

## บทที่ 4

### วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการโอนสิทธิ เครื่องหมายการค้า

การโอนเครื่องหมายการค้าเป็นวิธีทางหนึ่งที่ทำให้บุคคลอื่นนอกจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้า และเป็นกรณีที่ดีกว่ามีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนในเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียน เป็นการต่อยอดทางธุรกิจและเป็นกลวิธีทางการตลาดในการใช้ชื่อเสียงทางการค้าของผู้อื่นที่มีมาก่อนและเจ้าของเครื่องหมายยินยอมโอนสิทธิให้นำมาเป็นรากฐานการประกอบธุรกิจของผู้รับโอน ต่อไป ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ของประเทศไทยในปัจจุบัน มีบทบัญญัติที่เป็นเงื่อนไขควบคุมการโอนเครื่องหมายการค้า รวมถึงมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโอนเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายกระทรวง (พ.ศ.2535) แต่ทั้งนี้ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนสิทธิเครื่องหมายการค้าพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมาย ดังที่ผู้ศึกษา ได้ทำการศึกษาดังต่อไปนี้

#### ปัญหาการโอนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุด

เครื่องหมายการค้ามีประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการค้าเป็นอย่างมาก นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากนับเป็นจุดเด่น ทำให้สินค้ามีลักษณะที่จดจำง่ายและปกป้องถึงความเป็นเจ้าของสินค้าทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกสินค้าที่ต้องการได้ตามความประสงค์ การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้ามีทั้งการได้สิทธิโดยการใช้อย่างอิสระ และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมมีสิทธิตามกฎหมายในเครื่องหมายการค้าอันแต่เพียงผู้เดียว ในการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่จดทะเบียนรวมถึงสินค้าต่างจำพวกที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน

การโอนสิทธิเครื่องหมายการค้า เป็นสิทธิประการหนึ่งของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เช่นกัน ซึ่งตามกฎหมายการโอนสิทธิเครื่องหมายการค้าหรือบริการมีทั้งกรณีเครื่องหมายที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนและเครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว กรณีเครื่องหมายการค้าหรือบริการที่อยู่ระหว่างยื่นคำขอจดทะเบียน เรียกว่าการโอนสิทธิในคำขอจดทะเบียน ซึ่งสามารถโอนได้โดยให้ผู้โอนหรือผู้รับโอนแจ้งต่อนายทะเบียนก่อนการจดทะเบียน การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าอาจ

เป็นการโอนสิทธิทางสัญญา การโอนสิทธิโดยการรับมรดก หรือการโอนสิทธิจากการขายทอดตลาด

ประเภทของการโอนสิทธิเครื่องหมายการค้าอาจแบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่

1. การโอนในรูปแบบของสัญญา เช่นการทำสัญญาให้ ชื่อขาย แลกเปลี่ยน โดยหากเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนการโอนต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน ซึ่งการจดทะเบียนการโอนถือเป็นแบบของสัญญาหรือไม่ ความเห็นของนักกฎหมายผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า การจดทะเบียนโอนเครื่องหมายการค้า ไม่ใช่แบบ การไม่จดทะเบียนโอนจึงทำให้นิติกรรมการโอนเป็นโมฆะไม่เพียงแต่ยอมทำให้ไม่อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจากชื่อของผู้โอนเป็นผู้รับโอนได้ผลทางกฎหมายจึงน่าจะเป็นว่า ผู้รับโอน จะอ้างสิทธิการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนไม่ได้เท่านั้น ซึ่งไม่มีสิทธิฟ้องคดีเพื่อห้ามทำการละเมิดในอนาคต ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมเพื่อการละเมิด เว้นแต่จะมี การลวงขาย คือการทำให้สาธารณชนคิดว่าสินค้าของจำเลยมีส่วน เกี่ยวข้องกับโจทก์ ทำให้สาธารณชนคิดว่าโจทก์ต้องรับผิดชอบ จึงจะมีสิทธิฟ้องร้องในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน และมีอีกแนวคิดหนึ่งเห็นว่าการจดทะเบียนโอนเครื่องหมายการค้าเป็นแบบของการโอน แต่ในป ระเทศอังกฤษ จะกำหนดไว้ชัดเจนว่าการโอนโดยทางอื่นจะไม่มีผลในทางกฎหมายเว้นแต่จะ ได้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้โอน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในประเทศอังกฤษมีการกำหนดเป็นแบบในการทำสัญญาอย่างชัดเจน

2. การโอนสิทธิโดยการรับมรดกเป็นการโอนที่ไม่ต้องอาศัยเจตนาของผู้โอนหรือ ผู้รับโอน ในกรณีนี้เจ้าของสิทธิถึงแก่ความตายทรัพย์สินทั้งหลายย่อมตกทอดแก่ทายาท ตามหลักในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องมรดก

3. การโอนสิทธิจากการขายทอดตลาด คือกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นลูกหนี้และศาลมีคำพิพากษาให้ชำระหนี้หรือเป็นบุคคลล้มละลาย เจ้า พนักงานบังคับคดีหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ย่อมมีอำนาจอาศัยสิทธิในเครื่องหมายการค้าต่อนายทะเบียน และเมื่อเจ้าพนักงานดังกล่าวขายทอดตลาดสิทธิในเครื่องหมายการค้าให้แก่ผู้ใด บุคคลนั้นก็มีสิทธิยื่นคำขอจดทะเบียนโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้นให้แก่ตนเองได้

เครื่องหมายการค้าของไทยในปัจจุบันบางกรณีมีการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุด เนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ดังนี้

“มาตรา 14 ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนั้น จะใช้สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกัน หรือต่างจำพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่า มีลักษณะอย่างเดียวกันกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอีกเครื่องหมายหนึ่งที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือที่อยู่ในการขอจดทะเบียนของ

เจ้าของเดียวกัน ถ้านายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นเหมือนกันหรือคล้ายกันจนถึงกับว่า ถ้าหากบุคคลอื่นจะเป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้นแล้ว ก็อาจจะเป็นการทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นเป็นเครื่องหมายชุด และมีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้จดทะเบียนทราบโดยไม่ชักช้า”

จากมาตราดังกล่าวเห็น ได้ว่ากรณีที่อาจมีการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุดมีลักษณะที่ดังนี้ กล่าวคือ

- 1) เจ้าของเครื่องหมายการค้ารายเดียว
- 2) ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้วหรืออยู่ระหว่างการขอจดทะเบียน
- 3) เครื่องหมายการค้าดังกล่าว เหมือนหรือคล้ายกันจนถึงกับจะทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดหากผู้นำไปใช้
- 4) เครื่องหมายดังกล่าวนั้น ใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกัน หรือสินค้าต่างจำพวกกันแต่มีลักษณะอย่างเดียวกัน

ในบางครั้งเครื่องหมายการค้าที่ถือว่าเป็นเครื่องหมายชุดในความเป็นจริงอาจมีลักษณะที่ทำให้บุคคลทั่วไปคิดว่าไม่น่าจะเป็นเครื่องหมายชุด เพราะมีลักษณะไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้โอนไปพร้อมกัน แต่ถ้าพิจารณาจากประวัติการจดทะเบียนจะพบว่า เป็นเครื่องหมายชุดเพราะมีการแก้ไขตัดแปลงเครื่องหมายการค้ามาโดยตลอด ทำให้ไม่มีเค้าโครงที่มีลักษณะเหมือนเครื่องหมายเดิม แต่ก็ยังคงถือว่าเป็นเครื่องหมายชุด

