายการค้าเป็นการใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าในเชิง พาณิชย์ เจ้าของสิทธิได้

ยินยอมสละสิทธิทั้งหมดหรือบางส่วนที่ตนมีอยู่ตามกฎหมายให้แก่บุคคลอื่น ส่วนการโอนสิทธิเกิดจากสาเหตุใดยอมแล้วแต่วัตถุประสงค์ของคู่สัญญา เช่น การโอนโดยมีค่าตอบแทน การโอนให้แก่ทายาท เป็นต้น และเมื่อมีการโอนสิทธิเกิดขึ้นผู้รับโอนย่อมกลายเป็นเจ้าของสิทธิมีสิทธิเด็ดขาดในเครื่องหมายนั้นและย่อมมีสิทธิโอนเครื่องหมายต่อไปได้ซึ่งแตกต่างจากกรณีของผู้ได้รับอนุญาตให้เครื่องหมายการค้า ผู้ได้รับอนุญาตใช้ไม่ได้ มีสิทธิเด็ดขาดในความเป็นเจ้าของจึงไม่สามารโอนเครื่องหมายการค้าได้ มีเพียงสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าตามกำหนดในสัญญาอนุญาตเท่านั้น

เจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจมีได้ทั้งกรณีที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคนเดียวและกรณีที่เป็นเจ้าของรวมในเครื่องหมายการค้า นั้น ซึ่งกรณีที่เป็นเจ้าของรวมในเครื่องหมายการค้า เจ้าของรวมมีสิทธิในการโอนเครื่องหมายการค้าเช่นกัน ซึ่งในกรณีนี้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้ามีได้มีบทบัญญัติกำหนดเงื่อนไขการโอนกรณีนี้ไว้ จึงพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในเรื่องของกรรมสิทธิ์รวม มาตรา 1361 นั้นให้อำนาจเจ้าของรวมที่จะจำหน่ายทรัพย์สินส่วนของตนในทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของรวมร่วมกันได้ กล่าวคือ เจ้าของรวมคนใดมีส่วนร่วมเท่าใดในทรัพย์สินก็ย่อมมีอำนาจจำหน่ายเฉพาะในส่วนของตนได้เสมอ แต่จะจำหน่ายเกินเลยไปถึงส่วนของคนอื่นยอมไม่ได้ หรือจะจำหน่าย ตัวทรัพย์สินที่เป็น ของเจ้าของรวมทุกคนทั้งหมดก็ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรวมด้วยกันทุกคน

4. เงื่อนไข เงื่อนไขเวลา ในสัญญาโอนสิทธิเครื่องหมายการค้า

การโอนสิทธิเครื่องหมายการค้าเป็นรูปแบบของนิติกรรมสัญญาในรูปแบบหนึ่ง จึงอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของหลักการทำนิติกรรมสัญญาด้วยเช่นกัน ยกเว้นในกรณีที่ มีกฎหมายเครื่องหมายการค้าบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะจึงจะใช้หลักเกณฑ์เฉพาะในเรื่องเครื่องหมายการค้า นั้น

เงื่อนไข เงื่อนไขเวลา โดยหลักทั่วไปในการทำนิติกรรมสัญญาเป็นเสรีภาพของคู่สัญญาในการที่จะกำหนดเงื่อนไข เงื่อนไขเวลาในสัญญานั้นหรือไม่ก็ได้ ซึ่งสามารถทำได้หากไม่ขัดต่อกฎหมายความเกี่ยวกับสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา 150 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เงื่อนไขเวลาที่มีบัญญัติถึงใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 182 ถึงมาตรา 193

เงื่อนไข คือ เหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งผู้ทำนิติกรรมนำมากำหนดเกี่ยวกับความเป็นผลหรือสิ้นผลของนิติกรรม (สนันท์กรณ (ประจำปี) โสตถิพันธุ์, 2553, หน้า 200)

เงื่อนไขเวลา คือ เหตุการณ์ในอนาคตที่แน่นอน ซึ่งผู้ทำ นิติกรรมได้กำหนดเกี่ยวกับการเริ่มต้นหรือการสิ้นสุดความเป็นผลของนิติกรรม (สนันท์กรณ (ประจำปี) โสตถิพันธุ์, 2553, หน้า 217)

ดังนั้นโดยหลักทั่วไปสัญญาโอนเครื่องหมายการค้าจึงน่าจะกำหนดเงื่อนไข เงื่อนไขได้ในสัญญาได้เพราะมิได้มีบทกฎหมายใดบัญญัติห้าม แต่ในทางปฏิบัติ ปัจจุบันการโอนสิทธิเครื่องหมายการค้าจะต้องปราศจากเงื่อนไข ระยะเวลาใด ๆ ทั้งสิ้นตามแนวทางปฏิบัติในการโอนเครื่องหมายการค้า (พิบูล ตันสุกผล, ออนไลน์, 2550)

5. การอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนเกี่ยวกับการโอนสิทธิเครื่องหมายการค้า

ตามปกติการอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียน กฎหมายจะให้สิทธิที่จะอุทธรณ์ได้เมื่อเป็นกรณีที่เป็นการใช้อำนาจดุลพินิจของนายทะเบียน เช่นกรณีพิจารณาการรับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ซึ่งการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ได้ให้อำนาจพิจารณาหลายประการแก่นายทะเบียน จึงให้อำนาจผู้จดทะเบียนในการสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการ

ในกรณีของการโอนสิทธิเครื่องหมายการค้า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 บัญญัติอยู่ในส่วนของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รวมถึงมีหลักเกณฑ์วิธีการตามกฎหมายกระทรวงซึ่งมีได้กล่าวถึงสิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียน เครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด ผู้ที่ กษยาคิดว่าอาจเนื่องมาจากกรณีการโอนสิทธิเครื่องหมายการค้า โดยทั่วไปแล้วมีความชัดเจน ของกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจดุลพินิจพิจารณาแก่นายทะเบียน กฎหมายจึงมิได้ให้สิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียน

แต่อย่างไรก็ตามในการโอนสิทธิเครื่องหมายรับรองมีมาตรา 92 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้ากำหนดหลักเกณฑ์ไว้โดยเฉพาะต่างจากเครื่องหมายการค้าทั่วไปและเครื่องหมายอื่น กล่าวคือ การโอนสิทธิในเครื่องหมายรับรองที่ได้จดทะเบียนแล้วจะกระทำได้อต่อเมื่อ ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนแล้ว โดยผู้รับโอน สามารถแสดงต่อนายทะเบียนได้ว่าตนมีความสามารถเพียงพอที่จะรับรองคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองนั้น และต้องทำเป็นหนังสือ จดทะเบียนต่อนายทะเบียน ในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่อนุญาตหรือไม่รับจดทะเบียน โอนสิทธิในเครื่องหมายรับรอง กฎหมายได้ให้สิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนได้โดยนำมาตรา 18 และมาตรา 19 ในเรื่องการอุทธรณ์กรณีคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามาใช้โดยอนุโลม

ผู้ศึกษาเห็นว่าในกรณีเครื่องหมายรับรองนี้มีการใช้ความเห็นดุลพินิจของนายทะเบียนในการพิจารณาความสามารถของผู้รับโอนว่ามีคุณสมบัติ ความสามารถเพียงพอที่จะรับรอง เครื่องหมายนั้นได้หลังจากได้รับโอนไปแล้วหรือไม่กฎหมายจึงได้ให้สิทธิในการอุทธรณ์ คำสั่งของนายทะเบียนในกรณีนี้ไว้โดยเฉพาะ ะแตกต่างจากการโอนเครื่องหมายการค้าประเภทอื่น แต่การอุทธรณ์ตามมาตรา 18 และ 19 ยังมีข้อขัดแย้งในส่วนของบทบัญญัติและทางปฏิบัติ ที่ให้การวินิจฉัย

ของคณะกรรมการเป็นที่สุด หรือสามารถที่จะฟ้องร้องต่อศาลได้หรือไม่ ซึ่งจะได้ทำการวิเคราะห์ ปัญหาต่อไปในบทที่ 4

6. หลักเกณฑ์การโอนสิทธิเครื่องหมายการค้าตามกฎกระทรวง

การโอนสิทธิเครื่องหมายการค้า มกฎกระทรวงแบ่งได้เป็น 2 หลักเกณฑ์ใหญ่ ได้แก่ การโอนหรือการรับมรดกสิทธิในคำขอจดทะเบียน และการโอนหรือการรับมรดกสิทธิใน เครื่องหมายการค้า

การโอนหรือ การรับมรดกสิทธิในคำขอจดทะเบียนตามกฎกระทรวงข้อ 19-22 กำหนด แนวทางปฏิบัติ กรณีการโอนสิทธิในคำขอจดทะเบียน ดังนี้

1) ในกรณีที่ผู้โอนหรือผู้รับโอนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะขอโอนสิทธิในคำขอจดทะเบียนให้ ผู้โอน หรือผู้รับโอนยื่นคำขอพร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้

- (1) สัญญาโอนลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน
- (2) บัตรประจำตัวของผู้โอนและผู้รับโอน

2) ในกรณีที่ผู้โอนและผู้รับโอนร่วมกันยื่นคำขอโอนสิทธิในคำขอจดทะเบียน โดยลง ลายมือชื่อ ของทั้งสองฝ่ายต่อหน้านายทะเบียน ให้ผู้โอนและผู้รับโอนแนบเอกสารตาม 1(1) มา พร้อมคำขอนั้น

การรับมรดกสิทธิในคำขอจดทะเบียนในกรณีที่ผู้ขอตายโดยมิได้ทำพินัยกรรมไว้ หรือไม่มีผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อขอตั้งผู้จัดการมรดกของผู้ขอให้ทายาทผู้ขอรับ มรดกยื่นคำขอพร้อมแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

- (1) ภาพถ่ายใบมรณบัตร หรือเอกสารหลักฐานใด ๆ ที่แสดงว่าผู้ขอถึงแก่ความตาย
- (2) หนังสือของทายาทผู้ขอรับมรดกที่ยืนยันว่า
 - (ก) ผู้ตายมิได้ทำพินัยกรรมไว้
 - (ข) ไม่มีผู้ใดยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกของผู้ตาย
 - (ค) จำนวนทายาททั้งหมดและความเกี่ยวพันระหว่างผู้ตายกับทายาทของผู้ตาย

พร้อมทั้งหลักฐานการเป็นทายาท

(3) ข้อตกลงของทายาทในการแบ่งทรัพย์สินอันเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของ ผู้ตาย

- (4) บัตรประจำตัวของทายาทผู้ขอรับมรดก

กรณี การรับมรดกสิทธิในคำขอจดทะเบียนในกรณีที่ผู้จัดการมรดกตา ม พินัยกรรมหรือตามคำสั่งศาล หรือกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนได้ทำพินัยกรรมระบุให้สิทธิในคำขอตก

เป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ให้ผู้จัดการมรดกหรือผู้รับพินัยกรรมในสิทธินั้นยื่นคำขอพร้อมแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

- (1) ภาพถ่ายใบมรณบัตร หรือเอกสารหลักฐานใด ๆ ที่แสดงว่าผู้ขอถึงแก่ความตาย
- (2) ภาพถ่ายพินัยกรรม หรือสำเนาคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก
- (3) บัตรประจำตัวของผู้จัดการมรดกหรือของผู้รับพินัยกรรมนั้น

กรณีการโอนหรือการรับมรดกสิทธิในคำขอจดทะเบียนที่ได้ขอไว้เป็นเครื่องหมายชุดให้โอนหรือรับมรดกกันทั้งหมด

ส่วนการโอนหรือการรับมรดกสิทธิในเครื่อง หมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ให้ นำข้อ 19 ข้อ 20 และข้อ 21 มาใช้บังคับโดยอนุโลมพร้อมแนบหนังสือสำคัญมาด้วย เมื่อนายทะเบียนมีคำสั่งรับจดทะเบียนการโอนหรือการรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้าแล้ว ให้บันทึกการจดทะเบียนดังกล่าวลงในทะเบียนและหนังสือสำคัญ แล้วส่งหนังสือสำคัญนั้น คืนให้แก่ผู้รับโอน (กฎกระทรวงข้อ 32 และ 33)

กรณีของเครื่องหมายบริการและเครื่องหมายรับรองกฎกระทรวง ข้อ 54 และ 55 กำหนดให้นำความในหมวด 2 เรื่องเครื่องหมายการค้ามาใช้โดยอนุโลม โดยในกรณีเครื่องหมายรับรองกำหนดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบในการโอน ดังนี้

การขออนุญาตโอนสิทธิและการขอจดทะเบียนการโอนสิทธิในเครื่องหมายรับรองให้ ผู้โอนยื่นคำขอพร้อมแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

- (1) หนังสือสำคัญ
- (2) สัญญาโอนสิทธิในเครื่องหมายรับรองลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนหรือเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการโอนสิทธินั้น

(3) หนังสือรับรองความสามารถของผู้รับโอนพร้อมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับรอง คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรอง

(4) บัตรประจำตัวของผู้โอนและผู้รับโอน เมื่อนายทะเบียนมีคำสั่งอนุญาตให้โอนสิทธิตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้จดทะเบียนโอนสิทธิในเครื่องหมายรับรอง และบันทึกการจดทะเบียนลงในทะเบียนและหนังสือสำคัญ แล้วส่งหนังสือสำคัญนั้นให้แก่ผู้รับโอน (กฎกระทรวง พ.ศ.2535 ข้อ 58)

กรณีเครื่องหมายร่วมกฎ ะทรวงข้อ 59 ให้นำความในหมวด 2 เครื่องหมายการค้า เฉพาะส่วนที่ 1 ถึงส่วนที่ 10 มาใช้บังคับกับเครื่องหมายร่วมด้วยโดยอนุโลมเช่นกัน

กล่าวโดยสรุปในการโอนสิทธิเครื่องหมายการค้าโดยหลักทั่วไปต้องใช้เอกสาร
หลักฐานประกอบการโอนดังนี้ คือ

- 1) แบบคำขอ ใช้แบบคำขอโอนหรือรับมรดกสิทธิ (ก.04)
- 2) หนังสือสัญญาโอน (ก.13)
- 3) บัตรประจำตัวของผู้โอนและผู้รับโอน (กรณีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ หรือ สำเนา
ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ให้ใช้
หนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน โดยมีคำรับรองของผู้มีอำนาจให้คำรับรองตาม
กฎหมายไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง)

ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน

- 1) กรณีการตั้งตัวแทน หรือมอบอำนาจได้กระทำในประเทศไทยให้แนบ
 - (1) สำเนาหนังสือตั้งตัวแทน หรือหนังสือมอบอำนาจ (แบบ ก.18)
 - (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวอื่น ๆ ของตัวแทนที่
ทางราชการออกให้ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับปัจจุบันที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ของนิติบุคคล
ซึ่งเป็นตัวแทนแล้วแต่กรณี
 - (3) ถ้าผู้ตั้งตัวแทนหรือผู้มอบอำนาจมิได้มีถิ่นที่อยู่ในประเท ศไทย ให้แนบ
สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ชั่วคราว หรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นาย
ทะเบียนเห็นว่าในขณะที่ตั้งตัวแทนหรือมอบอำนาจผู้นั้นได้เข้ามาในประเทศไทยจริง
 - (4) ต้องยื่น แบบ ก.06 เข้าเป็นตัวแทนและต้องชำระค่าธรรมเนียม (ก่อนจดฯ
100 บาท หลังจดฯ 200 บาท)
- 2) กรณีการตั้งตัวแทน หรือมอบอำนาจได้กระทำในต่างประเทศให้แนบ
 - (1) สำเนาหนังสือตั้งตัวแทน หรือหนังสือมอบอำนาจพร้อมคำรับรองโดย
หนังสือดังกล่าวต้องมีคำรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถาน
กงสุลไทย หรือหัวหน้าสำนักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ซึ่งประจำอยู่ ณ ประเทศที่ผู้ตั้งตัวแทน
หรือผู้มอบอำนาจมีถิ่นที่อยู่ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนบุคคลดังกล่าว
หรือมีคำรับรองของบุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นให้ม้ออำนาจให้รับรองลายมือชื่อ
 - (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวอื่น ๆ ของตัวแทน
ที่ทางราชการออกให้ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับปัจจุบันที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ของนิติ
บุคคลซึ่งเป็นตัวแทนแล้วแต่กรณี

(3) หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน (กรณีโอนเครื่องหมายที่จดทะเบียนแล้ว) ค่าธรรมเนียม ค่าขอละ 1,000 บาท (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, ออนไลน์, 2554)

หลักการโอนสิทธิเครื่องหมายการค้าตามข้อตกลงระหว่างประเทศ

การทำธุรกิจการค้า เมื่อหลายประเทศมารวมกัน ในทางการค้าจึงเกิดเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศในด้านต่าง ๆ ที่ประเทศสมาชิกยอมรับ ถู้อภิปรายร่วมกัน ในทางกฎหมายเครื่องหมายการค้าก็เช่นเดียวกัน ได้มีข้อตกลงระหว่างประเทศที่สำคัญที่กล่าวถึงหลักการของเครื่องหมายการค้า ในที่นี้ผู้ศึกษาขอกล่าวถึงข้อตกลงระหว่างประเทศที่สำคัญ 2 ข้อตกลงเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ 1.การคุ้มครองและการโอนสิทธิเครื่องหมายการค้าตามข้อตกลงทริปส์ (TRIPs) และ 2. การคุ้มครองและการโอนสิทธิเครื่องหมายการค้าตามข้อตกลงมาดริด (Madrid)

1. การคุ้มครองและการโอนสิทธิเครื่องหมายการค้าตามข้อตกลงทริปส์ (TRIPs)

ความตกลงแกตต์ (General Agreement on Tariffs and Trade:GATT) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดกระแสโล กาภิวัตน์ มีบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริมการขยายตัวของการค้าระหว่างรัฐ หลักการพื้นฐานของแกตต์ที่ว่า ทุกประเทศจะต้องให้สิทธิประโยชน์แก่กัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ (Non-discrimination) นับว่าเป็นเรื่องจูงใจสำคัญที่ทำให้ประเทศต่าง ๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าร่วมในความตกลงระหว่างประเทศนี้ ประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานั้นถือว่าเป็นหัวข้อใหม่ของการเจรจาการค้าของแกตต์ บทบัญญัติในข้อ 20 (ดี) ของความตกลงแกตต์ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า การคุ้มครองสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ ต้องไม่ทำให้เกิดเป็นอุปสรรคสำหรับการค้าเสรีระหว่างประเทศ

การนำประเด็นการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เข้ามาอยู่ในการเจรจาการค้าพหุภาคีของแกตต์นั้น มีเหตุผลสำคัญมาจากการที่ทรัพย์สินทางปัญญาได้กลายมาเป็นปัจจัยสำคัญในทางเศรษฐกิจของประเทศและต่อความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศอุตสาหกรรมที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ทรัพย์สินทางปัญญามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้น เนื่องจากเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantages) ในการแข่งขันในตลาดการค้าโลก

แต่เนื่องจากการที่ประเทศกำลังพัฒนาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้ตามในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มักจะฉกฉวยเอาเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาที่คิดค้นโดยวิสาหกิจของประเทศที่พัฒนาแล้วไปใช้โดยไม่ขออนุญาตและไม่จ่ายค่าตอบแทน ได้ทำให้ประเทศที่พัฒนาแล้วเสียเปรียบและต้องการให้มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวด ประเทศที่พัฒนาแล้วเห็นว่าการที่มี

การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างแพร่หลายนั้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่หลายประเทศไม่มีการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเพียงพอ ในทางตรงกันข้ามบางประเทศก็กลับมีนโยบายส่งเสริมการกระทำดังกล่าวเสียอีก

ในความเห็นของบรรดาประเทศอุตสาหกรรม การปลอมแปลงและการลอกเลียนก่อให้เกิดการบิดเบือนและเป็นอุปสรรค กีดขวางต่อการค้าเสรีระหว่างประเทศ ทั้งนี้ก็เนื่องจากผู้ทรงสิทธิต้องลงทุนคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยี และผลิตผลทางปัญญาของตนขึ้น ในทางตรงกันข้าม ผู้ที่ทำการลอกเลียนกลับมิได้ลงทุนลงแรงเพื่อการสร้างสรรคงานนั้นแต่อย่างใด หากเพียงแต่ลอกเอาผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนโดยมิได้รับอนุญาต ซึ่งนับว่าเป็นการเอาเปรียบผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ หากพิจารณาในเชิงเศรษฐศาสตร์ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจะเสียเปรียบในการแข่งขันทางการค้า เนื่องจากสินค้าของผู้ทรงสิทธิจะมีราคาที่สูงกว่าสินค้าลอกเลียน เพราะราคาสินค้าของผู้ทรงสิทธินั้นจำเป็นต้องผนวกเอาต้นทุนการท้าวิจัยและพัฒนาเข้าไปด้วย

1.1 เจตนารมณ์ของความตกลงทริปส์

การเจรจาในประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาดูเหมือนเป็นหัวข้อการเจรจาที่มีความสำคัญ และมีความยุ่งยากมากที่สุดหัวข้อหนึ่งของการเจรจารอบอุรุกวัย ความยุ่งยากดังกล่าวเป็นผลเนื่องมาจากความแตกต่างทางความคิดระหว่างรัฐภาคีที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว กับประเทศกำลังพัฒนา ด้วยเหตุนี้ความสำเร็จของการเจรจาในประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาจึงขึ้นอยู่กับสาระสำคัญของความตกลงที่จะจัดทำขึ้นเป็นสำคัญ โดยความตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่จะจัดทำขึ้นนั้นจะต้องมีลักษณะที่ค่อนข้างเป็นกลาง สามารถเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อรัฐภาคีทุกฝ่ายได้โดยเสมอภาคกัน กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ความตกลงระหว่างประเทศนั้นต้องไม่กำหนดระดับการคุ้มครองที่ต่ำเกินไปจนเกิดความเสียหายต่อผู้ทรงสิทธิ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่กำหนดขอบเขตการคุ้มครองและวิธีการใช้สิทธิที่กว้างขวางเกินสมควร จนทำให้เกิดการจำกัดทางการค้า และก่อให้เกิดผลเป็นการบิดเบือนตลาดการค้าของประเทศที่ให้ความคุ้มครอง

ข้อความในส่วนอารัมภบท (Preamble) ของความตกลง ที่กล่าวเน้นถึงความสำคัญของการมีกฎเกณฑ์และระเบียบวินัยแนวใหม่เกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานและหลักการที่เพียงพอต่อการได้มาและการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า นอกจากนี้ อารัมภบทของความตกลงทริปส์ยังได้กำหนดหลักการที่ให้ความสำคัญต่อวัตถุประสงค์ด้านนโยบายสาธารณะ ในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาและเทคโนโลยี

ความตกลงทริปส์ได้ยอมรับถึงความจำเป็นพิเศษของรัฐภาคีที่เป็นประเทศที่พัฒนา น้อยที่สุด (Least Developed Countries) ในการที่ต้องได้รับการปฏิบัติที่ยืดหยุ่นมากที่สุดสำหรับการ อนุวัติการในกฎหมายและระเบียบข้อบังคับภายในประเทศ เพื่อที่จะทำให้ประเทศเหล่านั้น สามารถสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่มั่นคงและเหมาะสมขึ้นมาได้

วัตถุประสงค์และหลักการของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ได้ถูกกล่าวซ้ำไว้อีกครั้ง ในข้อ 7 และ 8 ของความตกลงทริปส์ ข้อ 7 ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ว่า “การคุ้มครองและการ บังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาควรจะต้องเกื้อหนุนต่อการส่งเสริมนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และ ต่อการถ่ายทอดและแพร่ขยายของเทคโนโลยี ต่อประโยชน์อันร่วมกันของผู้ผลิต และผู้ใช้ความรู้ ทางเทคโนโลยี และในลักษณะที่เอื้ออำนวยต่อสวัสดิการทางสังคมและทางเศรษฐกิจ และต่อ ความสมดุลของสิทธิและพันธกรณี”

ส่วนข้อ 8 ได้กำหนดหลักการไว้ว่า

“1) ในการออกหรือแก้ไขกฎหมายและระเบียบข้อบังคับภายในของตน บรรดารัฐ ภาคีอาจใช้มาตรการที่จำเป็น เพื่อคุ้มครองสาธารณสุขและ โภชนาการและเพื่อส่งเสริมประโยชน์ สาธารณะในสาขาต่าง ๆ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี ของตน ภายใต้เงื่อนไขว่า มาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งความตกลงนี้”

2) ภายใต้เงื่อนไขว่ามาตรการมีความสอดคล้อง อกกับบทบัญญัติของความตกลงนี้ บรรดารัฐภาคีอาจจำเป็นต้องใช้มาตรการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยมิชอบ โดยผู้ทรงสิทธิ หรือเพื่อป้องกันการใช้แนวทางปฏิบัติที่เป็นการจำกัดทางการค้าโดยไม่มี เหตุผล หรือที่เป็นผลเสียหายต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างประเทศ”

1.2 สาระสำคัญของความตกลงทริปส์ในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ความตกลงทริปส์ได้กำหนดมาตรฐานของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทุก ลักษณะโดยครอบคลุมสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การออกแบบแผงวงจรรวม และการควบคุมการปฏิบัติที่ต่อต้านการแข่งขัน ทางการค้า ความตกลงระหว่างประเทศฉบับนี้ได้ กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานขั้นต่ำ ของการ คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ เพื่อให้รัฐภาคีนำไปบัญญัติไว้ในกฎหมายภายใน

