

ปัญหาการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้า : ศึกษาเฉพาะกรณีเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
PROBLEMS OF THE UNFAIR TRADING COMPETITION : A CASE STUDY
ON REGISTERED TRADEMARK

สมชัย ศิริสมบัติ
SOMCHAI SIRISOMBAT

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ

บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

พ.ศ. 2549

ISBN 974-655-385-2

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

PROBLEMS OF THE UNFAIR TRADING COMPETITION : A CASE STUDY ON
REGISTERED TRADEMARK

SOMCHAI SIRISOMBAT

A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF
THE REQUIEMENTS FOR THE DEGREE OF
MASTER OF LAWS
(BUSINESS LAW)
GRADUATE SCHOOL
SRIPATUM UNIVERSITY CHONBURI CAMPUS

2006

ISBN 974-655-385-2

COPYRIGHT OF SRIPATUM UNIVERSITY

หัวข้อวิทยานิพนธ์	ปัญหาการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้า
ชื่อนักศึกษา	: ศึกษาเฉพาะกรณี เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
หลักสูตร	สมชัย ศิริสมบัติ รหัส 47800444
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	นิติศาสตรมหาบัณฑิต
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม	รองศาสตราจารย์ ดร. สุเมธ เดียววิเศษ
	รองศาสตราจารย์ สุพล อิงประสาร

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.....ประธานกรรมการ

(ดร.สุธี อยู่สถาพร)

.....กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

(รองศาสตราจารย์ ดร. สุเมธ เดียววิเศษ)

.....กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

(รองศาสตราจารย์ สุพล อิงประสาร)

.....กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี วงษ์วิฑิต)

.....กรรมการ

(ดร.ชนกร วรปรัชญากุล)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี อนุมัติให้รับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

.....รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

(ดร.บุษบา ชัยจินดา)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หัวข้อวิทยานิพนธ์	ปัญหาการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้า
ชื่อนักศึกษา	: ศึกษาเฉพาะกรณี เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	สมชัย ศิริสมบัติ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม	รองศาสตราจารย์ ดร. สุเมธ เดียวอิสระ
ระดับการศึกษา	รองศาสตราจารย์ สุพล อิงประสาร
สาขาวิชา	นิติศาสตรมหาบัณฑิต
คณะ	กฎหมายธุรกิจ
พ.ศ.	บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
	2549

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และวิเคราะห์กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ในปัญหาการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้า โดยนำหลักกฎหมาย และแนวคิดของต่างประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ และคอมมอนลอว์ แนวคิดของกฎหมายระหว่างประเทศมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายเครื่องหมายการค้า และกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทย ว่ามีแนวทางการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และส่งเสริมให้มีการแข่งขันอันเป็นธรรมทางการค้าได้อย่างไร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป

ผลการวิจัยพบว่า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 63 มีปัญหาเรื่องการไม่ใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริตเป็นเหตุแห่งการเข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแทน โดยมีคำตอบแทนแก่กันนอกการควบคุมกำกับดูแลของทางราชการ ผู้วิจัยเรียกการกระทำดังกล่าวว่าเป็นการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้าในลักษณะ “การค้าเครื่องหมายการค้า” ซึ่งเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542 มาตรา 29 และกำหนดระยะเวลาแห่งการเพิกถอนสิทธิเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ไม่ได้ใช้ที่กำหนดไว้ 3 ปี นับแต่วันจดทะเบียนก็เป็นระยะเวลาที่ไม่สอดคล้องกับหลักสากลอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายในระบบเศรษฐกิจและสังคม

ผู้วิจัยจึงเสนอแนะแก้ไขกฎหมายให้มีความครอบคลุม ชัดเจน ในเรื่องการใช้เครื่องหมายการค้าที่จะถือว่ามีการใช้อย่างเป็นธรรม ทั้งกำหนดระยะเวลาการเพิกถอนสิทธิเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ไม่ได้ใช้เป็น 5 ปี ให้สอดคล้องกับหลักสากล แก้ไขข้อความในบทกำหนดโทษให้มีความครอบคลุมชัดเจน ถึงการกระทำที่ไม่สุจริต และเพิ่มอัตราโทษ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ ทั้งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจ

เข้าใจส่งเสริมวิธีการใช้มาตรการบังคับทางกฎหมาย ของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า โดยใช้
องค์กรที่เรียกว่า“คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า” เป็นองค์กรที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในการ
บริหารและบังคับใช้กฎหมายเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอำนาจเรื่องการฟ้องปรนการใช้อกฎหมาย และ
อำนาจกึ่งตุลาการ ทำให้เกิดการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม และเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
ประหยัดค่าใช้จ่าย

Thesis Title	Problems of the Unfair Trading Competition : A Case Study on Registered Trademark
Student	Somchai Sirisombat
Thesis Advisor	Associate Professor Dr. Sumeth Deoisres
Thesis Co-advisor	Associate Professor Supol Ingprasan
Level of Study	Master of Laws
Major	Business Law
Faculty	Graduate School , Sripatum University Chonburi Campus
Year	2006

ABSTRACT

The purpose of this thesis was to study and analyze the Intellectual Property Law in the category of problems of unfair trading competition. The thesis was conducted through the comparison of Trademark Law in the countries that use Common Law and Civil Law and Trademark Competition Law in Thailand. The comparison was done to find out about how to protect registered trademarks and promote fair trading competition so that it will be useful for the country's economy and society.

It was found from the research that Trademark Act. B.E.2534, Section 63 still has a problem of illegal use of trademarks that leads to licensing agreement in which there are trading outside the government's control. The researcher calls it unfair trading competition in the category of "trademark trading" which is related to Competition Act B.E.2542, Section 29). Another problem is that a three-year duration starting from the registration day before revoking unused licensed trademarks is considered not to be in line with international standard which causes a lot of disadvantages for economic and social system.

It is recommended that concerned laws should be amended to cover the fair use of trademarks. Moreover, the duration before revoking unused licensed trademarks should be a five-year. Duration in accordance with international standard. Also, the law should be revised to cover illegal acts and increase the punishment to suit the rapid changing situations in the world of globalization. This includes informing, understanding and encouraging the use of enforced legal measures in Trading Competition Law launched by "Trading Competition Committee" consisted of management specialists who can enforce the economic law, especially in terms of authorization and semi-judicial power. This will result in a fair, fast and economical trading competition.

กิตติกรรมประกาศ

ในการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทหนึ่ง อันมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างมีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลา เป็นเรื่องที่ยากแต่มีความสำคัญสำหรับยุคโลกาภิวัตน์ ที่เปิดโลกไร้พรมแดนขึ้นมา ทุกสิ่งในโลก ล้วนเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กัน การต่อสู้ การแสวงหาประโยชน์ การแข่งขัน เพื่อชิงความได้เปรียบในทางธุรกิจค่อนข้างรุนแรงมากขึ้น

ตลอดระยะเวลาของการศึกษา ผู้วิจัยได้รับความกรุณาจากคณาจารย์ที่หมั่นเวียนสับเปลี่ยนให้ความรู้ที่หลากหลายและเปี่ยมด้วยคุณค่าโดยเฉพาะท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ เดียวอิสเรศ ท่านได้กรุณาได้รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและท่านรองศาสตราจารย์สุพล อิงประสาร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ท่านทั้งสองได้ตรวจสอบ ชี้แนะ และแนะนำด้วยความกรุณาโดยตลอด ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ ดร.สุธี อยู่สถาพร เป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาให้ความรู้จนจุดประกายความคิดให้ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาหัวข้อวิทยานิพนธ์นี้ รวมทั้งรับเป็นประธานสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี วงษ์วิจิต และ ดร.ธนกร วรปรัชญากุล กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้แนะนำเพิ่มเติมให้วิทยานิพนธ์มีเนื้อหาที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งขอขอบคุณอาจารย์เพ็ญภา พวงประโคน ที่ได้กรุณาแนะนำช่วยเหลือด้านภาษาต่างประเทศ

ที่วันนี้ได้ก็เพราะมีคุณพ่อ คุณแม่ ที่เคารพรักยิ่งเป็นผู้ให้ชีวิต ขอกราบแทบเท้าท่านทั้งสองอีกครั้ง และกำลังใจแห่งการต่อสู้ฝ่าฟันปัญหา อุปสรรคที่สำคัญที่ก่อให้เกิดพลังก็คือคุณอุมาพร สนามชัย และเด็กชายเสฏฐวุฒิ ศิริสมบัติ

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่เป็นแหล่งก่อเกิดมหานิทินิติศาสตร์ ผู้วิจัยหวังว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้คงเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนากฎหมายธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศต่อไป

สมชัย ศิริสมบัติ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	III
กิตติกรรมประกาศ.....	IV
สารบัญ.....	V
สารบัญตาราง.....	VIII
บทที่	
1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา.....	3
1.3 สมมติฐานของการศึกษา.....	3
1.4 ขอบเขตของการศึกษา.....	3
1.5 วิธีการดำเนินการศึกษา.....	4
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	4
2 แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ.....	5
 ต่างประเทศ ระหว่างประเทศ และประเทศไทย	5
2.1 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า.....	
ของต่างประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซวีลลอร์และคอมมอนลอร์.....	5
2.1.1 ระบบจดทะเบียนในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศ.....	
สาธารณรัฐประชาชนจีน.....	5
2.1.2 ระบบจดทะเบียนในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่น.....	14
2.1.3 ระบบจดทะเบียนในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศ.....	
สหรัฐอเมริกา.....	20
2.1.4 ระบบจดทะเบียนในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย.....	28
2.2 แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า.....	
ระหว่างประเทศ.....	35
2.2.1 แนวคิดและหลักการระบบการจดทะเบียนเครื่องหมาย.....	
การค้าระบบมาดริด.....	35

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
2.2.2 แนวคิดและหลักการระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ..... อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม.....	45
2.2.3 แนวคิดและหลักการของระบบจดทะเบียนในความตกลงทริปส์.....	49
2.3 แนวคิดและหลักการของระบบการจดทะเบียนในกฎหมาย..... เครื่องหมายการค้าของประเทศไทย.....	53
2.3.1 ความหมายและบทบาทหน้าที่ของเครื่องหมายการค้า.....	55
2.3.2 ประเภทเครื่องหมายการค้าที่คุ้มครองและการได้มาซึ่งความคุ้มครอง...	60
2.3.3 เงื่อนไขการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า.....	62
2.3.4 หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า.....	68
2.3.5 การเพิกถอนเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน.....	69
3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการจดทะเบียนและการกระทำอันเป็นการแข่งขัน..... ที่ไม่เป็นธรรมทางการค้าของไทย ต่างประเทศ และระหว่างประเทศ.....	72
3.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการจดทะเบียน	72
3.1.1 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย... ซีวิลลอว์และคอมมอนลอว์.....	76
3.1.2 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ.....	76
3.1.3 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายไทย.....	78
3.1.4 เปรียบเทียบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายไทยกับ..... ต่างประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์และคอมมอนลอว์ และ..... กฎหมายระหว่างประเทศ.....	83
3.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทางการค้า.....	84
3.2.1 การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทางการค้าของต่างประเทศและ..... ระหว่างประเทศ.....	84
3.2.2 การกระทำอันเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทางการค้าของประเทศไทย...	87
3.2.3 เปรียบเทียบกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทางการค้า..... ของประเทศไทยกับต่างประเทศ และระหว่างประเทศ.....	93

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
4 วิเคราะห์ปัญหากฎหมายเครื่องหมายการค้ากับการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้า...	101
4.1 ปัญหากฎหมายเครื่องหมายการค้าไทยช่วงก่อน พ.ศ. 2535.....	102
4.2 ปัญหากฎหมายเครื่องหมายการค้าไทยช่วง พ.ศ. 2535 ถึงปัจจุบัน.....	103
4.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหากฎหมายเครื่องหมายการค้าไทยช่วง..... ก่อน พ.ศ. 2535 กับปัจจุบัน.....	103
4.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหากฎหมายเครื่องหมายการค้าไทย กับกฎหมาย.... ต่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ.....	105
4.5 แนวคิดมาตรการเพิ่มทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมาย..... การค้าจดทะเบียน และบทกำหนดโทษแก่ผู้กระทำการแข่งขันอันไม่..... เป็นธรรมทางการค้า.....	112
5 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ.....	114
5.1 สรุปผลการศึกษา.....	114
5.2 ข้อเสนอแนะ.....	118
บรรณานุกรม.....	120
ภาคผนวก.....	123
ประวัติย่อผู้วิจัย.....	191

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
1. แสดงขั้นตอนการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน.....	12
2. แสดงค่าใช้จ่ายในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน.....	12
3. แสดงขั้นตอนการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่น.....	18
4. แสดงค่าใช้จ่ายในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่น.....	18
5. แสดงขั้นตอนการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา.....	25
6. แสดงค่าใช้จ่ายในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา.....	25
7. แสดงขั้นตอนการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย.....	33
8. แสดงค่าใช้จ่ายในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย.....	33

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในยุคโลกาภิวัตน์การประกอบธุรกิจมีรูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์เพื่อการค้าเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมในรูปแบบของการค้าขายในลักษณะธุรกิจครอบครัว กลายเป็นธุรกิจของชุมชน ธุรกิจเอกชน ธุรกิจมหาชน ธุรกิจของประเทศ และเข้าสู่การค้าแบบนำเข้าและส่งออกที่เรียกว่า "การค้าระหว่างประเทศ" เมื่อการปฏิสัมพันธ์เพื่อการค้ากว้างขวางขึ้น ปัญหาการแข่งขันทางการค้า จึงเกิดขึ้น ในการประกอบธุรกิจการค้า สิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นเจ้าของ ลักษณะเฉพาะ คุณภาพ หรือ แหล่งกำเนิดของสินค้าอันมีลักษณะแตกต่างจากธุรกิจการค้าหรือสินค้าของบุคคลอื่นก็คือ เครื่องหมายทางการค้า สินค้าใด ที่ไม่มีชื่อหรือตราเครื่องหมายการค้าปรากฏอยู่ โดยมากจะไม่ใคร่เป็นที่นิยมบริโภคในหมู่สาธารณชนผู้บริโภคเท่าใดนัก หรือหากชื่อไปบริโภคครั้งหนึ่งแล้วก็เลิกซื้ออีก เหตุผลง่าย ๆ ก็คือ สินค้าชิ้นนั้นเองไม่มีสิ่งที่ดึงดูดใจผู้บริโภคให้จดจำ และเรียกขาน การประทับใจ ในคุณภาพที่ดีที่ผู้บริโภคทุกคนชื่นชอบในตัวสินค้าเป็นสิ่งที่จะต้องมียู่แล้วทุกสินค้า แต่ชื่อ เครื่องหมายการค้าที่ ติดอยู่กับตัวสินค้าชิ้นนั้นเอง ที่เป็นสื่อให้ผู้บริโภคสะดวกและง่ายในการจดจำและ กลับมาซื้อสินค้าชิ้นนั้นอีกเป็นสิ่งที่ต้องมีควบคู่กันไป

เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ ประกอบธุรกิจ หลักการสำคัญของกฎหมายเครื่องหมายการค้า คือมุ่งประสงค์คุ้มครองและส่งเสริมอาชีพ ให้กับผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ผลงาน กล่าวคือเจ้าของเครื่องหมายการค้า ย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวใน การใช้เครื่องหมายการค้าของตน แต่ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาคงไม่ใช่เพียง จดทะเบียนไว้เป็น หลักฐาน เพื่อให้มีผลทางกฎหมายว่า ตนเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้า นั้น โดยไม่มีการนำเครื่องหมายการค้าชิ้นนั้นมาใช้กับสินค้าซึ่งก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับระบบเศรษฐกิจและสังคม ทั้งยังเป็นการปิดกั้นบุคคลอื่นที่จะคิดนำสิ่งสร้างสรรค์ลักษณะเดียวกันไปใช้ให้เกิดประโยชน์

การแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากเครื่องหมายการค้า อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ บุคคลทั่วไป หรืออาจทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจได้ เช่น การให้ผู้เป็นเจ้าของได้ใช้สิทธิใน เครื่องหมายการค้าเพื่อเป็นเครื่องมือแบ่งปันตลาดการค้า หรือกำหนดราคาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า ในราคาต่ำเพื่อบีบบังคับคู่แข่งทางการค้าให้ออกจากธุรกิจนั้น

ประเทศไทยใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอว์ หรือเรียกว่า “ประมวลกฎหมาย” แต่ในกระบวนการวิธีพิจารณาความใช้ระบบกล่าวหาเป็นหลักเช่นเดียวกับวิธีพิจารณาความของประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว์ จึงเป็นเรื่องปกติที่ประเทศไทยมักมีบทกฎหมายที่นำมาจากประเทศที่มีระบบกฎหมายแตกต่างกันมารวมไว้อยู่ด้วยกัน

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยฉบับปัจจุบันคือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ในมาตราที่ 63 มีประเด็นปัญหาที่น่าสนใจในเรื่องของการใช้เครื่องหมายการค้า อย่างไรก็ตามจะเรียกว่ามีการใช้เครื่องหมายการค้า การใช้เครื่องหมายการค้าโดยผู้อื่น ถือเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าหรือไม่ และหากผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้าโดยที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถควบคุมกิจการ คุณภาพ หรือมาตรฐานสินค้าได้ จะถือว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ใช้เครื่องหมายการค้าของตนแล้วตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่ ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลให้มีการอาศัยช่องว่างของกฎหมาย ก่อให้เกิดสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเครื่องหมายการค้าขึ้นแทน โดยที่ในบางครั้งผู้คิดสร้างสรรค์เครื่องหมายการค้าขึ้นมาก่อน แต่จดทะเบียนในภายหลังไม่สามารถกระทำได้ ต้องเข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแทน โดยเสียค่าตอบแทนสูงกว่าค่าธรรมเนียมอนุญาตให้ใช้สิทธิตามที่กฎหมายกำหนด และเมื่อพิจารณาถึงเงื่อนไขระยะเวลาแห่งการเพิกถอนสิทธิเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่กำหนดไว้ในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ที่กำหนดไว้อย่างน้อย 3 ปีนั้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่าเป็นระยะเวลาที่ยังไม่สอดคล้องกับหลักสากล และไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ระบบเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมเจริญก้าวหน้า ไปมาก ประกอบกับมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทงการค้า พ.ศ.2542 มีวัตถุประสงค์หลักในการคุ้มครองผู้ประกอบการในภาพรวมทางธุรกิจไม่ให้มีการกีดกัน ขัดขวางผู้ประกอบการธุรกิจรายอื่นในการเข้าแข่งขันกันอย่างเสรี และเป็นธรรมทางการค้า

จึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษา โดยนำหลักกฎหมายของต่างประเทศทั้งประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์และคอมมอนลอว์ และหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายเครื่องหมายการค้า และการแข่งขันทางการค้า ได้แก่ ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระบบมาดริด ระบบการจดทะเบียนและการแข่งขันทางการค้าในความตกลงทริปส์ ระบบการจดทะเบียนและการแข่งขันทางการค้าตามอนุสัญญากรุงปารีส ว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม เพื่อวิเคราะห์ เปรียบเทียบหาจุดสมดุลในการบังคับใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้ากับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้เกิดประโยชน์ ระหว่างปัจเจกชนกับประเทศชาติส่วนรวม

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.2.1 เพื่อศึกษาแนวคิด และหลักการเกี่ยวกับระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ คอมมอนลอว์ กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย

1.2.2 เพื่อศึกษาแนวคิด และหลักการเกี่ยวกับการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้าของต่างประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ คอมมอนลอว์ กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทย

1.2.3 เพื่อวิเคราะห์ เปรียบเทียบระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และการกระทำอันเป็นการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้าของต่างประเทศ ระหว่างประเทศ และประเทศไทย

1.2.4 เพื่อวิเคราะห์ปัญหาข้อขัดข้องของกฎหมายเครื่องหมายการค้าและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทยพร้อมเสนอแนวทางและมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้า เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

1.3 สมมติฐานของการศึกษา

การจำกัด การกีดกัน หรือขัดขวาง การประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจอื่น โดยอาศัยความไม่ครอบคลุมของกฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเด็นของการใช้เครื่องหมายการค้าโดยผู้อื่น และเงื่อนไขแห่งระยะ 3 ปี ในการเพิกถอนสิทธิเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ไม่ได้ใช้เป็นปัญหาของการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้าที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่รัฐและระบบเศรษฐกิจโดยรวม จึงควรที่จะมีการเพิ่มเติมเงื่อนไขของการใช้เครื่องหมายการค้าโดยผู้อื่นให้มีความชัดเจนและกำหนดระยะเวลาการเพิกถอนสิทธิเครื่องหมายการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากลคือ 5 ปี

1.4 ขอบเขตของการศึกษา

ศึกษาแนวคิด และหลักการของระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้า โดยเปรียบเทียบของต่างประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์และคอมมอนลอว์ และกฎหมายระหว่างประเทศ กับกฎหมายเครื่องหมายการค้าและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทย แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมนำไปสู่การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทย ในส่วนที่ก่อให้เกิดปัญหา การแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้า เฉพาะกรณีเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

1.5 วิธีดำเนินการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์และคอมมอนลอว์ และกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนตลอดจนศึกษากฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ประกาศ คำราบความของผู้ทรงคุณวุฒิและแนวคำพิพากษาศาลฎีกา

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.6.1 ทำให้ทราบและเข้าใจแนวคิดและหลักการของระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์และคอมมอนลอว์ กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย

1.6.2 ทำให้ทราบและเข้าใจแนวคิดและหลักการของปัญหาการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้าของต่างประเทศ ที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์และคอมมอนลอว์ กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทย

1.6.3 ทำให้ทราบและเข้าใจ ปัญหาการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้า เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

1.6.4 ทำให้ทราบแนวทางในการแก้ไข เพิ่มเติมมาตรการทางกฎหมายเครื่องหมายการค้า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอันเป็นธรรมทางการค้า

บทที่ 2

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ของต่างประเทศ ระหว่างประเทศ และของประเทศไทย

ตามหลักสากลที่ปฏิบัติกันทั่วไป ประเทศต่าง ๆ ได้ใช้ระบบการจดทะเบียน (Registration System) เป็นสิ่งยืนยันการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนจะต้องนำเครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียนเสียก่อนจึงจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และขอบเขตของความคุ้มครองจะถูกจำกัดเฉพาะในประเทศที่จดทะเบียนเท่านั้น โดยไม่ครอบคลุมไปถึงประเทศอื่น ๆ ทั้งนี้โดยยึดถือหลักดินแดน (Territoriality Principle) ซึ่งจากหลักดังกล่าวทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีความประสงค์จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศอื่นเกิดความยุ่งยาก ในการจดทะเบียน เพราะแต่ละประเทศต่างมีกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ของตนเอง มีภาษาใช้ที่แตกต่างกัน และโดยประการสำคัญจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงมาก อีกทั้งต้องใช้เวลาอันยาวนานกว่าจะได้รับการจดทะเบียน

2.1 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ ต่างประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายชีวิลลอว์และคอมมอนลอว์

2.1.1 ระบบจดทะเบียนในกฎหมายเครื่องหมายการค้า ของประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนใช้ระบบกฎหมายแบบชีวิลลอว์หรือประมวลกฎหมาย และได้รับรองการปฏิรูป และนโยบายเปิดประเทศในปี พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) ระบบการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้รัฐบาลมีความห่วงใยในเรื่องการคุ้มครองสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการค้าและเศรษฐกิจจากต่างประเทศ และเสริมสร้างการคุ้มครองสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศจีนจึงได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980) และอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2528 (ค.ศ. 1985) ซึ่งถือเป็นเงื่อนไข

ภายนอกที่ผ่านขั้นตอนถูกต้องในการที่จะเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกแห่งข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement)

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประเทศจีนได้รื้อฟื้นระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เมื่อ ปี พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) เป็นต้นมา ในแต่ละปี จำนวนธุรกิจที่ต้องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศและธุรกิจต่างชาติที่ต้องการจดทะเบียนในประเทศจีนได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก สำนักงานเครื่องหมายการค้าจีน จึงได้พยายามที่จะหาช่องทางที่สะดวกและมีประสิทธิภาพแก่ผู้ยื่นขอจดทะเบียน นอกจากความพยายามที่จะทำให้ระบบภายในสอดคล้องกับระบบระหว่างประเทศ โดยการประกาศใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับแรก และข้อกำหนดกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้ทำการศึกษาอย่างกว้างขวางในเรื่องของสนธิสัญญาระหว่างประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประสบการณ์ของประเทศอื่น ๆ และจากการที่ประเทศจีนได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญากรุงปารีสฯ ทำให้ได้ทราบถึงข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) และมองเห็นว่าระบบการจดทะเบียนระหว่างประเทศภายใต้ข้อตกลงมาดริดดังกล่าวนี้ ทั้งง่ายและสะดวก รวมทั้งประหยัดเวลาและทรัพยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เป็นผลพวงของความไม่ชำนาญในเรื่องกฎหมายและพิธีสาร ดังนั้น ด้วยความสนับสนุนจาก องค์การทรัพย์สินทางปัญญา โลก (WIPO) และภายหลังจากการปรึกษาหารือกับบรรดาผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงได้มีมติตรงกันให้ประเทศจีนเข้าร่วมในข้อตกลงมาดริด และในปี พ.ศ. 2530 (ค.ศ. 1987) ประเทศจีนจึงได้เริ่มเตรียมการเพื่อเข้าร่วมในข้อตกลงดังกล่าว หลังจากนั้นอีก 2 ปีต่อมา คือในปี พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) ก็ได้เริ่มเข้าเป็นภาคีสมาชิกแห่งข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) และในปี พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) ได้เข้าร่วมในพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ด้วย (สมศักดิ์ พณิชยกุล, 2544, หน้า 62 – 64)

การเตรียมการเพื่อเข้าร่วมในข้อตกลงและพิธีสารมาดริด สำนักงานเครื่องหมายการค้าของจีนได้เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1) ได้ใช้เวลาประมาณหนึ่งปี สำหรับการแปลงรายการสินค้าและบริการภายในประเทศ ซึ่งได้จัดจำพวกไว้เป็น 78 จำพวก โดยได้ใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963) ให้เป็นรายการจำพวกสินค้าและบริการตามระบบการจัดจำพวกสินค้าและบริการตามระบบสากล (The Nice Agreement) และต่อมาในปี พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) ได้รับรองรายการจำพวกสินค้าและบริการตามระบบสากลดังกล่าวอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นผลให้รายการสินค้าและบริการของประเทศจีนสอดคล้องกับข้อตกลงมาดริด

2) ได้จัดตั้งฝ่ายจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ เป็นการเฉพาะขึ้น เพื่อรองรับการปฏิบัติงานจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งได้ว่าจ้างพนักงานที่มีความสามารถในภาษาฝรั่งเศสเข้ามาปฏิบัติงาน เนื่องจากตามข้อตกลงมาดริด กำหนดให้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาในการปฏิบัติงาน

3) ได้ยกร่างกฎข้อบังคับต่าง ๆ ที่จำเป็นในการเข้าร่วมในข้อตกลง และกำหนดแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้เป็นทางการ รวมทั้งกำหนดและประกาศใช้บรรดากฎข้อบังคับในการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้ข้อตกลงมาดริด

4) จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไปศึกษาและฝึกอบรมเพิ่มเติมยังสำนักงานระหว่างประเทศ (International Bureau) ด้วยความช่วยเหลือขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ซึ่งเจ้าหน้าที่เหล่านี้ได้กลายเป็นหัวใจหลักของระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามระบบมาดริดของประเทศจีน

5) จัดหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อตกลงมาดริดให้กับผู้ประกอบการและประชาชน เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงมาดริด

6) แก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศจีนบัญญัติให้การยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้เป็นที่ไปตามจำพวกสินค้าและบริการ ซึ่งเรียกว่าเครื่องหมายเดียว จำพวกเดียว แต่ภายใต้ข้อตกลงมาดริดผู้ยื่นขอจดทะเบียนอาจร้องขอความคุ้มครองเพียงคำขอจดทะเบียนได้หลายจำพวก หรือทั้งหมด ซึ่งเรียกว่า เครื่องหมายเดียว หลายจำพวก จึงได้แก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าให้สอดคล้องกับข้อตกลงมาดริดดังกล่าว

(2) แก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าให้สอดคล้องกับข้อตกลงมาดริด ในกรณีการจดทะเบียนระหว่างประเทศ กล่าวคือ ในการยื่นจดทะเบียนรายหนึ่ง สำนักงานอาจปฏิเสธการจดทะเบียนในส่วนที่ขัดกับคำขออื่นหรือทะเบียนก่อน ๆ หรือในส่วนที่ขัดกับบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าเท่านั้น โดยให้รับการจดทะเบียนสินค้าและบริการอื่น ๆ วิธีนี้แตกต่างจากวิธีการตรวจสอบเครื่องหมายการค้า ที่มีใช้ของข้อตกลงมาดริดภายในสำนักงานเครื่องหมายการค้าของประเทศจีน ซึ่งในกรณีดังกล่าวจะปฏิเสธการจดทะเบียนทั้งหมด

(3) กฎหมายเครื่องหมายการค้าจีนบัญญัติให้ประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้าสองครั้ง

(4) กฎหมายเครื่องหมายการค้า และกฎข้อบังคับของประเทศจีนกำหนดให้ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต้องเป็นบริษัทหรือสถาบันองค์การสังคมทางอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์กรรม หรือห้างหุ้นส่วนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย โดยที่บุคคลธรรมดาไม่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นขอ

จดทะเบียน แต่อย่างไรก็ตามบทบัญญัติในกฎหมายเครื่องหมายการค้า และกฎข้อบังคับที่อนุญาตให้บุคคลต่างชาติหรือบริษัทต่างชาติยื่นขอจดทะเบียนได้

กฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง คือ กฎหมายเครื่องหมายการค้า (Chinese Trademark Law) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2525 แก้ไขเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 และปรับปรุงเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2544 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2544 และปรับปรุงเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2545 ดังมีสาระสำคัญต่อไปนี้

2.1.1.1 สาระสำคัญในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

1. ระบบการให้ความคุ้มครอง

เมื่อได้จดทะเบียนต่อสำนักงานเครื่องหมายการค้า (Trademark Office) แห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วโดย ใช้ระบบใครยื่นก่อนมีสิทธิดีกว่า (First to file system)

2. สิ่งที่ได้รับคุ้มครองและนิยาม

“เครื่องหมาย” หมายถึง คำ รูปและรอยประดิษฐ์หรือสิ่งเหล่านี้รวมกัน โดยมีลักษณะที่แสดงให้เห็นภาพ ที่มีลักษณะบ่งเฉพาะและทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าหรือบริการนั้นทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างไปจากสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น

เครื่องหมายที่สามารถได้รับการจดทะเบียนได้แก่ เครื่องหมายการค้า (Trademark) เครื่องหมายบริการ (Service Mark) เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) และเครื่องหมายรับรอง (Certification Mark)

“เครื่องหมายการค้า” หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายสำหรับสินค้าหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าานั้นแตกต่างจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

“เครื่องหมายบริการ” หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายสำหรับการบริการหรือเกี่ยวข้องกับการบริการ เพื่อแสดงว่าการบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของเจ้าของเครื่องหมายบริการนั้นแตกต่างจากการบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น

“เครื่องหมายร่วม” หมายความว่า เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้หรือจะใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน

“เครื่องหมายรับรอง” หมายความว่า เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้หรือจะใช้เพื่อใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรองรับ

เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้านั้น หรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิดหรือคุณลักษณะอื่นใดของบริการนั้น

เครื่องหมายการค้าที่จะรับจดทะเบียนได้จะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะที่เพียงพอ และไม่ต้องห้ามรับจดทะเบียนได้แก่

1) ต้องเป็นเครื่องหมายที่สามารถแยกให้เห็นถึงความแตกต่างของสินค้าที่ขึ้นของจดทะเบียนกับสินค้าของบุคคลอื่น

2) ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้รับจดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว

3) ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันกับชื่อรัฐ ธงประจำชาติ สัญลักษณ์ประจำชาติ หรือเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

4) ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันกับชื่อรัฐ ธงประจำชาติ สัญลักษณ์ประจำชาติ หรือเครื่องอิสริยาภรณ์ของประเทศอื่น

5) ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันกับธง สัญลักษณ์ หรือชื่อองค์การระหว่างประเทศ

6) ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันกับ สัญลักษณ์ หรือชื่อเครื่องหมายกาชาด

7) ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับชื่อสามัญหรือแบบผลิตภัณฑ์อันเกี่ยวกับเครื่องหมายที่ใช้

8) ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะ วัตถุประสงค์หลัก หน้าที่ การใช้ น้ำหนัก ปริมาณหรือลักษณะพิเศษอื่น ๆ ของสินค้าที่ใช้กับเครื่องหมาย

9) ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นการแบ่งแยกชนชาติ

10) ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะฉ้อฉลโดยการโฆษณาสินค้า

11) ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่ขัดต่อประเพณีหรือศีลธรรมอันดีของสังคม

12) ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักทั่วไป

3. สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ได้รับการจดทะเบียนนั้นในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและมีสิทธิห้ามบุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

สำหรับในกรณีเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะมีสิทธิและได้รับความคุ้มครองดังนี้

1) เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้รับการยอมรับ (Recognition) ว่าเครื่องหมายการค้าของตนเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป และสามารถขอรับจดทะเบียนหรือบังคับใช้สิทธิในกรณีละเมิดเครื่องหมายการค้าของตนอย่างเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

2) เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้รับการยอมรับว่าเครื่องหมายการค้าของตนเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในกรณีมีการดำเนินคดี หรือมีการโต้แย้งสิทธิในเครื่องหมายการค้าและการยอมรับดังกล่าวจะหนักแน่นขึ้นในกรณีมีการโต้แย้งในครั้งต่อมา

3) ศาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถพิจารณาได้ด้วยตนเองว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ โดยไม่จำเป็นต้องปรึกษากับสำนักเครื่องหมายการค้า หรือคณะกรรมการอุทธรณ์

4) การยอมรับว่าเครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปเป็นการให้ความคุ้มครองเพื่อมิให้บุคคลภายนอกใช้หรือขอจดทะเบียนเครื่องหมายที่เหมือนหรือที่คล้ายกันกับสินค้าหรือบริการที่ไม่เหมือนกัน หรือการจดทะเบียนชื่อบริษัทหรือชื่อทางการค้า

4. อายุความคุ้มครอง

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วจะมีอายุความคุ้มครอง 10 ปี นับแต่วันจดทะเบียน

5. การต่ออายุความคุ้มครอง

สามารถต่ออายุความคุ้มครองได้อีกคราวละ 10 ปี

6. การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนได้ในกรณีต่อไปนี้

1) ไม่เคยมีการใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนนั้นเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 3 ปี นับแต่วันจดทะเบียน หรือในระหว่าง 3 ปีก่อนที่จะมีการขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน มิได้มีการใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริต

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น หากแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าอันดีกว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

3) เครื่องหมายการค้าอันไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียน

4) เครื่องหมายการค้าอันเป็นเครื่องหมายต้องห้ามรับจดทะเบียน

5) เครื่องหมายการค้าอันเหมือน หรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนเอาไว้ก่อนแล้ว

6) เครื่องหมายการค้านั้นขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

7) เครื่องหมายการค้านั้นกลายเป็นสิ่งสามัญทางการค้าขาย

7. การโอนสิทธิ

การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าอาจทำได้โดยบันทึกการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าต่อสำนักงานเครื่องหมายการค้าโดยใช้เอกสารดังนี้

1) แบบฟอร์มคำขอโอนสิทธิ (Application Form) ลงลายมือชื่อโดยผู้โอนและผู้รับโอน

2) หนังสือมอบอำนาจ (Power of Attorney)

การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องโอนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนอื่นที่เหมือนกันหรือคล้ายกันไปในเวลาเดียวกัน หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนไม่ดำเนินการดังกล่าว สำนักงานเครื่องหมายการค้าจะแจ้งให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าทราบเพื่อให้ดำเนินการดังกล่าวให้ถูกต้อง

การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จะนำไปสู่การยอมรับในทางที่ผิด หรือทำให้เกิดผลกระทบในทางที่ผิดจะไม่ได้รับการอนุมัติ

8. การอนุญาตให้ใช้สิทธิ

สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิต้องทำเป็นบันทึกต่อสำนักงานเครื่องหมายการค้าโดยใช้เอกสารดังนี้

1) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License Agreement)

2) แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ

3) หนังสือมอบอำนาจ (Power of Attorney)

ทั้งนี้ ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิต้องนำส่งสำเนาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าว

9. การรับจดทะเบียน

หากไม่มีการคัดค้านการจดทะเบียนภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ประกาศโฆษณา หรือเมื่อมีการคัดค้านการจดทะเบียนแต่ในที่สุดมีคำวินิจฉัยให้จดทะเบียน เครื่องหมายการค้านั้นก็ได้รับการจดทะเบียน

คำขอจดทะเบียนสามารถได้รับการอนุมัติเพียงบางส่วน ยกตัวอย่างเช่น เมื่อบางส่วนของสินค้าหรือบริการถูกขัดขวางโดยคำขอจดทะเบียน หรือการจดทะเบียนที่ปรากฏ

อยู่ก่อนในเครื่องหมายเดียวกัน หรือเหมือนกันที่ใช้กับสินค้าชนิดเดียวกันหรือเหมือนกัน (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, ออนไลน์, 2006)

2.1.1.2 ขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ตารางที่ 1 แสดงขั้นตอนการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ขั้นตอน	วันยื่นคำขอจดทะเบียน	วันประกาศ	คำคัดค้าน	การตรวจสอบ	การอุทธรณ์	การจดทะเบียน	ระยะเวลาถึงวันรับจดทะเบียน
ระยะเวลา (เดือน)	1 ถึง 2 วัน นับแต่เอกสารครบถ้วน	1 ปี	3 เดือน	ประมาณ 5 เดือน	2 ปี	ประมาณ 3 เดือน	ประมาณ 12-18 เดือน

ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา, ออนไลน์, 2006

จากตารางที่ 1 พบว่าใช้เวลาทั้งสิ้นในการจดทะเบียนตั้งแต่วันยื่นคำขอจดทะเบียนจนแล้วเสร็จประมาณไม่เกิน 18 เดือน

ตารางที่ 2 แสดงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

รายการ	ค่าธรรมเนียม		ค่าบริการวิชาชีพ
	RMB	US\$	US\$
1.การยื่นคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง, เครื่องหมายร่วม	1000 3000	121 363	300 300
2.การยื่นเอกสารล่าช้า	-	-	50
3.การแก้ไขคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า	-	-	-