ปัจจุบันมีกรณีที่มีการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุดเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตทางการค้าที่เครื่องหมายการค้าเข้าไปมีบทบาทที่สำคัญที่ผู้ประกอบการจำนวนมากให้ความสนใจและเข้ารับการจดทะเบียนเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังเป็นการบ่งบอกถึงวิวัฒนาการของเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น เนื่องจากแสดงให้เห็นถึงการเติบโตทางธุรกิจของเจ้าของเครื่องหมายที่มีการพัฒนาเครื่องหมายการค้าของตนให้มีความหลากหลายเพื่อนำไปใช้กับธุรกิจการค้าของตนเอง

การโอนเครื่องหมายการค้ากรณีเครื่องหมายชุด อยู่ในบังคับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า มาตรา 50 กล่าวคือเครื่องหมายการค้าที่มีการจดทะเบียน และจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุดหากมีการโอนหรือรับมรดกกันต้องโอนทั้ง ชุด พิจารณาตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าและตามแนวคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในการเป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจ ทฤษฎีการป้องกันการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นได้ว่าที่กฎหมายบัญญัติ

เช่นนี้เพื่อมิให้ประชาชนหรือผู้บริโภค คลื่นค้าเกิดการสับสนหลงผิดในความเป็น เจ้าของสินค้าหรือ แหล่งกำเนิดสินค้า แสดงถึงการคุ้มครองผู้บริโภค และในขณะเดียวกันก็เป็นการคุ้มครองเจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่ประกอบธุรกิจภายใต้เครื่องหมายการค้าว่าจะไม่มีบุคคลอื่นใช้ เครื่องหมาย การค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของตน เป็นการป้องกันการกระทำที่เป็นการเอารัด เอาเปรียบในทางธุรกิจ

ตัวอย่างคดีที่เกี่ยวกับการโอนเครื่องหมายการค้าที่เป็นเครื่องหมายชุด เช่น คดีแดงที่ 92- 93/2546 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เป็นกรณีพิพาทเนื่องจากการโอน เครื่องหมายชุดไม่ครบ แต่นายทะเบียน รับผิดชอบไป ทำให้เป็นประเด็นพิพาทสู่ศาลว่า ผู้โอน มี หน้าที่ต้องโอนเครื่องหมายชุดให้แก่ผู้รับโอนทั้งชุดหรือไม่ ดังนั้นในการโอนเครื่องหมายการค้าจึง ควรตรวจสอบให้ดีว่าเครื่องหมายที่ทำการโอนกันเป็นเครื่องหมายชุดหรือไม่โดยตรวจสอบที่กรม ทรัพย์สินทางปัญญาก่อนทำการโอน

จากการศึกษาเกี่ยวกับการโอนเครื่องหมายการค้า กรณีที่มีการจดทะเบียน เป็นเป็น เครื่องหมายชุด ทำให้พบเห็นปัญหาและอุปสรรคที่กฎหมายบังคับให้การ โอนเครื่องหมายการค้า เป็นเครื่องหมายชุดจะต้องมีการ โอนทั้งชุด เช่นกรณีเจ้าของเครื่องหมายประสงค์แ ย โอน เครื่องหมายเฉพาะบางเครื่องหมายที่ใช้สำหรับสินค้าบางอย่าง ไม่ประสงค์จะโอนเครื่องหมาย การค้ารายอื่นด้วยทำให้เป็นการจำกัดสิทธิ และอาจทำให้ผู้โอน โกงราคาเครื่องหมายชุดที่เหลืออยู่ ทำให้การซื้อขายเครื่องหมายการค้าเป็นไปได้ยากและอาจเกิดกรณีพิพาทกัน หรือกรณีการ รับโอน ทางมรดกที่มีทายาทผู้รับโอนหลายคนย่อมไม่อาจแบ่งแยกรับโอนเครื่องหมายการค้าในกรณีนี้ได้

มีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น จากกรณีการโอนเครื่องหมายชุด เช่นบริษัท บ. จำกัด ได้ตกลงซื้อ เครื่องหมายการค้ามาจากนาย ป. โดยเครื่องหมายค่านั้นเป็นเครื่องหมายชุด แต่นายทะเบียน สั่ง รับโอนเครื่องหมายที่เป็นเครื่องหมายชุดให้แก่บริษัท บ. จำกัด ไม่ครบชุด ขาดเครื่องหมายการค้า อีกหนึ่งเครื่องหมายที่มีได้จดทะเบียน โอน ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากความผิดพลาดในการสั่งการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 ทำให้เกิดมีปัญหาวว่า ผู้ใดที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ที่ใช้สำหรับสินค้ากาแฟ ผู้รับ โอนได้ฟ้องคดีต่อผู้โอนขอให้ศาลพิพากษาให้โอนเครื่องหมายการค้าที่เหลืออยู่นั้น ต่อมาเรื่องคดี เגיעบหายไป ประมาณปี พ .ศ.2546 เจ้าพนักงานบังคับคดีของนาย ป. ที่เจ้าหน้าที่รายอื่นได้ฟ้องคดีไว้ ได้ขอให้อายัดเครื่องหมายที่ยังไม่ได้โอน เครื่องหมายนี้และเครื่องหมายอื่น ๆ ที่นาย ป. จดทะเบียน ไว้สำหรับสินค้าอื่น ๆ ด้วย โดยต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาดเครื่องหมายการค้า ดังกล่าว ช่วงจังหวะก่อนที่ผู้ที่ซื้อเครื่องหมายการค้าจากการขายทอดตลาดจะยื่นคำขอ จดทะเบียน โอนเครื่องหมายค่านั้น บริษัท บ. จำกัด ได้ฟ้องนาย ป. เป็นจำเลยอีก ในคดีเรื่องเดียวกันคือให้

โอนเครื่องหมายการค้าที่เป็นเครื่องหมายชุดที่ค้างอยู่ และให้โอนเครื่องหมายการค้าที่ใช้สำหรับสินค้าอื่น ๆ ที่มีใช้สินค้ากาแฟรวมเข้ามาด้วย นายทะเบียนได้สั่งรื้อผลคดีตามระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วย การระงับการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าชั่วคราว ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2545 ดังนั้น คำร้องขอโอนเครื่องหมายการค้าของ ผู้ที่ซื้อเครื่องหมายการค้าจากการขายทอดตลาด จึงไม่อาจดำเนินการรับจดทะเบียนต่อไปได้ ผลที่ตามมาคือ ผู้ซื้อเครื่องหมายการค้าจากการขายทอดตลาด ฟ้องนายทะเบียนและกรมทรัพย์สินทางปัญญาต่อศาลปกครอง และศาลปกครองได้พิพากษายกฟ้องไปแล้ว ยังคงเหลือคดีที่คู่กรณียังค้างอยู่ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญา (พิบูล ตันสุกผล, ออนไลน์, 2550)

กล่าวโดยสรุปรูปแบบ การโอนเครื่องหมายการค้าอาจเป็นการ โอนทางนิติกรรมสัญญา การรับมรดก การใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกันการกู้เงินจากธนาคาร การซื้อเครื่องหมายจากการขายทอดตลาด ซึ่งหากเป็นเครื่องหมายชุดก็อยู่ในบังคับที่ต้องมีการ โอนเครื่องหมายทั้งชุดเช่นกัน โดยไม่มีข้อยกเว้นซึ่งบางกรณีเจ้าของเครื่องหมายอาจมีความจำเป็นต้องการแบ่งแยก โอนเครื่องหมาย เช่นการรับมรดกที่มีทายาทร่วมกันหลายคนแต่ไม่สามารถแบ่งแยกเครื่องหมายได้ อาจเกิดข้อพิพาทระหว่างกัน โดยที่ผู้รับโอนเครื่องหมายการค้าอาจนำเครื่องหมายนั้นไปใช้ กับสินค้าต่างประเภทกันจนไม่ได้ก่อให้เกิดความสับสนแก่สาธารณชนผู้บริโภคแต่อย่างใดก็เป็นได้