มาตรฐานขั้นต่ำ (Minimum Standards) หมายความว่า รัฐภาคีใดจะให้ความคุ้มครอง ทรัพย์สินทางปัญญาในระดับที่ต่ำกว่าบทบัญญัติในความตกลงทริปส์ไม่ได้ แต่อาจให้ ความ คุ้มครองในระดับที่สูงกว่าได้ ภายใต้เงื่อนไขว่าการคุ้มครองในระดับที่สูงกว่านั้นจะต้องไม่ขัดแย้ง กับหลักการ และบทบัญญัติของความตกลงทริปส์ ความตกลงทริปส์มิได้วางหลักเกณฑ์ไว้เฉพาะแต่

ในเรื่องมาตรฐานของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น หากแต่ยังได้วางบรรทัดฐานเกี่ยวกับเรื่องขอบเขตของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท การบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐภาคีไว้ด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นพันธกรณีของรัฐภาคีต่าง ๆ จะต้องรับไปบัญญัติไว้ในกฎหมายภายในเพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศฉบับนี้

ความตกลงทริปส์ได้ผสมผสานหลักการพื้นฐานของแกตต์ ไม่ว่าจะเป็นหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (Most-Favoured-Nation Treatment Principle) หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment Principle) หลักต่างตอบแทน (Reciprocity Principle) กลไกระงับข้อพิพาท (Dispute Settlement Mechanism) ฯลฯ เข้ากับหลักการสำคัญของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ ที่มีอยู่ อันได้แก่ หลักการสำคัญในอนุสัญญากรุงปารีส อนุสัญญากรุงเบอร์ลิน ฯลฯ โดยได้รวบรวมและกำหนดหลักเกณฑ์และบรรทัดฐานของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทไว้ในความตกลงระหว่างประเทศฉบับเดียวกัน

ความตกลงทริปส์เพียงแต่กำหนดพันธกรณีในการอนุวัติการไว้ หากแต่ไม่ได้กำหนดวิธีดำเนินการในการอนุวัติตามความตกลงทริปส์ไว้ด้วย วิธีการในการอนุวัติตามพันธกรณีนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบรรดารัฐภาคี กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ รัฐภาคีขององค์การการค้าโลกต่างมีเสรีภาพในอันที่จะกำหนดวิธีการที่เหมาะสมเพื่ออนุวัติการตามบทบัญญัติของความตกลงทริปส์ ซึ่งแนวทางนี้ก็สอดคล้องกับหลักการในอนุสัญญากรุงปารีสและอนุสัญญากรุงเบอร์ลิน

ในเรื่องเงื่อนไขเวลาที่ประเทศสมาชิกจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีของทริปส์นั้น ก็มีกำหนดเวลาที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับว่าสถานะของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศเป็นสำคัญ กล่าวคือ รัฐภาคีที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับจากวันที่ความตกลงจัดตั้งองค์การการค้าโลกมีผลใช้บังคับ ส่วนประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่เปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจากระบบการวางแผนจากส่วนกลางไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด จะต้องจัดให้มีการนำหลักการของความตกลงทริปส์ไปใช้ภายในห้าปี ยกเว้นแต่หลักการพื้นฐานในเรื่องหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment Principle) หรือหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (Most-Favoured-Nation Treatment Principle) ประเทศกำลังพัฒนาต้องรับไปปฏิบัติภายในกำหนด 1 ปี ส่วนสำหรับประเทศด้อยพัฒนา พันธกรณีใด ๆ ตามความตกลงทริปส์ นอกจากในเรื่องที่เป็นหลักการพื้นฐาน มีกำหนดเวลา 10 ปี นับจากวันที่ความตกลงจัดตั้งองค์การการค้าโลกมีผลใช้บังคับ

1.3 ความเกี่ยวพันระหว่างความตกลงทริปส์และความตกลงระหว่างประเทศอื่น

หากพิจารณาบทบัญญัติของความตกลงทริปส์ เปรียบเทียบกับความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ เช่น อนุสัญญากรุงปารีส และอนุสัญญากรุงเบอร์ลิน จะเห็นได้ว่าหลักการของความตกลงทริปส์มีลักษณะที่ค่อนข้างก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความตกลงทริปส์มีความก้าวหน้ากว่าอนุสัญญาทั้งสองฉบับก็คือ

ความตกลงทริปส์มีบทบัญญัติพิเศษ เกี่ยวกับการบังคับตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นการเฉพาะ ส่วนอนุสัญญากรุงปารีสและอนุสัญญากรุงเบอร์ลิน มิได้กำหนดบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวไว้ แต่ประการใด อนุสัญญาทั้งสองฉบับต่างให้อำนาจประเทศสมาชิกในอันที่จะกำหนดระดับความเข้มงวดของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในเขตอำนาจอธิปไตยของตน ได้อย่างค่อนข้างเสรี

ความตกลงทริปส์มิได้ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อใช้แทนที่ความตกลงระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่มีอยู่ หากแต่มีเจตนารมณ์ที่จะเป็นมาตรการเสริม (Supplementary) เพื่อให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศมีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้จะเห็นได้จากบทบัญญัติในข้อ 2 (1) ของความตกลงทริปส์ ที่กำหนดให้รัฐภาคีปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง 12 และข้อ 19 ของอนุสัญญากรุงปารีส และในข้อ 2 (2) ที่กำหนดรับรองพันธกรณีที่ภาคีของความตกลงทริปส์มีต่อกันอยู่แล้วตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาฉบับอื่น

เพื่อให้เข้าใจถึงความเกี่ยวพันของความตกลงทริปส์และความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาฉบับอื่น ๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในที่นี้จะยกกล่าวถึงสาระสำคัญของบทบัญญัติในข้อ 2 (1) ของความตกลงทริปส์พอสังเขป ข้อ 2 (1) กำหนดว่า “In respect of Parts II, III and IV of this Agreement, Members shall comply with Articles 1 through 12, and Article 19, of the Paris Convention (1967)” หมายความว่า “ในส่วนที่เกี่ยวกับภาค 2 ภาค 3 และภาค 4 แห่งความตกลงนี้ บรรดาสมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง 12 และ ข้อ 19 ของอนุสัญญากรุงปารีส (1967)” การที่ความตกลงทริปส์รับรองหลักการของอนุสัญญากรุงปารีสไว้ตามบทบัญญัติข้อ 2 (1) ดังกล่าว ย่อมมีผลทำให้รัฐภาคีที่มีได้เป็นสมาชิกของอนุสัญญากรุงปารีสจำต้องรับหลักการสำคัญในอนุสัญญาดังกล่าวมาบัญญัติไว้ในกฎหมายภายในของตนด้วย ตัวอย่างเช่น แม้ความตกลงทริปส์จะมีได้กล่าวถึง “หลักการให้สิทธิที่จะขอรับความคุ้มครองก่อน ” (Right of Priority) ของอนุสัญญากรุงปารีส แต่โดยผลของข้อ 2 (1) รัฐภาคีของความตกลงทริปส์ก็จำต้องรับเอาหลักการดังกล่าวมาบัญญัติไว้ในกฎหมายภายในของตน “หลักการให้สิทธิที่จะขอรับความคุ้มครองก่อน ” เป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งของอนุสัญญากรุงปารีสภายใต้หลักนี้เจ้าของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมที่ได้ขอรับความคุ้มครองไว้ในประเทศภาคีแห่งหนึ่งแห่งใดแล้ว

สามารถที่จะมาขอรับการคุ้มครองในประเทศภาคีอื่น ๆ ได้อีก โดยจะต้องทำการขอรับการคุ้มครองภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยอนุสัญญากรุงปารีสกำหนดให้การยื่นคำขอต้องกระทำภายใน 12 เดือนนับจากวันที่มีการยื่นคำขอครั้งแรก สำหรับกรณีที่เป็นการคุ้มครองสิทธิบัตรและแบบผลิตภัณฑ์หรือรถประโยชน์ (Utility Model) และภายในกำหนด 6 เดือน สำหรับการขอรับความคุ้มครองในการออกแบบทางอุตสาหกรรมและเครื่องหมายการค้า โดยบทบัญญัติข้อ 2(1) ของความตกลงทริปส์ ประเทศภาคีขององค์การการค้าโลกจำเป็นต้องเปิดโอกาสให้มีการอ้างสิทธิที่จะขอรับรองความคุ้มครอง ก่อนตามกฎหมายภายในของประเทศตน แม้ว่าก่อนหน้านี้กฎหมายของประเทศดังกล่าวจะไม่ได้ให้สิทธิเช่นนั้นก็ตาม

อีกประเด็นหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความตกลงทริปส์กับอนุสัญญากรุงปารีสก็คือ ประเด็นเรื่องคุณสมบัติของบุคคลที่มีสิทธิขอรับความคุ้มครอง แม้ว่าความตกลงทริปส์มิได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวไว้ แต่โดยบทบัญญัติข้อ 2(1) ภูมิภาคของความตกลงทริปส์จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับความคุ้มครอง ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2(2) ของอนุสัญญากรุงปารีส กล่าวคือ ภูมิภาคของความตกลงทริปส์ไม่อาจกำหนดเงื่อนไขบังคับให้ผู้ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองเข้ามาตั้งภูมิลำเนา หรือเข้ามาประกอบกิจการในประเทศในกรณีบุคคลผู้ขอรับสิทธินั้นเป็นพลเมืองหรือพลเมืองของประเทศภาคีของภูมิภาคของความตกลงทริปส์

ตัวอย่างเช่น กฎหมายไทยจะกำหนดเงื่อนไขว่า ผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรหรือมีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาในราชอาณาจักรหรือเป็นผู้ที่ประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทยไม่ได้

นอกจากนี้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขอรับความคุ้มครองที่กำหนดไว้ใน ข้อ 3 ของอนุสัญญากรุงปารีส “Each Member shall accord to the nationals of other Members treatment no less favourable than that it accords to its own nationals with regard to the protection of intellectual property” ก็ต้องนำมาใช้กับกรณีของความตกลงทริปส์ด้วย กล่าวคือ ในกรณีที่ผู้ขอรับความคุ้มครอง ไม่มีสัญชาติของประเทศภาคีขององค์การการค้าโลก หากแต่เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาหรือได้เข้ามาประกอบกิจการในประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งเป็นภาคีขององค์การการค้าโลก บุคคลนั้นจะได้รับประโยชน์จาก “หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ” (National Treatment: NT) โดยจะต้องได้รับการปฏิบัติเป็นอย่างเดียวกันกับพลเมืองของประเทศภาคีแห่งองค์การการค้าโลกทุกประการ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักการที่กำหนดไว้ในอนุสัญญากรุงปารีส ซึ่งถูกกำหนดให้นำมาใช้กับความตกลงทริปส์โดยบทบัญญัติข้อ 2 (1) ตัวอย่างเช่น A เป็นพลเมืองจีน โดยประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมิได้เป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก หากแต่ A ได้เข้าไปประกอบกิจการหรือมีภูมิลำเนาอยู่ใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นรัฐภาคีขององค์การการค้าโลก ดังนี้ A มีสิทธิที่จะขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทยได้ และประเทศไทยต้องให้การปฏิบัติต่อ A เช่นเดียวกับที่ให้การปฏิบัติต่อคนไทยทุกประการ

ซึ่งคนไทยก็ได้รับสิทธิเช่นเดียวกับชาติอื่นตามหลักการ Reciprocity ด้วย เนื่องจากประเทศไทยเป็นภาคีของความตกลง TRIPs (Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights) และเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) แล้วตั้งแต่ พ.ศ.2537 พ.ศ.2538ตามลำดับ (ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2550, หน้า 16)

1.4 การโอนสิทธิเครื่องหมายระหว่างประเทศตามข้อตกลงทริปส์

ความตกลงทริปส์ข้อ 21 ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำความตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิและการโอนสิทธิ ในเครื่องหมายการค้าไว้ดังนี้ “Members may determine conditions on the licensing and assignment of trademarks, it being understood that the compulsory licensing of trademarks shall not be permitted and that the owner of a registered trademark shall have the right to assign the trademark with or without the transfer of the business to which the trademark belongs.” หมายความว่า “บรรดาสมาชิกอาจกำหนดเงื่อนไขว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้สิทธิและการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า เป็นที่เข้าใจได้ว่า การบังคับใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้และเป็นที่ยอมรับได้ว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนมีสิทธิ ที่จะโอนเครื่องหมายการค้าของตนไม่ว่าจะมีการโอนธุรกิจที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นไปด้วยหรือไม่ก็ตาม”

บทบัญญัติ กล่าวได้ว่าสิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินที่เจ้าของสามารถจำหน่ายโอนหรือก่อให้เกิดภาระติดพันได้ เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของตน หรือจะอนุญาตให้บุคคลอื่นเป็นผู้ใช้โดยตนยังคงเป็นเจ้าของสิทธิอยู่ หรือจะโอนสิทธิดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นไปโดยเด็ดขาดเลยก็ได้ ถือว่าเป็นการที่เจ้าของแสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Commercialisation) จากเครื่องหมายการค้าของตน ซึ่งสามารถกระทำได้โดยชอบ เช่นเดียวกับการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น

การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าแตกต่างจากการโอนเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นการเปลี่ยนตัวผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิในทรัพย์สินแก่ผู้รับอนุญาต หากเป็นแต่เพียงการที่เจ้าของเครื่องหมายยินยอมให้ผู้รับอนุญาตใช้เครื่องหมายการค้าของตนเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น เจ้าของยังมีสิทธิเด็ดขาดในเครื่องหมายการค้าอันอยู่ สัญญาอนุญาตให้ใช้ สิทธิเพียงทำให้ผู้รับอนุญาตสามารถใช้เครื่องหมายการค้าได้โดยไม่ละเมิดต่อสิทธิของผู้เป็นเจ้าของ

สัญญาโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าอาจกระทำในลักษณะสิ้นเชิงหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้ รวมทั้งอาจเป็นการโอนเครื่องหมายการค้ากับสินค้าบางประเภท หรือเป็นการโอนให้ใช้เครื่องหมายการค้าเฉพาะในพื้นที่บางพื้นที่ก็ได้

ความตกลงทริปส์ดังกล่าวข้างต้นได้ให้อำนาจประเทศสมาชิกกำหนดเงื่อนไขควบคุมการทำสัญญาโอนเครื่องหมายการค้า กฎหมายของบางประเทศมีบทบัญญัติห้ามการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยมิได้มีการโอนกิจการที่ใช้เครื่องหมายการค้าไปด้วย แต่บางประเทศกลับยินยอมให้มีการโอนกันได้โดยการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าต้องเป็นไปตามเงื่อนไขบางประการที่กฎหมายได้กำหนดไว้ (จักรกฤษณ์ ควรพจน์, 2545, หน้า 300-306)

2. การคุ้มครองและการโอนสิทธิเครื่องหมายการค้าตามข้อตกลงมาดริด (Madrid)

ข้อตกลงมาดริดก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1891 เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของหลาย ๆ ประเทศที่จะร่วมใช้ระบบเดียวกัน (Marise Cremona, 2006, page 151) การจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศตามระบบมาดริดประกอบด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศตามข้อตกลง มาดริด (Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks หรือ Madrid Agreement) และ/หรือการจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริด (Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks หรือ Madrid Protocol) ระบบการจดทะเบียนดังกล่าว ทำให้ผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนไปยังประเทศอื่น ๆ อีกในภายหลังด้วยความสะดวกและรวดเร็ว โดยทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวให้ความคุ้มครองเสมือนหนึ่งเป็นทะเบียนที่ได้รับตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ นอกจากนั้นผู้ประกอบการยังสามารถจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนหรือต่ออายุทะเบียนดังกล่าวได้ด้วยความสะดวกรวดเร็วเช่นกัน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ ซึ่งที่กล่าวมาโดยย่อนี้คือวัตถุประสงค์หลักของระบบมาดริด

ระบบการจดทะเบียนดังกล่าวมีมานานกว่าร้อยปีแล้ว ในตอนแรกมีเพียงข้อตกลงมาดริดซึ่งไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีการที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการจดทะเบียนเครื่องหมายเท่าไร ต่อมาจึงได้เกิดพิธีสารมาดริดซึ่งผ่อนคลายนหลักเกณฑ์และวิธีการบางประการจนทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการจดทะเบียนเครื่องหมายมากขึ้น จึงมีประเทศต่าง ๆ เข้าเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1991 เป็นต้นมา ซึ่งระบบการจดทะเบียนดังกล่าวบริหารโดยสำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศ (International Bureau) ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO)

2.1 ข้อตกลงมาดริด

ข้อตกลงมาดริดมีการลงนามเมื่อวันที่ 14 เมษายน ค.ศ.1891 และมีผลบังคับเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1892 ข้อตกลงดังกล่าวมีการแก้ไขที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ.1900 ที่กรุงวอชิงตันเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ค.ศ.1911 ที่กรุงเฮกเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1925 ที่กรุงลอนดอนเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ค.ศ.1934 ที่กรุงนิซ (Nice) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ.1957 และที่กรุงสตอกโฮล์มเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ.1967 และมีการแก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ.1979 การแก้ไขเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ.1979 มีผลบังคับเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ค.ศ.1983

2.2 พิธีสารมาดริด

พิธีสารมาดริดมีการลงนามเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ค.ศ.1989 และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ.1995 และมีการเริ่มดำเนินการตามพิธีสารดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ค.ศ.1996

2.3 การเข้าเป็นสมาชิกของข้อตกลงมาดริดหรือพิธีสารมาดริด

ประเทศที่สามารถเข้าเป็นสมาชิกของข้อตกลงมาดริดหรือพิธีสารมาดริด (Madrid Agreement or Madrid Protocol) หรือทั้งสองสนธิสัญญาดังกล่าวจะต้องเป็นสมาชิกของอนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention) เสียก่อน นอกจากนั้นองค์การระหว่างรัฐก็สามารถเข้า เป็นสมาชิกของพิธีสารมาดริดได้ (แต่จะเข้าเป็นสมาชิกของข้อตกลงมาดริดไม่ได้) หากเข้าหลักเกณฑ์

(1) ประเทศใดประเทศหนึ่งในองค์การระหว่างรัฐดังกล่าวเป็นสมาชิกของ อนุสัญญากรุงปารีส และ

(2) องค์การระหว่างรัฐดังกล่าวมีสำนักงานทะเบียนในภูมิภาคขององค์การระหว่างรัฐนั้นเพื่อประโยชน์ในการจดทะเบียนเครื่องหมายโดยมีผลครอบคลุมถึงประเทศต่าง ๆ ทั้งหมดที่เป็นสมาชิกขององค์การระหว่างรัฐดังกล่าว ในปัจจุบันยังไม่มีองค์การระหว่างรัฐเช่นนี้เข้าเป็นสมาชิกของพิธีสารมาดริด แต่เป็นที่คาดหมายว่าประชาคมยุโรป (European Community) อาจเข้าเป็นสมาชิกของพิธีสารมาดริดในไม่ช้านี้ สมาชิกภาพจะเริ่มมีผลภายหลังที่เข้าเป็นสมาชิกแล้ว 3 เดือน

สมาชิกของข้อตกลงมาดริดและสมาชิกของพิธีสารมาดริดประกอบกันเป็น “สหภาพมาดริด (Madrid Union)” ซึ่งเป็นสหภาพพิเศษตามมาตรา 19 ของอนุสัญญากรุงปารีส

สมาชิกของสหภาพมาดริดแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม กล่าวคือ

- 1) ประเทศที่เป็นสมาชิกของข้อตกลงมาดริดเท่านั้น
- 2) ประเทศที่สมาชิกของพิธีสารมาดริดเท่านั้น

3) ประเทศที่เป็นสมาชิกของทั้งข้อตกลงมาดริดและพิธีสารมาดริด

อนึ่งสมาชิกของสหภาพมาดริดแต่ละประเทศเป็นสมาชิกของสมัชชาสหภาพมาดริด
หน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของสมัชชาดังกล่าวคือการออกใช้หรือแก้ไขระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนการ
กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายตามระบบมาดริด

สำหรับประเทศที่เป็นสมาชิกตามข้อตกลงมาดริดเท่านั้นอาจมีการจดทะเบียน
เครื่องหมายระหว่างประเทศโดยอาศัยทะเบียนเครื่องหมายนั้นในประเทศต้นกำเนิด (Country of
Origin) โดยจะต้องระบุประเทศที่เป็นสมาชิกของข้อตกลงมาดริดเท่านั้น (ยกเว้นประเทศต้นกำเนิด)
ในทางตรงข้าม สำหรับประเทศที่เป็นสมาชิกของพิธีสารมาดริดเท่านั้น อาจมีการจดทะเบียน
เครื่องหมายระหว่างประเทศโดยอาศัยค่าของจดทะเบียนหรือทะเบียนเครื่องหมายนั้นในสำนักงาน
ทะเบียนต้นกำเนิด (Office of Origin) โดยจะต้องระบุประเทศที่เป็นสมาชิกของพิธีสารมาดริด
เท่านั้น (ยกเว้นประเทศซึ่งสำนักงานทะเบียนต้นกำเนิดตั้งอยู่) สำหรับประเทศที่เป็นสมาชิกของทั้ง
ข้อตกลงมาดริดและพิธีสารมาดริด อาจมีการจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศโดยระบุ
ประเทศที่เป็นสมาชิกของข้อตกลงมาดริดหรือพิธีสารมาดริด หรือทั้งข้อตกลงมาดริดและพิธีสาร
มาดริด (ยกเว้นประเทศซึ่งสำนักงานทะเบียนต้นกำเนิดตั้งอยู่)

ในกรณีที่สำนักงานทะเบียนต้นกำเนิดเป็นสำนักงานทะเบียนของประเทศที่เป็น
สมาชิกของทั้งข้อตกลงมาดริดและพิธีสารมาดริด และประเทศที่ระบุ เพื่อจดทะเบียน
(Designated Countries) เป็นสมาชิกของทั้งข้อตกลงมาดริดและพิธีสารมาดริดเช่นเดียวกัน คำขอจด
ทะเบียนดังกล่าวจะอยู่ภายใต้บังคับของสนธิสัญญาฉบับใดในเรื่องนี้มาตรา 9 ฉ ของพิธีสารมาดริด
บัญญัติให้อยู่ภายใต้บังคับข้อตกลงมาดริด แต่หากประเทศที่ระบุเพื่อจดทะเบียนเป็นประเทศที่
เป็นสมาชิกของพิธีสารมาดริดเท่านั้น คำขอจดทะเบียนดังกล่าว จะอยู่ภายใต้บังคับพิธีสารมาดริด
และหากประเทศที่ระบุเพื่อจดทะเบียนเป็นสมาชิกของข้อตกลงมาดริดเท่านั้น คำขอจดทะเบียน
ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้บังคับข้อตกลงมาดริด บทบัญญัติดังกล่าวเป็นบทบัญญัติที่ดำรงไว้ซึ่งข้อตกลง
มาดริด (Dafeguard Clause of Madrid Agreement) บทบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับหรือจำกัด
ขอบเขตโดยสมัชชาของสหภาพมาดริด (ด้วยคะแนนเสียงสามในสี่) ภายหลังจากที่พิธีสารมาดริดมี
ผลใช้บังคับแล้ว 10 ปี (กล่าวคือภายหลังวันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ.2005) และจะมีการยกเลิกหรือจำกัด
ขอบเขตของบทบัญญัตินี้ดังกล่าวก่อนครบกำหนด 5 ปี นับแต่วันที่สี่ วนใหญ่ของประเทศที่เป็น
สมาชิกของข้อตกลงมาดริดได้เข้าเป็นสมาชิกของพิธีสารมาดริดแล้วมิได้

2.4 จำนวนประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพมาดริด

สมาชิกของสหภาพมาดริดประกอบด้วยประเทศที่เป็นสมาชิกของข้อตกลงมาดริด และประเทศที่เป็นสมาชิกของพิธีสารมาดริด จนถึงวันที่ 15 มกราคม ค.ศ.2003 สมาชิกของสหภาพมาดริดมีทั้งสิ้น 71 ประเทศ ประกอบด้วยประเทศที่เป็นสมาชิกของข้อตกลงมาดริด 14 ประเทศ ประเทศที่เป็นสมาชิกของพิธีสารมาดริดเท่านั้น 19 ประเทศ และประเทศที่เป็นสมาชิกของทั้งข้อตกลงมาดริดและพิธีสารมาดริด 38 ประเทศ ดังนั้น ในจำนวน 71 ประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพมาดริด จึงมีประเทศที่เป็นสมาชิกของข้อตกลงมาดริด 52 ประเทศ และประเทศที่เป็นสมาชิกของพิธีสารมาดริด 57 ประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มล่าสุดของพิธีสารมาดริดซึ่งจะเริ่มมีผลผูกพันวันที่ 10 เมษายน ค.ศ.2003

เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และเนเธอร์แลนด์ หรือที่เรียกว่า “กลุ่มประเทศเบนลักซ์” ถือเป็นประเทศเดียวเท่านั้น ซึ่งข้อตกลงมาดริดมีผลบังคับตั้งแต่ 1 มกราคม ค.ศ.1971 และพิธีสารมาดริดมีผลบังคับ ตั้งแต่ 1 เมษายน ค.ศ.1998

อนึ่งแม้สาธารณรัฐประชาชนจีนจะเป็นสมาชิกของสหภาพมาดริดและผูกพันทั้งตามข้อตกลงมาดริดและพิธีสารมาดริด ในปัจจุบันข้อตกลงมาดริดหรือพิธีสารมาดริดไม่มีผลบังคับ รวมถึงฮ่องกงและมาเก๊า ซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษของ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพราะสาธารณรัฐประชาชนจีนมิได้แสดงเจตนาให้รวมถึงอาณาเขตดังกล่าวทั้งสองด้วย