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายการ	ค่าธรรมเนียม		ค่าบริการวิชาชีพ
	RMB	US\$	US\$
4.การประกาศ	-	-	-
5.คำขอตรวจสอบ	-	-	-
6.การรับจดทะเบียน	5	1	40
7.การแก้ไขที่อยู่และอื่นๆ	500	61	130
8.คำขอจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์	1000	121	150
9.คำขอจดทะเบียนอนุญาตให้ใช้สิทธิ	300	36	120
10.การรับจดทะเบียนอนุญาตให้ใช้สิทธิ	-	-	-
11.การชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุ	2000	242	140
12.การตรวจค้น	-	-	-
13.การอุทธรณ์	1500	181	200
14.การยื่นคำคัดค้าน	1000	121	280 เป็นอย่างน้อย
15.การยื่นคำโต้แย้ง	-	-	-
16.การดำเนินคดีทางแพ่ง	-	-	-
17.การแปล	-	-	-
18.การรับรองเอกสาร	-	-	-

ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา, ออนไลน์, 2006

จากตารางที่ 2 พบว่ารายการที่ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ได้แก่ การยื่นเอกสาร
 ค่าเช่า การแก้ไขคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การประกาศ การขอตรวจสอบ การตรวจค้น
 การยื่นคำโต้แย้ง การดำเนินคดีทางการค้า การแปลและการรับรองเอกสาร ส่วนค่าบริการวิชาชีพคิด
 เฉพาะการยื่นคำขอจดทะเบียน การยื่นเอกสารค่าเช่า การรับจดทะเบียน การแก้ไขรายการ คำขอ
 จดทะเบียน โอนสิทธิ คำขอจดทะเบียนอนุญาติให้ใช้สิทธิ การชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุ
 การอุทธรณ์ และการยื่นคำคัดค้าน

2.1.2 ระบบจดทะเบียนในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นใช้ระบบกฎหมายแบบชีวิตลอร์ หรือประมวลกฎหมาย และได้เข้าสู่ระบบ
 มาดริด โดยการเลือกเข้าเป็นภาคีสมาชิกของพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม
 พ.ศ. 2543 เพราะเห็นว่าการเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดจะตอบสนองต่อระบบเครื่องหมาย
 การค้าของประเทศญี่ปุ่นได้ดีกว่าการเข้าเป็นภาคีสมาชิกตามข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement)
 นอกจากนี้พิธีสารมาดริดยังสามารถเข้าง่ายกว่าข้อตกลงมาดริด โดยเฉพาะสำหรับประเทศที่ใช้
 ภาษาอังกฤษ และประเทศที่ใช้ระบบการตรวจสอบเครื่องหมายการค้า เพราะให้เวลาถึง
 สิบแปดเดือนในการปฏิเสธการรับจดทะเบียน (สมศักดิ์ พณิชยกุล, 2544, หน้า 66)

กฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง ได้แก่ กฎหมายเครื่องหมายการค้า ฉบับวันที่ 13 เมษายน
 พ.ศ.2502 แก้ไข (Trademark Law , Law No.127 of April 13 ,1959 as amended) ดังมีสาระสำคัญ
 ต่อไปนี้

2.1.2.1 สาระสำคัญในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่น

1. ระบบการให้ความคุ้มครอง

ใช้ระบบการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองเมื่อจด
 ทะเบียนในประเทศญี่ปุ่นแล้วเท่านั้น โดยยื่นขอรับความคุ้มครองต่อสำนักงานสิทธิบัตรแห่ง
 ประเทศญี่ปุ่น หรือ JPO (The Japanese Patent Office) โดยใช้ระบบยื่นก่อนมีสิทธิดีกว่า (First to
 File Systems)

2. สิ่งที่ได้รับคุ้มครองและนิยาม

เครื่องหมายที่สามารถได้รับการจดทะเบียนได้แก่ เครื่องหมายการค้า
 (Trademark) เครื่องหมายบริการ (Service Mark) เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) และ
 เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark)

“เครื่องหมาย” หมายถึง เครื่องหมายใด ๆ ที่แสดงให้เห็นภาพ (Visual Sign)
 หรือที่สามารถแสดงให้เห็นเป็นภาพได้ โดยต้องสามารถแยกแยะให้เห็นถึงความแตกต่างของสินค้า

(เครื่องหมายการค้า) หรือบริการ (เครื่องหมายบริการ) ของผู้ประกอบการรายหนึ่ง กับสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการอีกรายหนึ่งได้

“เครื่องหมายการค้า” หมายความว่า เครื่องหมายใด ๆ ที่แสดงให้เห็นภาพ (Visual Sign) หรือที่สามารถแสดงให้เห็นเป็นภาพได้ โดยต้องสามารถแยกแยะให้เห็นถึงความแตกต่างของสินค้าของผู้ประกอบการรายหนึ่งกับสินค้าของผู้ประกอบการอีกรายหนึ่งได้

“เครื่องหมายบริการ” หมายความว่า เครื่องหมายใด ๆ ที่แสดงให้เห็นภาพ (Visual Sign) หรือที่สามารถแสดงให้เห็นเป็นภาพได้ โดยต้องสามารถแยกแยะให้เห็นถึงความแตกต่างของบริการของผู้ประกอบการรายหนึ่ง กับบริการของผู้ประกอบการอีกรายหนึ่งได้

“เครื่องหมายร่วม” หมายความว่า เครื่องหมายใด ๆ ที่แสดงให้เห็นภาพ (Visual Sign) หรือที่สามารถแสดงให้เห็นเป็นภาพได้ ที่ระบุในคำขอจดทะเบียนและสามารถแยกแยะแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือลักษณะอื่น ๆ รวมทั้งคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการที่ใช้เครื่องหมายดังกล่าว ภายใต้การควบคุมของเจ้าของผู้จดทะเบียนของเครื่องหมายร่วม

เครื่องหมายการค้าที่จะรับจดทะเบียนได้จะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะที่เพียงพอ และต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนได้แก่

- 1) ตัวอักษร รุปรอยประดิษฐ์ สัญลักษณ์ รูปร่างรูปทรงสามมิติ หรือสิ่งเหล่านี้รวมกันหรือสิ่งเหล่านี้รวมกันที่แสดงไว้เป็นสีต่าง ๆ
- 2) ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงชื่อสามัญของสินค้าหรือบริการ หรือเครื่องหมายที่ในทางค้าขาย
- 3) ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงแหล่งกำเนิดสินค้า สถานประกอบธุรกิจ คุณสมบัติวัตถุดิบ การใช้ จำนวน รูปร่างหรือราคาของสินค้า หรือวิธีการหรือเวลาการผลิต หรือการใช้หรือสถานที่ให้บริการ
- 4) ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับธงชาติญี่ปุ่น หรือสัญลักษณ์ประจำพระจักรพรรดิ
- 5) ต้องไม่เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับธงชาติของชาติอื่น
- 6) ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกันกับเครื่องหมายขององค์การสหประชาชาติหรือองค์การสากลอื่น ๆ
- 7) ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกันกับสัญลักษณ์หรือชื่อเครื่องหมาย
- 8) ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

9) ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่เหมือนกันกับเครื่องหมายของบุคคลอื่นที่ได้รับจดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว โดยพิจารณาจากเมื่อใช้กับสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะเดียวกัน หรือสินค้าหรือบริการที่มีความคาบเกี่ยวสัมพันธ์ หรือคล้ายกันจนอาจทำให้เกิดความสับสนหลงผิด

10) ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับชื่อพันธุ์พืช

11) ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในทางธุรกิจของบุคคลอื่น ลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ

12) ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงแหล่งกำเนิดของไวน์หรือสุราในญี่ปุ่น

13) ต้องเป็นเครื่องหมายที่สามารถแยกให้เห็นถึงความแตกต่างของสินค้าที่ขึ้นของจดทะเบียนกับสินค้าของบุคคลอื่น

3. สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ได้รับการจดทะเบียนย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้า หรือเครื่องหมายบริการกับบริการที่ได้รับการจดทะเบียนนั้นในประเทศญี่ปุ่นและมีสิทธิห้ามบุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าหรือบริการที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิด โดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้การใช้เครื่องหมายการค้า ให้หมายความรวมถึงการกระทำดังต่อไปนี้

1) การจัดให้ซึ่งสินค้าผ่านทางสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

2) การให้บริการผ่านทางจอภาพ (An Image Viewers) โดยวิธีการทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic) ซึ่งปรากฏเครื่องหมายการค้าขณะที่ให้บริการ

3) การโฆษณาหรือการกระทำในทำนองเดียวกันโดยวิธีการทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปรากฏเครื่องหมายการค้า

4. อายุความคุ้มครอง

10 ปีนับแต่จดทะเบียน

5. การต่ออายุความคุ้มครอง

ต่ออายุได้ทุก 10 ปี

6. การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนได้ในกรณีดังนี้

1) ไม่เคยมีการใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนนั้นเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 3 ปี นับแต่วันจดทะเบียน หรือในระหว่าง 3 ปี ก่อนที่จะมีการขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนมิได้มีการใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริต

2) เครื่องหมายการค้าานั้นไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียน

3) ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าค้านั้น หากแสดงว่าตนได้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าค้านั้นดีกว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

7. การโอนสิทธิ

การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าค้านั้นต้องบันทึกการโอนต่อสำนักงานสิทธิบัตร เอกสารที่ต้องการมีดังนี้

- 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้โอน
- 2) หนังสือมอบอำนาจจากผู้รับโอน
- 3) ต้นแบบหนังสือสัญญาโอน
- 4) หนังสือรับรองสัญชาติของบริษัทของผู้โอนรับรองโดยเจ้าหน้าที่โนตารีพับลิก
- 5) หนังสือรับรองสัญชาติของบริษัทของผู้รับโอนรับรองโดยเจ้าหน้าที่

โนตารีพับลิก

8. การอนุญาตให้ใช้สิทธิ

กฎหมายไม่ได้บังคับให้ต้องจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ แต่การไม่จดทะเบียนสัญญาอนุญาตนั้นจะใช้อ้างอิงต่อบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่สามไม่ได้ การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธินั้นต้องการเอกสารดังนี้

- 1) บันทึกข้อตกลง (Memorandum) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
- 2) หนังสือมอบอำนาจของผู้อนุญาต
- 3) หนังสือมอบอำนาจจากผู้รับอนุญาต

9. การรับจดทะเบียน

หากผู้ตรวจพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอรับจดทะเบียนมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนสำนักงานสิทธิบัตรจะมีคำสั่งให้รับจดทะเบียน โดยผู้ขอจดทะเบียนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมรับจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับจากได้รับหนังสือคำสั่งรับจดทะเบียน โดยปกติแล้วสำนักงานสิทธิบัตรจะออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนภายใน 20 วันนับจากได้รับการชำระค่าจดทะเบียน

ทั้งนี้กฎหมายไม่บังคับว่าต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าในการยื่นขอจดทะเบียน (กรมทรัพย์สินทางปัญญา , ออนไลน์ , 2006)

2.1.2.2 ขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนของประเทศญี่ปุ่น

ตารางที่ 3 แสดงขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่น

ขั้นตอน	วันยื่นคำขอจดทะเบียน	การตรวจสอบ	การประกาศโฆษณา	การคัดค้าน	การอุทธรณ์	การจดทะเบียน	ระยะเวลาถึงวันรับจดทะเบียน
ระยะเวลา	1 วัน ถ้าเอกสารครบถ้วน	คำขอจะได้รับการตรวจสอบภายใน 18 เดือนนับแต่วันยื่นคำขอ	หลังจากออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะได้รับการประกาศโฆษณาเป็นระยะเวลา 2 เดือน	ผู้มีส่วนได้เสียจะต้องคัดค้านภายใน 2 เดือนนับแต่วันประกาศโฆษณา	ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของนาทะเบียนได้ภายใน 3 เดือน	อายุการคุ้มครอง 10 ปี และต่ออายุได้อีกคราวละ 10 ปี	ประมาณ 13 ถึง 20 เดือน

ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา, ออนไลน์, 2006

จากตารางที่ 3 พบว่าใช้เวลาทั้งสิ้นในการจดทะเบียนตั้งแต่วันยื่นคำขอจดทะเบียนจนแล้วเสร็จประมาณไม่เกิน 20 เดือน

ตารางที่ 4 แสดงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่น

รายการ	ค่าธรรมเนียม (เยน)	ค่าบริการวิชาชีพ (เยน)
1.การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใน 1 จำพวกสินค้าหรือบริการ	21,000.-	72,000.-
เพิ่มเติมจำพวกในคำขอเดียวกันจำพวกละ	15,000.-	50,000.-

ตารางที่ 4 (ต่อ)

รายการ	ค่าธรรมเนียม (เยน)	ค่าบริการวิชาชีพ (เยน)
2.การยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้จดทะเบียน เครื่องหมายรวม	-	30,000.-
3.การเตรียมและยื่นหลักฐานแสดงว่าเครื่องหมายการค้า เป็นที่รู้จักแพร่หลาย	-	55,000.-
4.การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุทะเบียนเครื่องหมาย การค้าใน 1 จำพวกสินค้าหรือบริการ	151,000.-	60,000.-
เพิ่มเติมจำพวกในทะเบียนเดียวกัน จำพวกละ	151,000.-	42,000.-
5.การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุทะเบียนเครื่องหมาย รวมใน 1 จำพวกสินค้าหรือบริการ	42,000.-	80,000.-
เพิ่มเติมจำพวก ในทะเบียนเดียวกัน จำพวกละ	30,000.-	56,000.-
6.การขอฉบับยื่นซ้อนหลัง	-	14,000.-
7.การยื่นเอกสารล่าช้า	-	12,000.-
8.ค่าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเอกสารอื่นๆ โดย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือส่งดิสก์	8,500.-	1,900.- (เป็นอย่างน้อย)
9.การยื่นคำโต้แย้งใน 1 จำพวกสินค้าหรือบริการ	-	85,000.-
เพิ่มเติมจำพวกในคำเดียวกัน จำพวกละ	-	63,000.-
10.การแก้ไขเปลี่ยนแปลง	15,000.-	85,000.-
11.การชำระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใน 1 จำพวกสินค้าหรือบริการ	66,000.-	22,000.-
เพิ่มเติมจำพวกในคำขอเดียวกัน จำพวกละ	66,000.-	15,000.-
12.การแปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาญี่ปุ่น (ต่อ 100 คำ)	-	3,000.-
13.การเตรียมและยื่นคำคัดค้านการจดทะเบียน	11,000.-	30,000.- ต่อ 1 ชั่วโมง
14.การเตรียมและยื่นคำอุทธรณ์	55,000.-	30,000.- ต่อ 1 ชั่วโมง การทำงานจริง

ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา, ออนไลน์, 2006

จากตารางที่ 4 พบว่ารายการที่ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ได้แก่ การยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้จดทะเบียนเครื่องหมายร่วม การเตรียมและยื่นหลักฐานแสดงว่าเครื่องหมายการค้าเป็นที่รู้จักแพร่หลาย การขออนุญาตขึ้นชั้นหลัง การยื่นเอกสารล่าช้า การยื่นคำโต้แย้งใน 1 จำพวกสินค้าหรือบริการเพิ่มเติมจำพวกในคำเดียวกัน และการแปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาญี่ปุ่น ส่วนค่าบริการวิชาชีพคิดค่าใช้จ่ายทุกรายการ

2.1.3 ระบบจดทะเบียนในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว์หรือจารีตประเพณี และได้เข้าร่วมเป็นภาคีของ อนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention) และเป็นภาคีขององค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งมีผลให้ประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-known) โดยทั้งนี้จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อตกลง TRIPs ซึ่งสหรัฐอเมริกาเองมีกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่สำคัญ (The Lanham Act) ซึ่งได้ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946)

ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงซึ่งความมีชื่อเสียงนั้นได้เกิดขึ้นภายในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเอง เป็นการคุ้มครองให้พ้นจากการใช้หรือการจดทะเบียน กล่าวคือห้ามมิให้มีการใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายและประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวหากปรากฏว่าการใช้หรือจดทะเบียนนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายค้านั้น ทั้งนี้การใช้หรือการจดทะเบียนที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว ย่อมมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการหลอกลวง สาธารณชนหรืออาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในหมู่สาธารณชน (ชลธิชา สมสะอาด , 2542 , หน้า 41)

2.1.3.1 สาระสำคัญในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา

1. ระบบการให้ความคุ้มครอง

เป็นระบบการจดทะเบียน ซึ่งมีทั้งระบบการจดทะเบียนสำหรับแต่ละมลรัฐ (State Registration) ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองแต่เฉพาะในมลรัฐที่ตนได้รับการจดทะเบียนเอาไว้เท่านั้น และระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลาง (Federal Trademark Registration) โดยจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรสหรัฐ (United States Trademark and Patent Office) ซึ่งนอกจากจะได้รับความคุ้มครองในมลรัฐต่าง ๆ ทั้ง 50 มลรัฐของสหรัฐแล้ว การคุ้มครองยังครอบคลุมถึงดินแดนดังต่อไปนี้ ได้แก่ อเมริกัน ซามัว เกาะกวม เขตคลองปานามา เกาะเวอร์จินส์ เปอร์โตริโก และ เกาะนอร์ทเทอร์มาเรียนา

ภายใต้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลาง (Federal Trademark Registration) ยังอาจแบ่งระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าออกได้อีกเป็นสองประเภท ได้แก่

1) ระบบทะเบียนหลัก (Principal Register) เครื่องหมายที่จะจดทะเบียนในทะเบียนหลักได้นี้ จะต้องเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctiveness) ซึ่งอาจเป็นลักษณะบ่งเฉพาะที่มีมาตั้งแต่เริ่มแรก (Inherently Distinctiveness) หรือลักษณะบ่งเฉพาะที่ได้มาสืบเนื่องจากการใช้ (Acquired Distinctiveness) นอกจากนี้เครื่องหมายดังกล่าวจะต้องเป็นเครื่องหมายที่ได้มีการใช้อยู่แล้วในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือเจ้าของเครื่องหมายมีเจตนาโดยสุจริตที่จะใช้เครื่องหมายการค้า

2) ระบบทะเบียนรอง (Supplemental Register) เครื่องหมายที่จะจดทะเบียนในทะเบียนรองได้นี้ จะต้องเป็นเครื่องหมายที่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าและบริการที่ใช้เครื่องหมายต่างกันได้ แต่เป็นเครื่องหมายที่ไม่อาจขอรับการจดทะเบียนในทะเบียนหลักได้เนื่องจากไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะจากการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมอนุสัญญากรุงมาดริด ทำให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้อนุสัญญากรุงมาดริดสามารถขอรับความคุ้มครองในประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้คำขอดังกล่าว

2. สิ่งที่ได้รับควบคุมและนิยาม

สิ่งที่ได้รับควบคุมภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า ได้แก่ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม

โดยทั่วไปแล้ว เครื่องหมาย หมายรวม รวมถึง คำ ชื่อ หรือสัญลักษณ์ หรือสิ่งเหล่านี้โดยวิธีใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ทั้งนี้ รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือเสียง ถือเป็นเครื่องหมายที่อาจขอรับการจดทะเบียนได้

เครื่องหมายการค้า หมายความว่า เครื่องหมายที่บุคคลได้ใช้หรือมีเจตนาโดยสุจริตที่จะใช้ในทางการค้ากับสินค้า เพื่อแสดงหรือระบุถึงความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวพันระหว่างสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้ากับเจ้าของเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายบริการ หมายความว่า เครื่องหมายที่บุคคลได้ใช้หรือมีเจตนาโดยสุจริตที่จะใช้ในทางการค้ากับบริการ เพื่อแสดงหรือระบุถึงความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวพันระหว่างบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการนั้นกับเจ้าของเครื่องหมายบริการ

เครื่องหมายรับรอง หมายความว่า เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้หรือมีเจตนาโดยสุจริตที่จะใช้ เพื่อเป็นการรองรับเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด วัตถุประสงค์ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น

เครื่องหมายร่วม หมายความว่า เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้โดยสมาชิกในสมาคม หรือองค์กร หรือบริษัทในกลุ่มหรือเครือเดียวกัน

มีการขยายขอบเขตความคุ้มครองสำหรับเครื่องหมายการค้าซึ่งจดทะเบียนในต่างประเทศที่เป็นสมาชิก Madrid Protocol

3. ข้อยกเว้นของสิ่งที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

สำหรับทะเบียนหลัก (Principal Register) เครื่องหมายดังต่อไปนี้ เป็นเครื่องหมายที่ไม่อาจขอรับการจดทะเบียนในทะเบียนหลักได้

- 1) เครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยภาคส่วนที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือที่เป็นการหลอกลวงสาธารณชนทั่วไป
- 2) เครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยธง ตรา หรือสัญลักษณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐต่าง ๆ หรือรัฐต่างประเทศอื่น ๆ
- 3) เครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยชื่อ รูปถ่าย หรือลายมือชื่อบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ (เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว) หรือที่ประกอบไปด้วยชื่อ รูปถ่าย หรือลายมือชื่อของประธานาธิบดีที่เสียชีวิตไปแล้ว (เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว)
- 4) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนเอาไว้แล้วกับสำนักสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐฯ หรือเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายหรือชื่อทางการค้าของบุคคลอื่นที่ยังคงมีการใช้อยู่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดหรือหลอกลวงผู้บริโภค

4. สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ได้รับการจดทะเบียนนั้นในประเทศสหรัฐอเมริกา และจากการที่สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมอนุสัญญากรุงมาดริด มีผลทำให้ผู้ยื่นขอจดทะเบียนค้าขอระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาดังกล่าวได้รับความคุ้มครองในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย หากผู้ยื่นคำขอเลือกที่จะขอความคุ้มครองในประเทศสหรัฐอเมริกา

5. ความคุ้มครอง

10 ปีนับแต่วันที่เครื่องหมายการค้านั้นเข้าสู่ระบบทะเบียนหลักหรือรอง

6. การต่ออายุความคุ้มครอง

สามารถต่ออายุได้อีกคราวละ 10 ปี

7. การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

บุคคลใดเชื่อว่าตนได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดในทะเบียนหลัก อาจยื่นคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในทะเบียนหลักต่อคณะกรรมการอุทธรณ์เครื่องหมายการค้าได้ (Trademark Trial and Appeal Board) โดยอาศัยเหตุที่ว่าเครื่องหมายการค้านั้นไม่สมควรได้รับการจดทะเบียนตั้งแต่แรก ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม แต่ทั้งนี้ต้องดำเนินการภายในกำหนดเวลา 5 ปี นับแต่วันจดทะเบียน

ภายหลังจากระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันจดทะเบียน บุคคลใดเชื่อว่าตนได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดในทะเบียนหลัก อาจยื่นคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในทะเบียนหลักต่อคณะกรรมการอุทธรณ์เครื่องหมายการค้าได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น

- 1) เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนใดได้กลายเป็นชื่อสามัญสำหรับสินค้าหรือบริการที่จดทะเบียน
- 2) เครื่องหมายนั้นได้ถูกละทิ้ง
- 3) การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นเกิดจากการฉ้อโกง
- 4) เครื่องหมายนั้นประกอบไปด้วยภาคส่วนที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือที่เป็นการหลอกลวงสาธารณชนทั่วไป
- 5) เครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยธงตราหรือสัญลักษณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐต่าง ๆ หรือรัฐต่างประเทศอื่น ๆ
- 6) เครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยชื่อ รูปถ่าย หรือลายมือชื่อของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ (เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว) หรือที่ประกอบไปด้วยชื่อ รูปถ่าย หรือลายมือชื่อของประธานาธิบดีที่เสียชีวิตไปแล้ว (เว้นแต่จะได้รับความยินยอมของกลุ่มสมรสของบุคคลดังกล่าว) หรือ
- 7) เครื่องหมายได้มีการใช้เครื่องหมายการค้านั้นเพื่อหลอกลวงเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด ของสินค้า

8. การโอนสิทธิ

การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าสามารถทำได้โดยโอนไปพร้อมกับคู่มือวิสัยของธุรกิจและธุรกิจในส่วนเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้านั้น อย่างไรก็ตาม เจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งในขณะที่ยื่นคำขอยังไม่ได้มีการใช้เครื่องหมายการค้า (Intent – to – use Application) จะโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้ ก็ต่อเมื่อได้ยื่นคำแถลงแสดงการใช้เครื่องหมายการค้าแล้ว (Statement of Use) เว้นแต่จะเป็นกรณีที่ผู้รับโอนได้รับโอนธุรกิจที่ยังดำเนินการอยู่ไปด้วย

นอกจากนี้ กฎหมายเครื่องหมายการค้าไม่ได้กำหนดบังคับให้ต้องจดทะเบียนหรือบันทึกการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้ากับสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรสหรัฐฯ

9. การอนุญาตให้ใช้สิทธิ

การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าสามารถทำได้แต่ผู้อนุญาตให้ใช้หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องสามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของผู้ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ กฎหมายเครื่องหมายการค้าไม่ได้กำหนดบังคับให้ต้องจดทะเบียนหรือบันทึกการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ากับสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรสหรัฐฯ

10. การรับจดทะเบียน

ในกรณีที่ไม่มีผู้คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือมีผู้คัดค้านแต่ในที่สุดได้มีคำสั่งหรือคำวินิจฉัยถึงที่สุดให้ยกคำคัดค้านนั้น หากเป็นคำขอจดทะเบียนที่เป็นกรณีที่มีการใช้เครื่องหมายการค้าแล้ว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีคำสั่งให้รับจดทะเบียนและออกหนังสือสำคัญการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ให้แก่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อไป ในกรณีที่เป็นการจดทะเบียนที่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนได้แสดงเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายการค้านี้ (Intent - to - use Application) เมื่อผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนได้รับหนังสือแจ้งการรับจดทะเบียน (Notice of Allowance) ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนจะต้องยื่นคำแถลงแสดงการใช้เครื่องหมายการค้า (Statement of Use) พร้อมด้วยตัวอย่างของสินค้าและคำธรรมเนียมตามที่กำหนด ซึ่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะดำเนินการตรวจสอบคำขอจดทะเบียนพร้อมคำแถลงการณ์ใช้เครื่องหมายการค้า ก่อนที่จะมีคำสั่งรับจดทะเบียนต่อไป (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, ออนไลน์, 2006)

2.1.3.2 ขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนของประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท การจดทะเบียน นอกจากจะจดทะเบียนตามกฎหมายเฉพาะของแต่ละมลรัฐแล้ว (State Registration) ยังต้องทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลาง (Federal Trademark Registration) โดยจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรสหรัฐฯ (United States Trademark and Patent Office) และระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลาง ยังแบ่งระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าออกได้อีก 2 ประเภท ได้แก่ ระบบทะเบียนหลัก (Principal Register) และ ระบบทะเบียนรอง (Supplemental Register) โดยมีลำดับขั้นตอนตามตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 5 แสดงขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา

ขั้นตอน	วันยื่นคำขอจดทะเบียน	การตรวจสอบ	การประกาศโฆษณา	การคัดค้าน	การอุทธรณ์	การจดทะเบียน	ระยะเวลาถึงวันรับจดทะเบียน
ระยะเวลา	1 วัน ถ้าเอกสารครบถ้วน	ไม่มีข้อมูล	คำขอจะได้รับ การประกาศ โฆษณา เป็น ระยะ เวลา 1 เดือน	ผู้มีส่วนได้เสีย จะต้องคัดค้าน ภายใน 1 เดือน นับแต่วัน ประกาศ โฆษณา โดยปกติ สามารถขยาย เวลาได้อีก 30 วัน	ใช้สิทธิ อุทธรณ์ ภายใน 6 เดือน	อายุการ ค้ำครอง 10 ปี และ ต่ออายุได้ อีกคราว ละ 10 ปี	1 - 2 ปี

ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา, ออนไลน์, 2006

จากตารางที่ 5 พบว่า ใช้เวลาทั้งสิ้นในการจดทะเบียน ตั้งแต่วันยื่นคำขอจดทะเบียน จนแล้วเสร็จประมาณไม่เกิน 24 เดือน

ตารางที่ 6 แสดงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา

รายการ	ค่าธรรมเนียม (US\$)	ค่าบริการวิชาชีพ (US\$)
1.การตรวจเอกสารและยื่นคำขอจดทะเบียนใน 1 จำพวก สินค้าหรือบริการ	325.-	250.-
จำพวกที่เพิ่ม จำพวกละ	325.-	50.- (เป็นอย่างน้อย)

ตารางที่ 6 (ต่อ)

รายการ	ค่าธรรมเนียม (US\$)	ค่าบริการวิชาชีพ (US\$)
2.การเตรียมและยื่นคำขอจดทะเบียนใน 1 จำพวกสินค้า หรือ บริการ จำพวกที่เพิ่ม จำพวกละ	325.- 325.-	350.- 50.-(เป็นอย่างน้อย)
3.การส่งเอกสารหรือคำสั่งของสำนักงานเครื่องหมายการค้า	-	55.-
4.การเตรียมคำชี้แจงต่อสำนักงานเครื่องหมายการค้า	-	ตามเวลาที่ใช้จริง
5.เตรียมและยื่นแก้ไขใน 1 จำพวกสินค้าหรือบริการ จำพวกที่เพิ่ม จำพวกละ	100.- 100.-	250.- 50.-(เป็นอย่างน้อย)
6.เตรียมและยื่นรายการแสดงการใช้เครื่องหมายการค้าใน 1 จำพวกสินค้าหรือบริการ จำพวกที่เพิ่ม จำพวกละ	100.- 100.-	250.- 50.-(เป็นอย่างน้อย)
7.เตรียมและยื่นคำขอขยายระยะเวลาเป็นเวลา 6 เดือนใน 1 จำพวกสินค้าหรือบริการ จำพวกที่เพิ่ม จำพวกละ	150.- 150.-	250.- 50.-(เป็นอย่างน้อย)
8.ประกาศโฆษณาใน 1 จำพวกสินค้าหรือบริการ จำพวกที่เพิ่ม จำพวกละ	100.- 100.-	250.- 50.-(เป็นอย่างน้อย)
9.ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาในการยื่นคำคัดค้าน	-	300.-
10.เตรียมและยื่นคำร้องขอเพิกถอน หรือคัดค้านการจด ทะเบียนใน 1 จำพวกสินค้าหรือ บริการ จำพวกที่เพิ่ม จำพวกละ	300.- 300.-	550.-(เป็นอย่างน้อย) 50.-(เป็นอย่างน้อย)
11.เตรียมและยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมาย การค้าใน 1 จำพวกสินค้าหรือบริการ จำพวกที่เพิ่ม จำพวกละ	100.- 100.-	300.- 50.-(เป็นอย่างน้อย)

ตารางที่ 6 (ต่อ)

รายการ	ค่าธรรมเนียม (US\$)	ค่าบริการวิชาชีพ (US\$)
12.ยื่นคำขอจดทะเบียน	100.-	200.-(เป็นอย่างน้อย)
13.การตรวจเอกสารและยื่นคำขอต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าใน 1 จำพวกสินค้า หรือบริการ จำพวกที่เพิ่ม จำพวกละ	400.- 400.-	225. – 50.- (เป็นอย่างน้อย)
14.การเตรียมและยื่นคำขอต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้า ใน 1 จำพวกสินค้าหรือบริการ จำพวกที่เพิ่ม จำพวกละ	400.- 400.-	300. – 50.- (เป็นอย่างน้อย)
15.เตรียมและยื่นคำขอจดทะเบียนการโอนสิทธิใน เครื่องหมายการค้า	40.-	300.-(เป็นอย่างน้อย)
16.การตรวจสอบ		300.-(เป็นอย่างน้อย)

ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา, ออนไลน์, 2006

จากตารางที่ 6 พบว่า รายการที่ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ได้แก่ การส่งเอกสารหรือคำสั่งของสำนักงานเครื่องหมายการค้า การเตรียมคำชี้แจงต่อสำนักงานเครื่องหมายการค้า และการตรวจสอบ ส่วนค่าบริการวิชาชีพคิดค่าใช้จ่ายทุกรายการ

2.1.4 ระบบจดทะเบียนในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆ ที่เริ่มการปฏิวัติอุตสาหกรรมและเป็นประเทศแม่แบบของระบบกฎหมายคอมมอนลอว์หรือจารีตประเพณี อังกฤษประกาศใช้บทบัญญัติอันเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าฉบับแรกในปี พ.ศ. 2418 (ค.ศ. 1875) คือ The Trade Marks Registration Act 1875 โดยก่อนการใช้กฎหมายฉบับดังกล่าว ศาลอังกฤษได้ใช้หลักกฎหมายคอมมอนลอว์แก้คดีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้า เช่น ในปี พ.ศ. 2134 (ค.ศ. 1591) มีคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่ได้บันทึกกันไว้เป็นหลักฐานเป็นครั้งแรกในศาลอังกฤษคือคดีเกี่ยวกับพ่อค้าผ้าใน Gloucestershire (Southern v. How) พ่อค้าผู้นี้ได้ขายผ้าที่มีคุณภาพที่ดีอย่างยิ่ง จนประชาชนในกรุงลอนดอนเพียงแต่ได้เห็น เครื่องหมายการค้าของเขาก็จะซื้อผ้าชิ้นนั้นทันที ดังนั้น ศาลจึงเห็นว่าเมื่อพ่อค้าผู้ใดนำเครื่องหมายการค้าของเขาไปใช้กับสินค้าของตน โดยไม่ได้รับอนุญาต จนประชาชนหลงผิดคิดว่าสินค้านั้นเป็นของพ่อค้าผู้นั้น ประชาชนที่ได้ซื้อผ้าชิ้นนั้นไปโดยหลงผิดย่อมมีสิทธิฟ้องร้องต่อศาล แต่คดีไม่เป็นที่แน่ชัดว่าพ่อค้าผู้เสียหาย หรือประชาชนที่ซื้อผ้าไปโดยหลงผิดเป็นผู้ฟ้องร้อง อย่างไรก็ตาม ปัญหาของการดำเนินการคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าในศาลอยู่ที่ว่าเกิดความยากลำบากในการพิสูจน์สิทธิในเครื่องหมายการค้าซึ่งต้องขึ้นอยู่กับชื่อเสียงทางการค้า อันประกอบกับเครื่องหมายการค้าตามหลักกฎหมายลวงขาย (Passing-off) ที่ศาลอังกฤษได้สร้างขึ้นมานั้น จึงมีแนวคิดในการที่ต้องมีกฎหมายเพื่อกำหนดให้ใช้ระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อตัดปัญหาการพิสูจน์ จึงได้มีการออก The Trade Marks Registration Act 1875

พระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นกฎหมายที่เริ่มต้นวางระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และกำหนดว่า เครื่องหมายการค้าที่จะจดทะเบียนต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะและบัญญัติให้สิทธิเด็ดขาด (Exclusive Right) ในการใช้เครื่องหมายการค้า แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าผู้นำเครื่องหมายการค้านั้นมาจดทะเบียน ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 (ค.ศ. 1883) ประเทศไทยอังกฤษได้ตราพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้าฉบับใหม่ ออกมาใช้บังคับและยกเลิก The Trade Marks Registration Act 1875 โดยพระราชบัญญัติฉบับใหม่ได้ขยายบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายที่จะจดทะเบียนได้ให้ครอบคลุมถึง “ถ้อยคำที่คิดขึ้น” (Fancy Word) หรือถ้อยคำที่ไม่ใช่คำสำคัญ ต่อมาได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2431 (ค.ศ. 1888) ให้ครอบคลุมถึง “ถ้อยคำที่ประดิษฐ์ขึ้น” (Invented Word) และในปี พ.ศ. 2448 (ค.ศ. 1905) ประเทศไทยอังกฤษได้ออกกฎหมาย พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้าฉบับหนึ่งและวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่จะขอจดทะเบียน

ว่าจะต้องเป็นเครื่องหมายที่ไม่เหมือนหรือคล้าย และแสดงหรือลงสาธยายชนให้สับสนหลงผิดกับเครื่องหมายของผู้อื่นรวมทั้งได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมาย ที่ตั้งใจจะใช้เป็นเครื่องหมายการค้า (Proposed to Be Used) ให้สามารถจดทะเบียนได้ เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าที่ได้ใช้มาแล้ว นอกจากนี้ยังได้วางหลักการเกี่ยวกับการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่เจ้าของไม่ได้ใช้ (Non-use) ภายใน 5 ปี รวมทั้งการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะด้วย (เสาวลักษณ์ จุลพงศธร , 2530)

จนมาถึงในปี พ.ศ. 2481 (ค.ศ. 1938) ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2481 (ค.ศ. 1938) และมีการแก้ไขในปี พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984) เพื่อให้ใช้กับเครื่องหมายบริการด้วย โดยยังใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามแม้จะมีการออกกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ให้นำเครื่องหมายการค้ามาจดทะเบียน และเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเท่านั้นที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนี้ แต่ผู้ที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนยังสามารถอาศัยหลัก Common Law ในเรื่องการลงขาย (Passing-off) เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าของตนได้ (ไชยยศ เหมะรัชตะ , 2539 , หน้า 236)

2.1.4.1 สาระสำคัญของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษมีดังนี้

1. ระบบการให้ความคุ้มครอง

เครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครองโดยการจดทะเบียน โดยเป็นระบบผู้ยื่นคำขอก่อนมีสิทธิดีกว่า (First to File System) และระบบผู้ใช้เครื่องหมายก่อนมีสิทธิดีกว่า (First to Use System)

2. สิ่งที่ได้รับคุ้มครองและนิยาม

“เครื่องหมายการค้า” หมายถึง เครื่องหมายใด ๆ ที่สามารถแสดงออกมาเป็นภาพวาดหรือการเขียน (Graphic) ที่สามารถใช้แบ่งแยกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการรายหนึ่งออกจากรายอื่นได้

3. ข้อยกเว้นของสิ่งที่ได้รับคุ้มครอง

เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ต้องห้ามมิให้จดทะเบียน เว้นแต่จะเกิดลักษณะบ่งเฉพาะมาจากการใช้ก่อนวันยื่นคำขอจดทะเบียน

- 1) เครื่องหมายที่ประกอบด้วยรูปร่างที่แสดงถึงลักษณะของสินค้า
- 2) เครื่องหมายที่ประกอบด้วยรูปร่างของสินค้าที่จำเป็นต่อการได้มาซึ่งผลลัพธ์ทางเทคนิค
- 3) เครื่องหมายที่ประกอบด้วยรูปร่างที่บอกถึงคุณค่าที่สำคัญของสินค้า
- 4) เครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อรัฐประศาสน โนบายหรือหลักศีลธรรม

- 5) เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะที่เป็นการหลอกลวงสาธารณชน
- 6) เครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามใช้ในในสหราชอาณาจักรโดยกฎหมายหรือกฎระเบียบของสหราชอาณาจักรหรือกฎหมายในประเทศกลุ่มประชาคมยุโรป
- 7) เครื่องหมายการค้าที่เป็นตราที่ได้รับความคุ้มครองโดยเฉพาะ
- 8) เครื่องหมายการค้าที่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต
- 9) เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อนสำหรับสินค้าเดียวกัน

10) เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อนสำหรับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกันอันอาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสน

11) เครื่องหมายการค้าที่การใช้เป็นการต้องห้ามโดยกฎระเบียบของกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือสิทธิอื่น ๆ ที่มีอยู่ก่อน

12) เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

13) เครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์หรือสิ่งบ่งชี้ที่ใช้ในทางการค้าขายที่บอกถึงชนิด ปริมาณ คุณภาพ วัตถุประสงค์ในการใช้ คุณค่า แหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ เวลาในการผลิตสินค้าหรือการให้บริการ หรือคุณลักษณะอื่น ๆ ของสินค้าหรือบริการ

14) เครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์หรือสิ่งบ่งชี้ที่กลายเป็นภาษาที่ใช้กันสามัญทั่วไปหรือเป็นสิ่งสามัญที่ใช้ในทางการค้าปกติ

4. สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร

5. ข้อยกเว้นสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิ

กรณีดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

- 1) การใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วกับสินค้าหรือบริการของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนหลังจากการจดทะเบียนนั้น
- 2) การใช้ชื่อหรือที่อยู่ของตนอย่างสุจริตในทางอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์กรรม
- 3) การใช้สิ่งบ่งชี้ที่บอกถึงชนิด ประเภท คุณภาพ ปริมาณ วัตถุประสงค์ในการใช้ คุณค่าแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ เวลาในการผลิตสินค้าหรือการให้บริการ หรือคุณลักษณะอื่น ๆ ของสินค้าหรือบริการโดยสุจริตในทางอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์กรรม
- 4) การใช้เครื่องหมายการค้าที่มีสิทธิมาก่อนในการประกอบการค้าในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งซึ่งใช้กับพื้นที่นั้น โดยเฉพาะ

5) การใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้า ที่ได้นำออกสู่ตลาดแล้วในเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area) โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า และไม่มีเหตุทางกฎหมายให้เจ้าของเครื่องหมายสามารถคัดค้านการดำเนินการกับสินค้านั้นได้ในภายหลัง

6. การโอนสิทธิ

การจดทะเบียนการโอนสิทธิความเป็นเจ้าของในเครื่องหมายการค้าไม่ใช่เป็นสิ่งที่บังคับ แต่อย่างไรก็ดี เจ้าของเครื่องหมายการค้าควรดำเนินการจดทะเบียนการโอนสิทธิภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่มีการโอนสิทธิ มิฉะนั้นผู้รับโอนจะไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายหรือค่าอะไรที่ควรได้รับการจากการกระทำละเมิดต่อเครื่องหมายการค้านั้น ในช่วงเวลาหลังจากวันที่ได้ทำการโอนสิทธิและก่อนวันรับจดทะเบียนการโอนสิทธิในเครื่องหมายดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้รับโอนสิทธิไม่สามารถอ้างสิทธิยื่นบุคคลภายนอกที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ไม่ทราบถึงการโอนสิทธิดังกล่าว และไม่มีสิทธิป้องกันสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือได้รับการเยียวยา ในกรณีที่มีการละเมิดเครื่องหมายการค้าก่อนวันยื่นการจดทะเบียนการโอนสิทธิ

7. การอนุญาตให้ใช้สิทธิ

การจดทะเบียนอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าไม่ใช่เป็นสิ่งที่บังคับ อย่างไรก็ตาม กดีเจ้าของเครื่องหมายการค้าควรดำเนินการจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ มิฉะนั้น ผู้ได้รับอนุญาตจะไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายหรือค่าอะไรที่ควรได้รับการจากการกระทำละเมิดต่อเครื่องหมายการค้านั้น ในช่วงเวลาหลังจากวันที่ได้ทำการอนุญาตให้ใช้สิทธิและก่อนวันรับจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้อนุญาตไม่สามารถอ้างสิทธิยื่นบุคคลภายนอกที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ไม่ทราบถึงการอนุญาตดังกล่าวและไม่มีสิทธิป้องกันสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือได้รับการเยียวยา ในกรณีมีการละเมิดเครื่องหมายการค้าก่อนวันยื่นการจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ

8. การได้มาซึ่งความคุ้มครอง

เครื่องหมายการค้าจะได้รับจดทะเบียนเมื่อเครื่องหมายการค้านั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดและการคัดค้านไม่เป็นผลสำเร็จ โดยจะมีการออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนให้กับผู้จดทะเบียน

9. อายุความคุ้มครอง

ประเทศอังกฤษใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์เช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาและได้กำหนดให้อายุความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนมีระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่ได้รับการจดทะเบียน

10. การต่ออายุความคุ้มครอง

ผู้จดทะเบียนสามารถขอต่ออายุความคุ้มครองได้โดยไม่จำกัดโดยต่ออายุได้คราวละ 10 ปี ทั้งนี้ การต่ออายุความคุ้มครองสามารถดำเนินการได้ภายในเวลา 6 เดือนก่อนระยะความคุ้มครองจะสิ้นสุดลง และ 6 เดือนหลังจากอายุความคุ้มครองสิ้นสุดลง โดยเจ้าของเครื่องหมายจะต้องยื่นคำขอต่ออายุแบบ TM 11

11. ระยะเวลาของกระบวนการจดทะเบียน

กระบวนการจดทะเบียนโดยปกติใช้เวลาประมาณ 8-9 เดือน หากไม่มีการคัดค้านหรือการปฏิเสธคำขอ

12. การเพิกถอนสิทธิ

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจถูกเพิกถอนในเวลาใด ๆ ในกรณีที่ไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนภายในเวลา 5 ปีหลังจากได้รับจดทะเบียน หรือในกรณีที่เครื่องหมายการค้านั้นไม่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า

13. หลักฐานในการเพิกถอน

ผู้ยื่นคำขอเพิกถอนหรือผู้จดทะเบียนควรยื่นหลักฐานใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิกถอนหรือการโต้แย้งการเพิกถอนเครื่องหมาย

14. กระบวนการเพิกถอน

ผู้ยื่นคำขอเพิกถอนอาจยื่นคำขอเพิกถอนได้ต่อสำนักงานทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Trade Marks Registry) หรือต่อศาลแห่งสหราชอาณาจักร ผู้จดทะเบียนสามารถยื่นคำโต้แย้งคำขอเพิกถอนเครื่องหมายการค้าได้ และผู้ยื่นคำขอเพิกถอนและเจ้าของเครื่องหมายสามารถยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยคำขอเพิกถอนของสำนักงานทะเบียนหรือศาลได้ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, ออนไลน์, 2006)

15. การจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อและที่อยู่

สำหรับการจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อและที่อยู่ ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อและที่อยู่ต้องยื่นแบบ TM 16 โดยไม่มีกำหนดระยะเวลา

16. การกระทำที่ถือว่าการละเมิดสิทธิ

การกระทำที่ถือว่าการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้แก่การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว สำหรับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกันโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ก่อน

2.1.4.2 ขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนของประเทศอังกฤษ

ตารางที่ 7 แสดงขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษ

ขั้นตอน	วันยื่นคำขอจดทะเบียน	การตรวจสอบ	การอุทธรณ์	การประกาศ	การคัดค้าน	การจดทะเบียน	ระยะเวลาถึงวันรับจดทะเบียน
ระยะเวลา	วันยื่นคำขอ	2 เดือนนับแต่วันรับคำขอจดทะเบียน	6 เดือน	3 เดือน	3 เดือนนับแต่วันประกาศโฆษณา	ไม่มีกำหนด	8-9 เดือน

ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา, ออนไลน์, 2006

จากตารางที่ 7 พบว่า ใช้เวลาทั้งสิ้นในการจดทะเบียนตั้งแต่วันยื่นคำขอจดทะเบียนจนแล้วเสร็จประมาณไม่เกิน 9 เดือน

ตารางที่ 8 แสดงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษ

รายการ	ค่าธรรมเนียม (ปอนด์)	ค่าบริการวิชาชีพ (ปอนด์)
1.การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สำหรับหนึ่งจำพวก	200	300
2.การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สำหรับจำพวกที่เพิ่มเติม จำพวกละ	50	100

ตารางที่ 8 (ต่อ)

รายการ	ค่าธรรมเนียม (ปอนด์)	ค่าบริการ วิชาชีพ (ปอนด์)
3.การต่ออายุเครื่องหมาย สำหรับเครื่องหมายแรก	200	200
สำหรับเครื่องหมายต่อไป เครื่องหมายละ	50	50
4.การตรวจค้นเครื่องหมายที่เป็นคำเหมือนกัน สำหรับ จำพวกแรก	-	500
5.การตรวจค้นเครื่องหมายเป็นคำเหมือนกัน สำหรับจำพวกที่ เพิ่มขึ้น (จำพวกละ)	-	300
6.การตรวจค้นเครื่องหมายที่เป็นคำคล้ายกันสำหรับจำพวกแรก	-	1,500
7.การตรวจค้นเครื่องหมายที่เป็นคำที่คล้ายกัน สำหรับจำพวกที่ เพิ่มขึ้น (จำพวกละ)	-	800
8.การตรวจค้นเครื่องหมายที่เป็นรูปภาพที่เหมือนกัน สำหรับ จำพวกแรก	-	750
9.การตรวจค้นเครื่องหมายที่เป็นรูปภาพที่เหมือนกัน สำหรับ จำพวกที่เพิ่มขึ้น (จำพวกละ)	-	500
10.การตรวจค้นเครื่องหมายที่เป็นรูปภาพคล้ายกัน สำหรับ จำพวกแรก	-	1,500
11.การตรวจค้นเครื่องหมายที่เป็นรูปภาพที่คล้ายกัน สำหรับ จำพวกที่ เพิ่มขึ้น (จำพวกละ)	-	800
12.การให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้า	200	คิดเป็นชั่วโมง
13.การขอจดทะเบียนการโอนสิทธิ สำหรับเครื่องหมายแรก	50	100
สำหรับเครื่องหมายที่เพิ่มเติม เครื่องหมายละ	-	25
14.การจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ สำหรับเครื่องหมายแรก	-	100
สำหรับเครื่องหมายที่เพิ่มเติม เครื่องหมายละ	-	25
15.การดำเนินคดีทางศาล	-	ตามเวลาที่ใช้

ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา, ออนไลน์, 2006

จากตารางที่ 8 พบว่า รายการส่วนใหญ่ไม่คิดค่าธรรมเนียม ยกเว้นรายการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การต่ออายุเครื่องหมายการค้า การให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้า และการขอจดทะเบียนการโอนสิทธิ ส่วนค่าบริการวิชาชีพคิดค่าใช้จ่ายทุกรายการ

2.2 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ

2.2.1 แนวคิดและหลักการระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามระบบมาดริด

ระบบมาดริดได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2434 (ค.ศ. 1891) เพื่อแก้ไขปัญหาความยุ่งยากในการจดทะเบียน และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของประเทศไทยต่าง ๆ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามระบบมาดริดได้ก่อตั้งขึ้นภายใต้ข้อตกลงสองฉบับ คือ ข้อตกลงมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Agreement Concerning the International Registration of Marks) และพิธีสารมาดริดเกี่ยวกับข้อตกลงมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks) ข้อตกลงทั้งสองอยู่ภายใต้การบริหารงานของสำนักงานระหว่างประเทศแห่งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (International Bureau of the World Intellectual Property Organization) ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยข้อตกลงมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ได้ถูกก่อตั้งขึ้นก่อน เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2434 (ค.ศ. 1891) เริ่มมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2435 (ค.ศ. 1892) และได้มีการพัฒนาปรับปรุงเรื่อยมาตามลำดับ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2443 (ค.ศ. 1900) ที่กรุงบรัสเซลส์ ปี พ.ศ. 2454 (ค.ศ. 1911) ที่กรุงวอชิงตัน ปี พ.ศ. 2468 (ค.ศ. 1925) ที่กรุงเฮก ปี พ.ศ. 2477 (ค.ศ. 1934) ที่กรุงลอนดอน ปี พ.ศ. 2500 (ค.ศ. 1957) ที่กรุงลิสบอน ปี พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967) ที่กรุงสต็อกโฮล์ม และแก้ไขครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) ข้อตกลงดังกล่าวได้ใช้มาจนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) จึงได้มีการปรับปรุงอีกครั้ง โดยการจัดทำเป็นพิธีสารเรียกว่าพิธีสารมาดริดเกี่ยวกับข้อตกลงมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks) ขึ้น เพื่อให้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศระบบมาดริด มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับกฎหมายของบางประเทศที่ไม่สามารถเข้าเป็นภาคีสมาชิกของข้อตกลงมาดริดได้ พิธีสารที่จัดตั้งขึ้นเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) และได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) เป็นต้นมาโดยมีหลักการพื้นฐานเช่นเดียวกับข้อตกลงมาดริดเดิม เพียงแต่ได้แก้ไขข้อตกลงบางส่วนให้

มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับกฎหมายของบางประเทศที่เดิมไม่สามารถเข้าเป็นภาคีสมาชิกของข้อตกลงมาดริดได้ ข้อตกลงทั้งสองนี้ได้กำหนดให้แยกกันโดยอิสระเป็นคู่ขนานไม่ขึ้นต่อกันแต่การดำเนินการจะอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับร่วมกัน คือ Common Regulations under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks & Protocol to That Agreement ปี พ.ศ. 2539 (ค.ศ.1996) ประเทศที่เป็นภาคีสมาชิก อาจเป็นภาคีสมาชิกของข้อตกลงใดข้อตกลงหนึ่งหรือทั้งสองข้อตกลงก็ได้ วัตถุประสงค์หลักของข้อตกลงทั้งสองฉบับนี้ ได้กำหนดไว้เพื่อให้การจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศต่าง ๆ เกิดความสะดวกรวดเร็ว โดยการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพียงคำขอเดียวใช้ภาษาเดียวผ่านสำนักงานระหว่างประเทศแห่งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ก็จะได้รับ ความคุ้มครองในประเทศภาคีสมาชิกตามที่ระบุไว้ในคำขอจดทะเบียน

ปัจจุบันมีประเทศภาคีสมาชิกตามข้อตกลงมาดริดและพิธีสารมาดริด รวมทั้งสิ้น 70 ประเทศ (นับถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2544) ได้แก่

ประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกตามข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) มี 16 ประเทศ คือ แอลเบเนีย อัลจีเรีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย อียิปต์ คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ไลบีเลีย ซานมาริโน ชูแดน ทาจิกิสถาน สาธารณรัฐมาซิโดเนีย อุซเบกิสถาน และเวียดนาม

ประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกตามพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) มี 18 ประเทศ คือ แอนติกัวและบาร์บูดา ออสเตรเลีย เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ จอร์เจีย กรีซ ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ ญี่ปุ่น ลิทัวเนีย นอร์เวย์ สิงคโปร์ สวีเดน ตุรกี เติร์กเมนิสถาน สหราชอาณาจักร และแซมเบีย

ประเทศที่เป็นสมาชิกทั้งสองข้อตกลง มี 36 ประเทศ คือ อามาร์เนีย ออสเตรีย เบลเยียม ภูฏาน บัลแกเรีย สาธารณรัฐประชาชนจีน คิวบา สาธารณรัฐเชค ฝรั่งเศส เยอรมันนี ฮังการี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี อิตาลี เคนยา ลัตเวีย ลิโซโซ ลิกเตนสไตน์ ลักเซมเบิร์ก โมนาโก มองโกเลีย โมร็อกโก โมซัมบิก เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สาธารณรัฐโมลโดวา โรมาเนีย รัสเซีย เซียร์ราลีโอน สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวาซิแลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ ยูเครน ยูโกสลาเวีย

2.2.1.1 สาระสำคัญของข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement)

ข้อตกลงมาดริดที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ข้อตกลงมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ของปี พ.ศ. 2434 (ค.ศ.1891) (Madrid Agreement

Concerning the International Registrations of Marks) (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อตกลงมาดริด”) ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2435 (ค.ศ. 1892) โดยมีเนื้อหาดังนี้

1. การเข้าเป็นภาคีสมาชิกและการบอกเลิกข้อตกลง

การเข้าเป็นภาคีสมาชิกตามข้อตกลงมาดริดเปิดไว้เฉพาะสำหรับประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) เท่านั้น ดังนั้น ประเทศต่าง ๆ นอกภาคีสมาชิกของอนุสัญญากรุงปารีสฯ จะไม่สามารถเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกตามข้อตกลงมาดริดได้

เมื่อได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกตามข้อตกลงมาดริดแล้ว ข้อตกลงมาดริดจะมีผลบังคับภาคีสมาชิกที่เป็นคู่สัญญาตามข้อตกลงโดยไม่จำกัดเวลา แต่ภาคีสมาชิกคู่สัญญาสามารถที่จะขอยกเลิกได้เมื่อพ้นกำหนดห้าปีนับจากวันที่ข้อตกลงนั้นมีผลบังคับโดยแจ้งต่ออธิบดี และการยกเลิกจะมีผลภายในระยะเวลาหนึ่งปีจากวันที่อธิบดีได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในวันที่ยกเลิกมีผลใช้บังคับ และไม่ถูกปฏิเสธภายในระยะเวลาหนึ่งปี ตามมาตรา 5 แห่งข้อตกลงมาดริดกำหนดให้ได้รับความคุ้มครองเสมือนหนึ่งว่าเครื่องหมายการค้านั้นได้ถูกยื่นโดยตรงต่อประเทศที่ทำการยกเลิกตลอดระยะเวลาของการคุ้มครองระหว่างประเทศมีผลบังคับ

2. หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขในการจดทะเบียน

ตามข้อตกลงมาดริด ได้กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจดทะเบียนในกรณีต่าง ๆ รวมทั้งผลของการจดทะเบียนไว้ในข้อตกลงเพื่อเป็นการกำหนดสิทธิ และหน้าที่ของประเทศภาคีสมาชิก และวางแนวทางปฏิบัติในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศร่วมกันในเรื่องต่าง ๆ

ข้อตกลงมาดริดได้กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศไว้ใน Article 1, 3, 3^{bis}, 3^{ter}, 5 ดังนี้

1) ผู้มีสิทธิขอจดทะเบียนจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติของประเทศที่เป็นภาคีแห่งสหภาพมาดริดหรือมีภูมิลำเนา หรือประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชย์กรรมอย่างจริงจังในประเทศที่เป็นภาคีแห่งสหภาพมาดริด

2) การยื่นคำขอจดทะเบียน ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องยื่นคำขอ โดยใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนดโดยกฎหมายข้อบังคับร่วม (Common Regulations) โดยการกรอกข้อความให้ครบถ้วน และถูกต้องเป็นภาษาฝรั่งเศส ต่อสำนักงานระหว่างประเทศ (International Bureau) โดยผ่านสำนักงานต้นกำเนิด (Office of the Country of Origin) และให้สำนักงานต้นกำเนิดรับรองรายละเอียดในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศ พร้อมทั้งให้

ระบุวันที่ และเลขที่ขึ้นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศต้นกำเนิด รวมทั้งวันที่คำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ

3) ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องระบุรายการสินค้าและบริการที่ประสงค์จะขอจดทะเบียน ขอรับความคุ้มครองซึ่งถ้าเป็นไปได้ให้ระบุเป็นจำพวกสินค้าและบริการ ตามระบบจัดจำพวกสินค้าและบริการสากลตามข้อตกลงนิซ (The Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods & Service) ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนมิได้ระบุรายการสินค้าตามระบบดังกล่าว สำนักงานระหว่างประเทศจะเป็นผู้จัดจำพวกสินค้าและบริการให้ใหม่ตามระบบการจัดจำพวกสินค้าและบริการสากล และให้จำพวกสินค้าและบริการที่ระบุโดยผู้ขอจดทะเบียนอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักงานระหว่างประเทศด้วยความร่วมมือของสำนักงานต้นกำเนิด หากสำนักงานต้นกำเนิด และสำนักงานระหว่างประเทศมีความเห็น ไม่ตรงกันให้ถือความเห็นของสำนักงานระหว่างประเทศเป็นหลัก

4) ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนอ้างสิทธิโดยระบุให้สิทธิเป็นลักษณะบ่งเฉพาะในเครื่องหมายการค้าของตน จะต้องดำเนินการแถลงข้อเท็จจริงและยื่นหนังสือบอกกล่าว โดยระบุสิทธิหรือกลุ่มของสิทธิที่ต้องการขอถือสิทธิพร้อมคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ และแนบสำเนาเครื่องหมายการค้าที่เป็นสิทธิ์กับคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศพร้อมทั้งแนบหนังสือบอกกล่าว ไปยังสำนักงานระหว่างประเทศ สำหรับจำนวนสำเนาให้ขึ้นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎข้อบังคับร่วม (Common Regulations under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement)

5) เมื่อสำนักงานระหว่างประเทศได้รับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศแล้ว ให้ดำเนินการจดทะเบียนโดยทันที โดยทะเบียนจะลงวันที่ที่สำนักงานต้นกำเนิดได้รับคำขอระหว่างประเทศ หากได้รับคำขอจดทะเบียนภายในสองเดือนนับจากวันยื่นคำขอแต่ถ้าสำนักงานระหว่างประเทศมิได้รับคำขอจดทะเบียนภายในระยะเวลาดังกล่าว ทะเบียนระหว่างประเทศจะลงวันที่ที่สำนักงานระหว่างประเทศได้รับคำขอระหว่างประเทศ และเมื่อได้จดทะเบียนแล้ว ให้สำนักงานระหว่างประเทศแจ้งการจดทะเบียนระหว่างประเทศต่อสำนักงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้า และให้ประกาศเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนในสมุดทะเบียนระหว่างประเทศ ในหนังสือประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็นสัญลักษณ์ หรือรูปแบบที่เขียนพิเศษกฎข้อบังคับร่วมจะกำหนดว่าจะต้องส่งแม่พิมพ์หรือไม่

6) สำนักงานระหว่างประเทศจะส่งหนังสือประกาศโฆษณาจำนวนหนึ่งให้กับประเทศภาคีสมาชิก เพื่อเป็นการเผยแพร่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และอีกจำนวนหนึ่งในรายนามภายใต้

เงื่อนไขที่กำหนดตามสัดส่วน ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในกฎข้อบังคับร่วม และให้ถือว่าการเผยแพร่ดังกล่าวเป็นการเพียงพอในประเทศคู่สัญญาทั้งปวง และไม่จำเป็นต้องมีการเผยแพร่โฆษณาอื่นใด โดยผู้จดทะเบียนระหว่างประเทศอีก

7) ประเทศภาคีสมาชิกตามข้อตกลงมาดริดอาจแจ้งเป็นหนังสือถึงอธิบดีเพื่อขอขยายความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนระหว่างประเทศให้ครอบคลุมถึงประเทศใด ๆ ได้โดยเพียงแต่เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นร้องขอ โดยระบุในคำขอจดทะเบียนเท่านั้น และให้การแจ้งดังกล่าวจะมีผลเมื่อพ้นกำหนดหกเดือน นับแต่วันที่อธิบดีได้แจ้งให้ประเทศภาคีสัญญาอื่น ๆ ทราบ

8) การร้องขอขยายเขตแดนอาจทำได้แม้ภายหลังการจดทะเบียนระหว่างประเทศ โดยการยื่นแบบฟอร์มตามที่กำหนดโดยกฎข้อบังคับร่วม ผ่านสำนักงานต้นกำเนิด และให้สำนักงานระหว่างประเทศลงบันทึกจดทะเบียนในสมุดทะเบียนระหว่างประเทศทันทีและแจ้งให้สำนักงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบโดยไม่ชักช้า พร้อมทั้งประกาศการจดทะเบียนนั้นในหนังสือประกาศโฆษณาของสำนักงานระหว่างประเทศ การขยายเขตแดนจะมีผลบังคับจากวันที่ได้รับการบันทึกในสมุดทะเบียนระหว่างประเทศ โดยจะหมดผลบังคับตามกฎหมายในวันที่ที่ทะเบียนระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องหมดอายุ

9) บรรดาสำนักงานที่ได้รับแจ้งการจดทะเบียน หรือการขยายเขตแดนการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า จากสำนักงานระหว่างประเทศตามที่กล่าวมาข้างต้นมีสิทธิที่จะปฏิเสธดังกล่าว จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลภายใต้อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้

(1) สำนักงานใดที่ประสงค์จะแจ้งการปฏิเสธการคุ้มครอง ให้แจ้งการปฏิเสธไปยังสำนักงานระหว่างประเทศ พร้อมทั้งเหตุผลทั้งปวงภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายภายในประเทศของสำนักงานนั้น แต่อย่างช้าที่สุดจะต้องแจ้งก่อนระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ หรือการร้องขอให้ขยายความคุ้มครอง ตามมาตรา 3 ของข้อตกลงมาดริดเมื่อสำนักงานระหว่างประเทศได้รับการแจ้งการปฏิเสธการคุ้มครองแล้ว สำนักงานระหว่างประเทศจะส่งสำเนาคำแถลงแจ้งการปฏิเสธนั้น ไปยังสำนักงานประเทศ ต้นกำเนิด และแจ้งเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น เพื่อให้ผู้จดทะเบียน หรือผู้มีส่วนได้เสียนั้น ดำเนินการแก้ไขเสมือนว่าเครื่องหมายการค้า นั้นได้ยื่นคำขอจดทะเบียน โดยผู้นั้นโดยตรง ในประเทศที่ปฏิเสธความคุ้มครอง

ในกรณีที่สำนักงานใดมิได้แจ้งการปฏิเสธความคุ้มครองภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันจดทะเบียนระหว่างประเทศ หรือการร้องขอให้ขยายความคุ้มครองต่อสำนักงาน

ระหว่างประเทศ จะเสียผลประโยชน์ในการใช้สิทธิดังกล่าว และจะถือว่าเครื่องหมายการค้านั้นได้รับการจดทะเบียนแล้ว

(2) เมื่อได้รับการจดทะเบียนแล้ว จะได้รับความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่เปรียบเสมือนว่า ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยตรงกับสำนักงานประเศภาคีสมาชิกคู่สัญญานั้น ๆ หากมิได้มีการแจ้งการปฏิเสธต่อสำนักงานระหว่างประเทศ

ในกรณีเครื่องหมายการค้าได้ยื่นจดทะเบียนไว้แล้วในประเทศภาคีสมาชิกคู่สัญญา และในภายหลังได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่สำนักงานระหว่างประเทศ ในนามของเจ้าของเดียวกัน ให้ถือว่าจดทะเบียนระหว่างประเทศได้แทนที่การจดทะเบียนในประเทศครั้งก่อน แต่ทั้งนี้จะไม่เป็นการลบล้างสิทธิที่ได้ในการจดทะเบียนครั้งก่อน ๆ นั้น

(3) การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อสำนักงานระหว่างประเทศมีอายุยี่สิบปี และอาจต่ออายุได้อีกครั้งละยี่สิบปีนับจากวันที่สิ้นอายุ (นันทน อินทนนท์, 2547, หน้า 359) โดยการต่ออายุ ไม่อาจระบุเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรายละเอียดการจดทะเบียนให้แตกต่างไปจากที่จดทะเบียนไว้เดิม และก่อนสิ้นอายุสำนักงานระหว่างประเทศจะมีหนังสือเตือนอย่างไม่เป็นทางการไปยังเจ้าของเครื่องหมายการค้าและตัวแทน (ถ้ามี) ล่วงหน้าหกเดือนก่อนวันสิ้นอายุ ในกรณีที่ต่ออายุไม่ทัน สามารถที่จะขอผ่อนผันการต่ออายุการจดทะเบียนระหว่างประเทศได้เป็นเวลาหกเดือนนับจาก วันสิ้นอายุ ทั้งนี้ โดยชำระเงินเพิ่มตามจำนวนที่กำหนดโดยกฎข้อบังคับร่วม

ในกรณีที่พ้นกำหนดห้าปีนับจากวันที่จดทะเบียนระหว่างประเทศให้ถือว่า การจดทะเบียนนั้นเป็นอิสระจากเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ในประเทศก่อนหน้าในประเทศต้นกำเนิด โดยมีเงื่อนไข 2 ประการ ประการแรก ความคุ้มครองอันเป็นผลจากการจดทะเบียนระหว่างประเทศซึ่งเกิดจากการโอนหรือไม่ก็ตาม หากก่อนพ้นกำหนดห้าปีนับจากวันที่จดทะเบียนระหว่างประเทศ เครื่องหมายการค้าในประเทศที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนหน้าในประเทศต้นกำเนิด ตามมาตรา 1 ของข้อตกลงมาดริด หมดสิทธิที่ได้รับความคุ้มครองไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนในประเทศนั้น เว้นแต่ในกรณีที่ความคุ้มครองตามกฎหมายในประเทศหมดสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง เมื่อพ้นกำหนดห้าปี นับจากวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศอันเป็นผลเนื่องมาจากการดำเนินการทางกฎหมาย ซึ่งได้เริ่มขึ้นก่อนพ้นกำหนดห้าปี และประการที่สอง ในกรณีที่มีการร้องขอยกเลิกความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า โดยความสมัครใจของเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือโดยการร้องขอของโจทก์ หรือในกรณีมีคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลให้ยกเลิกความคุ้มครอง แม้จะพ้นกำหนดห้าปีนับจากวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศก็ให้ใช้บังคับตามข้อตกลงมาดริด

(4) เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อในทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ อาจขอยกเลิกความคุ้มครองในเวลาใด ในประเทศภาคีสัญญาประเทศเดียวหรือหลายประเทศก็ได้ โดยยื่นคำขอยกเลิกต่อสำนักงานในประเทศของตนเพื่อส่งต่อไปยังสำนักงานระหว่างประเทศ เพื่อแจ้งต่อประเทศต่าง ๆ ที่มีการยกเลิก โดยการบอกยกเลิกดังกล่าวไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ

ในกรณีที่สำนักงานของประเทศที่มีชื่อในทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศได้ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการยกเลิก การเพิกถอน การโอนและการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ของทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศ ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนดังกล่าว ให้สำนักงานระหว่างประเทศทราบ หากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลต่อการจดทะเบียนระหว่างประเทศ และให้สำนักงานระหว่างประเทศบันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นในสมุดจดทะเบียนระหว่างประเทศ และแจ้งต่อบรรดาประเทศภาคีสัญญาพร้อมทั้งประกาศโฆษณา โดยไม่ต้องดำเนินการต่าง ๆ อาจคิดค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ในกฎข้อบังคับร่วม การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการขอทดแทนรายการสินค้าและบริการ อาจทำได้โดยการยื่นขอจดทะเบียนเป็นคำขอใหม่เท่านั้น

2.2.1.2 สารสำคัญของข้อตกลงตามพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol)

พิธีสารมาดริดที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ พิธีสารมาดริดเกี่ยวกับข้อตกลงมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ปี พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) (Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “พิธีสารมาดริด”) ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2538 (ค.ศ.1995) เป็นต้นมา ในข้อตกลงตามพิธีสารมาดริดดังกล่าวได้บัญญัติข้อตกลงไว้ 16 มาตรา โดยมีหลักการพื้นฐานเช่นเดียวกับข้อตกลงมาดริด เพียงแต่มีการแก้ไขปรับปรุงข้อตกลงบางประการเพื่อขจัดปัญหาข้อยุ่งยากที่เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิกตามข้อตกลงของบางประเทศ และเพื่อให้มีความยืดหยุ่นขึ้นกว่าข้อตกลงมาดริด

1. หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียน

ตามข้อตกลงในพิธีสารมาดริด ได้กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการและเงื่อนไขในการจดทะเบียนในกรณีต่าง ๆ รวมทั้งผลของการจดทะเบียนไว้ในข้อตกลงเพื่อเป็นการกำหนดสิทธิและหน้าที่ของประเทศภาคีสมาชิกและวางแนวทางปฏิบัติในการจดทะเบียนระหว่างประเทศร่วมกัน ดังต่อไปนี้

ข้อตกลงพิธีสารมาดริดได้กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศไว้ ดังนี้ (สมศักดิ์ พณิชยกุล, 2544 , หน้า 28)

1) ผู้ที่มีสิทธิขอจดทะเบียนจะต้องเป็นบุคคลที่ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ หรือ ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในสมุดทะเบียนของประเทศภาคีสัญญา หรือองค์กรคู่สัญญา และบุคคลนั้นมีสัญชาติของประเทศภาคีสัญญา หรือประเทศที่เข้าเป็นภาคีสมาชิกขององค์กรคู่สัญญา หรือมีภูมิลำเนา หรือประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชย์กรรมอย่างจริงจังในประเทศภาคีสัญญา หรือประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกขององค์กรคู่สัญญา

2) การยื่นคำขอจดทะเบียนให้ยื่นโดยใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนดในกฎข้อบังคับร่วม (Common Regulations) โดยการกรอกข้อความให้ครบถ้วน และถูกต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส ต่อสำนักงานระหว่างประเทศ โดยผ่านสำนักงานต้นกำเนิดที่ได้ยื่นคำขอ หรือได้รับจดทะเบียนคำขอดังกล่าวไว้ และให้สำนักงานต้นกำเนิดรับรองรายละเอียดในคำขอว่ารายละเอียดในคำขอดังกล่าวสอดคล้องกับรายละเอียดในคำขอหลักหรือทะเบียนหลักในประเทศ พร้อมทั้งระบุวันที่และเลขคำขอหลัก หรือวันที่ และเลขที่ทะเบียนหลัก รวมทั้งวันที่และเลขที่คำขอจดทะเบียนหลัก และวันที่รับคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ

3) ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องระบุสินค้าและบริการที่ประสงค์จะอ้างสิทธิคุ้มครอง โดยให้ระบุจำพวกสินค้าที่สอดคล้องกับจำพวกสินค้า และบริการระหว่างประเทศตามข้อตกลงนิซ (The Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Service) หากผู้ขอรับจดทะเบียนมิได้กระทำได้ดังกล่าว สำนักงานระหว่างประเทศจะเป็นผู้จัดจำพวกสินค้าและบริการให้ใหม่ และให้จำพวกสินค้าและบริการที่ระบุโดยผู้ขอจดทะเบียนอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักงานระหว่างประเทศ ด้วยความร่วมมือของสำนักงานต้นกำเนิด

4) ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนขอถือสิทธิในสิทธิที่มีลักษณะบ่งเฉพาะเป็นเครื่องหมายการค้าของตน จะต้องดำเนินการแถลงข้อเท็จจริงและยื่นหนังสือบอกกล่าวโดยระบุสิทธิหรือกลุ่มของสิทธิที่ต้องการขอถือสิทธิพร้อมคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ และแนบสำเนาเครื่องหมายที่เป็นสิกับคำขอระหว่างประเทศ สำหรับจำนวนสำเนาให้เป็นตามที่กำหนดในกฎข้อบังคับร่วม (Common Regulations)

5) เมื่อสำนักงานระหว่างประเทศได้รับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศแล้วให้ดำเนินการจดทะเบียนโดยทันที และทะเบียนจะลงวันที่ที่สำนักงานต้นกำเนิดได้รับคำขอระหว่างประเทศ หากได้รับคำขอจดทะเบียนนั้นภายในสองเดือนนับจากวันยื่นคำขอ ณ สำนักงานต้นกำเนิด แต่ถ้าหากสำนักงานระหว่างประเทศมิได้รับคำขอจดทะเบียนภายในระยะเวลาดังกล่าว ทะเบียนระหว่างประเทศจะลงวันที่ที่สำนักงานระหว่างประเทศแจ้งการจดทะเบียนระหว่างประเทศต่อสำนักงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้า และให้ประกาศเครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนในสมุดทะเบียนระหว่างประเทศในหนังสือประกาศโฆษณา

คำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักงานระหว่างประเทศตามรายละเอียดของคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ

6) สำนักงานระหว่างประเทศจะส่งหนังสือประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศให้กับสำนักงานของประเทศภาคีสมาชิกจำนวนหนึ่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและอีกจำนวนหนึ่งในรายนามภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดโดยสมัชชา และให้ถือว่าการเผยแพร่โฆษณาดังกล่าวเป็นการเพียงพอสำหรับประเทศภาคีสมาชิกคู่สัญญาทั้งปวง และไม่จำเป็นต้องมีการเผยแพร่โฆษณาอื่นใด โดยผู้ขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ

7) ประเทศภาคีสมาชิกของคู่สัญญาอาจขอขยายความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า เพื่อขอขยายความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนระหว่างประเทศให้ความคุ้มครองถึงประเทศใด ๆ ได้โดยให้ระบุการร้องขอขยายความคุ้มครอง จากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศให้แก่ประเทศภาคีสัญญาใดในคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ

การร้องขอขยายเขตแดนดังกล่าวข้างต้นอาจทำได้ แม้ภายหลังการจดทะเบียนระหว่างประเทศ โดยการยื่นคำขอโดยใช้แบบฟอร์มที่กำหนดตามกฎหมายข้อบังคับให้สำนักงานระหว่างประเทศบันทึกทันที และแจ้งสำนักงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้า และประกาศบันทึกนั้นในประกาศโฆษณาของสำนักงานระหว่างประเทศ การขยายเขตแดน จะมีผลจากวันที่ได้รับการบันทึกในสมุดทะเบียนระหว่างประเทศ และจะหมดผลบังคับตามกฎหมายในวันที่ทะเบียนระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องหมดอายุ

8) บรรดาสำนักงานที่ได้รับแจ้งการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ หรือขยายเขตแดนการคุ้มครองจากสำนักงานระหว่างประเทศ ตามที่กล่าวมาข้างต้น มีสิทธิแจ้งปฏิเสธการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในเขตแดนของตนได้ แต่การปฏิเสธนั้นจะต้องอยู่บนเหตุผลของอนุสัญญากรุงปารีส ว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม

9) สำนักงานใดที่ต้องการใช้สิทธิปฏิเสธดังกล่าวต้องแจ้งการปฏิเสธต่อสำนักงานระหว่างประเทศ พร้อมทั้งเหตุผลภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องของสำนักงานนั้น แต่อย่างช้าที่สุดต้องแจ้งก่อนระยะเวลาหนึ่งปีนับจากที่รับหนังสือการจดทะเบียนจากสำนักงานระหว่างประเทศ แต่อย่างไรก็ดีประเทศคู่สัญญาแห่งภาคีพิธีสารมาดริด อาจตกลงกันใช้ระยะเวลาสิบแปดเดือน หรือเป็นระยะเวลายาวนานกว่าในกรณีที่มีการคัดค้าน แทนระยะเวลาหนึ่งปีก็ได้

10) สำนักงานระหว่างประเทศ เมื่อได้รับการแจ้งปฏิเสธแล้ว จะส่งสำเนาแจ้งคำสั่งปฏิเสธให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนระหว่างประเทศหนึ่งชุดโดยไม่ชักช้า และให้

เจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีสิทธิที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการปฏิเสธเสมือนว่า เครื่องหมายการค้านั้นได้ถูกยื่นโดยตนเอง โดยตรงต่อสำนักงานที่ได้รับแจ้งการปฏิเสธ

11) สำนักงานใดไม่ได้แจ้งการปฏิเสธการจดทะเบียน ภายในระยะเวลา ตามที่กล่าวข้างต้นจะเสียประโยชน์ในการใช้สิทธิแจ้งปฏิเสธ

นับจากวันที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศแล้ว ความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าให้เปรียบเสมือนว่าได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น โดยตรงกับสำนักงานคู่สัญญานั้น ๆ หากมิได้มีการแจ้งปฏิเสธต่อสำนักงานระหว่างประเทศ

ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ในประเทศหรือภูมิภาคที่ สำนักงานคู่สัญญาเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนระหว่างประเทศด้วย และการจดทะเบียนทั้งสองดังกล่าวจดในนามบุคคลเดียวกันให้ถือว่าการจดทะเบียนระหว่างประเทศได้แทนที่ ทะเบียนในประเทศหรือภูมิภาค หากความคุ้มครองที่เป็นผลแห่งการจดทะเบียนระหว่างประเทศ ครอบคลุมถึงคู่สัญญานั้น และบรรดาสินค้าและบริการที่ระบุในทะเบียนระหว่างประเทศหรือ ภูมิภาคได้ระบุในทะเบียนระหว่างประเทศของคู่สัญญาด้วย