ดังนั้นในกรณีตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุดต้องมีการ โอนทั้งชุดจึงเป็นอุปสรรคในการโอน ก่อให้เกิดปัญหาประเด็นข้อพิพาทเนื่องจากกฎหมายไม่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้น ขาดความยืดหยุ่นตามเหตุการณ์ เป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า นั้น อาจส่งผลให้ไม่กล้าตัดสินใจลงทุนซื้อขายเครื่องหมายการค้า เพราะเกรงว่าจะมีปัญหาเนื่องจากเป็นเครื่องหมายที่จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุดและอยู่ในบังคับที่จะต้อง โอนทั้งชุด รวมถึงการตกลงราคาในการทำสัญญาต่อกันเพราะจำนวนเครื่องหมายการค้าที่ต้องโอนให้แก่กันมีมากขึ้น อีกทั้งปัญหาในการทำสัญญาโอนต่อกันที่จำนวนเครื่องหมายชุดมีอยู่มากทำให้ยื่นคำขอจดทะเบียน โอนไม่ครบถ้วนเป็นคดีฟ้องร้องกันต่อมาในภายหลัง

แต่อย่างไรก็ตามประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการโอนเครื่องหมายที่จดทะเบียนเป็นชุดนี้มีความเห็น 2 แนวทางต่อประเด็นปัญหาการโอนกรณีนี้ โดยความเห็นแนวทางแรกเห็นว่า ปัญหานี้ควรมีการแก้ไขกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการ โอนทั้งชุด ให้มีข้อยกเว้น แต่ต้องมิเงื่อนไข ข้อจำกัด สิทธิ แนวทางที่สองมีความเห็นว่าการที่กฎหมายบัญญัติให้มีการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุด เป็นการยกเว้นหลักสำคัญของกฎหมายแล้วที่ว่าจะต้องไม่มีเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันอยู่

ในท้องตลาด เพื่อมิให้ผู้บริโภคสับสนหรือหลงผิดในการซื้อสินค้า แม้จะเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเดียวกันก็ตาม ถ้าจะมีการบัญญัติข้อยกเว้นขึ้น อีกให้สามารถแยกโอนเครื่องหมายชุดได้ จะเป็นการออกกฎหมายข้อยกเว้นข้อยกเว้น จึงไม่ควรทำการแก้ไขกฎหมายในส่วนนี้

ในส่วนความเห็นของผู้ศึกษามีแนวความเห็นเช่นเดียวกับแนวทางแรกคือควรมีการแก้ไขกฎหมายในส่วนนี้ แต่ต้องมีเงื่อนไข ข้อจำกัดสิทธิ เพราะเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเร ก็ควรต้องแก้ไข มีความยืดหยุ่น ไม่ควร ปล่อยไว้เป็นปัญหา และแต่ละประเทศก็มีสภาพกฎหมาย สังคม ปัญหาที่แตกต่างกัน ก็อาจทำให้กฎหมายของแต่ละประเทศแตกต่างกันออกไปได้เพื่อให้สอดคล้องและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ดังเช่นจากการศึกษาข้อตกลงทริพส์ก็ให้อิสระแก่ประเทศสมาชิก ที่จะกำหนดเงื่อนไขในการ โอนเครื่องหมายได้เช่นกัน ทำให้ผู้ศึกษาเชื่อว่าแต่ละประเทศต้องประสบปัญหาสภาพสังคมธุรกิจที่ต่างกัน เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น มีทางออกและสามารถยืดหยุ่นแก้ไขได้จึงควรแก้ไขกฎหมายในส่วนนี้

### ปัญหาการโอนเครื่องหมายการค้าที่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่สามารถทำสัญญาอนุญาตให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าของตนสามารถใช้เครื่องหมาย ค้าของตนเพื่อประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน โดยได้รับค่าตอบแทน เรียกกันว่าค่าใช้สิทธิ (Royalty) ทำให้การอนุญาตใช้สิทธิเครื่องหมายการค้าเป็นที่นิยมโดยเฉพาะในต่างประเทศ ถือเป็น การขยายตลาดทางการค้าที่สำคัญ ทำให้เครื่องหมายการค้ามีชื่อเสียงแพร่หลายมากยิ่งขึ้น และอาจมี การถ่ายทอดเทคโนโลยีบางอย่างไปพร้อมกับการทำสัญญาด้วย

เครื่องหมายการค้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนหรือไม่ สามารถทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าได้โดยหากเป็น เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนตามมาตรา 68 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 บังคับให้สัญญาอนุญาตต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน แต่หาก เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนก็สามารถทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าได้เช่นกันตามหลักเกณฑ์การทำสัญญาทั่วไป

สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้านิยมทำกันใน 3 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ

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

คนก่อนใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นได้อีก รวมทั้งเจ้าของเครื่องหมายการค้าก็ยังคงมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าตัวเอง

(2) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่ผู้เดียว (Sole Licensing Agreement) หมายถึง สัญญาที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอนุญาตให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนแต่ผู้เดียว โดยตัดสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จะอนุญาตให้บุคคลอื่น ๆ ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้านั้น แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้าก็ยังคงมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าตัวเอง

(3) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยเด็ดขาด (Exclusive Licensing Agreement) หมายถึง สัญญาที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอนุญาตให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนแต่ผู้เดียวเท่านั้น โดยที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเองก็ไม่มีสิทธิใช้ และไม่มีสิทธิอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้านั้น

การศึกษาวิวัฒนาการกฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย แต่เดิมตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มิได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามี การบัญญัติหลักเกณฑ์ในกฎหมายในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 เนื่องจากการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นจำนวนมากตามหลักนิติกรรมสัญญา และเพื่อให้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยทัดเทียมกับกฎหมายของต่างประเทศที่มีการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ากันอย่างแพร่หลาย และทำให้นายทะเบียนสามารถควบคุมการทำสัญญาประเภทนี้ได้

การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถควบคุมคุณภาพสินค้าของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิได้จึงต่างจากกรณีของการโอนสิทธิเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะของการโอนสิทธิโดยเด็ดขาด ดังนั้นการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจึงอยู่ภายใต้ทฤษฎีการอนุญาตโดยปริยาย คือการใช้ประโยชน์ในเครื่องหมายการค้านั้นยังอยู่ในความควบคุมของผู้ทรงสิทธิ ผู้ทรงสิทธิคือเจ้าของเครื่องหมายการค้ายังมีสิทธิที่จะสงวนสิทธิบางอย่างได้ตามสมควร

ในวงการการประกอบธุรกิจ เช่น ธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นธุรกิจรูปแบบหนึ่ง ที่การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าอาจเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจประเภทนี้ ซึ่งการทำธุรกิจประเภทนี้เป็นที่นิยมกันอย่างมากในปัจจุบัน และอาจมีกรณีธุรกิจอีกหลายประเภทที่ต้องการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าและการประกอบธุรกิจ ของตน แต่อย่างไรก็ตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นเพียงบุคคลสิทธิที่มีผลเฉพาะคู่สัญญา มิใช่ทรัพย์สินที่จะติดไปกับตัวเครื่องหมายการค้า จึงอาจได้รับผลกระทบได้หากมีการ