เยอรมันตะวันออกและเยอรมันตะวันตก รวมเป็นประเทศเดียวกันตั้งแต่ 3 ตุลาคม 1976 ได้สิ้นสภาพลงตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ.1991 ดังนั้นสาธารณรัฐทั้ง 15 แห่งซึ่งประกอบกันเป็นสหภาพโซเวียต จึงกลายเป็นรัฐอิสระในปัจจุบันสหพันธ์รัสเซียยังคงดำรงสมาชิกภาพของสหภาพมาดริดตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ.1991 เป็นต้นมา ดังนั้นทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นก่อนวันดังกล่าวและครอบคลุมถึงสหภาพโซเวียต จึงยังคงมีผลบังคับในสหพันธ์รัสเซียในปัจจุบัน ส่วนสาธารณรัฐอื่น ๆ ซึ่งกลายเป็นรัฐอิสระอีก 14 ประเทศ กล่าวคือ อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส เอสโตเนีย จอร์เจีย คาซัคสถาน เคอร์เจิสถาน ก็เป็นสมาชิกของสหภาพมาดริดเช่นเดียวกัน บางประเทศก็เป็นสมาชิกตามข้อตกลงมาดริดโดยการเข้าเป็นสมาชิกตามกระบวนการในภายหลัง เช่น อาเซอร์ไบจาน และ ลัตเวีย หรือโดยการแสดงเจตนาให้ข้อตกลงมาดริดมีผลบังคับกับประเทศของตนต่อไปตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ.1991 เช่น อาร์เมเนีย เบลารุส คาซัคสถาน เคอร์เจิสถาน มอลโดวา ทาจิกิสถาน ยูเครน และ อุซเบกิสถาน ส่วนบางประเทศก็ไม่ใช่สมาชิกของข้อตกลงมาดริดเลยเช่น เอสโตเนีย จอร์เจีย ลิทัวเนีย และเติร์กเมนิสถาน ส่วนบางประเทศก็เข้าเป็นสมาชิกของพิธีการมาดริด ในเวลาต่อมาเช่น อาร์เมเนีย เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย มอลโดวา เติร์กเมนิสถานและยูเครน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ.1993 เซกโกสโลวาเกียได้แบ่งแยกออกเป็น 2 ประเทศอิสระ กล่าวคือ สาธารณรัฐเชค และสโลวาเกีย ทั้งสองประเทศใหม่นี้ได้แสดงเจตนาให้ข้อตกลงมาดริดซึ่ง เซกโกสโลวาเกียเป็นสมาชิกอยู่แต่เดิมมีผลบังคับใช้กับประเทศของตนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1993 ทั้งสองประเทศนี้ต่อมาได้เข้าเป็นสมาชิกของพิธีสารมาดริดด้วย

ยูโกสลาเวียแต่เดิมประกอบด้วยสาธารณรัฐ 6 แห่ง กล่าวคือ เซอร์เบีย โครเอเชีย สโลวีเนีย บอสเนีย และเฮอร์เซโกวีนา มาซิโดเนีย และมอนเตนิโก รวมทั้งเขตปกครองตนเองอีก 2 แห่ง คือ โคโซโวและวอชโวล ดินา ใน ค.ศ.1991 โครเอเชีย สโลวีเนีย บอสเนีย และเฮอร์เซโกวีนา และมาซิโดเนีย ได้แยกตัวออกเป็นประเทศอิสระ และทั้ง 4 ประเทศได้แสดงเจตนาให้ข้อตกลงมาดริดซึ่งยูโกสลาเวียเป็นสมาชิกอยู่แต่เดิม มีผลบังคับกับประเทศของตน และสโลวีเนีย และมาซิโดเนียได้เข้าเป็นสมาชิกของพิธีสารมาดริดในเวลาต่อมา ส่วนยูโกสลาเวีย ซึ่งปัจจุบันรวมถึง เซอร์เบีย มอนเตนิโก และเขตปกครองตนเองแต่เดิมคือ โคโซโว และ วอชโวล ดินา เป็นสมาชิกของข้อตกลงมาดริด ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน ค.ศ.1992 ซึ่งเป็นวันที่ก่อตั้งประเทศขึ้นใหม่และเข้าเป็นสมาชิกของพิธีสารมาดริดในเวลาต่อมา

2.5 ผลของการจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศ

เครื่องหมายที่จดทะเบียนระหว่างประเทศตามระบบมาดริดได้รับความคุ้มครองนับแต่วันจดทะเบียนเหมือนกับเครื่องหมายที่จดทะเบียนโดยตรงต่อสำนักงานทะเบียนของประเทศที่ระบุ เพื่อขอจดทะเบียนในคำขอจดทะเบียนระหว่าง ประเทศ ทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศจึงมีผลเท่ากับทะเบียนหลาย ๆ ทะเบียนในประเทศต่าง ๆ ตามที่ระบุในคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ตามมาตรา 3 ทวิ บัญญัติว่า

(1) Any contracting country may, at any time, notify the Director General of the Organization (hereinafter designated as “the Director General”) in writing that the protection resulting from the international registration shall extend to that country only at the express request of the proprietor of the mark.

(2) Such notification shall not take effect until six months after the date of the communication thereof by the Director General to the other contracting countries.

ข้อตกลงมาดริด ประเทศที่ระบุในทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศอาจแจ้งต่อผู้อำนวยการขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (ในเวลาที่เขาเป็นสมาชิกหรือภายหลังก็ได้) ว่าทะเบียนระหว่างประเทศซึ่งระบุประเทศของตนไว้จะมีผลบังคับต่อเมื่อเจ้าของเครื่องหมายที่จดทะเบียนนั้นได้มีคำร้องขอโดยชัดแจ้ง ขอรับความคุ้มครองไว้ หนังสือแจ้งดังกล่าวจะมีผลบังคับเมื่อ

พินกำหนด 6 เดือน หลังจากที่ผู้อำนวยการ องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกได้แจ้งให้ ประเทศอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในทะเบียนระหว่างประเทศทราบ (ปัจจุบันสมาชิกของข้อตกลงมาดริดทุก ประเทศได้มีหนังสือแจ้งดังกล่าวแล้ว) แต่ไม่มีบทบัญญัติเช่นนี้ในพิธีสารมาดริด

ทะเบียนระหว่างประเทศอาจถูกเพิกถอนในบางประเทศที่ ได้รับจดทะเบียนไว้จาก กฎหมายของประเทศนั้น ๆ เช่น เพิกถอนโดยเหตุมิได้มีการใช้เป็นเวลาติดต่อกันตามที่กฎหมาย บัญญัติ ในทำนองเดียวกัน หากมีการละเมิดเครื่องหมายที่จดทะเบียนระหว่างประเทศในประเทศใด เจ้าของทะเบียนก็สามารถดำเนินการต่าง ๆ ตามกฎหมายของประเทศนั้นเพื่อยุติการละเมิดได้

2.6 การโอนสิทธิเครื่องหมายระหว่างประเทศตามข้อตกลงมาดริดหรือพิธีสารมาดริด

สิทธิในเครื่องหมายระหว่างประเทศอาจโอนกัน ได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน กล่าวคือ อาจมีการโอนสำหรับประเทศทั้งหมดหรือบางประเทศตามที่ได้จดทะเบียนไว้และ /หรือสินค้าและ/ หรือบริการ ทั้งหมดหรือเพียงบางรายการตามที่ได้จดทะเบียนไว้ก็ได้ การโอนทะเบียนเครื่องหมาย การค้าระหว่างประเทศจะกระทำได้อต่อเมื่อโอนให้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็น ผู้มีสิทธิยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศได้ โดยมีข้อสรุปดังนี้

- 1) ในกรณีที่โอนทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับประเทศที่ผูกพันตาม ข้อตกลงมาดริดเท่านั้น ผู้รับโอนจะต้องเป็นผู้ที่มีสถานประกอบอุตสาหกรรมหรือ พาณิชยกรรมอย่างแท้จริงและจริงจังในประเทศที่ผูกพันตามข้อตกลงมาดริด หรือมิฉะนั้นก็จะต้อง มีภูมิลำเนาในหรือมีสัญชาติของประเทศที่ผูกพันตามข้อตกลงมาดริด โดยไล่ตามลำดับ
- 2) ในกรณีที่มีการโอนทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศสำหรับประเทศที่ผูกพัน ตามพิธีสารมาดริดเท่านั้น ผู้รับโอนจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติหรือภูมิลำเนาหรือสถานประกอบ อุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอย่างแท้จริงและจริงจังในประเทศที่ผูกพันตามพิธีสารมาดริด
- 3) ในกรณีที่มีการโอนทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศสำหรับประเทศที่ผูกพัน ทั้งข้อตกลงมาดริดและพิธีสารมาดริด ผู้รับโอนจะต้องเป็นผู้มีสถานประกอบอุตสาหกรรมหรือ พาณิชยกรรมอย่างแท้จริงและจริงจังหรือมีภูมิลำเนาในหรือมีสัญชาติของประเทศที่ผูกพันตาม ข้อตกลงมาดริด และพิธีสารมาดริดหรือเป็นผู้ที่มีสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม อย่างแท้จริงและจริงจังในประเทศที่ผูกพันตามข้อตกลงมาดริดหรือมิฉะนั้นก็มีภูมิลำเนาในประเทศ นั้น หรือมิฉะนั้นก็มีสัญชาติของประเทศนั้น (ไล่ตามลำดับ) และในขณะเดียวกันเป็นผู้ที่มีสัญ ชาติของหรือมีภูมิลำเนาหรือสถานประกอบการ อุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอย่างแท้จริงและจริงจัง ในประเทศที่ผูกพันตามพิธีสารมาดริด

ในกรณีที่มีการโอนทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศให้แก่ผู้รับโอนหลายคน ผู้รับโอนทั้งหมดจะต้องเป็นผู้มี สิทธิที่จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศ ดังกล่าวข้างต้น

เอกสารสำหรับการจดทะเบียนโอนทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศ

(1) คำขอจดทะเบียนโอนตามแบบพิมพ์ MM5 ตามจำนวนที่กำหนดไว้โดยสำนักงานทะเบียนที่เกี่ยวข้อง

(2) สัญญาโอน

(3) การชำระค่าธรรมเนียม

หากมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนโอนต้องแก้ไขข้อบกพร่องภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานระหว่างประเทศ มิฉะนั้นถือว่าละทิ้งคำขอจดทะเบียนโอน ในกรณีนี้สำนักงานทะเบียนระหว่างประเทศจะคืนค่าธรรมเนียมร้อยละ 50 แม้การโอนทะเบียนดังกล่าวจะบันทึกในทะเบียนระหว่างประเทศแล้วก็ตาม สำนักงานทะเบียนของประเทศในสหภาพมาดริดที่เกี่ยวข้องอาจพิจารณาว่าการโอนดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนมีผลบังคับหรือไม่ตามกฎหมายภายในของประเทศนั้น ก็ได้เช่น ในกรณีที่มีการโอนทะเบียนสำหรับสินค้าและ / หรือบริการแต่เพียงบางส่วน ประเทศที่เกี่ยวข้องอาจปฏิเสธความสมบูรณ์ของการโอนดังกล่าวก็ได้ในกรณีที่สินค้าและ/หรือบริการของผู้โอนคล้ายกับสินค้าและ/หรือบริการที่โอนให้แก่ผู้รับโอนจนอาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดสินค้าและ/หรือบริการ

ในบางประเทศ การโอนทะเบียนเครื่องหมายจะกระทำได้อต่อเมื่อโอนพร้อม มกักับ Goodwill ของเครื่องหมายดังกล่าว ในกรณีนี้ เพื่อให้การโอนมีผลบังคับสัญญาโอนจะต้องระบุไว้เช่นนั้นด้วย

ข้อควรระมัดระวังในการโอนทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศภายใน 5 ปี ให้แก่ผู้รับโอนซึ่งเป็นคนในบังคับของประเทศซึ่งแตกต่างกับประเทศของผู้โอน และทะเบียนรากฐานหรือคำขอรากฐานยังอยู่ในชื่อของผู้โอน ผู้รับโอนควรจะต้องขอให้ระบุในสัญญาโอนว่า ผู้โอนมีหน้าที่ต้องรักษาทะเบียนรากฐานหรือคำขอรากฐานดังกล่าวในนามของตนไว้จนกว่าจะพ้นกำหนด 5 ปี ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงผลที่เกิดจากหลักการ “Central Attack” กล่าวคือ หากทะเบียนรากฐานหรือคำขอรากฐานสิ้นสุดทะเบียนระหว่างประเทศที่รับโอนมาก็จะสิ้นสุดไปด้วย (บุญมา เศษะวณิช, 2547, หน้า 352-361)

หลักการโอนสิทธิเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายต่างประเทศ