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศมีอายุสิบปี และอาจ ต่ออายุได้อีกครั้งละสิบปีนับแต่วันสิ้นอายุ โดยการต่ออายุไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ รายละเอียดการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แตกต่างไปจากที่จดทะเบียนไว้เดิม และก่อนสิ้น อายุ สำนักงานระหว่างประเทศจะมีหนังสือเตือนอย่างไม่เป็นทางการไปยังเจ้าของเครื่องหมาย การค้าและตัวแทน (ถ้ามี) ล่วงหน้าหกเดือนก่อนวันสิ้นอายุ ในกรณีที่ต่ออายุไม่ทันสามารถที่จะ ขอผ่อนผันการต่ออายุการจดทะเบียนระหว่างประเทศได้เป็นเวลาหกเดือน นับจากวันสิ้นอายุ ทั้งนี้ โดยชำระเงินเพิ่มตามจำนวนที่กำหนดโดยกฎข้อบังคับร่วม

ในกรณีที่พ้นกำหนดห้าปีนับจากวันจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่าง ประเทศ ให้ถือว่าการจดทะเบียนนั้นเป็นอิสระจากเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ในประเทศ ก่อนหน้าในประเทศต้นกำเนิด โดยมีเงื่อนไขสองประการ ประการแรก ความคุ้มครองอันเป็นผล จากการจดทะเบียนระหว่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการ โอนหรือไม่ก็ตามไม่สามารถใช้บังคับตาม ข้อตกลงอีกต่อไป หากก่อนพ้นกำหนดห้าปีนับจากวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่าง ประเทศ คำขอจดทะเบียนหลักหรือทะเบียนหลัก แล้วแต่กรณี ได้ถูกถอน หดอายุ ละทิ้ง ปฏิเสธ ยกเลิก เพิกถอน หรือทำเป็นโมฆะ โดยคำวินิจฉัยเป็นที่สุดท้ายเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการทั้งหมด หรือ บางส่วนที่ระบุในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งในกรณีที่มีการคัดค้าน อุทธรณ์และร้องขอถอนคำขอหลัก การยกเลิก เพิกถอนหรือทำให้คำขอหลักหรือทะเบียนหลักเป็น โมฆะ ซึ่งได้ดำเนินการก่อนพ้นกำหนดห้าปี นับแต่วันจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ

แต่ผลการดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นภายหลังจากกำหนดเวลาห้าปี โดยให้คำขอหรือทะเบียนหลัก
 มคสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองหรือคำขอหรือทะเบียนหลักถูกละทิ้ง และประการที่สอง
 ให้สำนักงานต้นกำเนิดที่เกี่ยวข้องแจ้งข้อมูลตามข้อ 1) ต่อสำนักงานระหว่างประเทศ เพื่อแจ้งผู้มี
 ส่วนได้เสียและประกาศโฆษณาและให้ร้องขอต่อสำนักงานระหว่างประเทศให้เพิกถอนการจด
 ทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศและให้สำนักงานระหว่างประเทศดำเนินการตามนั้น

2.2.2 แนวคิดและหลักการระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของอนุสัญญากรุงปารีส ว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม

อนุสัญญากรุงปารีส ว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention for
 the Protection of Industrial Property) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “อนุสัญญากรุงปารีสฯ”) เป็นอนุสัญญา
 ระหว่างประเทศ ว่าด้วยการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ได้ก่อตั้งขึ้น
 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2426 (ค.ศ. 1883) ณ กรุงปารีส และเสร็จสมบูรณ์ ณ กรุงมาดริด ในปี
 พ.ศ. 2434 (ค.ศ. 1891) หลังจากนั้นได้มีการแก้ไขอนุสัญญาดังกล่าวหลายครั้ง กล่าวคือ แก้ไข ณ
 กรุงบรัสเซลส์ ปี พ.ศ. 2453 (ค.ศ. 1900) ณ กรุงวอชิงตัน ปี พ.ศ. 2454 (ค.ศ. 1911) ณ กรุงเฮก
 ปี พ.ศ. 2468 (ค.ศ. 1925) ณ กรุงลอนดอน ปี พ.ศ. 2477 (ค.ศ. 1934) ณ กรุงลิสบอน ปี พ.ศ. 2501
 (ค.ศ. 1958) ณ กรุงสต็อกโฮล์ม ปี พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967) และพ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) การแก้ไข
 หลักที่รวบรวมไว้ในความตกลงกรุงสต็อกโฮล์มนั้นเป็นการแก้ไขโดยการจำแนกคำขอเพื่อ
 รับรองสิ่งประดิษฐ์ในฐานะที่เป็นพื้นฐานเพื่อการขอสิทธิในการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรครั้งแรกใน
 ต่างประเทศ และเป็นการสร้างบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการให้มีความทันสมัยมากขึ้น

อนุสัญญากรุงปารีสฯ ที่ได้ก่อตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน
 อุตสาหกรรม อันได้แก่ สิ่งประดิษฐ์ เครื่องหมายการค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
 อรรถประโยชน์ ชื่อทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และการปราบปรามการแข่งขันอัน
 ไม่เป็นธรรม

อนุสัญญากรุงปารีสฯ ได้เปิดโอกาสให้ประเทศต่าง ๆ เข้าเป็นภาคีสมาชิก โดยเท่าเทียม
 กัน ปัจจุบันมีประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกแล้ว 142 ประเทศ (นับถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540)
 สำหรับประเทศไทยยังไม่ได้เป็นภาคีสมาชิกตามอนุสัญญากรุงปารีสฯ (สมศักดิ์ พณิชยกุล, 2544
 หน้า 49)

2.2.2.1 หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment)

ตามอนุสัญญากรุงปารีสฯ ใน Article 2 ได้กำหนดหลักการพื้นฐานของอนุสัญญาไว้
 เกี่ยวกับเรื่องหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติไว้สำหรับคุ้มครองประเทศภาคี โดยกำหนดให้ประเทศภาคีแห่ง

สหภาพแต่ละประเทศจะต้องให้ความคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมแก่คนชาติของประเทศภาคีสมาชิกแห่งสหภาพอื่นเหมือนเช่นที่ให้กับคนชาติของประเทศตน (Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883 Article 2)

อย่างไรก็ตาม หลักการที่กล่าวมาข้างต้น อนุสัญญากรุงปารีสฯ ยังได้กำหนดให้ครอบคลุมถึงคนชาติของประเทศที่มีโซ่สมาชิกของสหภาพ แต่มีภูมิลำเนา หรือสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม ที่ดำเนินอยู่อย่างแท้จริงในอาณาเขตของประเทศแห่งสหภาพก็จะได้รับความคุ้มครอง โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับคนชาติของประเทศแห่งสหภาพนั้น

2.2.2.2 หลักการให้สิทธิในวันยื่นคำขอซ้อนหลัง (Right of Priority)

หลักการขอสิทธิในการนับวันที่ยื่นคำขอซ้อนหลังของผู้จดทะเบียน ในต่างประเทศครั้งแรกนั้น เป็นสิทธิที่ให้แก่ผู้จดทะเบียนที่ยื่นคำขอจดทะเบียนในประเทศที่สอง โดยให้ถือว่ายื่นคำขอจดทะเบียนในวันเดียวกันกับที่ยื่นในต่างประเทศครั้งแรก ในอนุสัญญากรุงปารีสฯ วางหลักการเกี่ยวกับสิทธิในวันยื่นคำขอซ้อนหลังไว้ สรุปได้ว่า ในกรณีที่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศภาคีสมาชิกแห่งสหภาพประเทศใดประเทศหนึ่งไว้แล้ว ต่อมาหากได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครองในประเทศภาคีสมาชิกอื่นแห่งสหภาพภายในหกเดือน จะถือว่าได้ยื่นคำขอจดทะเบียนในวันที่ยื่นคำขอครั้งแรก (สมศักดิ์ พณิชยกุล , 2544, หน้า 49)

2.2.2.3 กฎเกณฑ์ร่วมเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

กฎเกณฑ์ร่วม (Common Rules) นี้ เป็นการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ (Minimum Rights) ในส่วนที่เป็นสาระบัญญัติ เพื่อวางแนวทางให้ประเทศภาคีสมาชิกแห่งสหภาพนำไปปฏิบัติ โดยได้กำหนดไว้ตามมาตรา 4 ถึงมาตรา 11 แห่งอนุสัญญากรุงปารีสฯ สำหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องเครื่องหมายการค้า นั้น มีสาระสำคัญในแต่ละกรณี ดังนี้

1. การใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

อนุสัญญากรุงปารีสฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้า ในกรณีต่างๆ ไว้ 3 กรณี คือ (Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883 ใน Article 5 C (1) , (2) , (3)) ได้แก่

1) การไม่ใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน (Failure to Use)

อนุสัญญากรุงปารีสฯ กำหนดว่าหากในประเทศภาคีสมาชิกแห่งสหภาพใดบังคับให้ต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ การจะเพิกถอนการจดทะเบียนเพราะเหตุไม่ใช้เครื่องหมายการค้า อาจกระทำได้หลังจากระยะเวลาอันพอสมควรและหากบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่สามารถแสดงเหตุผล แห่งการไม่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นได้

2) การใช้เครื่องหมายการค้าที่มีส่วนประกอบแตกต่างกันไปจากที่จดทะเบียน

(Different Forms)

อนุสัญญากรุงปารีสฯ ได้กำหนดว่า การใช้เครื่องหมายการค้าโดยผู้เป็นเจ้าของในรูปแบบที่มีส่วนประกอบแตกต่างจากที่จดทะเบียนไว้แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าในรูปแบบที่ได้รับจดทะเบียนไว้ในประเทศใดประเทศหนึ่งแห่งสหภาพ ไม่เป็นเหตุให้การจดทะเบียนเป็นโมฆะไปและไม่ทำให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้านั้นลดน้อยลงไปด้วย

3) การใช้เครื่องหมายการค้าโดยเจ้าของร่วม (Use by Co-Proprietors)

อนุสัญญากรุงปารีสฯ ได้กำหนดว่า การใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันในขณะที่เดียวกันของกิจการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมที่ถือว่าเป็นเจ้าของเครื่องหมายร่วมตามกฎหมายภายในของประเทศที่ขอการคุ้มครอง ไม่เป็นการห้ามการจดทะเบียน หรือทำให้การคุ้มครองในประเทศใด ๆ แห่งสหภาพต้องลดน้อยลงไป ทั้งนี้ถ้าการใช้ นั้นไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดและไม่ขัดกับประโยชน์สาธารณสุข

2. การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมรักษาสีทธิ

ประเทศภาคีสมาชิกแห่งสหภาพ จะต้องกำหนดให้มีระยะเวลาการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมในการรักษาสีทธิในทรัพย์สินอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าหกเดือน โดยอาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมก็ได้หากกฎหมายภายในได้กำหนดไว้

3. เงื่อนไขการจดทะเบียนและความเป็นอิสระของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศอื่น

อนุสัญญากรุงปารีสฯ ได้กำหนดเงื่อนไขการจดทะเบียนและความเป็นอิสระของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเดียวกันไว้สองประการ โดยประการแรก เงื่อนไขในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในแต่ละประเทศแห่งสหภาพจะกำหนดขึ้นโดยกฎหมายภายในประเทศนั้น ๆ

อย่างไรก็ตาม ห้ามมิให้ปฏิเสธคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายที่ยื่นโดยคนชาติของประเทศแห่งสหภาพในประเทศใด ๆ แห่งสหภาพ หรือทำให้การจดทะเบียนตกเป็นโมฆะด้วยเหตุว่ายังมีได้มีการยื่นคำขอจดทะเบียน หรือการต่ออายุเครื่องหมายการค้าในประเทศที่ได้ยื่นจดทะเบียนไว้เดิม

และประการที่สอง เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนโดยชอบไว้ในประเทศแห่งสหภาพถือว่ามีความเป็นอิสระจากเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศอื่น ๆ แห่งสหภาพนี้รวมถึงประเทศที่ได้ยื่นจดทะเบียนไว้เดิมด้วย

4. เครื่องหมายต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน

อนุสัญญากรุงปารีสฯ ได้กำหนดลักษณะของเครื่องหมายต้องห้ามรับจดทะเบียนไว้ ดังนี้

1) ประเทศแห่งสหภาพตกลงจะปฏิเสธ หรือเพิกถอนการจดทะเบียนและใช้มาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันมิให้หน่วยงานของรัฐใช้เครื่องหมายการค้า หรือส่วนประกอบของเครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเครื่องหมายยศทางการทหาร ธงชาติ และสัญลักษณ์อื่น ๆ ของรัฐของประเทศภาคีแห่งสหภาพ สัญลักษณ์และเครื่องหมายแสดงมาตรฐานทางราชการที่แสดงถึงการควบคุมและการรับประกัน โดยทางราชการ และที่เป็นการลอกเลียนในลักษณะที่เป็นตราประจำตระกูล เครื่องหมายยศทางการทหาร ธงชาติ สัญลักษณ์อื่น ๆ ชื่อย่อ และชื่อองค์กรของรัฐระหว่างประเทศ (Intergovernmental Organization) ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งแห่งสหภาพเป็นสมาชิกอยู่ เว้นแต่เครื่องหมายยศทางการทหาร ธงชาติ สัญลักษณ์อื่น ๆ ชื่อย่อ และชื่อในข้อตกลงระหว่างประเทศที่บังคับใช้เพื่อให้ความคุ้มครองไว้แล้ว

2) การห้ามการใช้สัญลักษณ์ของทางราชการและเครื่องหมายแสดงมาตรฐานของทางราชการที่แสดงถึงการควบคุมและการรับรอง จะใช้เฉพาะในกรณีเครื่องหมายที่มีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแสดงมาตรฐานนั้น จะถูกนำไปใช้กับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน

3) ประเทศแห่งสหภาพจะแจ้งซึ่งกันและกัน ซึ่งรายการสัญลักษณ์ของรัฐ สัญลักษณ์และเครื่องหมายแสดงมาตรฐานของทางราชการที่แสดงถึงการควบคุมและการรับรองที่ประเทศนั้นต้องการหรือจะต้องการกำหนดข้อจำกัดภายใต้การคุ้มครองในข้อนี้ โดยผ่านสำนักงานระหว่างประเทศ (International Bureau) รวมทั้งแลกเปลี่ยนการปรับปรุงแก้ไขใด ๆ ในรายการข้างต้นและประเทศแห่งสหภาพจะเผยแพร่รายการที่ได้แจ้งนั้นต่อสาธารณชนภายในเวลาที่สมควร อย่างไรก็ตาม การแจ้งรายการดังกล่าวไม่บังคับกรณีธงชาติของรัฐ

4) ภายในกำหนดระยะเวลาสิบสองเดือนนับแต่ได้รับการแจ้งประเทศสมาชิกแห่งสหภาพอาจส่งคำคัดค้านของตน โดยผ่านทางสำนักงานระหว่างประเทศไปยังประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

5) ในกรณีของธงชาติของรัฐ มาตรการที่กำหนดไว้ในข้อ (1) ข้างต้น ให้ใช้กับเครื่องหมายที่จดทะเบียนหลังจากวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 เท่านั้น

6) ในกรณีสัญลักษณ์ของรัฐอื่น ๆ นอกจากธงชาติ และสัญลักษณ์ของทางราชการ และเครื่องหมายแสดงมาตรฐานของประเทศแห่งสหภาพ และในกรณีของเครื่องหมายยศทางการทหาร ธงชาติ สัญลักษณ์อื่น ๆ ชื่อย่อ และชื่อ ขององค์กรระหว่างประเทศจะใช้กับเครื่องหมาย

ที่ได้จดทะเบียนมาเป็นเวลานานกว่าสองเดือนหลังจากได้รับการแจ้ง ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3) ข้างต้นเท่านั้น

7) กรณีที่มีเจตนาไม่สุจริต ประเทศต่าง ๆ มีสิทธิยกเลิกเครื่องหมายต่าง ๆ รวมถึง เครื่องหมายที่มีสัญลักษณ์ของรัฐ สัญลักษณ์และเครื่องหมายแสดงมาตรฐานซึ่งได้จดทะเบียนก่อนวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468

8) คนชาติของประเทศใด ๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์ของรัฐ สัญลักษณ์และเครื่องหมายแสดงมาตรฐานของประเทศตน อาจใช้เครื่องหมายเหล่านั้นได้ถึงแม้ว่า เครื่องหมายที่ใช้นั้นจะคล้ายคลึงกับเครื่องหมายของอีกประเทศหนึ่งก็ตาม

9) ประเทศสหภาพตกลงจะระงับการใช้เครื่องหมายศทางทหาร ของทาง ราชการของประเทศอื่น ๆ แห่งสหภาพ หากการใช้เช่นนั้นจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดถึง แหล่งกำเนิดของสินค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากประเทศสหภาพซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายนั้น

10) บทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นการห้ามประเทศต่าง ๆ ใช้สิทธิที่อยู่ใน มาตรา 6 วรรคสามที่จะปฏิเสธหรือทำให้การจดทะเบียนเครื่องหมายที่ประกอบเป็นเครื่องหมายศทางทหาร ชงชาติ สัญลักษณ์ของรัฐอื่น ๆ หรือสัญลักษณ์ของทางราชการ และเครื่องหมายแสดง มาตรฐานที่ประเทศใดประเทศหนึ่งแห่งสหภาพใช้ รวมทั้งสัญลักษณ์ที่มีลักษณะบ่งเฉพาะต่าง ๆ ขององค์กรของรัฐระหว่างประเทศที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ 1) ข้างต้น

2.2.3 แนวคิดและหลักการของระบบการจดทะเบียนในความตกลงทริปส์

ความตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement A.D.1994) เป็นข้อตกลงว่าด้วยสิทธิใน ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า ค.ศ.1994 ความตกลงทริปส์ได้ให้การรับรองพันธกรณี ที่ บรรดาประเทศสมาชิกที่มีต่อกันภายใต้อนุสัญญากรุงเบอร์น์ อีกทั้งได้ผนวกเอาหลักการและ สารสำคัญของอนุสัญญากรุงเบอร์น์เข้าเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงทริปส์ด้วย หรือเรียกกัน โดยทั่วไปว่า เบอร์น์ผนวก (Berne-Plus) ทำให้ประเทศที่พัฒนาแล้ว สามารถสร้างกฎเกณฑ์การ คุ่มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศเพิ่มเติมจากหลักการที่กำหนดไว้ในอนุสัญญากรุงเบอร์น์ได้ โดย ไม่ต้องทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติของอนุสัญญาดังกล่าว ซึ่งเป็นสิ่งที่กระทำได้ ก่อนข้างยาก เนื่องจากต้องอาศัยมติเอกฉันท์ของประเทศสมาชิกสหภาพเบอร์น์ (Berne Union) ทั้งหมด (อุดมศรี นาทีกาญจนลาภ, 2547, หน้า 263)

ความตกลงทริปส์กำหนดเงื่อนไขของการใช้เครื่องหมายการค้าไว้ในข้อ 15 (3) ดังนี้

“บรรดาสมาชิกอาจให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายโดยขึ้นอยู่กับการใช้ได้ อย่างไร ก็ตาม การใช้เครื่องหมายการค้าตามความเป็นจริงจะไม่เป็นเงื่อนไข สำหรับการยื่นขอจดทะเบียน

คำขอจดทะเบียนจะไม่ถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลเพียงว่า มิได้มีการใช้เครื่องหมายตามที่ตั้งใจไว้ก่อนระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ยื่นขอจดทะเบียนจะผ่านพ้นไป”

ข้อ 15 (3) ของความตกลงทริปส์ยินยอมให้ประเทศสมาชิกกำหนดเอาการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นเงื่อนไขของการจดทะเบียนได้ กล่าวคือ หากปรากฏว่าเจ้าของมิได้ใช้เครื่องหมายการค้าของตน รัฐภาคีก็อาจปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น ในการเจรจาจัดทำความตกลงทริปส์ ผู้เข้าร่วมการเจรจาต่างตระหนักดีว่า การกำหนดเงื่อนไขในเรื่องการใช้อย่างเข้มงวดเกินไป จะก่อปัญหาแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้เนื่องจากในขณะที่มีการขอจดทะเบียนนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจจะยังไม่พร้อมที่จะประกอบกิจการ หรือยังไม่พร้อมที่จะนำเอาเครื่องหมายการค้าไปใช้ด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ความตกลงทริปส์จึงได้ผ่อนปรนเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้า โดยยินยอมให้มีการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่มีการใช้ โดยมีข้อแม้ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องนำเอาเครื่องหมายการค้านั้นไปใช้ในภายหลัง

บทบัญญัติข้อ 15 (3) ของความตกลงทริปส์ได้ถูกบัญญัติให้สอดคล้องกับหลักการ “Intent to Use” ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าสหรัฐฯ โดยเริ่มต้นด้วยการห้ามมิให้มีการกำหนดเอาการใช้เป็นเงื่อนไขของการยื่นคำขอจดทะเบียน (Use as a Requirement for Filing an Application) อันเป็นการรับรองสถานะของกฎหมายเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกาที่ยินยอมให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่มีการใช้อย่างจริงจัง (Actual Use) ในขณะที่จดทะเบียน ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องแสดงเจตนาว่าจะใช้เครื่องหมายการค้าในภายหลัง

หลักการดังกล่าวจะใช้ในชั้นยื่นคำขอเท่านั้น หากเป็นขั้นตอนการรับจดทะเบียนความตกลงทริปส์ยินยอมให้ประเทศสมาชิกขององค์การการค้าโลกกำหนดเอาการใช้เป็นเงื่อนไขการรับจดทะเบียนได้ (Use as a Requirement for Registration) กล่าวคือ รัฐอาจปฏิเสธไม่คุ้มครองเครื่องหมายการค้า หากปรากฏว่าในขณะที่รับจดทะเบียน เจ้าของเครื่องหมายไม่นำเอาเครื่องหมายการค้าไปใช้งานอย่างจริงจัง

เพื่อให้เกิดความชัดเจนและแน่นอนในทางปฏิบัติ ความตกลงทริปส์ได้กำหนดเงื่อนไขของการใช้เครื่องหมายการค้าเอาไว้ โดยห้ามมิให้ประเทศสมาชิกปฏิเสธการจดทะเบียนโดยอาศัยเหตุผลว่า ยังไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้าในขณะที่ยื่นขอจดทะเบียน หรือภายในกำหนด 3 ปี นับจากวันที่มีการยื่นขอจดทะเบียน ซึ่งเท่ากับเป็นการบังคับให้ผู้ยื่นขอจดทะเบียนต้องนำเอาเครื่องหมายการค้าของตนไปใช้งานภายใน 3 ปี มิฉะนั้นเครื่องหมายการค้านั้นอาจไม่ได้รับการจดทะเบียน ความตกลงทริปส์มีความคล้ายกันกับหลักการเพิกถอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าของประเทศจีนและญี่ปุ่น หรือกลุ่มประเทศที่ใช้กฎหมายซีวิลลอว์

กล่าวโดยสรุป ประเทศสมาชิกที่ใช้ความตกลงทริปส์เป็นหลักในการกำหนดข้อระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า สามารถที่จะกำหนดเอาการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นเงื่อนไขในการจดทะเบียน แต่จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเนื่องจากไม่มีการใช้งานอย่างจริงจัง ก่อนพ้นกำหนด 3 ปีนับจากวันที่ยื่นขอจดทะเบียนไม่ได้

ความตกลงทริปส์ในข้อ 15 (5) กำหนดหลักการเกี่ยวกับการประกาศการจดทะเบียนการค้า คัดค้าน และการยกเลิกการจดทะเบียนไว้ว่าก่อนที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใด หรือในทันทีภายหลังจากที่ได้รับจดทะเบียน บรรดาสมาชิกจะทำการพิมพ์เผยแพร่เครื่องหมายการค้า และให้โอกาสตามสมควรสำหรับการร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียน นอกจากนี้ บรรดาสมาชิกอาจเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า”

ก่อนหน้าที่ความตกลงทริปส์มีผลใช้บังคับ ข้อ (12)(2)(บี) ของอนุสัญญากรุงปารีสได้กำหนดหลักการที่คล้ายคลึงกันว่า รัฐภาคีต้องทำการตีพิมพ์เผยแพร่สำเนาเครื่องหมายการค้าที่รับจดทะเบียน เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

ความตกลงทริปส์ได้ไปไกลกว่าอนุสัญญากรุงปารีส โดยกำหนดให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่เครื่องหมายการค้าทั้งก่อนและหลังการจดทะเบียน การที่ความตกลงทริปส์กำหนดให้มีการเปิดเผยเครื่องหมายการค้าต่อสาธารณชนก่อนการจดทะเบียน ก็เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถทำการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ในตอนท้ายของข้อ 15 (5) ความตกลงทริปส์ยังได้รับรองสิทธิของสาธารณชนในอันที่จะคัดค้านและร้องขอให้มีการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ด้วย ซึ่งการเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปทำการคัดค้านและร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนได้เช่นนี้ จะเป็นผลดีต่อการตรวจสอบค่าของจดทะเบียน ให้เป็นไปโดยรัดกุมมากยิ่งขึ้น

ข้อ 17 ของความตกลงทริปส์ได้ให้กรณีตัวอย่างที่ประเทศสมาชิกอาจกำหนดเป็นข้อยกเว้นของการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้กรณีหนึ่ง นั่นคือการใช้อย่างเป็นธรรมซึ่งข้อความพรรณนาต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตาม กรณีที่บัญญัติไว้ในข้อ 17 นี้ถือเป็นเพียงตัวอย่างของข้อยกเว้นสิทธิเท่านั้น การกำหนดข้อยกเว้นสิทธิในกรณีอื่น ๆ ได้อีก หากข้อยกเว้นนั้นไม่ทำให้ผลประโยชน์อันชอบธรรมของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือของบุคคลที่สามได้รับความเสียหาย ข้อยกเว้นสิทธิอื่นที่รัฐภาคีอาจนำมาใช้โดยไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ในข้อ 17 ก็เช่น การใช้ชื่อของตนโดยสุจริตในทางการค้า รวมทั้งการใช้ชื่อตัว ชื่อสกุล และชื่อสำนักงาน และการใช้คำบรรยายโดยสุจริตซึ่งลักษณะหรือคุณสมบัติแห่งสินค้าของตน เป็นต้น ซึ่งข้อยกเว้นเหล่านี้เป็นข้อยกเว้นสิทธิที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของหลายประเทศ

ความตกลงทริปส์ได้กำหนดอายุการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไว้ในข้อ 18 ว่า“ระยะเวลาตั้งแต่การเริ่มต้นจดทะเบียน และการต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในแต่ละครั้ง ให้มีกำหนดไม่น้อยกว่า 7 ปี ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ให้สามารถต่ออายุได้ตลอดไป”

หลักการในข้อนี้ได้ยืนยันหลักการคุ้มครองโดยไม่มีระยะเวลาสิ้นสุดของกฎหมายเครื่องหมายการค้า ด้วยการอนุญาตให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าต่ออายุการจดทะเบียนได้ตลอดไป การที่เครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครองโดยไม่มีระยะเวลาสิ้นสุดก็เนื่องจากว่า เครื่องหมายการค้านี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือป้องกันแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการรายหนึ่ง เพื่อแสดงให้เห็นว่าสินค้านั้นแตกต่างจากสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการรายอื่น ตรายใดที่ยังมีการจำหน่ายสินค้าหรือบริการนั้นในตลาดเครื่องหมายการค้าก็สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์นี้ได้ตลอดไป ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดที่จะไปจำกัดระยะเวลาการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

เจตนารมณ์ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าแตกต่างจากกฎหมายสิทธิบัตรและกฎหมายลิขสิทธิ์ ที่ให้การคุ้มครองในช่วงระยะเวลาอันจำกัดเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อที่จะทำให้สิ่งที่ได้รับความคุ้มครองกลายเป็นสาธารณสมบัติ(Public Domain) ภายหลังที่การคุ้มครองสิ้นสุดลง ซึ่งบุคคลหนึ่งบุคคลใดในสังคมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

แม้โดยหลักการ การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจะไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุด แต่ผู้เป็นเจ้าของจะต้องทำการต่ออายุการจดทะเบียนตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งกำหนดเวลาการต่ออายุนั้นก็แตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ ตามความตกลงทริปส์ได้กำหนดเวลาขั้นต่ำไว้ว่าต้องไม่น้อยกว่า 7 ปี ดังนั้นกฎหมายของประเทศสมาชิกใดจะกำหนดระยะเวลาการต่ออายุเครื่องหมายการค้าให้สั้นกว่า 7 ปีไม่ได้ เช่น ไม่อาจจะกำหนดให้มีการต่ออายุการจดทะเบียนทุก ๆ 5 ปี เป็นต้น

กำหนดเวลา 7 ปี ที่กำหนดไว้ในข้อ 18 นี้ เป็นผลมาจากการประนีประนอมในข้อเสนอของประเทศที่พัฒนาแล้วกับของประเทศกำลังพัฒนา ในระหว่างการเจรจาการค้ารอบอุรุกวัย ประเทศที่พัฒนาแล้วได้เสนอให้อายุการคุ้มครองเครื่องหมายการค้ามีกำหนดเวลาอย่างน้อย 10 ปี ส่วนประเทศกำลังพัฒนาเสนอให้เป็นอำนาจของประเทศสมาชิกที่จะกำหนดอายุการคุ้มครองได้ตามที่เห็นสมควร

มีข้อสังเกตสำคัญประการหนึ่งว่า ความตกลงทริปส์มิได้กำหนดว่าอายุการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจะเริ่มนับแต่เมื่อใด ซึ่งการที่ไม่ได้มีบทบัญญัติที่ชัดเจนเช่นนี้ ก็เท่ากับปล่อยให้ไปเป็นไปตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ จากกฎหมายของประเทศต่างๆ การเริ่มต้นของอายุการคุ้มครองเครื่องหมายการค้านี้อาจจำแนกออกได้เป็นสองแนวใหญ่ๆ แนวทางที่หนึ่งเริ่มจากวันขอจดทะเบียน ซึ่งแนวทางการนับอายุการคุ้มครองเช่นนี้ ใช้กันอยู่ในกฎหมายของหลาย

ประเทศ รวมทั้งในกฎหมายไทย และแนวทางที่สองเริ่มนับจากวันจดทะเบียนดังปรากฏในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา (WIPO, Online, 2006)

2.3 แนวคิดและหลักการของระบบการจดทะเบียนในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย

ประวัติความเป็นมาของการค้าในประเทศไทย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้า ระหว่างประเทศมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี แต่หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงเรื่องเกี่ยวกับเครื่องหมายที่ใช้ในทางการค้านั้น ไม่มีปรากฏอยู่เลย เท่าที่ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เครื่องหมายการค้าเข้ามามีบทบาทในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 เป็นต้นมา การเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูตและทางการค้าพาณิชย์กับต่างประเทศเริ่มมีทวีมากขึ้นเป็นลำดับ การที่เจ้าของธุรกิจการค้าต่างประเทศได้นำเอาสินค้าที่ใช้หรือประทับเครื่องหมายการค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยก็มีมากขึ้น

การให้ความคุ้มครองสิทธิอันเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายของประเทศไทย ได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2452 เมื่อปรากฏว่าบทบัญญัติว่าด้วยความผิดฐานปลอม และเลียนเครื่องหมายการค้ารวมทั้งความผิดในการนำเข้า และจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าปลอม และเลียนภายใต้กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 อย่างไม่รู้ก็ตามกฎหมายอาญาเป็นแต่การบัญญัติความผิดและโทษทางอาญาต่อการกระทำที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น หากได้มีบทบัญญัติในกรณีสิทธิในทางแพ่งแต่อย่างใดไม่ (โกวิท สมไวย์, 2535, หน้า 54)

ต่อมาในปี พ.ศ. 2453 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐบาลไทยได้จัดตั้ง “หอทะเบียนเครื่องหมายการค้า” ขึ้น โดยสังกัดอยู่กระทรวงเกษตราธิการ มีหน้าที่รับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต่อมาปี พ.ศ. 2457 ได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าขึ้นใช้บังคับเป็นครั้งแรก คือ “พระราชบัญญัติลักษณะเครื่องหมายและยี่ห้อการค้าขาย พ.ศ. 2457” ทั้งนี้ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการจดทะเบียน ตลอดจนสิทธิในเครื่องหมายการค้า อันเป็นผลให้มีการจัดตั้งกรมทะเบียนการค้าในการดำเนินงานทางด้านเครื่องหมายการค้าขึ้นในปี พ.ศ. 2466 แต่การบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ยังไม่กว้างขวางเท่าที่ควร ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้เท่านั้น (ยรรยง พวงราช, 2538, หน้า 1)

สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2474) ได้มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าขึ้นใช้แทนพระราชบัญญัติลักษณะเครื่องหมายและยี่ห้อการค้าขาย พ.ศ. 2457 คือ “พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474” ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่สมบูรณ์

มากขึ้น โดยได้มีการกำหนดเรื่องเครื่องหมายการค้าเสียใหม่ ซึ่งปรากฏเหตุผลของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายเดิมอยู่ในคำปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

แม้ว่า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 จะมีความสมบูรณ์มากขึ้นในสมัยนั้น แต่เนื่องจากกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ใช้บังคับมาเป็นเวลายาวนานถึง 60 ปี จึงเกิดความล้าหลังไม่ทันสมัย และไม่เป็นสากล ดังนั้นในปี พ.ศ. 2534 จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ขึ้นมาใช้แทน และประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่มที่ 108 ตอนที่ 99 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 โดยมีเหตุผลซึ่งปรากฏจากคำปรารภในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ว่า

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2474 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติต่าง ๆ จึงล้าสมัย และไม่สามารถคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้เพียงพอประกอบทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการ ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่แพร่หลายและได้รับความคุ้มครองในกฎหมายของต่างประเทศหลายประเทศแล้ว ก็ยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทย นอกจากนี้ พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวยังมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสม เช่นมิได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียน และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ตลอดจนสิทธิของผู้จดทะเบียนไว้ให้ชัดเจน ทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติอยู่มาก สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวก่อนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น (สมพร พรหมพิตร , 2539 , หน้า 11)

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และใช้บังคับมาจนถึงปัจจุบัน

จากการศึกษาความเป็นมาของเครื่องหมายการค้า ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า แสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายที่ใช้ในทางการค้าที่เรียกกันว่าเครื่องหมายการค้า มีต้นกำเนิดและหลักการทางทฤษฎีจากแนวคิดที่ว่า เพื่อบ่งบอกถึงตัวผู้ผลิต หรือเจ้าของสินค้า หรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหนึ่ง ๆ โดยเฉพาะเจาะจงและใช้เพื่อการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของหรือผู้ผลิตสินค้าจากการแข่งขันทางการค้าในท้องที่ หรืออาณาบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ตลอดจนเพื่อการคุ้มครองสาธารณชน ซึ่งเป็นผู้บริโภคสินค้ามิให้ถูกหลอกลวงถึงคุณภาพ และแหล่งกำเนิดของสินค้านั้น ๆ โดยทางอ้อมอีกด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการบัญญัติขึ้นมาเพื่อให้ความคุ้มครองในการใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่งแนวคิดเดิมของกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า นั้นมุ่ง

คุ้มครองถึงสิทธิและประโยชน์ของเครื่องหมายการค้าเป็นหลัก และแนวความคิดเดิมนี้ก็ได้เปลี่ยนแปลงมาคุ้มครองถึงคุณภาพของสินค้า ในปัจจุบันนอกจากจะให้ความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและคุ้มครองสาธารณชนจากการสับสนหลงผิดแล้ว ยังมีแนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และการแข่งขันในทางการค้าและป้องกันการผูกขาดในทางการค้าอีกด้วย (โกวิทย์ สมไวย์, 2535, หน้า 55)

2.3.1 ความหมายและบทบาทหน้าที่ของเครื่องหมายการค้า

ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มาตรา 4 บัญญัติว่า ในพระราชบัญญัตินี้

“เครื่องหมาย” หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 4 วรรคสอง ได้นิยามศัพท์คำว่า “เครื่องหมายการค้า” หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

เมื่อได้พิจารณาบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 นั้น ได้บัญญัติเน้นถึงหน้าที่ของ เครื่องหมายการค้าในการแยกความแตกต่างของสินค้า ซึ่งจากนิยามศัพท์คำว่า “เครื่องหมายการค้า” สามารถแยกสาระสำคัญออกได้เป็น 3 ประการ ดังต่อไปนี้ (วุฒิพงษ์ เวชยานนท์, 2543, หน้า 144)

1. ต้องเป็นเครื่องหมาย
2. ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า
3. เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

จากบทบัญญัติความหมายของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวข้างต้น จึงพอสรุปหน้าที่หลักของเครื่องหมายการค้าได้ว่า เป็นสิ่งที่ใช้เพื่อระบุ (Identify) ตัวสินค้าและแยกแยะ (Distinguish) สินค้านั้นจากสินค้าอื่น ๆ นอกจากนั้นเครื่องหมายการค้ายังเป็นสิ่งบ่งบอกถึงตัวผู้ผลิตหรือเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหนึ่ง ๆ โดยเฉพาะเจาะจงและใช้เพื่อการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของหรือผู้ผลิตสินค้าจากการแข่งขันทางการค้าในท้องที่หรืออาณาบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ตลอดจนเพื่อการคุ้มครองสาธารณชน ซึ่งเป็นผู้บริโภคสินค้ามิให้ถูกหลอกลวงถึงคุณภาพ และแหล่งกำเนิดของ

สินค้านั้น ๆ โดยทางอ้อมอีกด้วย โดยสรุปแล้วเครื่องหมายการค้ามีบทบาทและหน้าที่แสดงออกมา ในลักษณะต่าง ๆ ที่สำคัญอยู่ 4 ประการ ดังต่อไปนี้คือ

- 1) เครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งบ่งชี้หรือแสดงให้เห็นถึงตัวสินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีความแตกต่างจากตัวสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น
- 2) เครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งบ่งชี้หรือแสดงให้เห็นถึงลักษณะพิเศษของธุรกิจการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ผลิตสินค้าหรือบริการดังกล่าว โดยเฉพาะเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งบ่งบอกถึงแหล่งกำเนิด หรือแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการว่ามาจากที่ใด โดยเฉพาะ
- 3) เครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งบ่งชี้หรือแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการ โดยเฉพาะ
- 4) เครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งบ่งชี้หรือแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ส่งเสริมการโฆษณาหรือการขายแก่สาธารณชนทั่วไป ซึ่งเรียกว่า “แอปพิล ฟังชั่น” (Appeal Function)

หน้าที่ประการสำคัญที่สุดของเครื่องหมายการค้าคือการแยกแยะความแตกต่างให้แก่ผู้บริโภคระหว่างสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการรายหนึ่ง กับสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการรายอื่นๆ หน้าที่ในการแยกแยะความแตกต่าง (Distinguish) ของสินค้าหรือบริการระหว่างผู้ประกอบการรายต่างๆ นี้เองนำไปสู่สาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ว่าต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctive Character) มาตรา 7 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 อธิบายเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะไว้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น เพื่อป้องกันการสับสน (Confusion) ของผู้บริโภค และไม่ทำให้ผู้บริโภคถูกลวงให้หลงคิด (Mislead) ในสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง

บทนิยามมาตรา 4 ของเครื่องหมายเป็นบทนิยามในลักษณะที่จำกัดเฉพาะว่าเครื่องหมายที่จะใช้เป็นเครื่องหมายการค้าจะต้องประกอบด้วยเครื่องหมายที่กล่าวถึงเท่านั้นมิได้บัญญัติในลักษณะว่าให้กินความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (Shall include but not limited to) ดังนั้นสิ่งใดที่แม้จะสามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าหรือบริการระหว่างผู้ประกอบการรายหนึ่งจากผู้ประกอบการรายอื่นๆ แต่มิได้เป็นสิ่งที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 ย่อมไม่อาจนำไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ เช่น เสียง (Sound Mark) หรือกลิ่น (Olfactory, Smell Mark) เสียงของรถจักรยานยนต์ Harley Davidson มีความแตกต่างจากเสียงของรถจักรยานยนต์อื่นๆ เสียงที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ อาจแยกแยะการบริการของผู้ประกอบการรายต่างๆ กันได้เช่นเสียงเพลง หรือเสียงแตรที่ผู้ขายสินค้าหรือบริการใช้เรียกลูกค้า กลิ่นที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เช่น ในสินค้าประเภท

เครื่องสำอาง อาหาร หรือเครื่องสำอางแยกแยะความแตกต่างของสินค้าได้แต่ไม่อาจจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยได้ เนื่องจากกฎหมายปัจจุบันยัง มิได้เปิดช่องให้รับจดทะเบียนเสียงหรือกลิ่น ในประเทศที่ไม่จำกัดประเภทของเครื่องหมายที่ขอรับจดทะเบียนได้ เช่น ประเทศที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าระบุว่า เครื่องหมาย “ให้หมายความรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ” มีผู้พยายามจดทะเบียน “รส” (Taste) เป็นเครื่องหมายการค้า แต่ศาลเห็นว่า รสเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคได้รับรู้เมื่อได้ซื้อและ “ชิม” สินค้าแล้ว รสของสินค้าจึงมิใช่สิ่งแยกแยะความแตกต่างเพื่อมิให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนหลงผิด ไม่อาจใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้ นอกจากนั้นการ “สัมผัส” ก็อาจถือเป็นสิ่งแยกแยะความแตกต่างได้อย่างหนึ่ง ถ้ากฎหมายอนุญาต เช่น การสัมผัสที่ให้ความรู้สึกถึงกำมะหยี่ ส่วนปัญหาในการจดทะเบียนนั้น การจดทะเบียนเสียงอาจใช้ตัวโน้ตเสียงที่ไม่ใช่ดนตรีอาจอาศัยการเทียบเคียงกับเสียงอื่น เช่นเสียงคำรามของสิงโต กลิ่นอาจอาจระบุถึงองค์ประกอบทางเคมี (Chemical Components) ฯลฯ

ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประติมากรรม เป็นกระบวนการที่ทำภาพขึ้นมาโดยไม่ว่าจะใช้เครื่องจักรกล รวมทั้งคอมพิวเตอร์เข้าช่วยหรือไม่ ตราก็มีลักษณะการทำคล้ายกับภาพ ชื่อ คำ หรือข้อความมักเป็นชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล เช่น Christine Dior, Charles Jourdan, Toyota ส่วนข้อความมักเป็นวลีที่ประติมากรรมขึ้นมาให้มีลักษณะบ่งเฉพาะเพื่อใช้กับสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น we try harder ของผู้ให้บริการรถเช่า Avis เอกลักษณะของเอกบุรุษที่ใช้ประกอบเครื่องหมายการค้าอื่น สำหรับเสื้อ Arrow เป็นต้น ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ เช่นคำย่อ BMW (Bavaria Motor Works) IBM (International Business Machines) หรือตัวเลข 4711 ที่ใช้สำหรับน้ำหอม eau de cologne มาจากบ้านเลขที่ 4711 ในเมือง Cologne ลายมือชื่อมักเป็นเรื่องเฉพาะตัวจึงมีคุณสมบัติของเครื่องหมายการค้าในเรื่องบ่งเฉพาะได้ดี

กลุ่มของสี และรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุเป็นเครื่องหมายที่เพิ่มเข้าไปใหม่ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มาตรา 3 แม้ว่ามาตรา 45 จะระบุว่าเครื่องหมายการค้าอันได้จดทะเบียนไว้โดยมิได้จะกีดกันนั้น ให้ถือว่าได้จดทะเบียนไว้ทุกสัการใช้กลุ่มของสีเป็นเครื่องหมายการค้า นั้นสีเป็นเครื่องหมายที่แยกแยะความแตกต่างได้ดี การให้กลุ่มของสีเป็นเครื่องหมายที่อาจจดทะเบียนได้เป็นการเพิ่มศักยภาพลักษณะบ่งเฉพาะให้มากขึ้น เช่น สีเหลืองแดง ที่ประกอบกับเครื่องหมายรูปหอยของ Shell นอกจากนั้น เครื่องหมายบริการอื่นๆ ก็มักจะใช้สีมากกว่าหนึ่งสีเพื่อเกิดลักษณะบ่งเฉพาะเป็นจุดเด่นแก่เครื่องหมายของตน ในคดี Smith Kline & French V Sterling Winthrop Group [1976] R.P.C. 511 ศาลสูงสุด (House of Lords) ของอังกฤษยอมให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสี 10 สีที่ใช้ในเม็ดยาซึ่งบรรจุอยู่ในแคปซูล

รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ (Shape of Goods (The Trade Marks Act 1994 ของอังกฤษ และ Art. 2 Directive 89/104EEC) หรือ Figurative Elements (TRIPS agreement Art. 15(1)) เป็นเครื่องหมายประเภทใหม่ที่อาจนำไปจดทะเบียนได้แม้รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุอาจเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองในฐานะแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรก็ตาม ในการพิจารณาปัญหานี้มีคดีต่างประเทศที่น่าสนใจศึกษาเปรียบเทียบอยู่สองคดีคือกรณีขวดโคคา และกรณีของบริษัท Smith Kline & French เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายกลุ่มของสี 10 สีที่ใช้ในแคปซูลซึ่งแสดงถึงผลของยาในแต่ละตัว ในกรณีขวดโคคาโคล่า ศาลสูงสุดของอังกฤษมีปัญหาเกี่ยวกับการให้สิทธิผูกขาดแก่โคคาโคล่าในการใช้รูปทรงของเครื่องหมายการค้า เพราะว่า เมื่อได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเจ้าของสามารถต่อทะเบียนเครื่องหมายการค้าและรักษาความเป็นเจ้าของดังกล่าวได้ตลอดกาล ลอร์ดเทมเปิลแมน (Lord Templeman) ในคำพิพากษาดังกล่าวแสดงความวิตกว่าหากให้โคคาโคล่า สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขวดที่บรรจุน้ำอัดลมได้ ก็เป็นการผูกขาดชั่วนิรันดร์ (Perpetual Monopoly) ในภาษะดังกล่าว อันเป็นการทำลายการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม นอกจากนั้น เครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่นำมาใช้หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงความแตกต่างระหว่างสินค้า มิใช่เป็นตัวสินค้านั้นเอง คดีนี้ศาลสูงสุดของอังกฤษไม่ยอมให้ใช้รูปทรงขวดโคคา โคล่า เป็นเครื่องหมายการค้า

คดีที่น่าสนใจที่มักจะนำมาเทียบเคียงกันอีกคดีหนึ่งคือ Smith Kline & French V Sterling Winthrop Group [1976] R.P.C. 511 ศาลสูงสุด (House of Lords) ของอังกฤษยอมให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสี 10 สีที่ใช้ในเม็ดยาซึ่งบรรจุอยู่ในแคปซูล ลอร์ดดิพล็อก (Lord Diplock) ให้ความเห็นในคำพิพากษาศาลสูงสุดว่า การใช้กลุ่มของสีดังกล่าวได้แสดงให้เห็นประจักษ์ชัดถึงวัตถุประสงค์ของเครื่องหมายการค้ากลุ่มสีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสินค้าของ SKF แตกต่างจากสินค้าของผู้ประกอบการรายอื่น สีที่ใช้ในเม็ดยาเล็กๆ ที่บรรจุอยู่ในแคปซูล เป็นสิ่งที่ใช้ หมายถึงเกี่ยวกับตัวสินค้านั้นได้เป็น ตัวสินค้า โดยตรง จึงสามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้

แนวคิดในคำพิพากษาของศาลทั้งสองน่าจะเป็นแนวคิดที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าศาลใดในโลกจะเป็นผู้วินิจฉัยปัญหาดังกล่าว ความรู้สึกของศาลที่ผูกพันต่อสังคมต้องการจรรโลงสังคมให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่ตีความกฎหมายที่เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบโดยไม่ชอบ อาจนำมาซึ่งคำพิพากษาที่อาจไม่ถูกใจทุกคน อย่างไรก็ตาม หากมองข้อตกลงทริปส์ ข้อ 15 ซึ่งให้ความหมายกินความรวมถึง “รูปทรง” (Figurative Elements) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ.1994 ของอังกฤษที่ให้เครื่องหมายกินความรวมถึง “รูปทรงของสินค้าหรือการบรรจุ” (Shape of Goods or of Their Packing) และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 (ตามที่ได้แก้ไขใหม่ในปี พ.ศ.2543) ของไทยที่ให้เครื่องหมายกินความรวมถึง “รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ” แล้วก็คงจะสิ้นสงสัย

ในระดับหนึ่งว่า ที่ขวดน้ำอัดลม หรือ กลุ่มของสีที่ใช้หมายเม็ดยาที่บรรจุในแคปซูล โปร่งใส ย่อมนำมาเป็นเครื่องหมายการค้าได้

ศาลทรัพย์สินทางปัญญา (The Patents Court) ของอังกฤษโดยผู้พิพากษา เจค็อบ (Mr. Justice Jacob) มีคำพิพากษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ ซึ่งตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ.1994 มาตรา 1 (1) วรรคสองเรียกว่า shape of goods or their packaging ในคดี Philips Electronics BV V. Remington Consumer Products ในคดีดังกล่าว โจทก์ซึ่งเป็นบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าฟิลิปส์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหมาย Philipsave ซึ่งประกอบด้วยใบมีดในลักษณะวงกลมสามหัวเรียงกันในรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว เพื่อใช้กับสินค้าเครื่องโกนหนวด โจทก์ได้ใช้รูปทรงดังกล่าวเป็นเครื่องโกนหนวดของโจทก์มาเป็นเวลานาน จนกระทั่งจำเลย บริษัทเรมิงตันฯ ทำเครื่องโกนหนวดในลักษณะใบมีดสามหัวขึ้นมาบ้าง โจทก์จึงฟ้องจำเลยว่าจำเลยละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าและการออกแบบผลิตภัณฑ์ของโจทก์ นอกจากนั้น โจทก์ยังอ้างด้วยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-Known Mark) จำเลยต่อสู้ว่า เครื่องหมายการค้าขาดลักษณะบ่งชี้เฉพาะที่จะทำให้สินค้าโจทก์แตกต่างไปจากสินค้าของบุคคลอื่น เครื่องหมายของโจทก์เกิดจากธรรมชาติของสินค้านั้นเอง หรือเกิดจากความจำเป็นในทางเทคนิค หรือเป็นรูปทรงที่ให้คุณค่าที่สำคัญแก่สินค้าจนถือเป็นส่วนหนึ่งของสินค้า การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้โจทก์ย่อมเป็นการขัดต่อนโยบายสาธารณะ (Public Policy) โจทก์ต่อสู้ว่าโจทก์ได้ลักษณะบ่งชี้เฉพาะโดยการใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทแล้ว

ศาลโดยผู้พิพากษาเจค็อบพิพากษาว่า การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ชอบจึงไม่มีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ส่วนการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นการจดทะเบียนโดยชอบแต่ไม่พบการละเมิด ในส่วนของเครื่องหมายการค้า ศาลให้เหตุผลแห่งคำวินิจฉัยว่ารูปร่างหรือรูปทรงส่วนหัวของเครื่องโกนหนวดเป็นเครื่องหมายตามความหมายของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าได้ แต่สาระสำคัญของเครื่องหมายที่จะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้นั้น ควรจะต้องมีลักษณะบ่งชี้เฉพาะที่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าของผู้ประกอบการรายหนึ่ง กับสินค้าของผู้ประกอบการรายอื่นได้ งานหลักของเครื่องหมายโจทก์คือการทำหน้าที่ (Function) ในฐานะเครื่องโกนหนวดไม่ใช่การแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้า ลักษณะ ของรูปทรงเครื่องโกนหนวดสามหัวเป็นลักษณะทางเทคนิคของตัวสินค้าเอง เพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์แห่งสินค้า ไม่ใช่สิ่งแยกแยะความแตกต่าง แต่เป็นตัวสินค้าเองจึงไม่อาจใช้เป็นเครื่องหมายของตนเองได้ (วิชัย อริยะนันทกะ , 2545 , หน้า 114)

2.3.2 ประเภทเครื่องหมายการค้าที่คุ้มครองและการได้มาซึ่งความคุ้มครอง

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งได้รับความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จำแนกได้เป็นสองประเภท กล่าวคือ

1. สิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 44 กำหนดว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 27 และมาตรา 68 เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้า นั้นสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ สิทธิเด็ดขาดหรือสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้า หมายความว่า ผู้มีสิทธิดังกล่าวย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า สำหรับสินค้าจำพวกที่ได้จดทะเบียน อันรวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้าในฐานะผู้ผลิตสินค้า ผู้เสนอขาย ผู้นำเข้า และการใช้เพื่อการโฆษณา ตลอดจนการนำสินค้าเข้าหรือส่งสินค้าออกอีกด้วย (พินดาร์วาท ขจรศักดิ์ เลิศประไพ , 2543 , หน้า 56)

สำหรับการคุ้มครองหรือการบังคับตามสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคแรก บัญญัติว่า “บุคคลใดจะฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดดังกล่าวไม่ได้” ดังนั้นการให้ความคุ้มครองในกรณีที่มีผู้ล่วงสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนจึงได้แก่

- 1) การเรียกค่าเสียหาย
- 2) การให้จำเลยเก็บสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่มีสิทธิออกจากตลาดหรือลบหรือแก้ไขเครื่องหมายการค้า
- 3) การขอให้ศาลห้ามจำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
- 4) ถ้าจำเลยได้รับการจดทะเบียนแล้ว ก็คงขอให้ศาลเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้ตามมาตรา 67

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ยังบัญญัติให้การกระทำบางอย่างแก่เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน เป็นความผิดและมีโทษด้วย ตามมาตรา 108-111 ดังนั้นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนจึงสามารถดำเนินคดีอาญาสำหรับฐานความผิดเหล่านั้นได้อีกทางหนึ่ง

2. สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน

ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคท้าย บัญญัติว่า “บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ใน

อันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในกรณีการลงขาย (Passing-off) ซึ่งหมายถึงการกระทำใด ๆ ที่อาจทำให้ผู้ซื้อสับสน หรือหลงผิดว่าสินค้าที่ขายนั้นเป็นสินค้าของผู้อื่น โดยมุ่งหวังหรือแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงเกียรติคุณของผู้อื่นนั้น ทั้งนี้ การลงขายย่อมจะเกิดขึ้นได้แม้ว่าจะเป็นการขายสินค้าคนละจำพวก หรือต่างประเภทกับผู้อื่น หากแต่เป็นการทำให้ผู้ซื้อหลงเชื่อว่าสินค้าที่จำหน่ายนั้นผลิตโดยผู้อื่น กล่าวอีกนัยหนึ่งการลงขายไม่ได้หมายถึงการลงในวัตถุประสงค์จำพวกหรือประเภทเดียวกันเท่านั้น หากแต่รวมถึงการลงในความเป็นเจ้าของด้วย ปรากฏในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 343/2503

จากหลักกฎหมายดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน และผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน แต่มีการลงขาย ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคแรก และวรรคท้ายเท่านั้น ที่จะอ้างว่าถูกละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในอันที่จะฟ้องคดีเพื่อป้องกันสิทธิ หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวได้ (พินดีรวัจโทจรศักดิ์ เลิศประไพ , 2543 , หน้า 59)

สำหรับกำหนดอายุความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า นั้น ตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ให้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอายุสิบปี นับแต่วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นและอาจต่ออายุได้ โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ดังนั้นเครื่องหมายการค้าเมื่อจดทะเบียนแล้ว จะได้รับความคุ้มครองตลอดไป หากไม่ต่ออายุภายในกำหนดถือว่าเครื่องหมายการค้า นั้นได้ถูกเพิกถอนการจดทะเบียนแล้ว แต่มิได้ทำให้เครื่องหมายการค้า นั้นตกเป็นสาธารณสมบัติ (Public Domain) และเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้ต่ออายุนั้นยังคงมีสิทธิในฐานะเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ปรากฏในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 884 – 5/2536

สำหรับการได้มาซึ่งสิทธิในความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า นั้น ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ได้ใช้ระบบการจดทะเบียน (Registration System) กล่าวคือ ผู้ที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของตนจะต้องนำเครื่องหมายการค้า นั้นไปจดทะเบียนต่อหน้านายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเสียก่อน จึงจะได้รับความคุ้มครองโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย และขอบเขตของการคุ้มครองจะถือหลักดินแดน (Territoriality Principle) กล่าวคือจำกัดเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ไม่ครอบคลุมไปยังประเทศอื่น ๆ

2.3.3 เงื่อนไขการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้กำหนดเงื่อนไขของเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนไว้ว่าต้องประกอบด้วยลักษณะ 3 ประการดังต่อไปนี้

1. มีลักษณะบ่งเฉพาะ

ลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctive Quality) เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีในเครื่องหมายการค้าทุกเครื่องหมาย เพื่อเป็นหลักประกันว่าเครื่องหมายการค้าสามารถทำหน้าที่หลักได้ คือ การแยกสินค้าที่มีเครื่องหมายต่างจากสินค้าผู้อื่น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 นอกจากได้กำหนดลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าในตัวเองตามที่กล่าวมาแล้ว ยังได้กำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ไว้ด้วย กล่าวคือ ชื่อ คำ ข้อความที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองตามมาตรา 7 วรรคสอง (1) และ (2) หากได้มีการจำหน่ายเผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นั้นแล้วก็ให้ถือว่ามีความลักษณะบ่งเฉพาะ

ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า มี 2 ประเภทดังนี้

1.1 ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (Inherent Distinctiveness)

เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1) ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา ชื่อเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือชื่อในทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ และไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

วลีที่ว่าแสดงโดยลักษณะพิเศษ และไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงนั้น ขยายชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อนิติบุคคล และชื่อทางการค้าทั้งหมด เนื่องจากว่าหากชื่อดังกล่าวแสดงหรือเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าแล้ว ก็ไม่อาจแยกแยะความแตกต่างของสินค้านั้นๆ ได้ เพราะสินค้าทุกตัวย่อมมีคุณสมบัติที่คล้ายกันเมื่อใช้สิ่งที่บ่งบอกถึงคุณสมบัติ หรือลักษณะก็จะขาดลักษณะบ่งเฉพาะไป วลีที่ว่าไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา และชื่อที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ (Special or Particular Manner) นั้นมีวัตถุประสงค์ตรงกันคือให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าเป็นเครื่องหมายการค้า ไม่ใช่ชื่อตามความหมายธรรมดา การแสดงโดยลักษณะพิเศษ เช่น ตัวอักษรประดิษฐ์ ก็เพื่อป้องกันมิให้ได้มีการละเมิดเครื่องหมายโดยใช้ชื่อที่ซ้ำกันเนื่องจากชื่อบุคคลอาจซ้ำกันได้โดยสุจริต การแสดงในลักษณะพิเศษจึงช่วยในเรื่องของลักษณะ

บ่งเฉพาะได้ดี ชื่อต่างๆ ตาม (1) หมายถึงชื่อตามความเป็นจริง หากเป็นคำหรือคำที่ประดิษฐ์ขึ้น ก็ต้องดูเกณฑ์ใน (2) หรือ (3) ประกอบ

2) คำหรือข้อความอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้น โดยตรง และไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดคำหรือข้อความตาม (2) ไม่ใช่คำที่ประดิษฐ์ขึ้นในส่วนของคำประดิษฐ์ขึ้นนั้นต้องดูหลักเกณฑ์ใน (3) หากคำหรือข้อความดังกล่าวเป็นชื่อ ชื่อสกุล ชื่อนิติบุคคล หรือชื่อทางการค้า ก็ต้องดูหลักเกณฑ์ใน (1) คำหรือข้อความที่ใช้จะเป็นเครื่องหมายการค้าเพื่อให้มีลักษณะบ่งเฉพาะนั้น ต้องไม่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า โดยตรง เพราะหากถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติก็จะขาดเอกลักษณ์ของเครื่องหมายที่ให้สินค้านั้นแตกต่างจากสินค้าอื่น นอกจากนั้น การยอมให้ใช้คำที่บรรยายถึงลักษณะหรือคุณภาพของสินค้า ยังเป็นการเอาเปรียบเจ้าของสินค้านั้นๆ ที่ไม่อาจใช้คำบรรยายถึงลักษณะและคุณภาพของสินค้า ตนเช่นกัน จึงเป็นการผูกขาดการใช้ชื่อที่ไม่ชอบ เช่นคำว่า “อร้อย” ย่อมจะเป็นเครื่องหมายบริการของร้านอาหารไม่ได้ หรือ “Super Glue” ย่อมไม่อาจนำไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าสินค้าประเภทกาว “Super Cut” ไม่อาจนำไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสินค้าประเภทเครื่องตัดไฟฟ้า เป็นต้น

ส่วนชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 กำหนดให้ชื่อทางภูมิศาสตร์ต่อไปนี้เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 นั่นคือ ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ และไม่อาจจดทะเบียนเครื่องหมายทางการค้าได้

- (1) ชื่อประเทศรวมทั้งเขตอิสระซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับประเทศชื่อกลุ่มประเทศที่รู้จักกันแพร่หลาย หรือชื่อภูมิภาค
- (2) ชื่อทวีป หรือชื่ออนุทวีป
- (3) ชื่อมหาสมุทร
- (4) ชื่อเมืองหลวงของประเทศ
- (5) ชื่อภูมิศาสตร์อื่นๆ เช่น ชื่อเมืองท่า จังหวัด อำเภอ ตำบล มณฑล เกาะภูเขา แม่น้ำ ทะเล หรือทะเลสาบที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จัก

ชื่อทางภูมิศาสตร์ข้างต้น ให้หมายความรวมถึงชื่อย่อ และคำใช้เรียกขานทั่วไปโดยไม่จำกัดเฉพาะชื่อในทางราชการ

การห้ามใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องหมายการค้าเนื่องจากขาดลักษณะบ่งเฉพาะนั้น เนื่องจากคนทั่วไปในเขตดังกล่าวย่อมมีสิทธิในชื่อภูมิศาสตร์ด้วยกันทุกคน การขอมให้นำชื่อภูมิศาสตร์ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อสงวนไว้เป็นเครื่องหมายการค้าเฉพาะของผู้หนึ่งผู้ใดย่อมเป็นการไม่ถูกต้องและไม่ยุติธรรมแก่บุคคลอื่นที่มีสิทธิในการใช้ร่วมกันซึ่งชื่อทางภูมิศาสตร์ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications) ที่บ่งชี้ว่าสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดมาจากดินแดนหรือท้องถิ่นใด อันมีผลทำให้มีผลต่อคุณภาพ ชื่อเสียงหรือลักษณะประการอื่นของสินค้าเนื่องจากการที่สินค้ากำเนิดมาจากดินแดนหรือท้องถิ่นนั้นกลับได้รับความคุ้มครองในฐานะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามข้อ 22 – 24 ของข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs Agreement) เช่นคำว่า Champagne หรือ Bordeaux ซึ่งเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ในประเทศฝรั่งเศสที่มีการปลูกองุ่นและผลิตไวน์จากองุ่นที่ปลูก ย่อมได้รับการคุ้มครองมิให้บุคคลใดให้ใช้ชื่อดังกล่าวในการผลิตไวน์ที่ได้มาจากองุ่นที่ปลูกในเขต Champagne หรือ Bordeaux หลักเดียวกันให้ความคุ้มครองแก่ Scotch Whiskey สำหรับสุราวิสกี้ที่ผลิตในสก็อตแลนด์ นาฬิกาสวิส หรือข้าวหอมมะลิ ทั้งนี้ แม้คำว่า มะลิ จะมีชื่อทางภูมิศาสตร์ในความหมายที่กล่าวข้างต้น แต่ก็อาจเป็น “สิ่งบ่งชี้” ว่าเป็นข้าวที่ปลูกในเขตท้องที่พิเศษคือทุ่งกุลาร้องไห้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

3) กลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ หรือตัวหนังสือ ตัวเลข หรือ คำที่ประดิษฐ์ขึ้น

ตัวอย่างของกลุ่มสีที่ใช้ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ดีตัวอย่างหนึ่งคือคดี Smith Kline & French V Sterling Winthrop Group [1976] R.P.C. 511 ศาลสูงสุด (House of Lords) ของอังกฤษขอมให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสี 10 สีที่ใช้ในเม็ดยาซึ่งบรรจุอยู่ในแคปซูล นอกจากนั้นจะเห็นตัวอย่างจากเครื่องหมายบริการที่ใช้หลายๆสี เช่น สถานีขายน้ำมัน ร้านธุรกิจอาหาร เป็นต้น

คำที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่มีน้ำหนักในความบ่งเฉพาะสูง เพราะมักจะไม่มีความหมายจึงไม่อาจเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า เช่นคำว่า Xerox สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร คำว่า Kodak สำหรับฟิล์มถ่ายภาพ แต่อย่างไรก็ตามคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะสูงในเวลาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่จากความสำเร็จของการส่งเสริมการขายหรือโฆษณาทำให้เครื่องหมายค่านั้นๆกลายเป็นชื่อเรียกสามัญ (Generic Name) ของสินค้าประเภทนั้นก็ได้ เช่น การเรียกผงซักฟอกว่า แฟ็บ การเรียกการถ่ายเอกสารว่า ซีร็อก วิธีแก้ไขไม่ให้คำที่เป็นเครื่องหมายการค้า กลายเป็นชื่อเรียกสามัญทางการค้าคือการใช้สัญลักษณ์ TM สำหรับเครื่องหมายการค้า หรือ SM

สำหรับเครื่องหมายบริการ เพื่อแสดงว่าชื่อนั้นๆ มีสภาพเป็นเครื่องหมายการค้าไม่ใช่เรียกสามัญ สัญลักษณ์ ® ในเครื่องหมายวงกลมที่แปลว่าจดทะเบียนแล้ว (Registered) ก็ให้ผลในลักษณะ เดียวกัน นอกจากนี้ การฟ้องหรือมีหนังสือเตือนไปยังสำนักพิมพ์ที่จัดพิมพ์งานนุกรมเพื่อให้ยุติ การอธิบายคำอันเป็นเครื่องหมายการค้าให้เป็นชื่อเรียกสามัญของสินค้าชนิดนั้นๆ ก็จำเป็นเพื่อรักษา สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายดังกล่าว

4) ลายมือชื่อของผู้จดทะเบียนหรือเจ้าของเดิมของกิจการของผู้จดทะเบียน ทะเบียน หรือลายมือชื่อของบุคคลอื่น โดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว

ลายมือชื่อนั้นนับเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะสูงเพราะลายมือชื่อของ บุคคลแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกันอยู่ในตัว จึงไม่จำเป็นต้องมีการแสดงโดยลักษณะพิเศษ เหมือนกับชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อนิติบุคคลตามมาตรา 7 (1)

5) ภาพของผู้จดทะเบียนหรือของบุคคลอื่น โดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้น แล้วหรือในกรณีที่บุคคลนั้นตายแล้ว โดยได้รับอนุญาตจากบุพการี ผู้สืบสันดาน และคู่สมรสของ บุคคลนั้น ถ้ามี ภาพของบุคคลย่อมเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะสูงเหมือนลายมือชื่อ จึงนับเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีคุณค่าอีกประเภทหนึ่ง

6) ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น

ภาพโดยทั่วไปไม่ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง ภาพที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ในตัวเองต้องเป็นภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น เหมือนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อนิติบุคคลที่จะมีลักษณะบ่ง เฉพาะต้องมีการแสดงโดยลักษณะพิเศษ

1.2 ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ (Acquired Distinctiveness, Distinctiveness through Use) ชื่อ คำ หรือข้อความที่ไม่มีลักษณะตามมาตรา 7 (1) หรือ (2) หากได้มีการจำหน่าย เผยแพร่หรือ โฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี กำหนดและพิสูจน์ได้ว่าปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้วก็ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2535) เรื่อง การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ระบุว่า

การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการจำหน่าย เผยแพร่ หรือ โฆษณาสินค้าหรือ บริการที่ใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วมจนแพร่หลายแล้ว ตามมาตรา 7 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1) สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้น ได้มีการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณา จนทำให้สาธารณชนในประเทศที่มีการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าหรือบริการนั้น รู้จักและเข้าใจว่าสินค้า หรือบริการดังกล่าวแตกต่างไปจากสินค้าหรือบริการอื่น

2) การจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าหรือบริการใดจนทำให้เครื่องหมายนั้นมีความแพร่หลาย ให้ถือว่าเครื่องหมายมีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงที่ใช้กับสินค้าหรือบริการเท่านั้น

3) ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงตาม 1) และ 2) ให้ผู้จดทะเบียนยื่นนำส่งพยานหลักฐานเกี่ยวกับการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายที่ประสงค์จะจดทะเบียน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ตัวอย่างสินค้า ใบโฆษณาสินค้า หรือพยานหลักฐานอื่นๆ รวมทั้งพยานบุคคล (ถ้ามี) เป็นต้น (วิชัย อริยะนันท์ทกะ, 2545, หน้า 122 – 127)

2. ไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มาตรา 8 ได้กำหนดห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

1) ตราแผ่นดิน พระราชลัญจกร ลัญจกรในราชการ ตราจักรี ตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตราประจำตำแหน่ง ตราประจำกระทรวง ทบวง กรม หรือตราประจำจังหวัด

2) ธงชาติของประเทศไทย ธงพระอิสริยยศ หรือธงราชการ

3) พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไธยย่อ พระนามาภิไธยย่อ หรือนามพระราชวงศ์

4) พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือรัชทายาท

5) ชื่อ คำ ข้อความ หรือเครื่องหมายใด อันแสดงถึงพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือพระราชวงศ์

6) ธงชาติ หรือเครื่องหมายประจำชาติของรัฐต่างประเทศ ธงหรือเครื่องหมายขององค์การระหว่างประเทศ ตราประจำประมุขของรัฐต่างประเทศ เครื่องหมายราชการ และเครื่องหมายควบคุมและรับรองคุณภาพของสินค้าของรัฐต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ หรือชื่อและชื่อย่อของรัฐต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศนั้น

7) เครื่องหมายราชการ เครื่องหมายกาชาด นามกาชาด หรือกาเงินิวา

8) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายอื่นใด อันได้รับเป็นรางวัลในการแสดงหรือประกวดสินค้าที่รัฐบาลไทย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐของประเทศไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศได้จัดให้มีขึ้น เว้นแต่ผู้จดทะเบียนจะได้รับเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายเช่นว่านั้น เป็นรางวัลสำหรับสินค้านั้นและใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้านั้น แต่ทั้งนี้ต้องระบุปฏิทินที่ได้รับรางวัลด้วย

9) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสนโยบาย

10) เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวจนอาจทำให้สาธารณชนสับสน หลงผิดในความเป็นเจ้าของ หรือแหล่งกำเนิดของสินค้าไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

11) เครื่องหมายที่คล้ายกับ (1) (2) (3) (4) (5) (6) หรือ (7)

12) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

13) เครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

ซึ่งเครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำหนดขึ้นโดยประกาศไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) มี 2 ประการ อันได้แก่ ประการแรก ชื่อเกศชกัณฑ์สากลที่องค์การอนามัยโลกได้ขึ้นทะเบียน สงวนสิทธิการครอบครองไว้ และประการที่สองคือ เครื่องหมายและคำบรรยายซึ่งอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้า หรือสับสน หรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของสินค้า

3. ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วของบุคคลอื่น

ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 13 แห่ง พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 กำหนดห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใด ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้นเป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือมีลักษณะอาจทำให้สาธารณชนสับสน หรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ในการขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกัน ที่นายทะเบียนเห็นว่ามิลักษณะอย่างเดียวกัน

การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าอื่นจนนับได้ว่าเป็นการทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดหรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาส่วนประกอบของ

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดรวมกัน เช่น เครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นเพียงภาพศิลปะที่ประชาชนในชนบทที่ไม่คุ้นเคยอาจมองไม่ออกว่าเป็นรูปคน ส่วนเครื่องหมายการค้าของโจทก์นั้นมองได้ชัดเจนว่าเป็นรูปคนกระโดด ส่วนที่เป็นอักษรโรมันที่จำเลยจดทะเบียนมีเพียงพยางค์เดียวอ่านว่า “จัมพ์” แต่ของโจทก์มี 3 พยางค์อ่านว่า “จัมมาสเตอร์” ลักษณะของเครื่องหมายทั้งสองดังกล่าวไม่ทำให้ประชาชนสับสนหรือเข้าใจผิดถึงแหล่งกำเนิดตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5725/2531

2.3.4 หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

วิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มีหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้มีสิทธิยื่นคำขอจดทะเบียน คือ เจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งอาจจะเป็น บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือตัวจะต้องมีสำนักงานหรือสถานที่ที่นายทะเบียนสามารถติดต่อได้ตั้งอยู่ในประเทศไทย
2. ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนตามแบบที่อธิบดีกำหนด พร้อมแนบสำเนาคำขอจดทะเบียน จำนวน 5 ฉบับ และแนบบัตรประจำตัว โดยยื่นต่อนายทะเบียน ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด หรือหน่วยงานอื่นตามที่อธิบดีกำหนด หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงนายทะเบียน ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่อธิบดีกำหนด พร้อมเงินค่าธรรมเนียม
3. การกรอกข้อความในคำขอให้กรอกข้อความให้ครบถ้วน เป็นภาษาไทยโดยใช้เครื่องพิมพ์ดีด หรือดีพิมพ์ ลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอนั้น สำหรับรูปเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าที่ติดในคำขอนั้นจะต้องดีพิมพ์หรือพิมพ์โดยวิธีอื่นที่อยู่ได้คงทน ชัดเจน และมีขนาดจะปิดในคำขอจดทะเบียน
4. การระบุสินค้า หรือบริการในคำขอจดทะเบียน จะต้องระบุรายการสินค้าหรือบริการที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองแต่ละอย่าง โดยชัดเจน ตามจำพวกสินค้าและบริการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
5. คำขอจดทะเบียนที่ยื่นต่อนายทะเบียน หากไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามข้อ 2.1.3 นายทะเบียนจะปฏิเสธคำขอจดทะเบียนและมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบ ถ้าผู้ขอจดทะเบียนไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนายทะเบียน สามารถอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ให้ถือเป็นที่สุด

6. ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นสมควรรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใด นายทะเบียนจะมีคำสั่งในประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

7. เมื่อได้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใดแล้ว บุคคลใดเห็นว่าตนมีสิทธิดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น หรือเห็นว่าเครื่องหมายการค้ารายนั้น ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 หรือการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า บุคคลนั้นจะยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนก็ได้ แต่ต้องยื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศโฆษณาพร้อมทั้งแสดงเหตุผลแห่งการคัดค้าน

8. อายุและการต่ออายุการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนแล้วจะมีอายุความคุ้มครองสิบปี นับแต่วันขึ้นคำขอจดทะเบียน สำหรับกรณีตามมาตรา 28 หรือ มาตรา 28 ทวิ ให้นับตั้งแต่วันขึ้นคำขอจดทะเบียนในราชอาณาจักร และสามารถต่ออายุได้ ทุก ๆ สิบปีโดยอายุสิบปีไม่รวมถึงระยะเวลาระหว่างดำเนินคดีทางศาลตามมาตรา 38 ด้วย

2.3.5 การเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนอาจถูกเพิกถอนได้ 3 กรณี คือ โดยนายทะเบียน คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า และศาล ดังนี้ (สมศักดิ์ พณิชยกุล , 2544 , หน้า 94 – 97)

1. การเพิกถอนโดยนายทะเบียน

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว อาจถูกเพิกถอนโดยนายทะเบียนได้ 4 กรณี ดังนี้

1) นายทะเบียนเพิกถอนการจดทะเบียน หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายในกำหนดเวลา เก้าสิบวันนับก่อนวันสิ้นอายุ

2) เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนร้องขอให้นายทะเบียนเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตน ในกรณีที่เครื่องหมายการค้านั้นมีการอนุญาตให้ใช้สิทธิต้องมีความยินยอมจากผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิด้วย เว้นแต่สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิจะได้อำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

3) เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อจำกัดที่นายทะเบียนกำหนดไว้เกี่ยวกับทะเบียนเครื่องหมายการค้า

4) นายทะเบียนมีอำนาจเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือตัวแทนเลิกตั้งสำนักงานหรือสถานที่ที่จดทะเบียนไว้ในประเทศไทย

คำสั่งเพิกถอนดังกล่าวข้างต้นเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าภายใน 90 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ มิฉะนั้นจะถือว่าคำสั่งของนายทะเบียนเป็นที่สุด

2. การเพิกถอนเครื่องหมายการค้าโดยคณะกรรมการ

เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วอาจร้องขอเพิกถอนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ 3 กรณี ดังนี้

1) เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนร้องขอ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าอาจเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ หากในขณะที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นขาดลักษณะบ่งเฉพาะ หรือมีลักษณะต้องห้าม หรือ เหมือน หรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของผู้อื่น จนทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดสินค้า สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน

2) เมื่อมีผู้ร้องว่าเครื่องหมายการค้านั้นขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี หรือรัฐประศาสนโยบาย คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าอาจเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้

3) เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนร้องขอ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าอาจเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ หากพิสูจน์ได้ว่าขณะที่จดทะเบียนเจ้าของเครื่องหมายการค้ามิได้ตั้งใจโดยสุจริตที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้และตามความจริงก็ไม่เคยมีการใช้เครื่องหมายการค้านั้นโดยสุจริตสำหรับสินค้าดังกล่าวเลย หรือในระหว่างสามปีก่อนที่จะมีคำร้องขอให้เพิกถอน มิได้มีการใช้เครื่องหมายการค้านั้นโดยสุจริต สำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ ทั้งนี้ เว้นแต่เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นจะพิสูจน์ได้ว่ากรณีที่มิได้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นมีสาเหตุมาจากพฤติการณ์พิเศษในทางการค้า และมีได้มีสาเหตุมาจากความตั้งใจที่จะไม่ใช้หรือจะละทิ้งเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าข้างต้นผู้ร้องขอ หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ แล้วแต่กรณี สามารถอุทธรณ์ต่อศาลได้ภายในเก้าสิบวัน นับแต่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยเป็นหนังสือ

3. การเพิกถอนเครื่องหมายการค้าโดยศาล

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว อาจร้องขอเพิกถอนต่อศาลโดยตรงได้ 2 กรณี ดังนี้

1) ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนอาจร้องขอต่อศาล ให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดได้ หากแสดงได้ว่าในขณะที่ร้องขอนั้นเครื่องหมายการค้านั้นได้กลายเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าบางอย่างหรือบางจำพวก จนกระทั่งในวงการหรือในสายตาของสาธารณชน เครื่องหมายการค้านั้นได้สูญเสียความหมายของการเป็นเครื่องหมายการค้าไปแล้ว

2) ภายในห้าปีนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดตามมาตรา 40 ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ หากแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น ถ้าผู้ร้องแสดงได้แต่เพียงว่าตนมีสิทธิดีกว่าเฉพาะสินค้าบางอย่างในจำพวกของสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ให้ศาลมีคำสั่งจำกัดสิทธิแห่งการจดทะเบียนไว้เฉพาะสินค้าที่ผู้ร้องไม่ได้แสดงว่าตนมีสิทธิดีกว่า

บทที่ 3

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการจดทะเบียนและการกระทำอันเป็นการแข่งขัน ที่ไม่เป็นธรรมทางการค้าของไทย ต่างประเทศ และระหว่างประเทศ

3.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการจดทะเบียน

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศต่างๆ จะยอมรับหลักที่ตรงกันว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจได้มาซึ่งสิทธิเด็ดขาด (Exclusive Right) ในเครื่องหมายการค้าเมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยถูกต้องแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายของประเทศต่างๆ ก็ยังคงมีความแตกต่างกันเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายการค้าก่อนการจดทะเบียน ความแตกต่างเช่นนี้อาจจำแนกได้เป็น 3 ระบบใหญ่คือ ระบบการใช้เครื่องหมายการค้า ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และระบบที่ใช้และจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า

1. ระบบการใช้เครื่องหมายการค้า ระบบนี้วางเงื่อนไขว่าเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้จะต้องมีการใช้จริงกับสินค้ามาก่อน ระบบนี้ให้ความสำคัญกับการใช้เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการโต้แย้งถึงสิทธิที่ดีกว่ากันในภายหลังเมื่อจดทะเบียนไปแล้วและยังช่วยอำนวยความสะดวกในการแก้ไขความเสียหาย (Remedies) แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าบางประการด้วย ระบบนี้ใช้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ อังกฤษ และประเทศในเครือจักรภพ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย มาเลเซีย โดยประเทศเหล่านี้ถือหลักเกณฑ์สำคัญว่าการคุ้มครองจากกฎหมายจะเกิดขึ้นเมื่อได้ใช้เครื่องหมายการค้า

สิทธิในเครื่องหมายการค้าของหลายประเทศได้มาโดยการใช้ คำว่า “ใช้” หมายถึงการนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปประกอบ หรือติดไว้กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุซึ่งใช้เกี่ยวเนื่องกับการบริการ หรือได้มีการโฆษณาโดยการใช้เครื่องหมายการค้านั้นๆ ไม่ว่าจะป็นกรณีใด การใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะต้องเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน โดยมีระยะเวลาและปริมาณพอสมควรหากใช้เพียงชั่วคราวย่อมไม่เพียงพอที่จะได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการใช้ การได้สิทธิในเครื่องหมายการค้า โดยถือหลักการใช้เครื่องหมายการค้า นั้น พิจารณาจากบทบาทและหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าเป็นสำคัญ ซึ่งถ้าไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้บริโภค หรือประชาชนก็ย่อมไม่รู้จักเครื่องหมายการค้า นั้น ดังนั้นความเหมือนหรือคล้ายกันของ

เครื่องหมายการค้า อันจะทำให้ผู้บริโภคหรือประชาชนเกิดความสับสนหลงผิดก็จะไม่เกิดขึ้น และ การใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวนี้ จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายโดยทันทีที่ได้นำเครื่องหมายการค้ามาใช้ โดยไม่ต้องมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แต่ประการใด

หลักสำคัญของระบบการใช้เครื่องหมายการค้า เป็นครั้งแรกหรือสิทธิที่ใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อน มีเงื่อนไขสำคัญของการใช้เครื่องหมายการค้าไว้ว่า การรับพิจารณาดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามบทบัญญัติของกฎหมายจะต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้าในทางที่ชัดเจน อันจะเป็นผลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าด้วย การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นเพียงแบบวิธีการเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนสิทธิในเครื่องหมายการค้าให้ชัดเจนยิ่งขึ้น แต่จะไม่มีผลทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดว่าผู้มีชื่อเป็นเจ้าของทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นผู้มีสิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้าในทางการค้า ซึ่งหากมีบุคคลอื่นพิสูจน์ได้ว่า ได้ใช้เครื่องหมายการค้าในก่อนที่จะมีการใช้หรือยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าในทางทะเบียน บุคคลภายนอกผู้โต้แย้งสิทธิย่อมจะมีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้าในต่อไปได้เช่นกันและมีสิทธิยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ในฐานะผู้มีสิทธิร่วมใช้ (Concurrent User Registration) ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ จำเป็นที่จะต้องมีการวางข้อกำหนดหรือข้อบังคับ หรือ เงื่อนไขต่างๆ เพื่อมิให้การใช้เครื่องหมายการค้าก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดต่อผู้บริโภคหรือประชาชน รวมทั้งการกระทำอันมีลักษณะเป็นการลวงสาธารณชน โดยอาจมีการจำกัดขอบเขตหรือพื้นที่การใช้เครื่องหมายการค้า วิธีการใช้และการแสดงข้อความอันทำให้ผู้บริโภคหรือประชาชนเข้าใจได้ว่าสินค้าหรือบริการนั้นมีแหล่งกำเนิดจากที่ใด ซึ่งประเทศที่มีการใช้ระบบการใช้เครื่องหมายการค้าที่มีการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในฐานะผู้มีสิทธิใช้ร่วมกัน เช่น ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย

สำหรับความหมายของการใช้เครื่องหมายการค้า อาจเป็นเพียงการใช้เครื่องหมายการค้า โดยการประทับหรือติดไว้กับตัวสินค้าหรือป้ายแสดงการให้บริการ หรือใช้โดยการโฆษณาที่ทำให้ผู้บริโภคหรือประชาชน รับรู้ถึงเครื่องหมายการค้าใน ซึ่งผู้ใช้เครื่องหมายการค้าจะต้องพิสูจน์ในเบื้องต้นว่าได้มีการใช้เครื่องหมายการค้าในพอสมควรที่จะทำให้เครื่องหมายการค้าเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคหรือประชาชน ส่วนปัญหาการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าว่ามีขอบเขตพื้นที่เพียงใด นั้น หลักพิจารณาอยู่ที่ว่าผู้บริโภคหรือประชาชนจะรู้จักเครื่องหมายการค้าครอบคลุมพื้นที่เพียงใด ทั้งนี้หากผู้บริโภคหรือประชาชนรู้จักเครื่องหมายการค้าในดี ก็ย่อมได้รับความคุ้มครองในเขตพื้นที่นั้นด้วย กรณีนี้มักจะเป็นปัญหาในประเทศซึ่งมีอาณาเขตกว้างขวางหรือประเทศที่เป็นสหพันธรัฐ เนื่องจากมีเขตปกครองเป็นรัฐแยกจากกัน การพิจารณาเรื่องพื้นที่การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า จึงต้องพิจารณาถึงการรับรู้ของผู้บริโภค หรือประชาชนในแต่ละรัฐ หรือแต่ละพื้นที่นั้น

การได้สิทธิในเครื่องหมายการค้าในระบบการใช้เครื่องหมายการค้า ถือได้ว่าเป็นรากฐานแห่งการดำเนินคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่ได้มีการใช้ในทางการค้า ในกรณีที่มิบุคคลอื่นได้นำเอาเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้มีการใช้แล้วโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง มาใช้ในลักษณะเป็นการลวง (An Action for Deceit) หรือเรียกอีกอย่างว่าการลวงขาย (Passing-off) อันถือว่าเป็นวิธีการหรือมาตรการในการดำเนินคดีเพื่อให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้า ในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์หรือระบบจารีตประเพณี

2. ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบนี้วางเงื่อนไขว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องรับรองว่าตนมีความจำนงจะใช้เครื่องหมายการค้านั้นจริง แต่ไม่ต้องแสดงว่าได้เคยใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือบริการมาก่อน โดยถือว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เป็นหลักประกันทางกฎหมาย (Legal Security) ประเทศที่ใช้ระบบนี้ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่ใช้ประมวลกฎหมาย เช่น กลุ่มประเทศยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ และจีน เป็นต้น

การได้สิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการจดทะเบียนจะพิจารณาว่าบุคคลใดยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นครั้งแรกและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ จะเป็นผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้จดทะเบียน และจะต้องใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนไว้แล้วภายในระยะเวลาหนึ่งหลังจากได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านพ้นไป ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพียงเพื่อตัดโอกาสบุคคลอื่นที่จะใช้เครื่องหมายการค้า โดยผู้ขอจดทะเบียนไม่มีเจตนาจะใช้เครื่องหมายการค้าอย่างแท้จริง

การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าระบบนี้ จะถือหลักที่ว่า เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนไว้เท่านั้นที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนก็จะได้รับความคุ้มครองภายในอาณาเขตที่กฎหมายใช้บังคับด้วย รวมถึงระยะเวลาการคุ้มครองก็ชัดเจนแน่นอน เนื่องจากพิจารณาตามที่ได้จดทะเบียนไว้ จึงทำให้ระบบนี้ง่ายต่อการตรวจสอบ เพราะข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า จะถูกบันทึกไว้ในรายการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

แม้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะเป็นหลักเกณฑ์สำคัญในการได้สิทธิเครื่องหมายการค้า แต่ในบางกรณีอาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อน โดยยังไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จนทำให้เครื่องหมายการค้านั้นมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักแพร่หลาย ภายหลังจากอาจมีบุคคลอื่นนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งทำให้หลักกฎหมายกับหลักความสุจริตขัดแย้งกัน ระบบนี้จึงได้นำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้าอยู่ก่อนแล้วมาใช้บังคับในกรณีนี้ด้วย เช่น ผู้ใช้เครื่องหมายการค้าในทางการค้า

ก่อนบุคคลอื่น อาจได้มาซึ่งสิทธิเด็ดขาดในเครื่องหมายการค้า แม้ว่าจะไม่ได้จดทะเบียน หากเครื่องหมายการค้า นั้น เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง (Reputation) และได้ใช้อย่างกว้างขวาง (Extensive Use) หรือที่เรียกว่าเครื่องหมายการค้าที่รู้จักแพร่หลาย (Well-Known Mark) โดยใช้สิทธิทางศาลเพื่อขอเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายนั้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้าได้จนกว่าสิทธิในเครื่องหมายการค้าอันเนื่องมาจากการจดทะเบียนนั้นสิ้นสุด ทั้งได้รับความคุ้มครองจากการที่บุคคลอื่นนำเอาเครื่องหมายการค้าไปใช้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงอันมีลักษณะเป็นการหลอวงสาธาณชน นอกจากนั้นการจดทะเบียนในฐานะเป็นผู้มีสิทธิใช้ร่วมกัน (Concurrent Use) ก็อาจนำมาปรับใช้ในกรณีนี้ด้วย ซึ่งกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศที่ใช้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นเกณฑ์ ในการพิจารณาให้ความคุ้มครองนี้ส่วนใหญ่มักมีบทบัญญัติของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการล่วงสิทธิ (Infringement) โดยกำหนดหรือระบุถึงลักษณะการกระทำต่างๆ ที่เป็นการล่วงสิทธิ ตลอดจนมาตรการในการเยียวยาแก้ไข เมื่อเกิดกรณีล่วงสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนไว้ เช่น กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน เป็นต้น

ในปี ค.ศ. 1988 กลุ่มประเทศประชาคมยุโรป ได้ออกกฎหมายระดับภูมิภาคขึ้นเพื่อใช้บังคับกับรัฐสมาชิกประชาคมยุโรป (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสหภาพยุโรป) เพื่อวางมาตรฐานกลางในระดับภูมิภาคในอันที่จะให้ประเทศสมาชิกปรับกฎหมายเครื่องหมายการค้าให้ใกล้เคียงกัน คือ EC Directive ที่ 89/104 เรื่อง การปรับเปลี่ยนกฎหมายของรัฐสมาชิกให้ใกล้เคียงกันเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ซึ่งได้เปิดทางสำหรับให้มีระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในระดับภูมิภาคได้ (Community Trademark) นอกจากนี้ยังมีระบบการยอมรับการจดทะเบียนระหว่างรัฐสมาชิกสหภาพด้วยตนเอง (Mutual Recognition) ในระดับการพัฒนาของสหภาพยุโรปปัจจุบันกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสมาชิกยังคงสภาพเป็นกฎหมายที่มีผลภายในประเทศเป็นหลัก ระบบการจดทะเบียน การตรวจสอบยังคงขึ้นอยู่กับกฎหมายภายใน

3. ระบบที่ใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบนี้ให้สิทธิเด็ดขาด (Exclusive Right) แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องใช้มาก่อนหรือจะต้องรับรองว่ามีความจำเป็นจะใช้จริง หากแต่มีเงื่อนไขว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องใช้เครื่องหมายการค้า นั้น ภายในระยะเวลาหนึ่ง มิฉะนั้น สิทธิในเครื่องหมายการค้าอาจถูกตัดรอนไป ตัวอย่างเช่น กฎหมาย อาจกำหนดว่าจะต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้าภายในห้าปีที่ผ่านมาด้วย เจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงจะใช้สิทธิฟ้องคดีล่วงสิทธิ (Infringement) ได้

นอกจากนี้ยังเป็นการนำเอาหลักการในสองระบบแรกมาผสมผสานกัน หรือปรับใช้ให้เหมาะกับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อดีและข้อเสียขึ้นในแต่ละระบบ ดังนั้นหลักการที่สามนี้จึงเป็นหลักการที่เกิดจากการประนีประนอมของสองระบบแรก เช่น แบบวิธีและเงื่อนไขข้อบังคับเกี่ยวกับการพิจารณาจับทะเบียนเครื่องหมายการค้าและหลักการเรื่องการฟ้องร้องคดีละเมิดของระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามาปรับใช้ หรือการนำหลักเรื่องสิทธิที่มีอยู่ก่อน (Prior Right) และการลงขาย (Passing-off) ของระบบการใช้เครื่องหมายการค้ามาปรับใช้

3.1.1 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบชีวิลลอว์และคอมมอนลอว์

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว์ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ ซึ่งใช้ระบบการคุ้มครองที่เรียกว่า ระบบการจดทะเบียน แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธหากพิสูจน์ได้ว่ามีการใช้มาก่อนการจดทะเบียนกฎหมายคุ้มครอง เรียกว่าระบบผู้ใช้ก่อนมีสิทธิดีกว่า (First to Use) หากไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ภายใน 5 ปี หลังจากที่ได้รับจดทะเบียนก็อาจถูกเพิกถอนเครื่องหมายการค้านั้นได้

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบชีวิลลอว์ เช่น ประเทศจีน และญี่ปุ่น ใช้ระบบการคุ้มครองที่เรียกว่า ระบบการจดทะเบียน กล่าวคือเครื่องหมายการค้าที่จะได้รับความคุ้มครองก็ต่อเมื่อจดทะเบียนในประเทศของตนแล้วเท่านั้น และในกรณีที่ไม่เคยมีการใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนนั้นเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกิน 3 ปี นับแต่วันจดทะเบียน ผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนได้

3.1.2 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ

ความตกลง TRIPs ข้อ 15 ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับเครื่องหมายการค้าที่จะได้รับความคุ้มครองไว้ว่า เครื่องหมายหรือการรวมกันของเครื่องหมายใด ซึ่งสามารถจำแนกสินค้าหรือบริการของกิจการหนึ่งออกจากกิจการอื่น ๆ จะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยเฉพาะคำ ซึ่งรวมถึงชื่อบุคคล ตัวอักษร ตัวเลข ส่วนของภาพและการรวมกันของสีต่าง ๆ ตลอดจนการรวมกันใด ๆ ของเครื่องหมายดังกล่าว จะพึงมีสิทธิจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ในกรณีเครื่องหมายที่โดยลักษณะไม่สามารถจำแนกสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง บรรดาสมาชิกอาจกำหนดให้มีการจดทะเบียนได้ โดยขึ้นอยู่กับความชัดเจนที่เกิดจากการใช้ สมาชิกอาจกำหนดให้เครื่องหมายนั้น ต้องสามารถมองเห็นได้เป็นเงื่อนไขในการจดทะเบียนก็ได้

ข้อกำหนดดังกล่าวทำให้เครื่องหมายที่จะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctiveness) ซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะอาจมีได้ในสองกรณี คือ กรณีที่หนึ่ง ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวของเครื่องหมายนั้นเอง (Inherently Distinctive) หมายถึง เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะอันสามารถแสดงความแตกต่างของสินค้านั้นกับสินค้าอื่นได้ในตัวเอง และอีกกรณีคือ ลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดจากการใช้ (Distinctive through Use) เป็นกรณีเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะจำแนกความแตกต่างของสินค้าได้ในตัวเอง แต่เมื่อมีการใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ประชาชนผู้บริโภคสามารถรับรู้แยกแยะได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่น อันเนื่องมาจากการใช้ เพราะได้รับการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้ว

ข้อ 16 กำหนดว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะป้องกันมิให้บุคคลที่สามทั้งปวง ซึ่งมีได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าใช้เครื่องหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันในทางการค้ากับสินค้า หรือบริการที่เหมือนกันหรือคล้ายกันกับสินค้าหรือบริการที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หากการใช้ดังกล่าวอาจเป็นเหตุที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสนขึ้นได้ ในกรณีที่มีการใช้เครื่องหมายการค้าเหมือนกันกับสินค้าหรือบริการเหมือนกัน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจก่อให้เกิดความสับสนขึ้นได้ สิทธิตามที่กำหนดไว้ข้างต้นจะไม่ทำให้เสื่อมเสียต่อสิทธิใด ๆ ที่มีอยู่ก่อนแล้ว และจะไม่กระทบต่อการที่บรรดาสมาชิกจะกำหนดให้มีสิทธิต่าง ๆ ที่เป็นผลจากการใช้สิทธิโดยการใช้

จากข้อกำหนดดังกล่าว เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเด็ดขาดในอันจะใช้เครื่องหมายการค้านั้น โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถยับยั้งป้องกันมิให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายในทางธุรกิจการค้าที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันกับเครื่องหมายการค้าของตนและก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดต่อประชาชนผู้บริโภค

ข้อ 18 กำหนดว่า “การจดทะเบียนครั้งแรก และการต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในแต่ละครั้งจะมีอายุไม่น้อยกว่า 7 ปี การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสามารถต่ออายุได้ตลอดไป”

เป็นการยืนยันหลักการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด ตราบเท่าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้ายังสามารถจำหน่ายสินค้าหรือบริการได้โดยใช้เครื่องหมายการค้าของตนเป็นเครื่องบ่งชี้แหล่งกำเนิดสินค้าหรือบริการเพื่อแสดงให้เห็นว่าสินค้าหรือบริการของตนแตกต่างจากสินค้าหรือบริการของผู้อื่น จึงไม่มีเหตุผลใดจะมีการจำกัดระยะเวลาการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

ข้อ 19 (1) กำหนดว่า การจดทะเบียนอาจถูกยกเลิกได้เมื่อไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่งจดทะเบียนเป็นเวลานานติดต่อกันอย่างน้อยที่สุด 3 ปี เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควร

อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการไม่ใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน (Failure to Use) ไว้ว่า “การจะเพิกถอนการจดทะเบียนเพราะเหตุไม่ใช้เครื่องหมายการค้าอาจกระทำได้หลังจากระยะเวลาอันพอสมควรและหากบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่สามารถแสดงผลแห่งการไม่ใช้เครื่องหมายการค้าขึ้นได้”

3.1.3 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายไทย

ประเทศไทยใช้ระบบการให้ความคุ้มครองที่เรียกว่า ระบบที่ใช้และจดทะเบียน โดยเครื่องหมายการค้าที่ขอรับการจดทะเบียน ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งวางกฎเกณฑ์ไว้ในมาตรา 6 ดังต่อไปนี้

1. เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

ดังที่กล่าวไว้แล้วในเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะในเครื่องหมายการค้า ว่าเครื่องหมายการค้าจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ ไม่ว่าจะ เป็นลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (Inherent Distinctiveness) หรือลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังด้วยการใช้ (Acquired Distinctiveness through Use) ทั้งนี้ก็เพื่อให้เครื่องหมายการค้าขึ้นได้ทำหน้าที่หลักอย่างมีประสิทธิภาพ คือทำให้ประชาชนสามารถระบุและแยกความแตกต่างระหว่างสินค้าได้โดยพิจารณาจากเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต่างกัน ในสินค้าแต่ละประเภท

2. เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งได้บัญญัติไว้ในมาตรา 8 ประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งมีจำนวนถึง 13 ลักษณะ

1) ตราแผ่นดิน พระราชลัญจกร ลัญจกรในราชการ ตราจักรี ตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตราประจำตำแหน่ง ตราประจำกระทรวง ทบวง กรม หรือตราประจำจังหวัด

2) ธงชาติของประเทศไทย ธงพระอิสริยยศ หรือธงราชการ

3) พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไธยย่อ พระนามาภิไธยย่อ หรือนามพระราชวงศ์

4) พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือรัชทายาท

5) ชื่อ คำ ข้อความ หรือเครื่องหมายใด อันแสดงถึงพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือพระราชวงศ์

6) ธงชาติหรือเครื่องหมายประจำชาติของรัฐต่างประเทศ ธงหรือเครื่องหมายขององค์การระหว่างประเทศ ตราประจำประมุขของรัฐต่างประเทศ เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายควบคุมและรับรองคุณภาพสินค้าของรัฐต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศหรือชื่อและชื่อย่อของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ เว้นแต่จะได้อำนาจอนุญาตจากผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศนั้น

7) เครื่องหมายราชการ เครื่องหมายกาชาด นามกาชาด หรือกาเจนีวา

8) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเหรียญ ใบสำคัญ ประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง หรือเครื่องหมายอื่นใดอันได้รับเป็นรางวัลในการแสดงหรือประกวดสินค้าที่รัฐบาลไทย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐของประเทศไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศได้จัดให้มีขึ้น เว้นแต่ผู้จดทะเบียนจะได้รับเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายเช่นนั้น เป็นรางวัลสำหรับสินค้านั้น และใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้านั้น แต่ทั้งนี้ ต้องระบุปฏิทินที่ได้รับรางวัลด้วย

9) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสนโยบาย

10) เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดหรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

11) เครื่องหมายที่คล้ายกับ (1) (2) (3) (4) (5) (6) หรือ (7)

12) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

13) เครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

เครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำหนดขึ้นโดยประกาศไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ได้แก่ ชื่อเกศภัณฑ์สากลที่องค์การอนามัยโลกได้ขึ้นทะเบียน สงวนสิทธิการครอบครองไว้ และ เครื่องหมายและคำบรรยายซึ่งอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้า หรือสับสน หรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของสินค้า

3. ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว

ถ้าปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว กฎหมายให้อำนาจนายทะเบียนที่จะมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้

หลักการที่เกี่ยวกับเงื่อนไขการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในชั้นจดทะเบียนปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 13 ซึ่งมีหลักว่า ให้อำนาจนายทะเบียนปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดได้ หากนายทะเบียนเห็นว่า เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้น เข้าเงื่อนไขดังนี้

- 1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือ
- 2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว และความคล้ายนั้นอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า

ถ้าความเหมือนหรือคล้ายนั้นเป็นอยู่ในสินค้าจำพวกเดียวกัน หรือสินค้าต่างจำพวกกัน แต่นายทะเบียนเห็นว่า มีลักษณะอย่างเดียวกัน กฎหมายห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียน แต่ถ้าความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายการค้าที่ใช้สำหรับสินค้าต่างจำพวกกันและไม่ได้มีลักษณะอย่างเดียวกันกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วและเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วไป กฎหมายให้นายทะเบียนสามารถใช้ดุลพินิจปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนก็ได้

หลักเกี่ยวกับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุด หลักดังกล่าวปรากฏอยู่ในมาตรา 14 โดยให้อำนาจนายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องหมายชุดกับเครื่องหมายการค้าอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วได้ ถ้าหากว่าเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้น จะใช้สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกัน ที่นายทะเบียนเห็นว่า มีลักษณะอย่างเดียวกันกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอีกเครื่องหมายการค้าหนึ่งที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือที่อยู่ในระหว่างการจดทะเบียนของเจ้าของเดียวกัน

อีกกรณีคือนายทะเบียนเห็นว่า เครื่องหมายการค้าเหล่านั้นเหมือนหรือคล้ายกันจนถึงกับว่า ถ้าหากบุคคลอื่นนอกจากผู้จดทะเบียนจะเป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้นแล้ว ก็อาจจะทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดสินค้าได้

เมื่อนายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุดแล้ว นายทะเบียนจะต้องมีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้จดทะเบียนทราบโดยไม่ชักช้า เพื่อผู้จดทะเบียนจะได้ดำเนินการต่อไปหากเห็นด้วยกับคำสั่งของนายทะเบียน หรืออุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียน ต่อคณะกรรมการเครื่องหมาย

การค้าภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งของนายทะเบียน หากไม่เห็นด้วยกับคำสั่ง เช่นว่านั้น คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าให้เป็นที่สุด (มาตรา 18 วรรคแรก)

หลักเกี่ยวกับการสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ปรากฏอยู่ในมาตรา 15 ซึ่งให้อำนาจนายทะเบียนสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าหรือรายการที่จดทะเบียนได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

1) ส่วนหนึ่งส่วนใดอันมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนรายใด ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 เช่น การไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ หรือเป็นเครื่องหมายที่ต้องห้ามตามมาตรา 8 เป็นต้น

2) การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ชอบด้วยมาตรา 9 หรือ มาตรา 10 หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 11

ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้นแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องภายในหกสิบวันนับแต่ได้รับคำสั่ง และมีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้จดทะเบียนทราบโดยไม่ชักช้าเพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อไป แต่ถ้าผู้จดทะเบียนไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของนายทะเบียนก็มีสิทธิอุทธรณ์ได้ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าภายในเก้าสิบวันนับแต่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งของนายทะเบียน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าให้เป็นที่สุด (มาตรา 18 วรรคแรก)

มาตรา 16 ให้อำนาจนายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ถ้านายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนรายใดทั้งเครื่องหมายหรือส่วนหนึ่งส่วนใดอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายค้านั้น ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 กล่าวคือ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ หรือเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 หรือเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าอื่นจดทะเบียนไว้แล้วสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกัน นายทะเบียนเห็นว่ามีลักษณะอย่างเดียวกัน (มาตรา 6 (3) ประกอบกับมาตรา 13)

เมื่อนายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใดแล้ว จะต้องมิหนังสือแจ้งคำสั่งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้จดทะเบียนทราบโดยไม่ชักช้า

ผู้จดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับแจ้งคำสั่งของนายทะเบียน คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าให้เป็นที่สุด (มาตรา 18 วรรคแรก)

มาตรา 17 ให้อำนาจนายทะเบียนสั่งให้ผู้จดทะเบียนแสดงปฏิเสธสิทธิหรือปฏิเสธอย่างอื่นได้ ถ้านายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนรายใด หากพิจารณาทั้งเครื่องหมายแล้ว มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 แต่เครื่องหมายการค้ารายนั้นมีส่วนหนึ่งส่วนใดหรือหลายส่วนเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าบางอย่างหรือบางจำพวกอันไม่ควรให้ผู้จดทะเบียนรายหนึ่งรายใดถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวก็ดี หรือมีลักษณะไม่บังเฉพาะก็ดี ให้นายทะเบียนมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ให้ผู้จดทะเบียนปฏิบัติภายในหกสิบวันนับแต่ได้รับคำสั่งของนายทะเบียน

1) สั่งให้ผู้จดทะเบียนแสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้ส่วนดังกล่าวของเครื่องหมายการค้ารายนั้น

2) สั่งให้ผู้จดทะเบียนแสดงปฏิเสธอย่างอื่นตามที่นายทะเบียนเห็นว่าจำเป็นต่อการกำหนดสิทธิจากการจดทะเบียนของเจ้าของเครื่องหมายการค้ารายนั้น

ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งคำสั่งตามวรรคหนึ่งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้จดทะเบียนทราบโดยไม่ชักช้า

ผู้จดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนในกรณีนี้ได้โดยอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งของนายทะเบียน คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าให้เป็นที่สุด (มาตรา 18 วรรคแรก)

สาเหตุที่กฎหมายให้อำนาจนายทะเบียนมีคำสั่งตามมาตรา 17 ได้เพราะเครื่องหมายการค้าอาจประกอบด้วยส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนที่เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าบางอย่างหรือบางจำพวก ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนและชอบธรรมในการมีคำสั่งดังกล่าวมาตรา 17 จึงให้อำนาจนายทะเบียนประกาศกำหนดสิ่งที่นายทะเบียนเห็นว่า เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย สำหรับสินค้าบางอย่างหรือบางจำพวกได้ด้วย (รัชชัย สุภผลศิริ, 2539, หน้า 64)

สำหรับในมาตรา 63 ได้กำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าโดยตรง หากมิได้มีการใช้เครื่องหมายการค้าภายในสามปีนับแต่วันจดทะเบียน ซึ่งเดิมกฎหมายเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 กำหนดให้เฉพาะนายทะเบียนเท่านั้นที่สามารถเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ และกำหนดระยะเวลาแห่งการเพิกถอนสิทธิเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้ใช้เดิมกำหนดไว้ 5 ปี ในกฎหมายใหม่กำหนดไว้เพียง 3 ปี จะเห็นได้ว่ากำหนดระยะเวลาดังกล่าวสั้นลง

3.1.4 เปรียบเทียบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายไทยกับต่างประเทศ ที่ใช้ระบบกฎหมายแบบชีวิลลอว์และคอมมอนลอว์ และระหว่างประเทศ

ประเทศไทยใช้ระบบกฎหมายแบบชีวิลลอว์ แต่ในกระบวนการทางวิธีพิจารณาคดีกลับใช้รูปแบบของประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว์ และจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเราได้รับเอาวัฒนธรรม ประเพณี ระเบียบ ปฏิบัติจากชาติที่มีการพัฒนาแล้วมาปรับประยุกต์ใช้อย่างผสมผสาน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีไทย

ในกรณีระบบการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า กฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทย มีความแตกต่างกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศจีนและญี่ปุ่น ซึ่งแม้จะใช้ระบบกฎหมายแบบชีวิลลอว์เหมือนกัน กล่าวคือ ประเทศจีนและญี่ปุ่น ใช้ระบบการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบระบบจดทะเบียนเท่านั้น โดยใครยื่นก่อนย่อมมีสิทธิดีกว่า (First to File System) แต่ไทยกลับใช้ระบบที่ใช้และจดทะเบียน (First to Use System and First to File System) ซึ่งกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยมีความคล้ายคลึงกับระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว์ในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา โดยมีระบบการให้คุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันคือแบบระบบที่ใช้และจดทะเบียน (First to Use System and First to File System) (กรมทรัพย์สินทางปัญญา,ออนไลน์,2006) กล่าวคือกฎหมายไม่บังคับว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้า จะต้องใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อนหรือจะต้องรับรองว่าจะใช้เครื่องหมายการค้า นั้น หากแต่กฎหมายจะคุ้มครองเมื่อมีการจดทะเบียน แต่กฎหมายก็มีมาตรการที่จะทำให้สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้มาเมื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วต้องเสื่อมเสียไปได้ด้วย เช่น คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าอาจเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ หากมีการพิสูจน์ว่า ในระหว่างสามปีก่อนที่จะมีการร้องขอให้เพิกถอนนั้น มิได้มีการใช้เครื่องหมายการค้า นั้นโดยสุจริตสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วซึ่งระยะเวลาแห่งการเพิกถอน 3 ปีนั้นตรงกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศจีน (Chinese Trademark Law) และ กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่น (Japanese Trademark Law) ซึ่งทั้งสองประเทศใช้ระบบกฎหมายแบบชีวิลลอว์ แต่กลับแตกต่างกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ ซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว์ ที่กำหนดระยะเวลาการเพิกถอนสิทธิเครื่องหมายการค้า กรณีไม่ใช่ไว้ในกำหนดเวลา 5 ปี นับแต่วันจดทะเบียน

จะเห็นได้ว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยได้นำเอาหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศ ทั้งที่เป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว์ และชีวิลลอว์มาผสมผสานกัน กล่าวคือผู้ที่จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายนั้นกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ โดยจะให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

ด้วยระบบที่ใช้และจดทะเบียน แต่ทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจถูกร้องหรือฟ้องเพิกถอนได้หากสามารถพิสูจน์ได้ว่าบุคคลอื่นมีสิทธิดีกว่า โดยการใช้มาก่อนโดยสุจริต การเพิกถอนสิทธิกรรมสิทธิ์นี้ภายในกำหนดเวลา 3 ปี นับแต่วันจดทะเบียน ซึ่งสอดคล้องกับความตกลงทริปส์

ความตกลงทริปส์ข้อ 19 (1) กำหนดว่า การจดทะเบียนอาจถูกยกเลิกได้เมื่อไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้าซึ่งจดทะเบียนเป็นเวลานานติดต่อกันอย่างน้อยที่สุด 3 ปี เว้นแต่มีเหตุผลสมควรเห็นได้ว่ากำหนดระยะเวลาในความตกลงทริปส์ กำหนดไว้โดยใช้คำว่าอย่างน้อยที่สุด 3 ปี ฉะนั้นประเทศที่เป็นสมาชิกของความตกลงทริปส์สามารถกำหนดเป็นกฎหมายภายในประเทศของตนเป็น 3 ปี หรือเกิน 3 ปี เป็น 4 ปี หรือ 5 ปี ก็สามารถกระทำได้ อย่างไรก็ตามความตกลงทริปส์ก็สอดคล้องกันกับ อนุสัญญากรุงปารีสฯ มาตรา 5 C (1) ที่กำหนดว่าประเทศภาคีสมาชิกใด บังคับให้ต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หากเลยระยะเวลาอันสมควร ไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว และบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่สามารถแสดงเหตุผลแห่งการไม่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นได้ จะทำให้เครื่องหมายการค้าถูกเพิกถอน

3.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทางการค้า

3.2.1 การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทางการค้าของต่างประเทศและระหว่างประเทศ

ในการคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา อาจกล่าวได้ว่าไม่มีสังคมใดที่ให้ความคุ้มครองในลักษณะผูกขาดตลอดกาลแก่ความคิดสร้างสรรค์ใด ๆ การคุ้มครองมักจะกำหนดขึ้นภายในขอบเขตและระยะเวลาจำกัด ปรัชญาของการชั่งน้ำหนักหรือหาจุดดุลยภาพคือความจำเป็นทางเศรษฐกิจและความเป็นธรรมในสังคม สิทธิแต่ละประเภทในทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการกำหนดขึ้นโดยกฎหมาย และในบางประเทศโดยแนวทางการวินิจฉัยของศาลกำหนดสิทธิที่ได้รับคุ้มครองขึ้นมาใหม่โดยสถาบันศาลเริ่มเสื่อมความนิยม แม้กระทั่งในประเทศคอมมอนลอร์ซึ่งถือคำพิพากษาของศาลเป็นบ่อเกิดของกฎหมายแหล่งหนึ่งก็ตาม เนื่องจากคำพิพากษาเป็นคำวินิจฉัยที่จำกัดอยู่ในข้อเท็จจริงแห่งคดี มิได้มีการศึกษาในเชิงกว้างและลึกซึ้งอย่างสถาบันที่มีหน้าที่ในการตรากฎหมายโดยตรง ความคิดกฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Law against Unfair Competition) ซึ่งเป็นหลักทั่วไปเกี่ยวกับการคุ้มครองการแข่งขันทางการค้า จึงเป็นหลักกฎหมายที่ประเทศต่างๆ ให้ความคุ้มครองในระดับและด้วยวิธีการต่างๆ กัน

กฎหมายอังกฤษไม่มีหลักทั่วไปว่าด้วยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Competition) หรือ การเอาไปโดยมิชอบซึ่งคุณค่าทางการค้า (Misappropriation of Trade Values) แต่ศาลอังกฤษพัฒนาหลักเรื่องการลวงขาย (Passing-off) ขึ้นมาเพื่อการคุ้มครองการแข่งขันตั้งแต่ยุคต้นของระบบ

อุตสาหกรรมก่อนที่จะมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเสียอีก ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นๆ ของอังกฤษกำหนดขึ้นโดยรัฐสภาทั้งสิ้น เช่น ระบบสิทธิบัตรโดยกฎหมายว่าด้วยการผูกขาดหรือ Statute of Monopolies 1624 และลิขสิทธิ์โดย Statute of Anne 1710 เหตุผลดังกล่าวคงเป็นเรื่องการเมือง ประวัติศาสตร์และทัศนคติของศาลอังกฤษเอง ในประวัติศาสตร์การฟ้องคดีในศาลอังกฤษต้องทำตามแบบ (Forms of Action) หากไม่มีแบบแผนของคดีที่กำหนดไว้แล้ว ศาลก็ไม่รับฟ้อง และแม้ว่าจะมีการยกเลิกหลักการดังกล่าวโดย Judicature Act 1873 ความคิดในการยึดมั่นต่อระบบเดิมก็ยังฝังรากลึกอยู่ในความคิดและวิธีปฏิบัติของนักกฎหมายภาคปฏิบัติ หลักนี้จึงทำให้กฎหมายอังกฤษไม่ค่อยยอมรับหลักลามิกควร์ได้ (Unjust Enrichment) และสิทธิส่วนบุคคล (Right to Privacy) โดยตรง เหตุผลประการที่สองที่ศาลอังกฤษไม่ยอมรับหลักเรื่องการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม คงเป็นเรื่องการเกรงว่าจะทำให้คดีเกี่ยวกับการค้า “ทะลัก” มาสู่ศาล (Open Floodgate to Litigation) เนื่องจากศาลสูง (High Court) ของอังกฤษมีผู้พิพากษาจำนวนจำกัด การสร้างฐานในการฟ้องร้องขึ้นใหม่เกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมจึงอาจนำคดีประเภทการโฆษณาเปรียบเทียบ (Comparative Advertising) มาสู่ศาลอย่างมากมายและประการสุดท้ายในระบบรัฐสภาการสร้างหลักการใหม่ขึ้นมาในกฎหมายย่อมเป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติมากกว่าที่จะเป็นหน้าที่ของฝ่ายตุลาการ

ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นระบบคอมมอนลอว์เช่นเดียวกับอังกฤษมองและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมต่างออกไปจากศาลอังกฤษ ในเรื่องนี้ศาลอเมริกันอาจมีความ “ตื่นตัว” (Judicial Activism) มากกว่าศาลอังกฤษในคดี International News Service V. Associated Press ศาลสูงสุดของอเมริกัน (The Supreme Court) โดยเสียงข้างมากได้วางหลักการเอาไปโดยไม่สุจริต (Misappropriation) หรือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมขึ้นมาในกฎหมายอเมริกัน ข้อเท็จจริงในคดีมีว่า ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่งรัฐบาลฝรั่งเศสปฏิเสธมิให้จำเลยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสงครามในทวีปยุโรป วิธีการที่จำเลยได้มาซึ่งข่าวสงครามในยุโรปก็คือการคัดลอกจากหน้าหนังสือพิมพ์ของ Associated Press (AP) ซึ่งตีพิมพ์ ณ ชายฝั่งภาคตะวันตกของประเทศแล้วโทรเลขไปยังสำนักพิมพ์ของจำเลยที่ภาคตะวันตกของประเทศเพื่อการพิมพ์เผยแพร่โดยมิได้แสดงความรับรู้ของข้อมูล ศาลอเมริกันมิได้วินิจฉัยคดีนี้ภายใต้หลักกฎหมายลิขสิทธิ์แต่อย่างใด แต่วินิจฉัยตามหลักกฎหมายลักษณะละเมิดในเรื่องการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ผู้พิพากษา Pitney J. ให้ความเห็นว่า “ข่าวมีคุณค่าทางเศรษฐกิจสำหรับบุคคลที่เอาไปหรือครอบครองข่าวนั้น ข้อเท็จจริงในคดีสามารถเปรียบเทียบได้กับการก้าวล่วงโดยมิชอบซึ่งการดำเนินการทางธุรกิจของบุคคลอื่น ในการแสวงหากำไรโดยชอบของบุคคลอื่นนั้นเป็นการตัดดวงเอา

ผลประโยชน์จากบุคคลอื่นซึ่งได้ลงทุนลงแรงมาเป็นของตน ทำให้จำเลยได้รับประโยชน์จากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเนื่องจากจำเลยมิได้แบกภาระอันใดในการได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ

ประเทศเยอรมันและญี่ปุ่นมีกฎหมายพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ส่วนประเทศฝรั่งเศสพัฒนากฎหมายว่าด้วยการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมจากมาตรา 1362 ลักษณะละเมิดในประมวลกฎหมายแพ่ง(วิชัย อริยานันทกะ,2545,หน้า 151)

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ได้แบ่งลักษณะการกระทำอันเป็นการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้าออกเป็น 3 ลักษณะ โดยพิจารณาจากผลของการกระทำ ได้แก่

1. การกระทำที่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด (Causing Confusion) ความสับสนหลงผิดอันอาจเกิดขึ้นได้หลายทาง คือ การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน อาจจะทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิด และความเป็นเจ้าของสินค้า หรืออาจจะทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันดังกล่าว เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยอาจจะเป็นบริษัทสาขา (Affiliation) ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเข้าใจผิดว่าเป็นสินค้าของบริษัทที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าให้การสนับสนุน (Sponsorship)

2. การกระทำอันก่อให้เกิดการเข้าใจผิด (Misleading) เป็นการทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด เช่น โดยการสร้างความประทับใจที่ผิด ๆ ให้แก่สินค้า หรือธุรกิจของกลุ่ม หรือสร้างภาพพจน์ทางลบให้แก่สินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้า อันทำให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ผิดไปจากความจริง และส่งผลให้ผู้บริโภคเกลียดชังเครื่องหมายการค้าดังกล่าว และอาจจะถึงขนาดไม่บริโภคสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอีกต่อไป การกระทำดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ส่งผลโดยตรงต่อผู้บริโภคสินค้า

การกระทำอันก่อให้เกิดการเข้าใจผิดนี้ได้แก่ การกระทำใด ๆ ก็ตามที่ลวงผู้บริโภคให้เข้าใจผิด เช่น การใช้ข้อความที่เป็นเท็จอ้างว่าสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งความจริงเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ หรือการใช้ภาษาในการสื่อสารอันอาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้ แม้ว่าข้อความดังกล่าวจะมีได้เป็นข้อความเท็จ

3. การกระทำอันทำให้ความน่าเชื่อถือของกลุ่มแข่งขันทางการค้าลดลง (Discrediting Competitors) ได้แก่ การกล่าวเท็จใด ๆ ที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า อันน่าจะเป็นอันตรายต่อค่านิยมทางการค้าของกลุ่ม การกระทำในลักษณะนี้มีได้กระทำต่อผู้บริโภคโดยตรง กล่าวคือ ไม่ใช่เป็นการลวงให้ผู้บริโภคเชื่อข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง แต่การกระทำในลักษณะนี้จะเป็นการกระทำต่อคู่แข่งชั้นฝ่ายตรงข้ามโดยตรง คือ การใส่ร้าย หรือสร้างเรื่องราวที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับสินค้า และบริการของกลุ่มแข่งขันหรือธุรกิจของกลุ่มแข่งขัน อันทำให้คู่แข่งเสื่อมเสีย

ชื่อเสียง ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะส่งผลต่อผู้บริโภคในทางอ้อม โดยจะทำให้ผู้บริโภคลดความเชื่อถือในตัวคู่แข่งฝ่ายตรงข้าม หรือลดการบริโภคสินค้าของฝ่ายตรงข้ามลง

เกี่ยวกับการกระทำอันทำให้ความน่าเชื่อถือของคู่แข่งทางการค้าลดลงนี้ ปรากฏอยู่ในมาตรา 10 bis (3) 2 แห่งอนุสัญญากรุงปารีสฯ ได้มีบทบัญญัติที่กำหนดให้รัฐสมาชิกกำหนดบทบัญญัติ ห้ามการกระทำใด ๆ อันเป็นการหลอกลวงในทางการค้าในอันที่จะทำให้ลดความน่าเชื่อถือของสถานประกอบการ สินค้า หรืออุตสาหกรรม หรือกิจการในทางการค้าของคู่แข่ง ซึ่งประเทศสมาชิกต่าง ๆ ก็ได้นำบทบัญญัตินี้ไปบัญญัติไว้ในกฎหมายภายในด้วย

ข้อ 10 ทวิ อนุสัญญาปารีส (1967) บัญญัติเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมว่า

(1) ประเทศภาคีจะต้องให้การคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

(2) การกระทำอันเป็นการแข่งขันใด ๆ ที่ขัดต่อวิधिปฏิบัติโดยสุจริตในทางอุตสาหกรรมหรือการค้าย่อมเป็นการกระทำอันเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

3.2.2 การกระทำอันเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทางการค้าของประเทศไทย

พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542 ได้บัญญัติขึ้นจากเหตุผลที่ได้มีการยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด และต้องการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันการผูกขาด จึงได้ตราเป็นกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าขึ้น โดยเฉพาะเพื่อให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันการกระทำอันเป็นการผูกขาด ลด หรือจำกัดการแข่งขันในการประกอบธุรกิจอย่างเป็นระบบ อันจะเป็นการส่งเสริมให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างเสรีและป้องกันมิให้เกิดการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ

กฎหมายแข่งขันทางการค้ามีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย เว้นแต่ในส่วนที่เป็นกิจการในทางการเงินให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการร่วมกัน

พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542 มีอยู่ทั้งสิ้น 7 หมวดได้แก่

หมวดที่ 1 คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า (มาตรา 6 ถึง 17)

หมวดที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า (มาตรา 18 ถึง 24)

หมวดที่ 3 การป้องกันการผูกขาด (มาตรา 25 ถึง 34)

หมวดที่ 4 การขออนุญาตและการพิจารณาอนุญาต (มาตรา 35 ถึง 39)

หมวดที่ 5 การฟ้องคดีเรียกค่าเสียหาย (มาตรา 40 ถึง 41)

หมวดที่ 6 การอุทธรณ์ (มาตรา 42 ถึง 47)

หมวดที่ 7 บทกำหนดโทษ (มาตรา 48 ถึง 56)

กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทยได้ระบุการกระทำที่ถือว่าเป็นความผิด โดยแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ การใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบ (Abuse of Dominance) การควบรวมธุรกิจ (Merger and Acquisition) การตกลงร่วมกันเพื่อลดการแข่งขัน (Collusive Practice) และการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Trade Practice)

1. การใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบ (Abuse of Dominance)

โดยทั่วไปแล้ว กฎหมายการแข่งขันทางการค้าจะมีกฎข้อบังคับที่เข้มงวดกับผู้ประกอบธุรกิจที่มีอำนาจเหนือตลาดมากกว่าผู้ประกอบธุรกิจอื่น ๆ การกระทำบางอย่างที่ผู้ประกอบธุรกิจทั่วไปสามารถทำได้ แต่หากผู้ที่มีอำนาจเหนือตลาดจะกระทำอย่างเดียวกันอาจจะถือว่าเป็นการผิดกฎหมายและถูกลงโทษได้ เหตุผลก็เนื่องจากผลกระทบจากพฤติกรรมบางอย่างของผู้ที่มีอำนาจเหนือตลาดจะส่งผลกระทบต่อกลไกตลาดมากกว่าการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจทั่วไป โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทย ซึ่งมีตลาดภายในประเทศที่ค่อนข้างเล็กและอาจรองรับผู้ประกอบการได้จำนวนจำกัด อีกทั้งเมื่อมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่มีขนาดใหญ่ อาจทำให้เกิดโอกาสสูงในการผูกขาดตลาดบางตลาด

กฎหมายการแข่งขันทางการค้าไทยมีบทบัญญัติโดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาดในมาตรา 25 โดยห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาดกระทำการในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. กำหนดหรือรักษาระดับราคาซื้อหรือขายสินค้าหรือค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรม
2. กำหนดเงื่อนไขในลักษณะที่เป็นการบังคับโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมอย่างไม่เป็นธรรมให้ผู้ประกอบธุรกิจอื่นซึ่งเป็นลูกค้าของตนเองจำกัดการบริการ การผลิต การซื้อ หรือการจำหน่ายสินค้าหรือต้องจำกัดโอกาสในการเลือกซื้อหรือขายสินค้าการได้รับหรือให้บริการ หรือในการจัดหาสินค้าจากผู้ประกอบธุรกิจอื่น
3. ระวัง ผลิต หรือจำกัดการบริการ การผลิต การซื้อ การจำหน่าย การส่งมอบ การนำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ทำลายหรือทำให้เสียหายซึ่งสินค้าเพื่อลดปริมาณให้ต่ำกว่าความต้องการของตลาด
4. แทรกแซงการประกอบธุรกิจของผู้อื่น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

ข้อห้ามตามมาตรา 25 นี้มีลักษณะเป็นข้อห้ามเด็ดขาด (Per Se Rule) เนื่องจากเกิดเป็นความผิดทันที โดยไม่ต้องมีการพิสูจน์หรือวินิจฉัยว่าผู้ประกอบธุรกิจกระทำการเพื่อวัตถุประสงค์อะไร มีผลกระทบของพฤติกรรมอย่างไร โดยหากผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าข่ายผู้ที่มีอำนาจเหนือตลาดมีพฤติกรรม 1 ใน 4 ประการตามที่กฎหมายระบุข้างต้น ก็จะเป็นการละเมิดกฎหมายทันที นอกจากนี้ ตามมาตรา 30 ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาดที่มีส่วนแบ่งตลาดมากกว่า

ร้อยละ 75 อาจถูกคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าสั่งให้ระงับ หยุด หรือเปลี่ยนแปลงการมีส่วนแบ่งตลาดอีกด้วย

ทั้งนี้ ก่อนที่จะนำบทบัญญัติมาตรา 25 ไปใช้จะต้องมีการพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าผู้ประกอบการนั้นมีอำนาจเหนือตลาดจริงหรือไม่ ซึ่งตามกฎหมายไทยได้ให้คำจำกัดความของ “ผู้ประกอบการซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด” ว่าเป็น “ผู้ประกอบการรายหนึ่งหรือหลายรายในตลาดสินค้าใดสินค้าหนึ่งหรือบริการใดบริการหนึ่ง ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดและยอดเงินขายเกินกว่าที่คณะกรรมการกำหนดด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ โดยให้พิจารณาสภาพการแข่งขันของตลาดด้วย” อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ประกอบการมีอำนาจเหนือตลาดยังไม่ถือเป็นความผิดตามกฎหมายจนกว่าจะมีพฤติกรรมจำกัดหรือกีดกันการแข่งขันตามที่กฎหมายห้ามไว้

ในปัจจุบัน คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าได้ประกาศหลักเกณฑ์ผู้ประกอบการที่มีอำนาจเหนือตลาดโดยแยกตามกลุ่มธุรกิจ โดยประกาศเพียง 2 กลุ่มธุรกิจเท่านั้น คือ ธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก และธุรกิจรถจักรยานยนต์ ซึ่งทำให้ยังไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างทั่วถึงทุกธุรกิจ อีกทั้งการประกาศเกณฑ์ตามกลุ่มธุรกิจไม่ได้ประกาศเกณฑ์มาตรฐานเดียวทำให้จะต้องประกาศเกณฑ์จำนวนมากและอาจเสี่ยงต่อการเลือกปฏิบัติกับบางธุรกิจ

ตัวอย่างปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายมาตรา 25 ที่เกิดขึ้น คือ

1. กรณีเหล่าฟวงเบียร์ กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการกีดกันธุรกิจเบียร์ ซึ่งผู้ประกอบการเหล่าฟวงขนาดใหญ่บังคับให้ตัวแทนจำหน่ายช่วง ผู้ค้าส่ง ทั้งร้านค้า โรงแรม และภัตตาคารร้านอาหารต่าง ๆ ซึ่งเป็น SMEs ขายสุราฟวงเบียร์ ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าต้องถูกจำกัดการซื้อขาย ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายมาตรา 25 (2) ที่กำหนดห้ามผู้ประกอบการซึ่งมีอำนาจเหนือตลาดกระทำ แต่เนื่องจากหลักเกณฑ์การเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดยังไม่ประกาศใช้ จึงยังไม่สามารถบังคับใช้บทบัญญัติมาตรา 25 (2) นี้ได้ คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจึงทำได้เพียงแจ้งตัวแทนจำหน่ายช่วงว่าการขายสุราฟวงเบียร์เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม อาจเข้าข่ายมีความผิดมาตรา 25 (2) ควรระงับการกระทำดังกล่าว และให้กรมการค้าภายในติดตามพฤติกรรมทางการตลาดของกลุ่มผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสุราและเบียร์เป็นกรณีพิเศษ และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะเท่านั้น

2. กรณีธุรกิจเคเบิลทีวี กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัท UBC ควบรวมธุรกิจในธุรกิจโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก ซึ่งทำให้บริษัท UBC เป็นผู้ประกอบการรายเดียวในตลาดโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 100 ซึ่งเข้าข่ายการเป็นผู้มีอำนาจเหนือ

ตลาด และบริษัทดังกล่าวได้ขึ้นราคาค่าสมาชิก อันส่งผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs ต่างๆ เช่น ร้านอาหาร โรงแรม อพาร์ทเมนท์ ตลอดจนผู้บริโภคแต่ละคณะกรรมการตัดสินว่าการปรับค่าบริการสมาชิกรายเดือนสูงขึ้นไม่ฝ่าฝืนมาตรา 25 (1) โดยให้เหตุผลว่ามีเหตุจำเป็นเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบของค่าเงินบาทและภาวะขาดทุน

3. กรณีธุรกิจรถจักรยานยนต์ การประกาศหลักเกณฑ์การมีอำนาจเหนือตลาดของธุรกิจ 2 ประเภทคือ ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง และรถจักรยานยนต์ ทำให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ โดยอาจเป็นช่องโหว่ให้นักการเมืองแทรกแซงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มธุรกิจที่ใกล้ชิด เช่น การกำหนดหลักเกณฑ์เพียงธุรกิจ 2 ประเภททำให้บริษัทสินค้าซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 70 เข้าข่ายผู้มีอำนาจเหนือตลาด (ซึ่งเอื้อต่อบริษัทผู้นำเข้าจักรยานยนต์บางราย) เป็นต้น ทั้งนี้ หากต้องกำหนดเกณฑ์การมีอำนาจเหนือตลาดในแต่ละธุรกิจจะต้องมีการกำหนดเกณฑ์จำนวนมากให้ครอบคลุมธุรกิจต่าง ๆ กว่า 10,000 ธุรกิจ ดังนั้น การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเพียงหนึ่งเกณฑ์ดังที่ปฏิบัติในต่างประเทศ แล้วเพิ่มกฎเกณฑ์เฉพาะในธุรกิจบางประเภทจะทำให้กฎหมายสามารถบังคับใช้ได้เร็วยิ่งขึ้นและไม่เสี่ยงต่อการเลือกปฏิบัติ

2. การควบรวมธุรกิจ (Merger)

มาตรา 26 ได้บัญญัติห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจกระทำการธุรกิจซึ่งอาจทำให้เกิดการผูกขาดหรือความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ โดยการรวมธุรกิจให้หมายความรวมถึง

1. การที่ผู้ผลิตรวมกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายรวมกับผู้จำหน่าย ผู้ผลิตรวมกับผู้จำหน่ายหรือผู้บริการรวมกับผู้บริการ อันจะมีผลให้สถานะของธุรกิจหนึ่งคงอยู่และธุรกิจหนึ่งสิ้นสุดลงหรือเกิดเป็นธุรกิจใหม่ขึ้น

2. การเข้าซื้อสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจอื่นเพื่อควบคุมนโยบายการบริหารธุรกิจ การอำนาจการ หรือการจัดการ

3. การเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจเพื่อควบคุมนโยบายการบริหารธุรกิจการอำนาจการ หรือการจัดการ

โดยการขออนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจยื่นคำขอต่อคณะกรรมการ (มาตรา 35)

3. การตกลงร่วมกันเพื่อลดการแข่งขัน (Collusive Practice)

มาตรา 27 ได้บัญญัติห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจใดร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจอื่นกระทำการใด ๆ อันเป็นการผูกขาด หรือลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันในตลาดสินค้าใดสินค้าหนึ่งหรือบริการใดบริการหนึ่งในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยแยกได้เป็นลักษณะดังนี้

1. ข้อห้ามเด็ดขาด (Per Se Rule) ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดราคาขายสินค้าหรือบริการเป็นราคาเดียว หรือตามที่ตกลงหรือจำกัดปริมาณการขายสินค้าหรือบริการ
- 2) กำหนดราคาซื้อสินค้าหรือบริการเป็นราคาเดียวกัน หรือตามที่ตกลงกัน หรือจำกัดปริมาณการรับซื้อสินค้าหรือบริการ
- 3) ทำความตกลงร่วมกันเพื่อเข้าครอบครองตลาดหรือควบคุมตลาด
- 4) กำหนดข้อตกลงหรือเงื่อนไขในลักษณะสมรู้กัน เพื่อให้ฝ่ายหนึ่งได้รับการประมูลหรือประกวดราคาสินค้าหรือบริการ หรือเพื่อมิให้ฝ่ายหนึ่งเข้าแข่งขันราคาในการประมูลหรือประกวดราคาสินค้าหรือบริการ

2. ข้อห้ามที่ยึดหลักเหตุผล (Rule of Reason) โดยในกรณีที่มีความจำเป็นทางธุรกิจที่ต้องกระทำการในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ให้ผู้ประกอบการยื่นคำขออนุญาตต่อคณะกรรมการได้ ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดแบ่งท้องที่ที่ผู้ประกอบการแต่ละรายจะจำหน่ายหรือลดการจำหน่ายสินค้าหรือบริการได้ในท้องที่นั้น หรือกำหนดลูกค้าที่ผู้ประกอบการแต่ละรายจะจำหน่ายสินค้าหรือบริการให้ได้โดยผู้ประกอบการอื่นจะไม่จำหน่ายสินค้าหรือบริการนั้นแข่งขัน
- 2) กำหนดแบ่งท้องที่ที่ผู้ประกอบการแต่ละรายจะซื้อสินค้าหรือบริการได้ หรือกำหนดตัวผู้ซึ่งผู้ประกอบการจะซื้อสินค้าหรือบริการได้
- 3) กำหนดปริมาณของสินค้าหรือบริการที่ผู้ประกอบการแต่ละรายจะผลิตซื้อ จำหน่าย หรือบริการ เพื่อจำกัดปริมาณให้ต่ำกว่าความต้องการของตลาด
- 4) ลดคุณภาพของสินค้าหรือบริการให้ต่ำกว่าที่เคยผลิต จำหน่าย หรือให้บริการโดยจำหน่ายในราคาเดิมหรือสูงขึ้น
- 5) แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดแต่ผู้เดียวเป็นผู้จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการอย่างเดียวกันหรือประเภทเดียวกัน
- 6) กำหนดเงื่อนไขหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อหรือการจำหน่ายสินค้าหรือการบริการ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นแบบเดียวกันหรือตามที่ตกลงกัน

จากบทบัญญัติดังกล่าวมีข้อสังเกตว่าการตกลงร่วมกันกำหนดราคาให้เป็นข้อห้ามเด็ดขาด (Per Se Rule) แต่ตกลงร่วมกันกำหนดปริมาณสินค้าเป็นข้อห้ามที่ยึดหลักเหตุผล (Rule of Reason) ถือว่าก่อให้เกิดช่องว่างทางกฎหมาย โดยผู้ประกอบการที่ไม่สามารถร่วมกันกำหนดราคาได้ก็อาจอาศัยช่องว่างของกฎหมายมาร่วมกันกำหนดปริมาณสินค้าร่วมกันซึ่งจะส่งผลต่อราคาสินค้าได้ในที่สุด

ตัวอย่างการบังคับใช้มาตรา 27 คือกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัท UBC ควรรวมธุรกิจโทรคมนาคมในระบบบอกรับเป็นสมาชิกและขึ้นค่าบริการมีความผิดมาตรา 25 (1) และมาตรา 27 (1) หรือไม่ ในส่วนมาตรา 27 (1) นั้น คณะกรรมการแข่งขันทางการค้ามีมติว่าการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท UBC มีพฤติกรรมถือเป็นหน่วยธุรกิจเดียวกัน โดย IBC (เดิม) เข้าถือหุ้นใหญ่ในบริษัท UTV(เดิม) ร้อยละ 93 และมีกรรมการบริหารและผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทชุดเดียวกัน จึงถือว่าไม่เป็นการตกลงร่วมกันกำหนดราคา

นอกจากที่กล่าวมาแล้ว กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทยยังมีบทบัญญัติในมาตรา 28 ซึ่งห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักรไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นจะเป็นโดยทางสัญญา นโยบาย ความเป็นหุ้นส่วน การถือหุ้น หรือมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นใดทำนองเดียวกัน ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้บุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรที่ประสงค์จะซื้อสินค้าหรือบริการมาใช้เอง ต้องถูกจำกัดโอกาสในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบธุรกิจซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักรโดยตรง

4. การทำการใด ๆ ที่เป็นการค้าที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Trade Practice)

มาตรา 29 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจกระทำการใด ๆ อันมิใช่การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมและมีผลเป็นการทำลาย ทำให้เสียหาย ขัดขวาง กีดกัน หรือจำกัดการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจอื่น หรือเพื่อมิให้ผู้อื่นประกอบธุรกิจ หรือต้องล้มเลิกการประกอบธุรกิจ

บทบัญญัติดังกล่าวเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมซึ่งเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจทุกรายไม่จำกัดเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจที่มีอำนาจเหนือตลาดเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากมาตรา 25 ที่จำเป็นต้องมีการพิสูจน์ถึงการมีอำนาจเหนือตลาดก่อน ทั้งนี้ การบังคับใช้มาตรา 29 ยึดหลักเหตุและผล (Rule of Reason) กล่าวคือจะต้องมีการพิสูจน์ว่าผู้ประกอบธุรกิจมีพฤติกรรมการค้าที่ส่งผลให้มีการจำกัดการแข่งขันในตลาด ซึ่งแตกต่างจากมาตรา 25 ที่ยึดหลักความผิดเด็ดขาด (Per Se Rule) นอกจากนี้ วัตถุประสงค์ในการมีมาตรา 29 ก็เพื่อคุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจจากการกระทำที่ไม่เป็นธรรมของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ไม่ได้เป็นการคุ้มครองกระบวนการแข่งขันในตลาดโดยรวมอย่างในมาตรา 25 ถึง 28

สำหรับผู้วิจัยแล้ว มีความเห็นว่า ปัญหาการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้ายังมีอีกกรณี คือ การที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่มีวัตถุประสงค์จะใช้เครื่องหมายการค้า สำหรับสินค้า ที่ได้จดทะเบียน หมายความว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไม่มีเจตนาแท้จริงที่จะใช้เครื่องหมายการค้า ไม่ว่าจะได้ผลิตสินค้านั้นหรือไม่ แต่กลับมีความประสงค์จะใช้ความได้เปรียบจากการจดทะเบียนไว้ก่อนเพื่อต่อรอง แสวงหาประโยชน์ให้บุคคลอื่นที่มีความประสงค์จะใช้

เครื่องหมายการค้านั้น ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแทน โดยมีค่าตอบแทนต่อกันที่ค่อนข้างสูง ซึ่งโดยความจริง เจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจไม่มีผลผลิตเลย กรณีนี้จึงน่าจะจัดอยู่ในลักษณะการกระทำที่เป็นการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้าถือเป็นการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้าประเภทหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติในมาตรา 29 นี้เขียนไว้ค่อนข้างกว้าง โดยครอบคลุมการกระทำที่เป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมได้ทุกประเภท ซึ่งมีข้อดีในแง่ที่ครอบคลุมไว้กว้างที่สุด เนื่องจากเป็นการยากที่จะกำหนดล่วงหน้าได้ว่าพฤติกรรมใดที่เป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม อย่างไรก็ตาม หากมองในแง่ผู้ประกอบการแล้ว อาจทำให้เกิดความไม่มั่นใจได้ว่าพฤติกรรมใดบ้างที่ถือว่าผิดตามมาตรา 29 และอาจเกิดการใช้ดุลยพินิจอย่างเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ได้

บทกำหนดโทษ

มาตรา 51 ได้บัญญัติโทษของการกระทำที่ผิดกฎหมายตามมาตรา 25, 26, 27, 28 และ 29 เป็นโทษอาญา โดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 6 ล้านบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับและในกรณีที่กระทำความผิดซ้ำต้องระวางโทษเป็นทวีคูณ(สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, 2546, หน้า 174-180)

3.2.3 เปรียบเทียบกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทางการค้าของประเทศไทยกับต่างประเทศและระหว่างประเทศ

ตลอดระยะเวลาสี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา ผู้บริโภคในประเทศไทยจะประสบกับปัญหาราคาของสินค้าและบริการที่มีราคาแพงมาโดยตลอด สาเหตุที่สำคัญเกิดจากการที่มีการผูกขาดเกิดขึ้นทำให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะควบคุมราคาและปริมาณของสินค้าได้ เช่นมีการรวมตัวกันของบรรดาผู้ประกอบการเพื่อกำหนดราคา มีการสร้างอำนาจต่อรองในตลาดโดยการจำกัดปริมาณของสินค้า ทำให้สินค้าขาดแคลน เป็นต้น รัฐบาลได้ใช้กฎหมายกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาดเข้าแก้ปัญหาเสมอมา แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสินค้านี้ รัฐบาลได้มุ่งเน้นที่จะใช้มาตรการกำหนดราคาในพระราชบัญญัติกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาดแต่เพียงอย่างเดียว มาตรการการป้องกันการผูกขาดที่มีอยู่ในพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวหาได้นำมาใช้ด้วยไม่ การดำเนินการดังกล่าวจึงเท่ากับเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ สภาพการณ์ที่ผู้ประกอบการไม่ยอมแข่งขันในระหว่างกันย่อมจะไม่เกิดการแข่งขันด้านราคาเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคได้ การที่รัฐกำหนดให้บรรดาผู้ประกอบการต้องขายสินค้าในราคาที่ควบคุม ก็มีได้หมายความว่า จะเป็นราคาตลาดเสมอไป การที่รัฐเข้าแทรกแซงการกำหนดราคาสินค้าและบริการ

นั้นดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและยอมรับกันในระบบเศรษฐกิจและได้ผลในแง่จิตวิทยาต่อคนในสังคม แต่ไม่ได้มีการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแต่อย่างใด หากว่ารัฐสามารถแก้ปัญหาการผูกขาดการไม่แข่งขันกันอย่างแท้จริงในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้ว การเข้าแทรกแซงเพื่อกำหนดราคาสินค้าคงจะไม่เกิดขึ้น เป็นที่น่ายินดีว่าขณะนี้ได้มีกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการผูกขาดคือพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542 อันเป็นกฎหมายที่ได้แยกออกมาโดยเอกเทศไม่ได้รวมอยู่ในกฎหมายว่าด้วยการกำหนดราคาสินค้าเหมือนแต่เดิม

พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าได้เปลี่ยนหลักการในการควบคุมการผูกขาดในตลาดสินค้าและบริการต่างไปจากพระราชบัญญัติเดิม ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของสภาพตลาดสินค้าและบริการในประเทศ กล่าวคือต้องยอมรับกันว่าสภาพตลาดสินค้าและบริการส่วนใหญ่ของประเทศจัดอยู่ในรูปของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด และตลาดที่มีผู้ประกอบการน้อยราย ทั้งนี้เพราะข้อจำกัดทางตลาดที่มีขนาดเล็กในขณะเดียวกันในด้านการผลิตในอุตสาหกรรมหลายแขนงเพื่อสนองต่อความต้องการของตลาดนั้น จำเป็นต้องคำนึงถึงการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) เป็นอย่างมากเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต สภาพการณ์เช่นนี้ย่อมหลีกเลี่ยงปัญหาการผูกขาดเป็นไปได้ยาก เมื่อความเป็นจริงทางการผลิตเพื่อสนองต่อความต้องการของตลาดเป็นเช่นนี้ การที่จะยังคงแนวทางในการควบคุมการผูกขาดในลักษณะที่จะมีการผูกขาดเกิดขึ้นไม่ได้เลยหรือหากว่าพบว่ามีปัญหาการผูกขาดเกิดขึ้นต้องทำลายย่อมจะเป็นการฝืนต่อสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง

แนวทางที่สำคัญในการควบคุมการผูกขาดจึงควรจะเป็นว่า ควบคุมไม่ให้ผู้ที่มีอำนาจผูกขาดหรือมีอำนาจตลาด (Market Power) ใช้อำนาจที่มีอยู่ไปในทางที่มิชอบ อันก่อให้เกิดความเสียหายในตลาดสินค้าและบริการได้ เช่นการใช้อำนาจตลาดกีดกันไม่ให้มีผู้เข้ามาในตลาดเพื่อแข่งขันกับตน หรือการใช้อำนาจตลาดที่มีหลายคู่แข่งชั้นที่อยู่ในตลาด อันจะทำให้ตนมีอำนาจตลาดโดยสมบูรณ์ปราศจากคู่แข่งชั้น หรือการใช้อิทธิพลด้านราคาจนทำให้ราคาสินค้ามีราคาสูงขึ้นอย่างไม่สมเหตุสมผลเป็นต้น โดยเหตุนี้ การใช้วิธีการควบคุมพฤติกรรมการใช้อำนาจตลาดของผู้ที่มีอำนาจผูกขาดหรืออำนาจเหนือตลาดไม่ให้ใช้อำนาจไปในทางที่ไม่ชอบจะเป็นการเหมาะสมมากกว่าการมุ่งทำลายผู้ที่มีอำนาจผูกขาดโดยตรง ซึ่งอาจเป็นผลเสียทางเศรษฐกิจของประเทศได้ อันอาจเป็นการทำลายหน่วยการผลิตที่มีอยู่ในตลาด และด้วยข้อจำกัดทางเศรษฐกิจที่มีอาจเป็นการยากต่อการที่จะหาผู้ใดมาทดแทนได้โดยทันที การควบคุมผู้ที่มีอำนาจผูกขาดหรือมีอำนาจเหนือตลาดไม่ให้ใช้อำนาจตลาดที่มีอยู่ไปในทางที่มิชอบจะเป็นการป้องกันไม่ให้มีการบิดเบือนสภาพของตลาดได้ โดยจะควบคุมไม่ให้มีการใช้อำนาจตลาดที่มีอยู่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการอื่นที่อยู่ในตลาดด้วยกัน วิธีการดังกล่าวนี้จะเป็นการรักษาให้ตลาดสินค้า

และบริการนั้น ๆ เปิดอยู่ตลอดเวลา พร้อมที่จะให้มีผู้ประกอบการอื่น ๆ เข้ามาแข่งขันได้โดยสะดวก
 ดังนั้น ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าจึงใช้แนวทางควบคุมพฤติกรรมผู้มีอำนาจผูกขาดหรือมีอำนาจเหนือตลาดเป็นสำคัญ โดยมีหลักการที่ว่ากรณีที่ผู้ใดมีอำนาจผูกขาดหรือมีอำนาจเหนือตลาดที่สามารถควบคุมราคาและปริมาณของสินค้าในตลาดสินค้าใดสินค้านั้นนั้น จะไม่เป็นความผิดทางกฎหมาย แต่จะมีความผิดเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้มีการใช้อำนาจตลาดดังกล่าวไปในทางที่มีขอบก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นเท่านั้น แนวทางการควบคุมการผูกขาดดังกล่าวนี้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในหลาย ๆ ประเทศ เช่น เยอรมัน อังกฤษ ออสเตรเลีย สเปน ออสเตรเลีย แคนาดา ใต้หวัน และเกาหลีใต้ เป็นต้น

พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้ามีขอบเขตของการบังคับใช้กับธุรกิจหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นกิจการในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การประกันภัย และการบริการและกิจการอื่นที่อาจกำหนดโดยกฎกระทรวง (มาตรา ๓) อาจกล่าวได้ว่าครอบคลุมกว้างขวางมาก ซึ่งย่อมจะเป็นการดีที่จะทำให้ตลาดสินค้าและบริการในธุรกิจเหล่านั้นได้มีการแข่งขันด้วยความเป็นธรรม ที่สำคัญคือการบังคับใช้กับกิจการในทางการเงินด้วย ซึ่งหมายถึงการธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุนและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในเรื่องนี้เท่ากับว่าต้องการให้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าเข้าดูแลให้มีการแข่งขันในกิจการการเงินด้วย ซึ่งต่อจากนี้ไป หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าบรรดาธนาคารต่าง ๆ มีการร่วมมือกันในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราเดียวกัน ย่อมถือว่ามีความผิดได้

อย่างไรก็ตาม ได้มีข้อยกเว้นไม่ใช้บังคับกับการกระทำของ

1. ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น
2. รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
3. กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ หรือชุมนุมสหกรณ์ ซึ่งมีกฎหมายรองรับ และมีวัตถุประสงค์ดำเนินการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพของเกษตรกร
4. ธุรกิจตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง ซึ่งอาจกำหนดให้ยกเว้นการบังคับใช้ทั้งฉบับหรือแต่เฉพาะบทบัญญัติหนึ่งบทบัญญัติใดของพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า

มาตรการทางกฎหมายที่สำคัญตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542 มี 5 ประการ คือ

1. การควบคุมพฤติกรรมของผู้มีอำนาจเหนือตลาด
2. การควบคุมการควบกิจการ

3. การควบคุมพฤติกรรมของบรรดาผู้ประกอบการในตลาดไม่ให้ยุติการแข่งขัน

4. การควบคุมพฤติกรรมผู้ประกอบการที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร

5. การควบคุมไม่ให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดทำลายการแข่งขันในระหว่างกันซึ่งในที่นี้การควบคุมไม่ให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดทำลายการแข่งขันในระหว่างกันเป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542 ที่กำหนดว่า ห้ามมิให้ผู้ประกอบการกระทำการใดๆ อันมิใช่การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมและมีผลเป็นการทำลาย ทำให้เสียหาย ขัดขวาง กีดกัน หรือจำกัดการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการอื่น เพื่อให้ผู้อื่นประกอบธุรกิจ หรือต้องล้มเลิกการประกอบธุรกิจ

มาตรการในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องการให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม เป็นการวางหลักเกณฑ์ที่สำคัญที่บรรดาผู้ประกอบการ แม้กฎหมายจะไม่ได้มีการกำหนดพฤติกรรมอย่างไรอันจะมีผลให้เป็นการทำลาย ทำให้เสียหาย ขัดขวาง กีดกัน หรือจำกัดการประกอบธุรกิจของผู้อื่นเป็นการเฉพาะไว้ก็ตาม แต่ก็จะไม่ทำให้ถ้อยคำแห่งบทบัญญัติแห่งกฎหมายมีความกำกวมแต่อย่างใด ทั้งนี้เพราะพฤติกรรมเหล่านี้ได้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ยากต่อการระบุพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะไว้

สำหรับการบริหารและการบังคับใช้กฎหมายมี 3 องค์การที่เกี่ยวข้องคือ การก่อตั้งองค์กรผู้เชี่ยวชาญเพื่อการบริหารและการบังคับใช้กฎหมาย ศาล และ เอกชน

ทั้งสามองค์กรมีความจำเป็นและความสำคัญควบคู่กันไป

1. การก่อตั้งองค์กรผู้เชี่ยวชาญเพื่อการบริหารและการบังคับใช้กฎหมาย มีการกำหนดในกฎหมายให้มี “คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า” คณะกรรมการคณะนี้มีความสำคัญยิ่งต่อการบริหารและบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ทางนิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ การบริหารธุรกิจ หรือการบริหารราชการแผ่นดิน มีจำนวนไม่น้อยกว่าแปดคนแต่ไม่เกินสิบสองคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยต้องแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นกรรมการและให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ (มาตรา 6)

เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบของคณะกรรมการแล้วจะเห็นได้ว่า มีนักการเมืองข้าราชการประจำ ที่ต้องรับผิดชอบโดยตรง และผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นทั้งข้าราชการและเอกชน จากองค์ประกอบนี้พิจารณาในเบื้องต้นได้ว่าน่าจะเป็นองค์กรที่จัดได้ว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนองค์ประกอบของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีเป็นจำนวนมาก ทั้งภาครัฐและเอกชน และได้มีการกำหนดคุณสมบัติไว้ในกฎหมายโดยชัดเจน อย่างไรก็ตาม มีหลักการที่สำคัญอยู่

ประการหนึ่งของการที่จะทำหน้าที่ในการบริหารและบังคับใช้ กฎหมายป้องกันการผูกขาดก็คือ ต้องมีความเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองซึ่งในเรื่องนี้ปรากฏว่าคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าก็มีหลักการเหมือนกันว่าจะปลอดจากการแทรกแซงทางการเมืองได้ นั่นคือ การได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมต่อไปว่า “ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งจะได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการต้องไม่เป็นข้าราชการทางการเมืองผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง กรรมการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ” (มาตรา 7)

คณะกรรมการแข่งขันทางการค้ามีอำนาจหน้าที่ที่มีความสำคัญยิ่งต่อการบริหารและการบังคับใช้กฎหมาย อำนาจหน้าที่หลัก ๆ มีดังต่อไปนี้

1) การประกาศกำหนดส่วนแบ่งตลาดและยอดขายของธุรกิจใดที่ถือได้ว่า ผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในเกณฑ์ว่าจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีอำนาจเหนือตลาด

ในเรื่องนี้นับว่ามีความสำคัญ คณะกรรมการต้องศึกษาเป็นอย่างดีในแต่ละตลาด สินค้าและบริการ โดยอาศัยข้อมูลในตลาดที่มีความแม่นยำเป็นอย่างยิ่ง