โอนเครื่องหมายการค้า ซึ่งตามปกติผู้รับโอนจะทำการตรวจสอบก่อนว่าผู้โอนเครื่องหมายมีการจดทะเบียนหรือทำสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าหรือไม่ ถ้าหากมีก่อนจะทำสัญญาโอนเครื่องหมายการค้าก็จะขอให้มีการเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าก่อน ผลกระทบในการโอนเครื่องหมายการค้ากรณีนี้คือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายที่อาจต้องจ่ายค่าบริการเพิกถอนสิทธิหรือหากไม่ยินยอมก็อาจมีกรณีพิพาทกันขึ้น และแม้ว่าผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะสามารถเรียกค่าเสียหายฐานผิดสัญญา ก็อาจไม่คุ้มกับการลงทุนประกอบกิจการทางการค้าของตนที่อาจใช้เงินในการลงทุนจำนวนมาก ซึ่งไม่คุ้ม ค่าและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เนื่องจากกรณีการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า มีรูปแบบที่ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้รับโอนเครื่องหมายการค้าสามารถทำการตรวจสอบได้อยู่แล้ว

ตัวอย่างคำพิพากษาฎีกากรณีมีการ ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและต่อมามีการทำสัญญาโอนสิทธิเครื่องหมายการค้า ทำให้อาจเกิดข้อพิพาทในทางสัญญาต่อกันระหว่างผู้รับโอนเครื่องหมายการค้าและผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เช่น คำพิพากษาฎีกาที่ 5219/2550 จำเลยได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายบริการ THE HIDE-AWAY และรูปภาพเด็กนอน ฟิงผลมะนาว (LEMON BABY) จากบริษัทไฮด์อะเวย์ กรุ๊ป (1991) จำกัด มีกำหนดเวลา 5 ปี นับแต่วันทำสัญญาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2541 ตั้งแต่วันที่โจทก์รับโอนเครื่องหมายบริการดังกล่าว เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2545 ถึงวันที่โจทก์ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีอาญาแก่จำเลยเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2546 ก็ยังอยู่ในช่วงเวลาของอายุสัญญาดังกล่าว แม้สัญญาจะเป็นโมฆะเพราะไม่ได้จดทะเบียนต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ มาตรา 68 วรรคสอง ประกอบมาตรา 80 ก็ตาม แต่เนื้อความในสัญญาที่อนุญาตให้จำเลยใช้ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อและการหายใจภายใต้เครื่องหมายบริการและชื่อทางการค้า “The Hide Away Thai Herbal Steam Sauna” ซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ ย่อมทำให้จำเลยผู้ได้รับอนุญาตเข้าใจและเชื่อโดยสุจริตว่าตนสามารถใช้เครื่องหมายบริการและชื่อทางการค้าดังกล่าวได้เนื่องจากกระทำภายใต้เครื่องหมายบริการและชื่อทางการค้ากับใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ ยิ่งกว่านั้นหลังจากบริษัทผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิโอนเครื่องหมายบริการดังกล่าวให้ บริษัทไฮด์อะเวย์ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด จำเลยกับบริษัทผู้รับ โอนเครื่องหมายดังกล่าวก็ยังคงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธินี้ด้วยดีตลอดมา ยิ่งทำให้จำเลยเชื่อเช่นนั้น ฉะนั้นการที่จำเลยโฆษณาการให้บริการลูกค้าของจำเลยโดยใช้แผ่นป้ายโฆษณาที่มีเครื่องหมายบริการของโจทก์ในช่วงเวลาก่อนโจทก์ร้องทุกข์จึงไม่เป็นการจงใจ



หรือประมาณเงินเล็กน้อย ทำให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายบริการเสียหายและถือไม่ได้ว่าจำเลยละเมิดเครื่องหมายบริการของโจทก์โดยนำไปโฆษณา ขายหรือเพื่อขายธุรกิจบริการของจำเลยในแผ่นป้ายโฆษณา

จากคำพิพากษาฎีกาจึงเป็นตัวอย่างหนึ่งของกรณีปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากมีการโอนสิทธิเครื่องหมายการค้าภายหลังจาก การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า และในกรณีตามคำพิพากษาดังกล่าวสัญญาอนุญาตมิได้ทำให้ถูกต้องตามรูปแบบกฎหมายจึงเป็นประเด็นปัญหาว่าเป็นการกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ผู้รับโอนหรือไม่ แต่ตามคำพิพากษาข้างต้นศาลได้พิจารณาถึงพฤติการณ์ของคู่กรณีที่ปฏิบัติต่อกันและหลักความสุจริต จึงเห็นว่าจำเลยมิได้ตั้งใจหรือประมาณเงินเล็กน้อยต่อโจทก์ไม่เป็นการละเมิดโจทก์ผู้รับโอน

ดังนั้นในกรณีนี้จึงเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการโอนเครื่องหมายการค้าที่มีผลกระทบต่อสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อนการเกิดสัญญา โอนเครื่องหมายการค้า ซึ่งไม่เป็นธรรมและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

### **ปัญหาการโอนเครื่องหมายการค้าที่มีเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าเดียวกันมากกว่าหนึ่งราย**

ทรัพย์สินทางปัญญา คือสิทธิตามกฎหมายซึ่งได้มีการกำหนดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับผลผลิตทางปัญญาของมนุษย์ ทรัพย์สินทางปัญญา จัดเป็นทรัพย์สินหรือไม่ มี 2 แนวความเห็น กล่าวคือ แนวความเห็นแรกเห็นว่าเป็นทรัพย์สิน เพราะมีราคาและอาจถือเอาได้ แนวความเห็นที่สองเห็นว่าไม่เป็นทรัพย์สิน เพราะย้อนไปหาสิ่งที่มิรูปร่างไม่ได้ และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาแตกต่างจากทรัพย์สิน เพราะผู้ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามิได้ลักขโมยตัวทรัพย์สินของทรัพย์สินทางปัญญาไป นอกจากนี้ทรัพย์สินทางปัญญายังไม่อาจครอบครองปรปักษ์ได้อีกด้วย

ความเห็นของนักกฎหมายส่วนใหญ่เห็นว่า สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นรูปแบบหนึ่งของทรัพย์สินซึ่งสามารถ ใช้ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ เช่นเดียวกับทรัพย์สินประเภทอื่น เมื่อเครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ดังนั้นสิทธิในเครื่องหมายการค้า จึงเป็นทรัพย์สินที่สามารถใช้หา ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจได้ แต่แม้ว่าจะเป็นทรัพย์สินก็ไม่อาจจัดได้ว่าเป็นทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ เพราะมีลักษณะของสิทธิในทรัพย์สินประเภทนี้ต่างจากทรัพย์สิน โดยทั่วไป ในบางเรื่องจึงไม่อาจนำหลักกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้ได้โดยตรง ทำให้ต้องมีก ารบัญญัติเป็นกฎหมายเฉพาะ คือพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า

ความแตกต่างของสิทธิใน เครื่องหมายการค้าที่แตกต่างจากสิทธิในทรัพย์สินทั่วไปและไม่อาจนำหลักตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาบังคับใช้ได้ เช่น หลักในเรื่องของกรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทั้งสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ ถือเป็นทรัพย์สินที่ติดติดกับตัวทรัพย์สิน อายุการคุ้มครองมีอยู่อย่างไม่จำกัด ส่วนเครื่องหมายการค้าโดยหลักแล้วเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนจะมีอายุการคุ้มครอง 10 ปี นับแต่วันที่ได้จดทะเบียน แต่อาจยื่นคำขอต่ออายุการจดทะเบียนได้ภายใน 90 วันก่อนที่เครื่องหมายการค้าจะสิ้นอายุการคุ้มครอง ถ้าไม่มีการต่ออายุการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนก็จะสิ้นอายุการคุ้มครอง นอกจากนี้หลักในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ไม่อาจนำมาปรับใช้กับทรัพย์สินทางปัญญาได้ ก็คือ การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน โดยการครอบครองปรปักษ์ ดังปรากฏในคำพิพากษาฎีกาที่ 9544/2542 เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่ง ไม่ใช่สังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ ไม่มีรูปร่าง ทั้งไม่อาจยึดถือครอบครองได้อย่างทรัพย์สินทั่วไปดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 4 ว่าด้วยทรัพย์สิน การที่จำเลยนำเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า PEAK และ PEAK กับรูปประดิษฐ์คล้ายภูเขาของ ผู้อื่นมาใช้กับสินค้าของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของแม้เป็นระยะเวลาสั้นเพียงใดก็ไม่ทำให้จำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าอันดีกว่าโจทก์ บทบัญญัติว่าด้วยการได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน โดยการครอบครองปรปักษ์ตาม มาตรา 1382 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงหาอาจนำมาใช้ บังคับแก่สิทธิในเครื่องหมายการค้าอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาได้ไม่