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศโดยส่วนใหญ่มีหลักการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกันคือหากเป็นระบบการจดทะเบียนสิทธิจะให้ความคุ้มครองแก่สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ดีกว่า และบทบัญญัติในเรื่องการโอนสิทธิเครื่องหมายการค้าโดยหลักแล้วจะบังคับให้ต้องจดทะเบียนการโอนสิทธิ เพื่อสร้างความเป็นระบบในการให้ความคุ้มครอง

1. ประเทศญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นมีพัฒนาการด้านกฎหมายเครื่องหมายการค้ามาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับแรกได้มีขึ้นใน พ.ศ.2442 ซึ่งประกาศใช้พร้อมกฎหมายสิทธิบัตร ต่อมาใน พ.ศ.2505 ได้มีการแก้ไขกฎหมายฉบับดังกล่าวโดยกฎหมาย Law No. 127 ซึ่งภายหลังได้มีการปรับปรุงแก้ไขอีกหลายครั้ง โดยได้มีการคุ้มครองเพิ่มเติมแก่เครื่องหมายบริการใน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขโดยกฎหมาย Law No. 65 และต่อมามีการแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าโดยแก้ไขคำนิยามของสิ่งที่สามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการเพิ่มเติมให้ความคุ้มครองแก่รูปร่าง รูปทรงของวัตถุให้สามารถรับความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้า นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขเรื่องการต่ออายุสิทธิในเครื่องหมายการค้าด้วย ทั้งนี้เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2542 ได้มีการแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่นโดยกฎหมาย Law No. 220 ซึ่งถือเป็นการแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าครั้งล่าสุดเพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าเป็นสมาชิกของ Madrid Protocol โดยแก้ไขในเรื่องเกี่ยวกับการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (วิรัชทร ทรัพย์มาติกุล, 2546, หน้า 118)

กฎหมายที่คุ้มครองเครื่องหมายการค้า ของญี่ปุ่นฉบับปัจจุบันคือ กฎหมายเครื่องหมายการค้า ค.ศ.1959 (Trademarks Law, 1959) ซึ่งได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อ ค.ศ.1999

1.1 ประเภทเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครอง

กฎหมายเครื่องหมายการค้า ค.ศ.1959 ของญี่ปุ่นให้ความคุ้มครองเครื่องหมาย 3 ประเภท คือ

1) เครื่องหมายการค้า หมายความว่า ตัวอักษร รูปร่าง สัญลักษณ์ รูปร่างสามมิติ (Three-Dimensional Shapes) หรือหลายอย่างรวมกัน ใช้เพื่อแสดงว่าสินค้าหรือบริการของบุคคลหนึ่งแตกต่างกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น

2) เครื่องหมายร่วม หมายความว่า เครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้าหรือบริการโดยสมาชิกของกลุ่มเดียวกัน เพื่อแสดงว่าแตกต่างจากสินค้าหรือบริการที่ใช้โดยกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่ม

3) เครื่องหมายปกป้อง (Defensive Trade Mark) เนื่องจากการ จดทะเบียน “เครื่องหมายการค้า” มีข้อจำกัดในแง่ที่จะคุ้มครองเฉพาะเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าและบริการในกลุ่มที่จดทะเบียนเท่านั้น โดยบุคคลอื่นสามารถใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันได้ในกลุ่มสินค้าและบริการอื่นซึ่งไม่ถือว่าการละเมิด ดังนั้น หากเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนเริ่มมีชื่อเสียงแพร่หลายขึ้นมา อาจจะมีบุคคลอื่นที่ขายสินค้าและบริการในประเภทอื่นต้องการจดทะเบียนเครื่องหมายที่คล้ายกันได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนต่อผู้บริโภคถึงที่มาของสินค้าและอาจสร้างความเสียหายต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ การ จดทะเบียนการปกป้องเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงจะทำให้ผู้อื่นขอรายอื่นในกลุ่มสินค้าและบริการอื่นไม่สามารถจดเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายที่จดทะเบียนปกป้องไว้ได้

ทั้งนี้ มีข้อสังเกตประการหนึ่งคือ ในประเทศญี่ปุ่นไม่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) แต่อย่างใด

1.2 การได้มาซึ่งความคุ้มครองและสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถใช้เครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนได้หากไม่เหมือนหรือคล้ายกับผู้อื่น แต่จะฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือเรียกค่าเสียหายตามกฎหมายนี้ไม่ได้ และยังสามารถฟ้องร้องจากผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้ว เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนกับสำนักสิทธิบัตรญี่ปุ่นจะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายฉบับนี้ โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้

เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่จดทะเบียนไว้ และสามารถทำสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้
เครื่องหมายการค้าของตนได้บุคคลที่ปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้าจะมีโทษทางอาญา

1.3 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ขั้นตอนการจดทะเบียนและการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่นจะเริ่ม
จากเตรียมเอกสารประกอบคำขอให้ครบถ้วน และตรวจสอบเบื้องต้นจากทางอินเทอร์เน็ต (สามารถ
ตรวจสอบได้ทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ) หรือตรวจสอบที่สำนักงานว่าเครื่องหมายที่ต้องการ
จดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายอื่นที่มีการจดทะเบียนไว้ก่อนหรือไม่ และตรวจสอบ
ด้วยว่าสินค้าหรือบริการของตนต้องการจดทะเบียนในกลุ่มไหนบ้าง โดยประเทศญี่ปุ่นเป็นสมาชิก
ของความตกลง Nice จึงใช้การจัดกลุ่มตาม Nice International Classification System แล้วยื่นคำขอ
ต่อสำนักงาน

ข้อสังเกตต่อระบบญี่ปุ่น คือ ภายหลังจากการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วจะเผยแพร่คำยื่น
ขอต่อสาธารณะด้วย (Publication of Unexamined Application) ซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่นซึ่งจะ
เผยแพร่ในวารสารของสำนักงานหลังจากผ่านการตรวจสอบรอบเดียว

หลังจากยื่นขอจดทะเบียนแล้ว ผู้ยื่นขอต้องรอการตรวจสอบเครื่องหมายจากนาย
ทะเบียน (Substantial Examination) โดยเกณฑ์การพิจารณาคือเครื่องหมายการค้าต้องมีลักษณะบ่ง
เฉพาะและไม่เป็นเครื่องหมายที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไป เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ
การลงประกาศโฆษณาในวารสารของสำนักงาน (Trademark Gazette) และหากไม่มีผู้คัดค้าน
สำนักสิทธิบัตรญี่ปุ่นจึงจะออกใบรับรองให้ สำหรับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วจะมีอายุ
ความคุ้มครอง 10 ปีและเมื่อครบกำหนดสามารถที่จะต่ออายุได้

1.4 การโอนสิทธิเครื่องหมายการค้าในประเทศญี่ปุ่น

ในประเทศญี่ปุ่นการโอนสิทธิเครื่องหมายการค้าต้องบันทึกการโอนต่อสำนัก
านสิทธิบัตร โดยประกอบด้วยเอกสารดังนี้

- 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้โอน
- 2) หนังสือมอบอำนาจจากผู้รับโอน
- 3) ต้นฉบับหนังสือสัญญาโอน
- 4) หนังสือรับรองสัญชาติของบริษัทของผู้โอนรับรองโดยเจ้าหน้าที่โนตารีพับลิก
- 5) หนังสือรับรองสัญชาติของบริษัทของผู้รับโอน รับรองโดยเจ้าหน้าที่โนตารีพับลิก (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, ออนไลน์, 2551)

กรณีที่ใช้เครื่องหมายการค้าใช้กับสินค้าหรือบริการที่ระบุไว้ตั้งแต่ 2 สินค้าหรือบริการขึ้นไปสามารถแยกโอนสิทธิเครื่องหมายการค้าในแต่ละสินค้าและบริการได้

สิทธิในเครื่องหมายการค้าของรัฐ หน่วยงานท้องถิ่น หรือตัวแทนของหน่วยงานดังกล่าว หรือสิทธิในเครื่องหมายการค้าขององค์การธุรกิจที่ไม่แสวงหากำไรเพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่สามารถโอนได้ แต่สิทธิในเครื่องหมายการค้าของกิจการ การประกอบการที่ไม่แสวงหากำไรเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยหลักไม่สามารถโอนได้เว้นแต่จะโอนไปพร้อมกับกิจการ การป้องกันความสับสนที่อาจเกิดจากการโอนสิทธิเครื่องหมายการค้า กรณีเครื่องหมายการค้าใช้กับสินค้าหรือบริการที่เหมือนกันหรือ คล้ายกัน โดยผู้เป็นเจ้าของสิทธิเครื่องหมายการค้าคนละคนกัน หากเห็นว่าจะได้รับความเสียหายทางธุรกิจจากการใช้เครื่องหมายการค้าของอีกฝ่าย ฝ่ายที่เห็นว่าจะได้รับความเสียหายนั้นมีสิทธิแสดงความประสงค์ให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าอีกฝ่ายทำลักษณะบ่งชี้เพื่อป้องกันความสับสนระหว่างสินค้าและบริการ ของบุคคลอื่นกับ ของเจ้าของ เครื่องหมายการค้า นั้น ได้ (Section 1 Trademark Right, Chapter IV Trademark Right, Trademark Act, 1959)

2. สาธารณรัฐฝรั่งเศส

กฎหมายที่คุ้มครองเครื่องหมายการค้าของ สาธารณรัฐ ฝรั่งเศส คือ ประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ใน ค.ศ.1992 (Law No.92-597 on Intellectual Property Code) ซึ่งได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อ ค.ศ.2002 โดยกฎหมายฉบับนี้จะคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาหลายประเภท ส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า คือมาตรา L711-1 ถึง L717-7 กฎหมายอีกฉบับที่คุ้มครองเครื่องหมายการค้า คือกฤษฎีกาว่าด้วยเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมาย บริการ ค.ศ.1992 (Decree on Trademark and Service Marks) ซึ่งได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุดเมื่อ ค.ศ.1996

2.1 ประเภทเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครอง

ประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ค.ศ.2002 ให้ความคุ้มครองเครื่องหมาย 3 ประเภท คือ

1) เครื่องหมายการค้า และบริการ หมายความว่า สัญลักษณ์ที่ใช้จำแนกสินค้าและบริการของกิจการหนึ่งออกจากสินค้าและบริการจากกิจการอื่น โดยสัญลักษณ์ที่สามารถนำมาเป็นเครื่องหมายการค้าได้คือ ชื่อต่าง ๆ ในทุกรูปแบบ (Denominations) สัญลักษณ์ทางเสียง (Audible Signs) และรูปร่างต่าง ๆ (Figurative Signs) ประเทศฝรั่งเศสไม่ได้แยกคำจำกัดความเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการอย่างในกรณีประเทศไทย

2) เครื่องหมายร่วม หมายความว่า สัญลักษณ์ที่ใช้โดยบุคคลใด ๆ ที่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของให้ใช้สัญลักษณ์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือหมายถึงสัญลักษณ์ที่ใช้ ร่วมโดยสมาชิกในกลุ่มเดียวกัน

3) เครื่องหมายรับรอง หมายความว่า สัญลักษณ์ที่ใช้รับรองสินค้าหรือบริการเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใด

ทั้งนี้ เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-known Marks) ได้รับความคุ้มครองเช่นกัน โดยกฎหมายห้ามมิให้รับจดทะเบียน

2.2 การได้มาซึ่งความคุ้มครองและสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนกับสำนักทรัพย์สินทางปัญญาฝรั่งเศส (Institut National de la Propriété Industrielle หรือ INPI) จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดย เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่จดทะเบียนไว้ และสามารถทำสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายของตนได้ บุคคลที่ปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้าจะมีโทษทางอาญา

2.3 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ขั้นตอนการจดทะเบียนและ การตรวจสอบเครื่องหมายการค้า เริ่มจากยื่นคำขอไปที่สำนักทรัพย์สินทางปัญญา จากนั้นนายทะเบียนจะตรวจสอบว่าเอกสารที่จำเป็นครบถ้วนหรือไม่ ตลอดจนตรวจสอบว่าเครื่องหมายการค้ามีลักษณะเฉพาะและเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของผู้อื่นหรือไม่ นอกจากนี้เครื่องหมายที่จะได้รับ การจดทะเบียนต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมเมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือลงประกาศโฆษณาในประกาศของสำนักงาน (Office Bulletin) โดยภายใน 2 เดือนหากไม่มีผู้คัดค้านสำนักทรัพย์สินทางปัญญาจึงจะออกใบรับรองให้ สำหรับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วจะมีอายุความคุ้มครอง 10 ปี และเมื่อครบกำหนดจะสามารถที่ต่ออายุได้คราวละ 10 ปี

2.4 การโอนสิทธิเครื่องหมายการค้าในสาธารณรัฐฝรั่งเศส

การจดทะเบียนการ โอนสิทธิเป็นสิ่งบังคับเพื่อวัตถุประสงค์ในการโต้แย้งสิทธิในเครื่องหมายการค้า แต่อย่างไรก็ตามการ ไม่ดำเนินการจดทะเบียนการ โอนสิทธิไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของการ โอนสิทธิดังกล่าว

ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนการ โอนสิทธิต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

1) สำเนาหนังสือการ โอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า หากสำเนาหนังสือการ โอนสิทธิเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาฝรั่งเศสต้องนำส่งคำแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสด้วย

2) กรณีที่ตัวแทนของผู้โอนสิทธิหรือผู้รับโอนสิทธิเป็นผู้ยื่นจดทะเบียนการโอนสิทธิ ให้ยื่นหนังสือมอบอำนาจที่ลงลายมือชื่อโดยตัวแทนทางกฎหมายของผู้โอนสิทธิหรือผู้รับโอน

3. สาธารณรัฐเกาหลี

กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองคือ กฎหมายเครื่องหมายการค้า Trade Mark Law 1949 อนุสัญญาระหว่างประเทศ ที่เข้าเป็นภาคีได้แก่ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) มีผลบังคับใช้เมื่อ 1 มีนาคม พ.ศ.2522 (1 March 1979), International Convention ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2426 (1883) และ Signatory to The Madrid Protocol

ระบบการจดทะเบียนโดยเครื่องหมายการค้าจะได้รับ การคุ้มครองภายในสาธารณรัฐ เกาหลี ต่อเมื่อได้รับการจดทะเบียนแล้ว เกาหลีอาศัยหลักผู้ยื่นก่อนมีสิทธิคือ (First-To-File-Rule) การคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนนั้น เมื่อผู้ขอจดทะเบียนได้รับคำคัดค้านแล้ว ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องยื่นคำโต้แย้งต่อคำคัดค้านดังกล่าวเพื่อรักษาสิทธิ มิฉะนั้นจะถือว่าผู้ขอจดทะเบียนละทิ้งคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นผลของคำวินิจฉัยคำคัดค้านของนายทะเบียน เครื่องหมายการค้าถือเป็นที่สุดไม่สามารถอุทธรณ์ได้

กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่พอใจผลการวินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิเสธรับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า การปฏิเสธรับจดทะเบียนสินค้าเพิ่มเติม การปฏิเสธคำขอต่ออายุการจดทะเบียน หรือการปฏิเสธรับจดทะเบียนการจำแนกจำพวกรายการสินค้าใหม่ (Goods Reclassification) สามารถยื่นฟ้องศาลได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับคำวินิจฉัยดังกล่าว

3.1 สิ่งที่ได้รับคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า

ได้แก่ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายร่วม แล ะตราธุรกิจ โดยทั่วไปแล้ว เครื่องหมาย หมายถึง สัญลักษณ์ ภาพประติมากรรม ตัวหนังสือ ตัวเลข รูปร่างรูปทรงสาม มิติ หรือสิ่งเหล่านี้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน รวมถึงกลุ่มของสีซึ่งแสดงร่วมกับ เครื่องหมาย

1) เครื่องหมายการค้า หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือ ोที่จะใช้เป็นเครื่องหมายหรือ เกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นแตกต่างกับ สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

2) เครื่องหมายบริการ หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือที่จะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายบริการนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น

3) เครื่องหมายร่วม หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของกลุ่มบริษัทหรือองค์กรเดียวกัน ซึ่งมีธุรกิจอย่างเดียวกันและมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ใกล้ชิดกันในทางธุรกิจดังกล่าว และอยู่ภายใต้การปกครองเดียวกัน

4) ตราธุรกิจ หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบุคคลผู้ซึ่งประกอบธุรกิจชนิดที่ไม่หากำไร (Nonprofit Business)

3.2 สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ได้รับการจดทะเบียนนั้นในประเทศเกาหลีใต้

3.3 การต่ออายุการคุ้มครองสิทธิ

สามารถต่ออายุได้คราวละ 10 ปี โดยสามารถยื่นคำขอต่ออายุได้ภายในหนึ่งปีก่อนวันหมดอายุ กรณีที่ไม่ได้ต่ออายุภายในกำหนด สามารถยื่นคำขอต่ออายุภายใน 6 เดือนหลังวันหมดอายุดังกล่าว

3.4 การโอนสิทธิเครื่องหมายการค้าในสาธารณรัฐเกาหลี

การโอนสิทธิเครื่องหมายการค้าสามารถทำได้โดยต้องบันทึกการโอนสิทธิดังกล่าวต่อสำนักงานเครื่องหมายการค้า หากมิได้มีการจดทะเบียนการโอนจะไม่สามารถใช้ยื่นต่อสิทธิของบุคคลภายนอกได้ ยกเว้นในกรณีการสืบสิทธิทางมรดก

การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าเพียงบางรายการสินค้าสามารถกระทำได้ และในกรณีนี้สินค้าอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันต้องมีการโอนไปพร้อมกันด้วย

กรณีการโอนทางมรดกหรือการสืบสิทธิทางมรดก ผู้สืบสิทธิหรือทายาทต้องแจ้งการสืบสิทธิดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญา แห่งเกาหลี (Commissioner of Korean Intellectual Property Office) ทันที

ในกรณีที่มิใช่เจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าเดียวกันมากกว่าหนึ่งราย หรือการเป็นเจ้าของร่วมในเครื่องหมายการค้า (Joint Owner) การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าในส่วนของผู้เจ้าของร่วมคนหนึ่งต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของร่วมคนอื่นด้วย

การโอนสัญลักษณ์ทางธุรกิจหรือตราธุรกิจไม่สามารถทำได้ เว้นแต่จะทำการโอนพร้อมธุรกิจนั้นด้วย

เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) ไม่สามารถโอนสิทธิ เว้นแต่เป็นการควบรวมกิจการ (Mergers of Legal Entities) และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งเกาหลีแล้วเท่านั้น (Article 12, Chapter II Requirements for Trademark Registration and Trademark Applications, Trade Mark Act 1949)

4. เครื่องรัฐออสเตรเลีย

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่ม Commonwealth กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า จึงมีที่มาจากสหราชอาณาจักร เป็นหลัก เริ่มต้นมีพัฒนาการเมื่อ 400 ปี ที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ทั้งในทวีปยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองสิทธิเครื่องหมายการค้าได้พัฒนาการ โดยเริ่มจากสิ่งที่มีอยู่แล้วได้แก่ ความมีลักษณะเฉพาะของเครื่องหมาย Hallmark on Precious metals, Cattle Brands ฟองปศุสัตว์ เครื่องหมายของชิ้นงาน เช่น เครื่องถ้วยชามตราประจำตระกูล เป็นต้น โดยเครื่องหมายดังกล่าวจะทำหน้าที่บ่งชี้แสดงถึงความแตกต่างและความมีลักษณะเฉพาะของตน ปรัชญาแนวคิดของการปกป้องคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าจะมีลักษณะของการปกป้องสิทธิโดยถือตามระบอบทุนนิยม เช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกาโดยหลักการทั่วไปประเทศออสเตรเลียและประเทศไทยต่างมีหลักการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าในลักษณะเดียวกัน โดยที่ทั้งออสเตรเลียและไทยต่างเป็นภาคีสมาชิกในองค์การค้าโลกเป็นภาคีสมาชิกระดับนานาชาติใน

The Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883)

The Berne Convention for the Protection of Literary & Artistic Works (1886) และ

The TRIPS Agreement (1994)

ในระดับทวิภาคีออสเตรเลียได้ทำสัญญา Bilaterals ระหว่างออสเตรเลียและประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2004 (AUSFTA) กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของออสเตรเลียจึงต้องอนุวัติตามมาตรฐานขั้นต่ำของข้อตกลงของทั้งสองประเทศ สำหรับประเทศไทยก็ได้เป็นภาคี Bilaterals ระหว่างประเทศไทย Australia–USA, Free Trade Agreement 2004

4.1 กฎหมายเครื่องหมายการค้าของเครื่องรัฐออสเตรเลีย

เครื่องรัฐออสเตรเลียเป็นประเทศหนึ่งที่ใช้กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ดังนั้นหลักผู้พิพากษาเป็นผู้สร้างกฎหมาย (Judge made Law) จึงเป็นสิ่งสำคัญ แต่เนื่องจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าในบางเรื่องไม่มีอยู่ในคอมมอนลอว์ แต่เป็นหลักในสนธิสัญญา ข้อตกลง หรือพิธีสารแล้วแต่กรณี ที่ออสเตรเลียเป็นภาคีสมาชิกอยู่ดังที่กล่าวมาแล้ว จึงมีการออกกฎหมายโดยรัฐสภา เพื่อเติมเต็มในส่วนที่ขาดไป กฎหมายชนิดนี้เรียกว่า พระราชบัญญัติ (Act) หรือบทบัญญัติ

(Statute) ทั้งนี้เพื่อให้กฎหมายเครื่องหมายการค้ามีความเป็นสากลมากขึ้น สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศที่ว่าด้วยเหตุนี้ กฎหมายของออสเตรเลียเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงไม่ต่างจากประเทศอื่นมากนัก

4.2 กฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ามี 3 ประเภท ได้แก่

1) กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) กำหนดสิทธิต่าง ๆ ตามแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายจารีตประเพณีเกี่ยวกับเรื่องเครื่องหมายการค้า

2) Trade Marks Act 1995 เป็นเรื่องของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน (Registered Trade Marks) การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

3) Trade Practices Act 1974 เป็นเรื่องของการลวงขาย (Passing off) และการทำให้ประชาชนหลงผิดในสินค้าหรือแหล่งกำเนิด (Misleading Conduct)

4.3 เครื่องหมายการค้ามี 2 ประเภท ได้แก่

1) เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน (Registered Trademarks) ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของออสเตรเลีย (Via IP Australia)

2) เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน (Unregistered Trade Mark) หรือเครื่องหมายที่ใช้กันแพร่หลาย (Well known Marks) ซึ่งไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิในกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) โดยผ่านทางกรณีของการลวงขาย และกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายที่ใช้กันแพร่หลาย (Common Law Rights via Passing Off and WellKnown Marks Law) ออสเตรเลียใช้คำเครื่องหมายการค้าว่า Trademark หรือ Trade Mark หรือใช้คำย่อว่า TM ส่วนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วจะมีเครื่องหมาย R ในวงกลมหรือปรากฏด้วย

4.4 สิ่งที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของ ตรีรัฐ ออสเตรเลีย ได้แก่ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายร่วม เครื่องหมายรับรองและเครื่องหมายที่จดทะเบียนไว้เพื่อป้องกันสิทธิ (Defensive Mark)

เครื่องหมายการค้า หมายถึง สัญลักษณ์ ที่ใช้ หรือที่มีเจตนาจะใช้เพื่อแยกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการที่ใช้ในทางการค้าของบุคคลหนึ่งออกจากสินค้าหรือบริการที่ใช้ในทางการค้าของอีกบุคคลอื่น

สัญลักษณ์ (Sign) หมายถึง ตัวหนังสือ คำ ชื่อ ลายมือชื่อ ตัวเลข ภาพประดิษฐ์ ตรา หัวข้อ ฉลาก ตัว บรรจุภัณฑ์ รูปร่าง สี เสียง กลิ่น หรือสิ่งเหล่านี้หลายอย่างรวมกันตามปกติ

เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์จะต้องแสดงออกมาเป็นรูปร่าง (Graphical Representation) นอกจากนี้ เสียง (Sound) กลิ่น (Smell) รส (Taste) สี (Colors) ก็สามารถนำไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้

4.5 สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายของเครือรัฐออสเตรเลีย

เครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองจากการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ.1995 (Trade Marks Act 1995) การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในเครือรัฐออสเตรเลียเป็นระบบผู้ยื่นคำขอก่อนมีสิทธิดีกว่า (First to File System) ยกเว้นในกรณีที่มีการโต้แย้งสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนหรือกรณีใช้เป็นข้อต่อสู้ในเรื่องการกระทำละเมิด

4.6 สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน (Trade Marks Act, 1995 Section 20)

1) เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน เป็นผู้ที่มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้และให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าหรือบริการที่ได้จดทะเบียนไว้

2) เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนมีสิทธิได้รับการชดใช้ในกรณีที่มีการละเมิดเครื่องหมายการค้า

3) สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ย่อมเกิดขึ้นนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

4) หากมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้เงื่อนไขหรือข้อจำกัดใด ๆ สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนย่อมถูกจำกัดภายใต้เงื่อนไขหรือข้อจำกัดดังกล่าว

5) หากมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในนาม ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าร่วมกัน ตั้งแต่สองคนขึ้นไป เจ้าของเครื่องหมายการค้าทุกคนย่อมใช้สิทธิได้อย่างเจ้าของเครื่องหมายการค้าผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว

กล่าวโดยสรุป เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าในอย่างเครื่องหมายการค้า และมีสิทธิอนุญาตให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้าในอย่างเครื่องหมายการค้า อีกทั้งยังมีสิทธิได้รับการเยียวยาในกรณีเครื่องหมายการค้าของตนถูกกระทำละเมิด