จากคำพิพากษาฎีกาข้างต้นเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าหลักกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่อาจนำมาบังคับใช้ได้กับเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาได้เสมอไป เนื่องจากทรัพย์สินทางปัญญามีความต่างจากทรัพย์สินอื่น ๆ และมีวัตถุประสงค์ในการใช้ ที่แตกต่างจากทรัพย์สินอื่น จึงไม่สามารถนำการได้สิทธิโดยการครอบครองปรปักษ์มาใช้กับเครื่องหมายการค้าได้ นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่น่าคิดว่าความเป็นเจ้าของรวมในเครื่องหมายการค้าเดียวกัน หากมีการจำหน่ายจ่ายโอนสิทธิในส่วนของเจ้าของรวมคนหนึ่ง สามารถนำหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องกรรมสิทธิ์รวม มาปรับใช้ได้หรือไม่ เนื่องจากไม่ปรากฏหลักเกณฑ์เฉพาะของเรื่องนี้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด และเครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่ย่อมต้องคำนึงถึงประโยชน์ของสาธารณชนโดยทั่วไป ด้วยมิใช่เฉพาะเพียงคู่สัญญา ดังนั้นการปรับใช้หลักกฎหมายจึงต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับลักษณะความเป็นเครื่องหมายการค้าด้วย

พิจารณาเรื่องความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ในทรัพย์สิน โดยทั่วไปเจ้าของทรัพย์สินหนึ่งอาจมีมากกว่าหนึ่งคนหรือเรียกว่าเป็นเจ้าของรวม ผู้ที่เป็นเจ้าของรวมมีอำนาจในการจัดการทรัพย์สินร่วมกัน จากการศึกษาหลักกฎหมายว่าด้วยสิทธิการเป็นเจ้าของรวม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรณีการจำหน่ายทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ร่วม ตามมาตรา 1361 เจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ มีสิทธิจำหน่ายทรัพย์สินในส่วนของตนได้ ซึ่งหมายความว่าไม่มีสิทธิจำหน่ายทรัพย์สินในส่วนของตนได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรวมคนอื่น ๆ ดังตัวอย่าง เช่น ตามคำพิพากษาศาลฎีกา ที่ 1980/2498 เจ้าของรวมคนหนึ่งขายที่ดิน โดยระบุเฉพาะส่วนของตนบอกจำนวนเนื้อที่ ไว้ชัดเจนไม่เกินกว่าส่วนของตน แม้เจ้าของรวมคนอื่นจะไม่รู้เห็นยินยอม การซื้อขายก็สมบูรณ์ตามมาตรา 1361 วรรค 2

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้ามิได้มีการบัญญัติถึงกรณีสิทธิของเจ้าของรวมในเครื่องหมายการค้าไว้โดยเฉพาะ กรณีการโอนเครื่องหมายการค้า ที่มีเจ้าของเครื่องหมายการค้าหนึ่งมากกว่าหนึ่งคนจึงอาจต้องพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กรณีสิทธิเจ้าของรวมว่าสามารถนำมาปรับใช้กับกรณีนี้ได้หรือไม่ หากนำมาตรา 1361 มาปรับใช้กับการโอนเครื่องหมายการค้าที่มีเจ้าของมากกว่าหนึ่งคน สิทธิในการจำหน่ายจ่ายโอนของเจ้าของรวมคนหนึ่ง ในเครื่องหมายการค้าก็คือสามารถจำหน่ายโอนสิทธิ ในส่วนของตนไปยังบุคคลภายนอกได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรวมคนอื่น

ผู้ศึกษาพิจารณาตามหลักของเครื่องหมายการค้ากับการปรับใช้กับบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังกล่าวเห็นว่าหลักตามมาตราดัง กล่าวไม่สอดคล้องกับลักษณะสิทธิและประโยชน์ ของเครื่องหมายการค้า ที่เปรียบเสมือนเครื่องบ่งบอกคุณภาพสินค้าและแหล่งที่มาแก่ผู้บริโภคเพื่อเป็นทางเลือกในการซื้อสินค้า การใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าต้องสามารถบ่งบอกประกันคุณภาพสินค้าได้ บุคคลที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าร่วมกันจึงมีส่วนในการดูแลและพัฒนาคุณภาพสินค้าให้เป็นที่เชื่อถือ และทำให้เครื่องหมายการค้ามีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้ จากการศึกษาบทกฎหมายต่างประเทศ ในประเทศเกาหลี การโอนสิทธิเครื่องหมายการค้ากรณีที่มีเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าเดียวกันมากกว่าหนึ่งราย การโอนสิทธิเครื่องหมายการค้าในส่วนของเจ้าของรวมคนหนึ่งต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรวมคนอื่นด้วย ดังนั้นบุคคลใดจะเข้ามาเป็นส่วนเป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าจึงควรได้รับความยินยอมจากเจ้าของรวมคนอื่นด้วย เพื่อเป็นการร่วมกันพิจารณา บุคคลที่จะเข้ามาเป็นเจ้าของรวม และรักษามาตรฐานของเครื่องหมายการค้าที่เป็นสิทธิ

ร่วมกันไว้ต่อไป สอดคล้องกับลักษณะประโยชน์ของเครื่องหมายการค้า จึงจะนับว่ามีความเหมาะสมไม่ขัดแย้งกับสิทธิในเครื่องหมายการค้า

## ปัญหาการกำหนดเงื่อนไข เงื่อนไขในสัญญาโอนเครื่องหมายการค้า

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามมาตรา 182 ให้ความหมาย คำว่า เงื่อนไข ไว้ว่า หมายถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอน ซึ่งผู้ทำนิติกรรมสัญญานำมากำหนดเกี่ยวกับความเป็นผลหรือสิ้นผลของนิติกรรมสัญญานั้น ลักษณะสำคัญของเงื่อนไข คือเป็นเหตุกา รณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ในอนาคตที่ยังมิได้เกิดขึ้น และเป็นเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนคือยังไม่อาจทราบได้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่

ประเภทของเงื่อนไขอาจจะกำหนดด้วยเหตุการณ์ หากนำเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอนมากำหนดความเป็นผลของนิติกรรม เรียกว่า เงื่อนไขบังคับก่อน หากนำมากำหนดความสิ้นผลของนิติกรรมเรียกว่าเงื่อนไขบังคับหลัง นอกจากนี้เงื่อนไขอาจกำหนดด้วยอำเภอใจซึ่งอาจเป็นอำเภอใจของฝ่ายเจ้าหนี้หรือลูกหนี้อันเป็นคู่กรณีแห่งสัญญา หรืออาจเป็นเงื่อนไขแบบผสม คือ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับเหตุการณ์หรือความต้องการของบุคคลภายนอก อีกส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของคู่กรณี

เงื่อนไข หมายถึง จุดช่วงเวลาที่มีการเริ่มต้นหรือสิ้นสุดความเป็นผลของนิติกรรม ลักษณะเป็นเหตุการณ์ในอนาคตที่แน่นอนแล้ว ซึ่งผู้ทำนิติกรรมสัญญาได้กำหนดเกี่ยวกับการเริ่มต้นหรือการสิ้นสุดความเป็นผลของนิติกรรมสัญญานั้น