4.7 ข้อยกเว้นสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

การใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า

1. การใช้เครื่องหมายการค้าโดยผู้ได้รับอนุญาต โดยใช้กับสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้ความควบคุมของเจ้าของเครื่องหมาย การควบคุมดังกล่าวอาจเป็นการควบคุมคุณภาพหรือการควบคุมทางการเงินในการประกอบการค้าของผู้ใช้เครื่องหมายการค้า
2. การใช้เครื่องหมายที่ไม่ใช่การใช้ในลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้า
3. การใช้เครื่องหมายการค้าโดยเจ้าของหรือโดยผู้อื่นซึ่งได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
4. การใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนโดยเจ้าของที่ต่างฝ่ายต่างได้รับจดทะเบียนในช่วงเวลาเดียวกัน

นอกจากนี้ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าของตนในกรณีอื่นอีก คือ

1) การโอนสิทธิ การโอนสิทธิความเป็นเจ้าของในเครื่องหมายการค้าต้องนำไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียน โดยผู้โอนสิทธิและผู้รับโอนสิทธิ ทั้งนี้ ไม่มีการกำหนดระยะเวลาการยื่นคำขอจดทะเบียนการโอนสิทธิ อย่างไรก็ตาม ผู้โอนสิทธิและผู้รับโอนสิทธิควรดำเนินการจดทะเบียนในทันทีที่ได้มีการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการถูกเพิกถอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าเนื่องจากการไม่มีการใช้เครื่องหมายโดยเจ้าของเครื่องหมายผู้จดทะเบียน และเพื่อทำให้มั่นใจว่าผู้ได้รับโอนสิทธิจะได้รับหนังสือแจ้งเตือนต่าง ๆ จากสำนักทะเบียน หากว่าได้มีการแจ้งเตือนเช่นนั้น

2) การอนุญาตให้ใช้สิทธิ กฎหมายไม่บังคับให้ต้องจดทะเบียนหรือจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ แต่ผู้ขอสามารถดำเนินการจดทะเบียนได้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ เช่น สำเนาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยสำเนาดังกล่าวไม่ต้องมีการรับรองใด ๆ

3) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนควร ใช้เครื่องหมายการค้าในเครื่องรัฐ ออกสตรเลียดสำหรับสินค้าหรือบริการที่จดทะเบียน หากเจ้าของไม่ใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนดังกล่าว ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอให้มีการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าใน โดยอาศัยเหตุที่ไม่ใช้เครื่องหมายการค้า ด้วยเหตุผลคือ ไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในระหว่าง 3 ปี ก่อนการยื่นคำขอเพิกถอนเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้การยื่นคำขอเพิกถอนนี้สามารถทำได้หลังจากครบกำหนดเวลา 5 ปี นับแต่วันยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่จะทำการเพิกถอนเท่านั้น

4.8 สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน

เจ้าของเครื่องหมายมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการใช้เครื่องหมายทางการค้าจนเครื่องหมายการค้านั้นเกิดลักษณะบ่งเฉพาะตามกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) เรื่องการลงขาย (Passing-off) และภายใต้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติทางการค้า (Trade Practices Act 1974)

แม้ว่าเครื่องหมายการค้าอาจได้รับความคุ้มครองโดยไม่มีจดทะเบียนตามที่ได้กล่าวมา อย่างไรก็ตามเจ้าของเครื่องหมายการค้าควรดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตน เพื่อใช้เป็นหลักฐานพิสูจน์ความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า และเพื่อลดภาระการพิสูจน์ในเรื่องดังกล่าว (ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง, ออนไลน์, 2554)

4.9 การโอนสิทธิเครื่องหมายการค้าในเครือรัฐออสเตรเลีย

การโอนเครื่องหมายการค้าเพียงบางส่วนคือ โอนเฉพาะบางสินค้าหรือบริการสามารถทำได้ แต่อาจมีข้อจำกัดการใช้ในพื้นที่เฉพาะ

การโอนเครื่องหมายการค้าอาจโอนไปพร้อมชื่อเสียงทางการค้า (Goodwill) ของสินค้าหรือบริการนั้นหรือไม่ก็ได้

การโอนสิทธิความเป็นเจ้าของในเครื่องหมายการค้าต้องนำไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนโดยผู้โอนสิทธิและผู้รับโอนสิทธิ ทั้งนี้ ไม่มีการกำหนดระยะเวลาการยื่นคำขอจดทะเบียน การโอนสิทธิ อย่างไรก็ตาม ผู้โอนสิทธิและผู้รับโอนสิทธิควรดำเนินการจดทะเบียนในทันทีที่ได้มีการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการถูกเพิกถอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าเนื่องจากไม่มีการใช้เครื่องหมายโดยเจ้าของเครื่องหมายผู้จดทะเบียน และเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ได้รับโอนสิทธิจะได้รับหนังสือแจ้งเตือนต่าง ๆ จากสำนักทะเบียน หากว่าได้มีการแจ้งเตือนเช่นนั้น (Part 10 Assignment and Transmission of Trade, Trade Marks Act, 1995)

5. ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่พัฒนามาจากระบบคำพิพากษาของศาลเป็นเวลายาวนาน เนื่องจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ระบบคอมมอนลอว์ โดยในช่วงแรกเป็นการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในลักษณะของการลงขายสินค้า ต่อมาสภาองเกรสของสหรัฐอเมริกาต้องการที่จะ ให้กฎหมายเครื่องหมายการค้าเป็นกฎหมายของรัฐบาลกลาง จึงได้บัญญัติเครื่องหมายการค้าขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.1870 แต่ก็ถูกศาลสูงพิพากษาว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญจึงยังไม่สามารถบังคับใช้กัน ได้ทุกรัฐคงใช้ได้เป็นบางรัฐ

เท่านั้น จนกระทั่งในปี ค.ศ.1946 สภาkongเกรสได้ออกกฎหมายเครื่องหมายการค้าของรัฐบาลกลาง คือ Lanham Act โดยได้แบ่งระบบการจดทะเบียนและการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเป็น 2 ประเภท คือ ระบบทะเบียนหลักและระบบทะเบียนรอง

1) ระบบทะเบียนหลัก (Principal Registration) กฎหมาย Lanham Act มาตรา 1052 ได้ระบุคุณสมบัติเครื่องหมายการค้าซึ่งมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้มีรายละเอียดดังนี้

(1) เครื่องหมายการค้าต้องสามารถใช้แยกความแตกต่างระหว่างสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนกับสินค้าชนิดเดียวกันของผู้ผลิตรายอื่นได้ คือความมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง

(2) เครื่องหมายการค้าต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ต้องไม่เป็นชื่อหรือสัญลักษณ์ขององค์กรระหว่างประเทศ ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่ประกอบด้วยสิ่งที่มีผิดศีลธรรมอันดี หรือเป็นเครื่องหมายที่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในลักษณะคุณสมบัติและแหล่งกำเนิดสินค้าและต้องไม่แสดงถึงหน้าที่การใช้งาน เป็นต้น

(3) เครื่องหมายการค้าต้องไม่ประกอบด้วยชื่อ ภาพถ่ายหรือลายมือชื่อ ซึ่งแสดงลักษณะของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่โดยไม่ได้รับความยินยอมของบุคคลเหล่านั้น

(4) เครื่องหมายการค้าต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วกับสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาหรือเหมือนคล้ายกับชื่อในทางการค้าในสหรัฐอเมริกา

2) ระบบทะเบียนรอง (Supplement Registration) เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนในระบบทะเบียนรองได้แก่ เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะได้รับการจดทะเบียนภายใต้ระบบทะเบียนหลักแต่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เจ้าของได้ใช้มาจนเกิดลักษณะบ่งเฉพาะขึ้นโดยสามารถใช้แยกความแตกต่างระหว่างแหล่งกำเนิดของสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหนึ่งออกจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ได้ ซึ่งลักษณะเช่นนี้เรียกว่า ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ เช่น เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเล็งถึงคุณสมบัติหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าโดยตรงย่อมไม่สามารถได้รับการจดทะเบียนในระบบทะเบียนหลักได้ แต่หากเครื่องหมายดังกล่าวมีการใช้มาเป็นระยะเวลานานจนเกิดลักษณะบ่งเฉพาะขึ้น ก็สามารถจดทะเบียนในระบบทะเบียนรองได้ (วิรัชทร ทรัพย์มาติกุล, 2546, หน้า 107-109)

ระบบการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระบบการจดทะเบียน ซึ่งมีทั้งระบบการจดทะเบียนสำหรับแต่ละมลรัฐ (State Registration) ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองเฉพาะแต่ในมลรัฐที่ตนได้รับการจดทะเบียนเอาไว้เท่านั้น

และระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลาง (Federal Trademark Registration) โดยจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรสหรัฐฯ (United States Trademark and Patent Office) (Beth McKenna, 2001, p. 371) ซึ่งนอกจากจะได้รับการคุ้มครองในมลรัฐต่าง ๆ ทั้ง 50 มลรัฐของสหรัฐฯ แล้วการคุ้มครองยังครอบคลุมถึงดินแดนดังต่อไปนี้ ได้แก่ อเมริกัน ซามัว เกาะกวม เขตคลองปานามา เกาะเวอร์จินส์ เปอร์โตริโกและเกาะนอร์ทเทอร์นมาเรียนา

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า บุคคลดังกล่าวมีสิทธิที่จะอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการอุทธรณ์เครื่องหมายการค้าได้ (Trademark Trial and Appeal Board) โดยจะต้องยื่นคำอุทธรณ์ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่ง หากผู้กรณีฝ่ายใดไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์เครื่องหมายการค้า (Trademark Trial and Appeal Board) ก็ย่อมมีสิทธิที่จะนำคดีไปสู่การพิจารณาของศาลอุทธรณ์สหรัฐฯ ต่อไปได้

ในประเทศสหรัฐอเมริกา สิทธิในเครื่องหมายการค้า สามารถเกิดขึ้นได้ 3 ทาง คือ (สุรพล คงลาภ, ออนไลน์, 2554)

- 1) เกิดจากการใช้เครื่องหมายการค้า (Actual Use) สิทธินี้เป็นสิทธิตามกฎหมายคอมมอนลอว์ ดังนั้น เจ้าของเครื่องหมายไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน เพราะได้สิทธิในเครื่องหมายการค้าจากการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอยู่แล้ว
- 2) สิทธิเกิดจากการจดทะเบียนในรัฐใดรัฐหนึ่ง หรือหลายรัฐ เรียกว่า State Registration
- 3) สิทธิเกิดจากการจดทะเบียนที่สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า แห่งสหรัฐอเมริกา หรือเรียกว่า Federal Registration แต่เครื่องหมายการค้านั้นจะต้องใช้ในทางการค้าระหว่างหลายรัฐ (Interstate Commerce)

5.1 การโอนสิทธิเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา

การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าสามารถทำได้โดยโอนไปพร้อมกับ Goodwill ของธุรกิจและธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้านั้น อย่างไรก็ตาม เจ้าของเครื่องหมายซึ่งในขณะยื่นคำขอยังไม่ ได้มีการใช้เครื่องหมายการค้า (Intent-to-use Application) จะโอน

เครื่องหมายการค้านั้นได้ต่อเมื่อได้ยื่นคำแถลงแสดงการใช้เครื่องหมายการค้าแล้ว (Statement of Use) เว้นแต่จะเป็นกรณีที่ได้รับโอนได้รับโอนธุรกิจที่ยังดำเนินกิจการอยู่ไปด้วย

กฎหมายเครื่องหมายการค้าไม่ได้บังคับกำหนดให้ต้องจดทะเบียนหรือบันทึกการโอนสิทธิในเครื่องหมายกับสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรสหรัฐฯ

การดำเนินการขอโอนจะต้องยื่นคำร้อง พร้อมสำเนารับรอง เมื่อผ่านขั้นตอนดังกล่าว จะได้รับการ บันทึกไว้ที่สำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรสหรัฐฯ (United States Trademark and Patent Office) หากไม่ทำการจดทะเบียนโอนบันทึกไว้ภายใน 3 เดือนนับจากทำสัญญาโอน จะไม่สามารถยกเป็นข้อต่อสู้ผู้รับโอนภายหลังได้

ในกรณีที่ผู้รับ โอนไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หากประสงค์จะรับโอนเครื่องหมายการค้าสามารถยื่นเอกสารต่อสำ นักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร สหรัฐอเมริกาได้ โดยใช้ชื่อและที่อยู่ ของบุคคลที่พักอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการใช้หรือเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า นั้น และจะมีการส่งประกาศไปยังที่อยู่ที่ได้ยื่นเอกสารไว้ หากไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่มีบุคคลดังกล่าวที่สาม ารอ้างได้ การโอนอาจดำเนินการได้ตามระเบียบข้อบังคับที่ทาง สำนักงานเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร แห่งสหรัฐอเมริกาประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เป็นการ เฉพาะ (Article 10, Title I The Principle Register, Trademark Act of 1946)