เงื่อนไขอาจแบ่งได้เป็นเงื่อนไขเริ่มต้น คือ การนำเอาเวลาที่แน่นอนในอนาคตมา กำหนดความเป็นผลของนิติกรรม สัญญา และเงื่อนไขสิ้นสุด คือการนำเวลา ในอนาคตที่แน่นอน มากำหนดความสิ้นผลของนิติกรรมสัญญา

จากการศึกษาทำความเข้าใจหลักการของการกำหนดเงื่อนไข เงื่อนไข ในนิติกรรม สัญญา กล่าวได้ว่าเงื่อนไข เงื่อนไข เป็นสิ่งที่ผู้ทำนิติกรรมสัญญา ใช้เสรีภาพเข้ามากำหนดเพิ่มเติม เป็นองค์ประกอบเสริมของนิติกรรมสัญญา ซึ่งเมื่อกำหนดแล้วจะกลายเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของนิติกรรมสัญญา ที่ผูกพันคู่กรณี ในการที่จะต้องปฏิบัติตาม การที่คู่สัญญาสามารถกำหนดเงื่อนไขเงื่อนไข ในสัญญาได้อยู่ภายใต้หลักเสรีภาพในการทำสัญญา แต่อย่างไรก็ตามหลักเสรีภาพดังกล่าวอาจอยู่ภายใต้ข้อจำกัดบางประการ ดังเช่นปรากฏในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 ที่บัญญัติว่า “การใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย เห็นการพนันวิสัย หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ อศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นเป็นโมฆะ ” และมาตรา 151

บัญญัติว่า “การใดเป็นการแตกต่างกับบทบัญญัติของกฎหมาย ถ้ามิใช่กฎหมายอันเกี่ยวข้องกับ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นไม่เป็นโมฆะ ” จากมาตราดังกล่าว ลักษณะของหลักเสรีภาพในการทำสัญญา เช่น การคิดและตัดสินใจว่าจะกระทำนิติกรรมสัญญานั้นหรือไม่ จะทำสัญญา ด้วยวิธีการใด รวมถึงการที่จะกำหนดเนื้อหาในนิติกรรมสัญญาอย่างไรก็ได้ แม้อาจแตกต่างกับที่กฎหมายกำหนด ในกรณีมิใช่กฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน และต้องอยู่ภายใต้การเคารพขอบเขตกฎหมายของบุคคลอื่น ต้องอยู่ในกรอบของศีลธรรม การเคารพบทบัญญัติของกฎหมายที่เป็นไปเพื่อความสงบสุขของส่วนรวม

ดังนั้นโดยหลักกฎหมายทั่วไป ตามหลักเสรีภาพในการทำสัญญา (Freedom of Contract) ที่กฎหมายรองรับ คู่สัญญา จึงน่าจะสามารถกำหนดเงื่อนไข เงื่อนไขเวลาในสัญญาโอนเครื่องหมายการค้าได้ แต่การศึกษาข้อมูลในทางปฏิบัติพบว่าการทำสัญญาโอนเครื่องหมายการค้า จะต้องมีความชัดเจนว่าเป็นการโอนสิทธิเครื่องหมายการค้าให้แก่ใคร เป็นเครื่องหมายการค้า เลขที่ใด ทะเบียนเลขที่ใด เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 949/2534 เมื่อปรากฏว่าเอกสารที่จำเลยอ้างว่าโจทก์โอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทให้ ท . ไม่มีลักษณะเป็นการโอนสิทธิเครื่องหมายการค้า และข้อความในเอกสารดังกล่าวก็มีได้ระบุว่าเป็นการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าให้ ท . แต่ระบุว่าโจทก์ให้ ท . เป็นผู้ถือสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้แทน โจทก์ โจทก์จึงเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าพิพาทตลอดมาและมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้เต็มจำนวนนับแต่วันที่จำเลยทำละเมิด

นอกจากนี้ จะต้อง สัญญาโอนเครื่องหมายการค้าต้อง ปราศจากเงื่อนไขใด ๆ ในสัญญาทั้งสิ้น ซึ่งไม่มีกฎหมายใดที่มารองรับแนวทางการปฏิบัติ นี้ไว้แต่อย่างใดจากการที่ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาทั้งในส่วนพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 และกฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ในเรื่องการโอนเครื่องหมายการค้า หลักปฏิบัติ ดังกล่าวจึงขาดความชัดเจนแน่นอนที่ประชาชนทั่วไปจะสามารถรู้ถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ว่าห้ามมีเงื่อนไข เงื่อนไขเวลาใดในสัญญาโอนเครื่องหมายการค้า และขัดต่อหลักนิติรัฐ ซึ่งประเทศไทยเราเป็นประเทศประชาธิปไตยมีการรับรองและให้ความคุ้มครองสิทธิของราษฎรทั้งสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล สิทธิเสรีภาพทางเศรษฐกิจ สิทธิเสรีภาพในการมีส่วนร่วมทางการเมือง และหลัก สิทธิเสรีภาพในการทำสัญญาเป็นสิทธิเสรีภาพในทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่ง ตามหลักนิติรัฐการบริหารปกครองรัฐหรือสังคมถือกฎหมายเป็นใหญ่ กรณีที่รัฐจะรักษาประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะและจำต้องบังคับให้ราษฎรกระทำหรือละเว้นการกระทำบางอย่าง องค์การหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะสามารถจำกัดสิทธิเสรีภาพของราษฎรได้ต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งและเป็นการทั่วไปว่า สามารถจำกัดสิทธิเสรีภาพของราษฎรได้ในกรณีใดและภายในขอบเขตอย่างไร

ด้วยเหตุจากกรณีการศึกษาข้างต้นทำให้เห็นได้ว่าในทางปฏิบัติของการโอนเครื่องหมายการค้าที่มีข้อจำกัดห้ามมิให้มีเงื่อนไขใด ๆ ในสัญญา เป็นเพียงแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ มิได้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนของกฎหมายรองรับแต่อย่างใดทั้งพระราชบัญญัติ และกฎกระทรวง เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของกลุ่มสัญญาในการทำสัญญา อย่างหนึ่งที่มีอิสระในการกำหนดเงื่อนไขเงื่อนไขเวลาในสัญญา การที่เจ้าหน้าที่รัฐสร้างเงื่อนไขในทางปฏิบัติดังกล่าวขึ้นจึงขัดกับหลักของนิติรัฐที่จะสามารถจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง และนอกจากนี้ยังพบว่าข้อห้ามดังกล่าวนี้เป็นสาเหตุอีกประการหนึ่งที่ทำให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่อาจสั่งรับจดทะเบียนโอนเครื่องหมายการค้าให้ได้ แม้ว่าจะเป็น ปัญหาอุปสรรคเล็กน้อย แต่ก็นับได้ว่าเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการทำสัญญาโอนเครื่องหมายการค้า เพราะหากนายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนโอนเพราะมีเงื่อนไขเงื่อนไขเวลาในสัญญาโอนก็ย่อมเสียเวลาแก่คู่สัญญาที่จำต้องกลับไปทำควา มตกลง หาข้อยุติกันใหม่หรืออาจทำให้คู่สัญญาไม่ตกลงยินยอมโอนเครื่องหมายการค้าแก่กันเลยก็เป็นได้ ดังนั้นในกรณีนี้กฎหมายจึงยังไม่มีมีความชัดเจนที่จะมารองรับแนวปฏิบัติที่ว่าสามารถมีเงื่อนไขเงื่อนไขเวลาในสัญญาโอนเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่และเป็นประเด็นที่น่าคิดต่อไป ว่ากรณีการโอนเครื่องหมายการค้านี้สมควรที่จะอนุญาตให้มีเงื่อนไข เงื่อนไขเวลาได้หรือไม่ ในส่วนความคิด เห็น ของผู้ศึกษา เมื่อพิจารณาตามทฤษฎีว่าด้วยการสิ้นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตามหลักการสิ้นสิทธิ สิทธิเด็ดขาดที่มีเหนือผลิตภัณฑ์จะสิ้น ไปทันทีที่มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หากการจำหน่ายได้กระทำโดยผู้ทรงสิทธิเองหรือด้วยความยินยอมของผู้ทรงสิทธิ ผู้รับโอนสิทธิอาจกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นได้ตามความต้องการของตน เมื่อนำมาปรับใช้กับกรณีการโอนเครื่องหมายการค้า ผู้ศึกษามีแนวความ เห็นว่ากรณีสัญญา โอนเครื่องหมายการค้านี้เมื่อ เป็นการโอนเปลี่ยนความเป็นเจ้าของแล้วจึง ไม่สมควรที่จะมีเงื่อนไข เงื่อนไขเวลากันอีก หากประสงค์จะมีกำหนดเงื่อนไข เงื่อนไขเวลาควรที่จะทำสัญญากันในรูปแบบของการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า หากทางรัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องเห็นว่าไม่ควรมีการกำหนดเงื่อนไขเงื่อนไขเวลาในกา รทำสัญญาโอนเครื่องหมายการค้าควรมีการบัญญัติให้ชัดแจ้งในพระราชบัญญัติ หรือกฎกระทรวงเพื่อที่ประชาชนจะได้รู้ถึงข้อจำกัดดังกล่าว และควรระบุถึงผลของการฝ่าฝืนข้อจำกัดดังกล่าวไว้ด้วยว่าผลจะเป็นเช่นไรเช่นข้อตกลงดังกล่าวจะ ตกเป็นโมฆะหรือไม่อย่างไร เมื่อหลักดังกล่าวยังเป็นเพียงแนวทางปฏิบัติจึงเป็นอุปสรรคปัญหาในการโอนเครื่องหมายการค้าอย่างหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้

**ปัญหาการอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนกรณีมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนโอนสิทธิเครื่องหมาย  
รับรอง**

เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) เป็นเครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายนั้นใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น เพื่อรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้า หรือบริการนั้น

โดยทั่วไปแล้วหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้า เช่น การจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง ตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ออกตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ข้อ 55 ระบุว่า “ให้นำความในหมวด 2 เครื่องหมายการค้า เฉพาะส่วนที่ 1 ถึงส่วนที่ 10 มาใช้บังคับกับเครื่องหมายรับรองด้วยโดยอนุโลม” แต่มีกรณีข้อยกเว้นที่ไม่นำหลักเกณฑ์เรื่องเครื่องหมายการค้ามาปรับใช้ ซึ่งกฎกระทรวงกำหนดไว้เฉพาะแล้ว เช่น เรื่องการขออนุญาตโอนสิทธิและการขอจดทะเบียนโอนสิทธิในเครื่องหมายรับรอง เนื่องจากลักษณะคุณประโยชน์ของเครื่องหมายรับรองที่มีการใช้และปรากฏต่อสาธารณชน จะมีผลต่อความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อสินค้าหรือบริการ กฎหมายจึงให้อำนาจนายทะเบียนในการตรวจสอบข้อบังคับหรือความสามารถของผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายรับรองในการที่จะรับรองสินค้าหรือบริการ

กรณีการโอนสิทธิในเครื่องหมายรับรองมีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าและในกฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า มาตรา 92 กำหนดเงื่อนไขการโอนสิทธิเครื่องหมายรับรองที่ได้จดทะเบียนแล้วจะกระทำได้อต่อเมื่อ

1) ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนแล้ว โดยผู้รับโอนสามารถแสดงต่อนายทะเบียนได้ว่าตนมีความสามารถเพียงพอที่จะรับรองคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองนั้น

2) ทำเป็นหนังสือ และ

3) จดทะเบียนต่อนายทะเบียน

บทบัญญัติ มาตรา 92 วรรคท้าย กำหนดว่าการขอ อนุญาตโอนสิทธิและการขอจดทะเบียนการโอนสิทธิตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่ไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ในกฎกระทรวง ตามกฎกระทรวงข้อ 58 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโอนสิทธิเครื่องหมายรับรองไว้โดยเฉพาะว่า การขออนุญาตโอนสิทธิและการขอจดทะเบียนการโอนสิทธิในเครื่องหมายรับรอง ให้ผู้โอนยื่นคำขอพร้อมแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

1) หนังสือสำคัญ

2) สัญญาโอนสิทธิในเครื่องหมายรับรองลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงถึงการโอนสิทธินั้น

3) หนังสือรับรองความสามารถของผู้รับโอนพร้อมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับรองคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรอง

4) บัตรประจำตัวของผู้โอนและผู้รับโอน

เมื่อนายทะเบียนมีคำสั่งอนุญาตให้โอนสิทธิตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้จดทะเบียนโอนสิทธิในเครื่องหมายรับรอง และบันทึกการจดทะเบียนลงในทะเบียนและหนังสือสำคัญ แล้วส่งหนังสือสำคัญนั้นให้แก่ผู้รับโอน

จากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าและหลักเกณฑ์ในกฎกระทรวงดังกล่าวเห็นได้ว่าการโอนสิทธิในเครื่องหมายรับรอง มีข้อแตกต่างจากการโอนเครื่องหมายการค้าโดยทั่วไป กล่าวคือนอกจากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในส่วนของ การเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการโอนสิทธิแล้ว จะต้องได้รับการพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับโอนจากนายทะเบียนด้วยว่าผู้รับโอนมีความสามารถเพียงพอที่จะรับรองคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการนั้นหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตาม ตามมาตรา 92 วรรค 2 บัญญัติว่า "กรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่อนุญาตหรือไม่รับจดทะเบียนการโอนสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้ตามมาตรา 84 มาใช้บังคับโดยอนุโลม" ซึ่งตามมาตรา 84 เป็นเรื่องการขอจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง หากนายทะเบียนเครื่องหมายรับรองไม่รับจดทะเบียนเนื่องจากเห็นว่าผู้ขอจดทะเบียน ไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะรับรองคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการ หรือเห็นว่า การรับจดทะเบียนไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน สามารถนำมาตรา 18 และมาตรา 19 มาใช้บังคับแก่การอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียน โดยอนุโลม

ดังนั้นการอุทธรณ์การโอนสิทธิเครื่องหมายรับรองกรณีที่นายทะเบียนไม่อนุญาตให้มีการโอนสิทธิจึงต้องนำมาตรา 18 มาปรับใช้โดยอนุโลม กล่าวคือ มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งของนายทะเบียน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด แม้ว่าในทางปฏิบัติการโอนสิทธิเครื่องหมายรับรองยังไม่มีประเด็นปัญหา อุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนที่ไม่อนุญาตให้มีการโอนต่อคณะกรรมการก็ตาม แต่เป็นปัญหาความเกี่ยวเนื่องของการปรับใช้มาตราดังกล่าวที่อาจเป็นปัญหาในอนาคต ซึ่งตามมาตรา 18 เป็นมาตราที่สำคัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์ในหลาย ๆ เรื่องของกฎหมายเครื่องหมายการค้า จึงควรพิจารณาว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติหรือไม่

ตัวอย่างของคำพิพากษาฎีกา ในการวินิจฉัยว่าสามารถอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการตามมาตรา 18 ได้หรือไม่ ดังเช่น คำพิพากษาฎีกาที่ 3549/2541 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะเป็นที่สุดตามบทบัญญัติมาตรา 18 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ต้องเป็นคำวินิจฉัยที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือ ขอบด้วย



กฎหมาย หากคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้อุทธรณ์ย่อมมีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอเพิกถอนคำวินิจฉัยได้ คำว่า “CONCERT” เน้นไปที่การแสดงดนตรีวงใหญ่ที่ทำให้เกิดเสียงดนตรีขึ้นมา แต่เสียงอื่นมิได้เกิดจากการแสดงมิได้มากมายหลายกรณี คำว่า “CONCERT” จึงเป็นคำที่ไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของ สีนค้ำวิทย์ ผู้ลำโพง โทรทัศน์ เครื่องเล่นวิดีโอ และเครื่องขยายเสียงโดยตรง ย่อมมีลักษณะบ่งเฉพาะเมื่อนำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้ำดังกล่าว...

เมื่อคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ไม่รับจด ทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “CONCERT” ของ โจทก์เป็นคำสั่ง และคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลก็ชอบที่จะสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการดังกล่าว และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “CONCERT” ของ โจทก์ต่อไป...

คำพิพากษาฎีกาที่ 605/2545 แม้ตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 จะบัญญัติให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเป็นที่สุดก็ตาม แต่หากคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ถูกต้องแล้ว ผู้อุทธรณ์ย่อมมีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยดังกล่าวได้ เมื่อโจทก์บรรยายฟ้อง ว่าโจทก์ได้โต้แย้งคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ไม่รับจด ทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “JAVACAFE” ของโจทก์โดยอ้างว่าคำสั่งและคำวินิจฉัยนั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว จึงถือได้ว่าคำสั่งและคำวินิจฉัยที่ไม่รับจด ทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์นั้นเป็นการโต้แย้ง สิทธิของโจทก์ โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องคดีต่อศาลขอให้เพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยดังกล่าวได้

... คำว่า “JAVACAFE” แม้จะเขียนติดต่อกันแต่คำว่า “JAVA” และ “CAFE” สามารถแยกออกจากกันได้และสามารถแปลความหมายตามพจนานุกรมได้ คำว่า “JAVA” เรียกขานว่า “จาวา” หมายถึงชื่อเกาะในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งประชาชนทั่วไปรู้จักดีว่าหมายถึงเกาะชวาในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กำหนดให้ชื่อเมืองท่า จังหวัด อำเภอบ้านฝาง มณฑลเกาะภูเขาแม่น้ำทะเล หรือทะเลสาบที่ประชาชนทั่วไปรู้จักเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ดังนั้นคำว่า “JAVA” หรือ “จาวา” จึงเป็นคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะส่วน คำว่า

“CAFE” เรียกขานว่า คาเฟ่ ความหมายตามพจนานุกรม หมายถึง กาแฟ หรือภัตตาคารขนาดเล็ก จึงถือเป็นคำสามัญ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เช่นเดียวกัน เมื่อนำคำสองคำดังกล่าว มาเขียนติดกันเป็น “JAVACAFE” คำนี้จึงเรียกขานจะเป็น จาวาคาเฟ่ จะเห็นได้ว่าทั้งตัวอักษรโรมันและคำนี้เรียกขานยังคงเดิม และแม้จะแปลไม่ได้แต่ก็สามารถสื่อความหมายให้คนทั่วไปเข้าใจว่าหมายถึงกาแฟที่มีแหล่งกำเนิดมาจากเกาะชวาในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

การที่โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งมีเพียงอักษรโรมันคำว่า “JAVACAFE” เป็นส่วนสาระสำคัญแต่เพียงอย่างเดียวเพื่อใช้กับสินค้า จำพวกที่ 30 รายการสินค้า กาแฟ เมล็ดคั่ว โกลี คุกกี้ที่ตีแล้ว คุกกี้ที่ยังไม่ได้ตี ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกาแฟ และครีมที่ไม่มีส่วนผสมของนม จึงเห็นได้ชัดว่าตัวอักษรโรมัน ที่สะกดเป็นคำทั้งหมดไม่ว่าจะออกเสียงแยกเป็นคำหรือรวมกันเสียงเรียกขานก็ไม่แตกต่างกัน และสื่อความหมายให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่เล็งถึงลักษณะและ แหล่งกำเนิดของสินค้านั้นโดยตรง จึงเป็นเครื่องหมายการค้า ที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่อาจรับจดทะเบียนให้ได้ เพราะไม่อาจเข้าลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 6 (1)... คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัย ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “JAVACAFE” ของโจทก์จึงเป็นคำสั่งและคำวินิจฉัยที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

จากคำพิพากษาฎีกาเห็นได้ว่าความหมายของมาตรา 18 ที่บัญญัติให้คำวินิจฉัย อุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเป็นที่สุดนั้น หมายถึงคำวินิจฉัยที่ถูกต้องหรือชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น หากคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้อุทธรณ์สามารถนำคดีมาสู่ศาลเพื่อให้ตรวจสอบคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้

พิจารณาจาก ตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาข้างต้นการที่จะสามารถรู้ได้ว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ เป็นคำวินิจฉัยที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ต่อ เมื่อมีคดีขึ้นมาสู่ศาลแล้ว แม้ ในเบื้องต้นผู้อุทธรณ์จะโต้แย้งว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการไม่ถูกต้อง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่หากศาลได้ทำการพิจารณาวินิจฉัยแล้วอาจพบว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอาจ ถูกต้องแล้วหรือไม่ก็ได้ เช่นจากคำพิพากษา ตัวอย่างแรกพบว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ ไม่ถูกต้องตามที่ผู้อุทธรณ์ได้ฟ้องร้องจริง ศาลมีอำนาจเพิกถอน คำสั่งของนายทะเบียนและคำวินิจฉัย ของคณะกรรมการฯได้ ส่วนคำพิพากษา อีกกรณีหนึ่ง คดี “JAVACAFE” ศาลวินิจฉัยว่าคำสั่งของนาย

ทะเบียนและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ดังนั้นตามบทบัญญัติ มาตราดังกล่าวจึงขัดกับวิธีทางในทางปฏิบัติเพราะการตรวจสอบคุณภาพของนายทะเบียนไม่อาจ สิ้นสุดในฝ่ายบริหารได้ และแม้คำพิพากษาฎีกาให้ความหมายว่า ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ กรณีที่คำ วินิจฉัยของคณะกรรมการ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็พบว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการที่ผู้อุทธรณ์อ้าง ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาลอาจเป็นคำวินิจฉัยที่ถูกต้องแล้วก็เป็นได้ แต่ทั้งนี้ ก็ได้ผ่านการตรวจสอบโดยศาลแล้ว

ในประเทศสหรัฐอเมริกากรณีที่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เห็นด้วยกับ คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า บุคคลดังกล่าวมีสิทธิที่จะอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อ คณะกรรมการอุทธรณ์เครื่องหมายการค้าได้ โดยจะต้องยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับแต่ วันที่นายทะเบียน เครื่องหมายการค้ามีคำสั่ง หากคู่กรณีฝ่ายใดไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของ คณะกรรมการ อุทธรณ์เครื่องหมายการค้า ย่อมมีสิทธิที่จะนำคดีไปสู่การพิจารณา ของศาลสหรัฐฯ ต่อไปได้ ดังนั้นประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเป็นตัวอย่างของประเทศหนึ่งที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ว่า การโต้แย้งสิทธิสามารถมีการฟ้องร้องและยุติกันในชั้นศาลโดยฝ่ายตุลาการได้ มิได้คลุมเครือและ ไม่ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับทางปฏิบัติเช่นกฎหมายไทยเรา