2) การออกประกาศกำหนดจำนวนทุน จำนวนหุ้น หรือจำนวนสินทรัพย์ ในเรื่องเกี่ยวกับการควบกิจการ

3) การมีอำนาจในการอนุญาตให้มีการควบกิจการ หรือให้มีการกระทำที่เป็นการจำกัดการแข่งขัน เรื่องนี้จัดได้ว่าเป็นเรื่องของการผ่อนผันไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างหนึ่ง เป็นระบบที่เรียกกันว่า Authorization กฎหมายได้วางกรอบการใช้อำนาจของคณะกรรมการในมาตรา 37

4) การมีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิด (มาตรา 14 และ มาตรา 15)

5) การมีอำนาจกึ่งตุลาการ

การที่คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีอำนาจกึ่งตุลาการนี้ นับว่ามีความสำคัญต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ในกรณีที่การกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเกิดขึ้น คณะกรรมการสามารถที่จะยุติการกระทำเช่นนั้นได้โดยไม่ต้องฟ้องไปยังศาล เพื่อการลงโทษทุกกรณี วิธีการนี้เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นวิธีการที่บรรดาผู้ประกอบการพอใจ เพราะจะไม่ชักช้า เสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายมาก และที่สำคัญเห็นตรงกันว่าจะได้รับการพิจารณาจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ กฎหมายได้วางกรอบการใช้อำนาจในส่วนนี้ของคณะกรรมการปรากฏอยู่ในมาตรา 31 และมาตรา 32

2. ศาล

ศาลยังคงมีบทบาทที่สำคัญในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า การกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติกฎหมายจะมีโทษทางอาญาที่มีอัตราโทษสูงพอสมควร ในการดำเนินการฟ้องร้องเพื่อให้ศาลพิจารณาคัดสินนั้น เป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการ ซึ่งในเรื่องนี้เมื่อ

คณะกรรมการตกลงใจที่จะให้มีการฟ้องทางอาญาแก่ผู้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย ก็จะดำเนินการ โดยการส่งสำนวนการสอบสวนไปให้พนักงานอัยการ เพื่อสั่งฟ้องคดีดังกล่าวต่อไป หากปรากฏว่า อัยการสั่งไม่ฟ้อง ประธานคณะกรรมการการแข่งขันมีอำนาจในการทำความเข้าใจในเรื่องการ ฟ้องร้องได้ ดังปรากฏในมาตรา 16 ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นควร สั่งฟ้องไปยังพนักงานอัยการ การแย้งคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการตามความในประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ใช้อำนาจของผู้บัญชาการตำรวจ แห่งชาติหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี

3. เอกชน

เอกชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบังคับกฎหมายได้สองทาง **ประการแรก** โดยการ ร้องเรียน เมื่อได้พบเห็นว่ามีกรกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า หน่วยงานที่จะรับเรื่องร้องเรียน โดยตรงคือสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ซึ่งอยู่ใน กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ **ประการที่สอง** คือการฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลได้โดยตรง การ กำหนดให้เอกชนสามารถฟ้องร้องได้โดยตรง จะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความสมบูรณ์ขึ้น ไม่ใช่จะเป็นหน้าที่โดยเฉพาะของรัฐเท่านั้น การให้เอกชนดำเนินการฟ้องร้องได้จะเป็นการดีที่ให้ เอกชนติดตามพฤติกรรมกรกระทำของบรรดาผู้ประกอบการด้วยกันเอง จะทำให้ผู้ประกอบการ มีความระมัดระวังในการกระทำใดๆ อันอาจจะเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายได้

การให้เอกชนฟ้องร้องเป็นเรื่องของการฟ้องเรียกค่าเสียหายดังปรากฏในมาตรา 40 ซึ่ง ได้กำหนดไว้ว่า ให้นุคคลซึ่งได้รับความเสียหายอันเนื่องจากการฝ่าฝืนมาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 หรือมาตรา 29 มีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำการฝ่าฝืนนั้นได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสมาคมตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค มี อำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคหรือสมาชิกของสมาคมได้แล้วแต่กรณี (มาตรา 40 วรรค 2) และในการใช้สิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายนี้ จะต้องดำเนินการในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ได้รับ ความเสียหายรู้หรือควรจะได้รู้ถึงเหตุดังกล่าว มิฉะนั้นสิทธิในการนำคดีสู่ศาลเป็นอันสิ้นสุดไป (มาตรา 41)

โดยภาพรวมของพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าไม่ว่าเป็นเนื้อหาสาระทาง กฎหมาย ตลอดจนวิธีการบริหารและการบังคับใช้กฎหมาย จะเห็นได้ชัดว่ามีความเหมาะสมที่ กระทรวงพาณิชย์จะได้ใช้เป็นเครื่องมือในการปกป้องให้มีการแข่งขันในตลาดสินค้าและบริการ อัน จะยังประโยชน์ต่อความมั่นคงและเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ผู้บริโภคจะได้รับการ ปกป้องในด้านราคา ปริมาณของสินค้าและบริการในตลาด และคุณภาพของสินค้าและบริการ อย่างไรก็ตาม เป็นที่เห็นได้ชัดว่า พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้ามีลักษณะเป็นกฎหมายทาง

เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบุคคลอย่างมหาศาล ในการบังคับใช้กฎหมายจึงต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและอาศัยความรู้ทางวิชาการเป็นอย่างมาก ทั้งยังจะต้องติดตามความเคลื่อนไหวในตลาดสินค้าและบริการอย่างใกล้ชิด โดยสามารถประเมินสถานการณ์ในตลาดสินค้าและบริการได้อย่างถูกต้องแม่นยำ มีข้อมูลที่ทันสมัยและเชื่อถือได้ ภาระหนักจึงตกแก่ผู้บริหารและบังคับใช้กฎหมายโดยตรง หากไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว กฎหมายจะขาดความศักดิ์สิทธิ์โดยสิ้นเชิง(สุธีร์ สุภนิตย์, 2542, หน้า 71 – 84)

ผู้วิจัยเห็นด้วยกับบทความข้างต้นของอาจารย์สุธีร์ สุภนิตย์ และสนใจศึกษาเป็นพิเศษในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542 ที่กำหนดวิธีการห้ามผู้ประกอบการธุรกิจกระทำการใด ๆ อันมิใช่การแข่งขันโดยเสรีและเป็นธรรมที่มีผลเป็นการทำลาย ทำให้เสียหาย ขัดขวาง กีดกัน หรือจำกัดการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการอื่น เนื่องจากเป็นบทกำหนดที่มีความทันสมัยและยืดหยุ่น สามารถนำมาปรับใช้แก้ไขปัญหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และในอนาคตได้ตลอดกาล เพียงแต่ใช้ดุลยพินิจพิจารณาในปัญหาข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป มาตราข้างต้นนี้ จึงสามารถนำมาปรับใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการค้าเครื่องหมายการค้าได้ ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า มาตรา 63

จะเห็นได้ว่ากฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทยเป็นกฎหมายที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และค่อนข้างครอบคลุม คุ้มครองทั้งผู้ประกอบการธุรกิจด้วยตนเอง และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษซึ่งใช้กฎหมายในระบบคอมมอนลอว์ไม่มีหลักกฎหมายของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทางการค้า แต่ได้นำหลักเรื่องการลงขายมาเปรียบเทียบพิจารณาคดี ในกรณีดังกล่าวนี้คงเป็นเพราะคณะตุลาการของศาลในประเทศอังกฤษมีจำนวนจำกัด เกรงว่าจะมีคดีเข้าสู่ศาลมาก จึงพยายามปิดความรับผิดชอบในการพิจารณาคดีการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และอีกประการหนึ่งก็คือหน้าที่หลักในการวางหลักกฎหมายเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติ

กฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทางการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา แม้จะเป็นประเทศที่ใช้ระบบคอมมอนลอว์เช่นเดียวกับประเทศอังกฤษ แต่กลับมีการนำหลักการเอาไปโดยไม่สุจริต (Misappropriation) หรือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมมาใช้ ประเทศไทยเรามีหลักการคล้ายคลึงกับของสหรัฐอเมริกา

ส่วนประเทศฝรั่งเศสพิจารณาการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทางการค้าจากหลักละเมิดในประมวลกฎหมายแพ่ง และประเทศญี่ปุ่นกับเยอรมันมีกฎหมายพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

สำหรับอนุสัญญากรุงปารีสฯ ในมาตรา 10 bis (3) 2 ได้กล่าวถึงเกี่ยวกับการกระทำอันทำให้ความน่าเชื่อถือของคู่แข่งชั้นทางการค้าลดลงว่า ห้ามกระทำการใดๆ อันเป็นการหลอกลวงในทางการค้าในอันที่จะทำให้ลดความน่าเชื่อถือของสถานประกอบการ สินค้า หรืออุตสาหกรรมหรือกิจการในทางการค้าของคู่แข่ง ซึ่งต่อมาประเทศสมาชิกของอนุสัญญาปารีสฯ ก็ได้นำข้อกำหนดดังกล่าวไปบัญญัติไว้ในกฎหมายภายในด้วย

บทที่ 4

วิเคราะห์ปัญหากฎหมายเครื่องหมายการค้า กับการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้า

ความคิดสร้างสรรค์ ของภูมิปัญญามนุษย์ ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านวัฒนธรรม และทางอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งมีผลกระทบต่อ ระบบเศรษฐกิจและสังคม แต่ละประเทศจึงคิดหาหลักเกณฑ์ ให้ความคุ้มครองต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตามแต่ระบบกฎหมายของประเทศ เพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจ แก่ผู้คิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ อาจนำรูปแบบกฎหมายของประเทศที่ประสบความสำเร็จในระบบเศรษฐกิจโลกมาแล้ว มาเป็นแนวทาง ในการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว

ก่อนที่จะพิจารณากฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบันของไทย มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์ความเป็นมาของบทกฎหมายฉบับก่อนว่า ได้มีส่วนของความแตกต่างที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง ด้วยเหตุผลประการใด จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง และเมื่อเปลี่ยนแปลงมาจนถึงกฎหมายฉบับปัจจุบันแล้วยังมีข้อบกพร่อง ประการใดที่น่าจะพิจารณาแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นอีก

แม้ว่าหลักเรื่องการให้ความคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของไทยจะเริ่มมีใช้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2452 ก็ตาม แต่เป็นการนำเอากฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 มาปรับใช้ในบทที่เกี่ยวกับความผิดฐานปลอม และเลียนเครื่องหมายการค้าซึ่งมีข้อบัญญัติที่ระบุนฐานความผิดและโทษทางอาญาไว้เท่านั้นจึงไม่มีสาระสำคัญของสิทธิทางแพ่ง

ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ตรากฎหมายชื่อว่า พระราชบัญญัติลักษณะและยี่ห้อการค้าขาย พ.ศ. 2457 ถือเป็นครั้งแรกที่มีกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจดทะเบียนและสิทธิในเครื่องหมายการค้า แต่การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวนี้ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หลักเกณฑ์เรื่องสิทธิในเครื่องหมายการค้ายังไม่ได้ระบุนชัดเจน

เมื่อปี พ.ศ. 2474 ได้มีกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ถือว่าเป็นฉบับที่ค่อนข้างสมบูรณ์ แต่อย่างไรก็ดีในปี พ.ศ. 2534 ก็ได้มีการตรากฎหมายเครื่องหมายการค้าขึ้นใหม่ชื่อพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้มีการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในเรื่องของระบบการจดทะเบียนลักษณะของเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายบริการ และสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ตลอดจนได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียน คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า และ

สิทธิของผู้จดทะเบียน พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงเป็นกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับหลักของไทย ที่ใช้บังคับมาจนถึงปัจจุบัน กฎหมายฉบับนี้มีผลให้ยกเลิกพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2504 และในปี พ.ศ. 2534 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 กฎหมายฉบับนี้ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 หลายมาตรา ได้แก่ มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 11วรรคสอง มาตรา 28 มาตรา 28 ทวิ มาตรา 29 มาตรา 31 มาตรา 33 มาตรา 36 มาตรา 42 มาตรา 61 มาตรา 74 วรรคสาม มาตรา 95 มาตรา 96(2) มาตรา 99 วรรคสี่ มาตรา 99 ทวิ มาตรา 101 มาตรา 106 ทวิ มาตรา 106 จัตวา มาตรา 112 ทวิ มาตรา 112 ตริ และมาตรา 114

จากวิวัฒนาการของกฎหมายข้างต้นเห็นได้ว่าเมื่อสถานการณ์แห่งกาลเวลา หรือระบบเศรษฐกิจสังคม และการเมืองเปลี่ยนแปลงไป กฎหมายย่อมมีการปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องทันกับสถานการณ์ในยุคสมัยนั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศ

เพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่การวิเคราะห์เปรียบเทียบผู้วิจัยจึงแบ่งช่วงเวลาของการบังคับใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้าออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงก่อน พ.ศ. 2535 และช่วง พ.ศ. 2535 ถึงปัจจุบัน

4.1 ปัญหากฎหมายเครื่องหมายการค้าไทยช่วงก่อน พ.ศ. 2535

ในช่วงก่อน พ.ศ. 2535 กฎหมายเครื่องหมายการค้าที่มีผลบังคับใช้คือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2504 ประเด็นที่น่าสนใจมี 3 ประเด็น อยู่ในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ได้แก่ เรื่องของผู้มีอำนาจในการร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน เรื่องของระยะเวลาแห่งการไม่ใช้เครื่องหมายการค้า และเรื่องของผู้มีอำนาจเพิกถอนการจดทะเบียน ซึ่งผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงในแต่ละประเด็นต่อไปนี้

ประเด็นแรก เรื่องของผู้มีอำนาจในการร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน กฎหมายกำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียเท่านั้น ที่มีอำนาจในการร้องขอให้เพิกถอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนไว้โดยไม่สุจริต หรือมิได้มีการใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ภายในเวลา 5 ปี นับแต่วันจดทะเบียน

ประเด็นที่สอง เรื่องของระยะเวลาแห่งการไม่ใช้เครื่องหมายการค้า กฎหมายกำหนดว่าการที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนรายใดที่ไม่ได้มีการใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ นั้นเป็นเวลานานติดต่อกันถึง 5 ปี อาจถูกเพิกถอนสิทธิเครื่องหมายการค้าได้

ประเด็นที่สาม เรื่องอำนาจของผู้เพิกถอนการจดทะเบียน กฎหมายกำหนดให้ศาลเป็นผู้มีอำนาจในการเพิกถอนการจดทะเบียนที่ไม่สุจริตหรือการไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

4.2 ปัญหากฎหมายเครื่องหมายการค้าไทยช่วง พ.ศ. 2535 ถึงปัจจุบัน

กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จวบจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2549) ได้แก่ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 199 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2534 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ได้มีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที่ 29 ก วันที่ 1 เมษายน 2543 ประเด็นที่ผู้วิจัยศึกษาอยู่ในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

ประเด็นแรก เรื่องของผู้มีอำนาจในการร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนกฎหมายกำหนดให้ ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียน เป็นผู้ที่มีอำนาจในการร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่สุจริตหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วไม่ได้มีการใช้ ภายในระยะเวลาระหว่างสามปี แต่กรณีนี้มีข้อยกเว้นว่า การไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นต้องมีสาเหตุมาจากพฤติการณ์พิเศษในทางการค้าซึ่งเป็นเหตุผลที่สมควรเท่านั้น

ประเด็นที่สอง เรื่องของระยะเวลาแห่งการไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้า กฎหมายกำหนดว่า ในระหว่างสามปีก่อนที่จะมีคำร้องขอให้เพิกถอน มิได้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นโดยสุจริต สำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้

ประเด็นที่สาม เรื่องอำนาจของผู้เพิกถอนการจดทะเบียน กฎหมายกำหนดให้ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ซึ่งประกอบด้วย อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธาน กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือผู้แทน อัยการสูงสุดหรือผู้แทน และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายหรือการพาณิชย์ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือเครื่องหมายการค้าไม่น้อยกว่าแปดคนแต่ไม่เกินสิบสองคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ อนึ่งการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิต้องมาจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นผู้ที่มีอำนาจในการเพิกถอนการจดทะเบียน

4.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหากฎหมายเครื่องหมายการค้าไทยช่วงก่อน พ.ศ. 2535 กับปัจจุบัน

เมื่อพิจารณากฎหมายเครื่องหมายการค้าในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2535 เปรียบเทียบกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าในช่วง พ.ศ. 2535 ถึงปัจจุบันในสามประเด็นดังที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า

ในประเด็นแรกเรื่องของผู้มีอำนาจในการร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนกฎหมายเครื่องหมายการค้าในช่วงก่อน พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้เฉพาะผู้มีส่วนได้เสียเท่านั้น ที่มีอำนาจในการร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนไว้โดยไม่สุจริต หรือไม่ได้มีการใช้เครื่องหมายการค้าภายในเวลาห้าปีนับแต่ได้จดทะเบียน ซึ่งกฎหมายได้กำหนดไว้เฉพาะผู้มีส่วนได้เสียเท่านั้นเป็นการกำหนดที่ยังไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุม เพราะคำว่าผู้มีส่วนได้เสียไม่สามารถตีความถึงรัฐได้ กรณีอย่างนี้อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ระบบเศรษฐกิจโดยส่วนรวม กฎหมายเครื่องหมายการค้าในช่วง พ.ศ. 2535 เป็นต้นมาจึงได้กำหนดข้อความเสียใหม่ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยกำหนดว่า “ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียน” ฉะนั้นจึงครอบคลุมและชัดเจนส่งผลให้ภาคเอกชนสามารถใช้อำนาจร้องขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าได้ในช่องทางของผู้มีส่วนได้เสีย ส่วนภาครัฐก็สามารถใช้อำนาจเพิกถอนเครื่องหมายการค้าได้โดยนายทะเบียน

ประเด็นต่อมาที่กฎหมายช่วงหลัง พ.ศ. 2535 ได้พยายามแก้ไขปรับปรุงก็คือ เรื่องของระยะเวลาแห่งการไม่ใช้เครื่องหมายการค้า กฎหมายในช่วงก่อน พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ห้าปี นักกฎหมายในสมัยนั้นคงมองว่าระยะเวลาห้าปีเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม แต่กฎหมายเครื่องหมายการค้าช่วงตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ได้แก้ไขปรับปรุงใหม่โดยกำหนดระยะเวลาแห่งการไม่ใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่จะถูกเพิกถอนการจดทะเบียนให้สั้นลงเหลือเพียงสามปี ผู้วิจัยมีความเห็นว่านักกฎหมายในช่วงดังกล่าวนี้ คงจะเห็นว่า ในสถานการณ์ตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นไป เริ่มมีการเจริญก้าวหน้าทางระบบเทคโนโลยี ระบบเศรษฐกิจการเมืองและสังคม ดังนั้นแล้วระยะเวลาห้าปีตามกฎหมายเดิมคงนานเกินไปอาจส่งผลเสียหายแก่ระบบเศรษฐกิจโดยส่วนรวม ได้จึงกำหนดระยะเวลาแห่งการไม่ใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่จะถูกเพิกถอนสิทธิไว้เพียงสามปี

ประเด็นที่สาม เรื่องอำนาจผู้เพิกถอนการจดทะเบียน กฎหมายเครื่องหมายการค้าช่วงก่อน พ.ศ. 2535 กำหนดให้ศาลเป็นผู้มีอำนาจในการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่สุจริตหรือเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้ใช้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแต่กฎหมายเครื่องหมายการค้าช่วงตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ได้กำหนดขึ้นใหม่ ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่กฎหมายใหม่ได้กำหนดให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า เป็นผู้ที่มีอำนาจในการเพิกถอนเครื่องหมายการค้า เพราะคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญอยู่ในระบบเศรษฐกิจย่อมมีความเข้าใจในปัญหาของเครื่องหมายการค้าได้ดี และอีกประการหนึ่ง การพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นน่าจะทำได้รวดเร็ว ทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายของคู่กรณี และที่สำคัญ จำนวนตุลาการหรือศาลในประเทศไทยยังมีจำนวนน้อย คดีความต่าง ๆ ที่พิพาทกันมีคดีค้างศาลรอคำพิพากษาค่อนข้างนานถึงห้าปี หรือสิบปีจึงจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด

แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบันจะได้แก้ไขประเด็นที่เป็นปัญหาทั้งสามประการข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยก็ยังมีความเห็นว่าในประเด็นของการใช้เครื่องหมายการค้าโดยผู้อื่น ตามมาตรา 63 ประกอบกับมาตรา 68 และ มาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ที่กำหนดให้การใช้เครื่องหมายการค้าโดยการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตน ให้ถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น เป็นปัญหาที่ยากแก่การตีความ ผู้วิจัยเห็นว่าข้อความดังกล่าวยังมีความเคลือบคลุม ไม่ชัดเจน และเป็นการใช้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้ามากเกินไป เพราะวัตถุประสงค์ของเครื่องหมายการค้า แตกต่างกับเรื่องของลิขสิทธิ์ตรงที่เจ้าของลิขสิทธิ์ แม้ไม่ได้ผลิตสินค้าใด แต่หากเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิให้บุคคลอื่นขอใช้สิทธิได้ตลอดทุกลิขสิทธิ์ ตรงกันข้ามวัตถุประสงค์ของเครื่องหมายการค้ามีเพื่อแสดงให้ผู้บริโภคหรือผู้อื่นทราบถึงลักษณะสินค้า คุณภาพ หรือแหล่งกำเนิดของสินค้านั้น ๆ ดังนั้นหากเจ้าของเครื่องหมายการค้า ไม่เคยมีการใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนมาตั้งแต่ต้นแต่กลับอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้แทนมาโดยตลอดก็น่าที่จะไม่ถือว่ามี การใช้เครื่องหมายการค้า

อีกประเด็นหนึ่ง คือ เงื่อนไขเรื่องกำหนดระยะเวลาแห่งการไม่ใช้เครื่องหมายการค้า อันจะทำให้อาจถูกเพิกถอนสิทธิเครื่องหมายการค้าที่กำหนดไว้อย่างน้อยสามปี ตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 นั้น ผู้วิจัยเห็นว่าระยะเวลาสามปีดังกล่าวยังไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายสากล และประเทศไทยก็ยังไม่มีการริเริ่มแก้ไขปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม

4.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหากฎหมายเครื่องหมายการค้าไทย กับกฎหมายต่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ

เมื่อพิจารณากฎหมายเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศในกลุ่มของระบบกฎหมายซีวิลลอว์ พบว่าประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนใช้ระบบการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในระบบการจดทะเบียน หรือเรียกว่าระบบใครยื่นก่อนมีสิทธิดีกว่า (First to File System) ไม่ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายการค้าโดยบุคคลอื่นว่าเป็นอย่างไร แต่การอนุญาตให้ใช้สิทธิต้องทำเป็นบันทึกลายลักษณ์อักษรต่อสำนักงานเครื่องหมายการค้า ส่วนการเพิกถอนเครื่องหมายการค้ากรณีที่จดทะเบียนแล้วไม่เคยมีการใช้เครื่องหมายการค้าที่กำหนดไว้เป็นระยะเวลาเกินกว่าสามปีนับแต่วันจดทะเบียน

ประเทศญี่ปุ่น ใช้ระบบการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในระบบการจดทะเบียน เช่นเดียวกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ การใช้เครื่องหมายการค้าตามกฎหมายญี่ปุ่น ให้

หมายความรวมถึง การจัดให้มีซึ่งสินค้าผ่านทางสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการผ่านทางจอภาพโดยวิธีการทางแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งปรากฏเครื่องหมายการค้าขณะให้บริการและการโฆษณาหรือการกระทำในทำนองเดียวกันโดยวิธีการทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปรากฏเครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้กล่าวถึงหากให้บุคคลอื่นใช้วิธีการข้างต้นแทนเจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ได้มีผลิตภัณฑ์หรือไม่เคยใช้เครื่องหมายการค้ามาตั้งแต่ต้นจะถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าได้หรือไม่ และกฎหมายก็ไม่ได้บังคับว่าการอนุญาตให้ใช้สิทธิจะต้องจดทะเบียนแต่การไม่จดทะเบียนอนุญาตให้ใช้สิทธิจะนำไปอ้างอิงต่อบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่สามไม่ได้ ส่วนการเพิกถอนเครื่องหมายการค้ากรณีที่จดทะเบียนแล้วไม่เคยมีการใช้เครื่องหมายการค้ากฎหมายของญี่ปุ่นกำหนดไว้เป็นระยะเวลาเกินกว่าสามปีนับแต่วันจดทะเบียน

จากการศึกษากฎหมายเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศในกลุ่มของระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ พบว่า

ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ ใช้ระบบการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในระบบการจดทะเบียนและระบบผู้ใช้ก่อนมีสิทธิดีกว่า ควบคุมกัน การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าทำได้โดยผู้อนุญาตให้ใช้ หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องสามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของผู้ได้รับอนุญาต และกฎหมายก็ไม่บังคับให้ต้องจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ากับสำนักเครื่องหมายการค้าของประเทศตน ส่วนประเด็นการเพิกถอนเครื่องหมายการค้ากรณีที่จดทะเบียนแล้วไม่เคยมีการใช้เครื่องหมายการค้านั้นกฎหมายได้กำหนดไว้เป็น ระยะเวลา 5 ปี หลังจากได้รับจดทะเบียน

จากการศึกษากฎหมายเครื่องหมายการค้าต่างประเทศทั้งในกลุ่มประเทศที่ใช้กฎหมายระบบซีวิลลอว์ และคอมมอนลอว์ พบว่า

ประเด็นเรื่องการใช้เครื่องหมายการค้าโดยบุคคลอื่นในต่างประเทศทั้งกลุ่มประเทศซีวิลลอว์และคอมมอนลอว์ ยังไม่มีความชัดเจน แต่ทั้งสองกลุ่มประเทศ ก็มีหลักเกณฑ์เรื่องการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าได้ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกามีข้อกำหนดเรื่องการควบคุมคุณภาพสินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมายการค้าที่อนุญาตให้ใช้สิทธิซึ่งตรงกับมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ของไทย

ส่วนประเด็นเรื่อง กำหนดระยะเวลาแห่งการไม่ใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่งจะทำให้ถูกเพิกถอนสิทธิเครื่องหมายการค้านั้น ประเทศไทยกำหนดไว้สามปีใน มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งสอดคล้องกันกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและญี่ปุ่น

อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้มีโอกาสสอบถามปัญหาข้อกฎหมายจาก ดร. เพียร์ เมอริลอน ซึ่งเป็นทนายความอยู่ที่สำนักงานทนายความเมอริลอน กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในประเด็นของการใช้เครื่องหมายการค้า และระยะเวลาของการไม่ใช้เครื่องหมายการค้าที่จะเป็นสาเหตุแห่งการเพิกถอนสิทธิเครื่องหมายการค้านั้น ดร. เพียร์ เมอริลอน ได้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต พบคดีที่น่าสนใจของศาลฝรั่งเศส จำนวน 2 คดี สามารถเทียบเคียงกับมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ของไทยได้ ซึ่งไม่ปรากฏว่าศาลไทยเคยมีคำพิพากษาในข้อพิพาทตามมาตราดังกล่าว ในคดีแรก เป็นคดีเลขที่ R.G N ä 03/08308 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2548 ระหว่างบริษัทอีฟ โรเชร์ กับบริษัทอวาฟลอร์ ซึ่งต่างก็เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าเกี่ยวกับน้ำหอมและเครื่องสำอาง ในปี ค.ศ. 1992 บริษัทอีฟ โรเชร์ ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าชื่อ “DESIRE” ซึ่งเป็นที่ใช้กันสากลใน 46 ประเทศ รวมทั้งประเทศฝรั่งเศสด้วย แต่ก่อนหน้านี้นี้ในปี ค.ศ. 1966 บริษัทอีฟ โรเชร์ ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ด้วยอีกชื่อหนึ่งว่า “DESIR” และในปี ค.ศ. 1993 บริษัทอวาฟลอร์ได้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าชื่อ “DESIR” แต่บริษัทอีฟ โรเชร์ ไม่ยอมให้บริษัทอวาฟลอร์ ใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเพราะ บริษัทอีฟ โรเชร์ ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “DESIR” ไว้แล้วตั้งแต่ปี ค.ศ. 1966 ศาลชั้นต้นได้ตัดสินให้บริษัทอีฟ โรเชร์ชนะคดี ด้วยเหตุผลว่าบริษัทอีฟ โรเชร์ สามารถที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ทั้งชื่อ “DESIRE” และ “DESIR”

บริษัทอวาฟลอร์ ได้อุทธรณ์ต่อศาลชั้นสูงด้วยเหตุผลว่า บริษัทอีฟ โรเชร์ ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าชื่อ “DESIR” ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1966 โดยที่ไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเลยในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1966 จนถึง ค.ศ. 1993 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้นถึง 27 ปี ซึ่งตามกฎหมาย Intellectual Property Code (“IPC”) Article L 714-5 ได้กำหนดไว้ว่า ให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าได้ในกรณีที่ไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันจดทะเบียน

บริษัทอีฟ โรเชร์ ให้การยอมรับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตนไม่ได้ใช้ชื่อสินค้า “DESIR” จริง แต่ได้ใช้ชื่อ “DESIRE” กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทอีฟ โรเชร์มาโดยตลอด

ศาลสูงฝรั่งเศส ตัดสินว่า เครื่องหมายการค้า “DESIR” ของบริษัทอีฟ โรเชร์ ที่ไม่มีการใช้มาตลอดระยะเวลาที่จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้ใช้เกินกว่าห้าปีตามกฎหมายข้างต้น ดังนั้นชื่อเครื่องหมายการค้า “DESIR” ของบริษัทอีฟ โรเชร์จึงถูกเพิกถอนไปตามกฎหมาย แต่การที่บริษัทอวาฟลอร์จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าชื่อ “DESIR” ก็ย่อมไม่สามารถกระทำได้นี้เนื่องจากชื่อเครื่องหมายการค้าของบริษัทอวาฟลอร์ที่ใช้ชื่อ “DESIR” มีความใกล้เคียง

คล้ายคลึงกันมากกับชื่อเครื่องหมายการค้าของบริษัทอีฟ โรเชอร์ จนถือได้ว่าเป็นคำเดียวกัน ฉะนั้น ในเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าบริษัทอีฟ โรเชอร์ ได้ใช้เครื่องหมายการค้า “DESIRE” มาโดยตลอด บริษัทเอวาฟลอร์ จึงไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าชื่อ “DESIR” ได้อีก

ในคดีนี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าศาลฝรั่งเศสตัดสินคดีโดยอาศัยหลักสุจริต กล่าวคือบริษัท เอวาฟลอร์ไม่สุจริตในการใช้ชื่อเครื่องหมายการค้า เพราะต้องการอาศัยความมีชื่อเสียงของชื่อ เครื่องหมายการค้าของบริษัทอีฟ โรเชอร์ กรณีนี้บริษัทเอวาฟลอร์ จึงเป็นผู้กระทำการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้าด้วย ซึ่งหากข้อเท็จจริงเปลี่ยนเป็นว่า บริษัทของ อีฟ โรเชอร์ ได้จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าไว้หลายชื่อที่ไม่คล้ายกันมาก หากพินกำหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าใดที่ไม่ได้ใช้ก็ย่อมถูกเพิกถอนไป บุคคลอื่นย่อมสามารถนำมาใช้และ จดทะเบียนได้ สรุปได้ว่า กฎหมายเครื่องหมายการค้าของฝรั่งเศสมุ่งประสงค์คุ้มครองเจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่สุจริตเป็นหลัก และในขณะเดียวกันก็คุ้มครองไม่ให้ถูกบุคคลอื่นเข้ามาทำการ แข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม กรณีนี้หากเจ้าของเครื่องหมายการค้า ได้จดทะเบียนเครื่องหมาย การค้าไว้หลายชื่อเพื่อกีดกันไม่ให้บุคคลอื่นได้ใช้ โดยที่การกีดกัน ขัดขวางการเข้าแข่งขันทางธุรกิจ อย่างเสรี และเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทางการค้า สมควรถูกศาลเพิกถอนสิทธิในเครื่องหมาย การค้าดังกล่าวเมื่อครบระยะเวลา 5 ปี

คดีที่น่าสนใจอีกคดีคือ คดีเลขที่ R.G.N.03/02789 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ระหว่าง นายเอ็ดมันด์ กับ บริษัท ฮาเอ็ด โดยบริษัทฮาเอ็ด เป็นบริษัทขนาดใหญ่ ในปี ค.ศ. 1980 บริษัทฮาเอ็ด ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้ชื่อ “MAXIMAL” เป็นธุรกิจเกี่ยวกับวารสาร หนังสือทุกประเภท รวมทั้งหนังสือพิมพ์ ต่อมาปี ค.ศ. 1997 นายเอ็ดมันด์ ได้จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าชื่อ “MAXI-MALES” ทำธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้า หนังสือ วารสาร และ หนังสือพิมพ์ แต่นายเอ็ดมันด์ ยังไม่ได้ผลิตสินค้าใดเลย ในปี ค.ศ. 2000 บริษัทฮาเอ็ด ได้ออก หนังสือเป็นวารสารชื่อ “MAXIMAL” ซึ่งต่อมา นายเอ็ดมันด์ ได้เจอหนังสือดังกล่าวโดยบังเอิญ เกิดความไม่พอใจที่หนังสือดังกล่าวมีชื่อใกล้เคียงกันมากกับชื่อเครื่องหมายการค้าของตน นายเอ็ดมันด์ จึงเรียกค่าเสียหายจากบริษัทฮาเอ็ด แต่บริษัทฮาเอ็ด ไม่ยอมจ่ายค่าเสียหาย นายเอ็ดมันด์จึงไปฟ้อง ศาลชั้นต้น ในปี ค.ศ. 2001

ศาลชั้นต้นตัดสิน ในปี ค.ศ. 2003 ว่าการที่ นายเอ็ดมันด์ ฟ้องบริษัทฮาเอ็ด โดยที่ตน จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ แต่ไม่ได้มีการใช้เครื่องหมายการค้า ดังกล่าวเลยในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1997 จนถึงปี ค.ศ. 2003 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 6 ปี ซึ่งตาม Article L 714-5 แห่งกฎหมาย

Intellectual Property Code (“IPC”) ได้กำหนดไว้ว่า ให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้ากรณีที่ไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันจดทะเบียน ดังนั้นในเมื่อ นายเอ็ดมันด์ ไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็นเวลาเกินกว่าห้าปี จึงไม่มีสิทธิฟ้องบุคคลอื่นห้ามใช้เครื่องหมายการค้าขึ้นเช่นกัน

ต่อมา นายเอ็ดมันด์ ได้อุทธรณ์ต่อศาลสูงว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้า ศาลชั้นสูงได้ตัดสินใหม่ว่า การที่ศาลชั้นต้นตัดสินนั้นไม่ถูกต้องในเรื่องของการนับระยะเวลาแห่งการไม่ใช้เครื่องหมายการค้า การที่ศาลชั้นต้นนับระยะเวลาแห่งการไม่ใช้เครื่องหมายการค้าของ นายเอ็ดมันด์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 จนถึง ค.ศ. 2003 จึงเป็นการไม่ถูกต้อง เพราะช่วงเวลาตั้งแต่ ค.ศ. 2001 ถึง ค.ศ. 2003 เป็นช่วงระยะเวลาระหว่างการดำเนินคดีซึ่งคดียังไม่ถึงที่สุด นายเอ็ดมันด์ ไม่สามารถที่จะดำเนินกิจการต่อไปได้ ดังนั้นจึงไม่ให้ศาลชั้นต้นนำระยะเวลาตั้งแต่เริ่มฟ้องคดีสู่ศาลมานับรวมเป็นระยะเวลาแห่งการไม่ใช้เครื่องหมายการค้าการนับระยะเวลาแห่งการไม่ใช้เครื่องหมายการค้าของ นายเอ็ดมันด์ ในกรณีนี้จึงเริ่มนับจาก ค.ศ. 1997 ถึง ค.ศ. 2001 เท่านั้น จึงยังไม่พ้นระยะเวลาแห่งการเพิกถอนสิทธิเครื่องหมายการค้า ซึ่งกำหนดไว้ห้าปีตาม Article L 714-5 แห่ง Intellectual Property Code นายเอ็ดมันด์สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายแก่บริษัทฮาเอ็ดได้

คดีนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่าศาลฝรั่งเศสได้ใช้ความละเอียด รอบคอบและคำนึงถึงหลักการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นสำคัญ แต่ในกฎหมายไทยยังไม่มียกกฎหมายเครื่องหมายการค้าใดกำหนดเรื่องการนับระยะเวลาเรื่องการไม่ใช้เครื่องหมายการค้ากับระยะเวลาแห่งการดำเนินคดีว่าจะนับรวมหรือแยกจากกัน และศาลไทยก็ยังไม่เคยมีคำตัดสินคดีเกี่ยวกับมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

คำตัดสินของศาลสูงฝรั่งเศสทั้ง 2 คดี นี้ เป็นแนวทางที่มีความสำคัญอย่างยิ่งแก่ตุลาการไทย ข้อสังเกตอีกประการก็คือ ประเทศฝรั่งเศสได้ใช้เงื่อนไขระยะเวลาแห่งการเพิกถอนสิทธิเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้ใช้ ภายในกำหนดห้าปี สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกันกับประเทศสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ ซึ่งประเทศอังกฤษนั้น ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าเดิม (Trade Marks Act 1988) เมื่อปี ค.ศ. 1988 กำหนดระยะเวลาแห่งการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ไม่ใช้ภายในเวลาสามปี แต่ต่อมาหลังจากอังกฤษได้แก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าใหม่ (Trade Marks Act 1994) ในปี ค.ศ. 1994 ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้บังคับมาจนถึงปัจจุบัน ได้กำหนดระยะเวลาแห่งการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้ใช้ขึ้นใหม่เป็นภายในกำหนดเวลาห้าปีนับแต่วันจดทะเบียน

ส่วนกรณีของกฎหมายระหว่างประเทศ ในความตกลงทริปส์ ข้อ 19(1) กำหนดไว้ว่า หากการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นเงื่อนไขในการคงไว้ซึ่งการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การจดทะเบียนอาจถูกยกเลิกได้ก็ต่อเมื่อไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อยที่สุด

สามปี เว้นแต่เจ้าของเครื่องหมายการค้าแสดงเหตุผลอันควรถึงปัญหาอุปสรรคต่อการใช้ดังกล่าว และเป็นสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นมาเหนือเจตนาของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ตัวอย่างปัญหานี้เช่น การจำกัดการนำเข้า หรือข้อกำหนดอื่นของรัฐบาลต่อสินค้า หรือบริการซึ่งได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า จะถือว่าเป็นเหตุผลอันควรในการใช้เครื่องหมายการค้า

และในข้อ 19 (2) ของความตกลงทริปส์ ยังได้กำหนดไว้อีกว่า ในกรณีที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าของเครื่องหมายการค้า การใช้เครื่องหมายการค้าโดยบุคคลอื่นบุคคลหนึ่ง จะได้รับการยอมรับว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อความมุ่งประสงค์ในการคงไว้ซึ่งทะเบียนเครื่องหมายการค้า

จากหลักเกณฑ์ของความตกลงทริปส์ข้อ 19 (1) พบว่าระยะเวลาแห่งการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ไม่ใช้ที่กำหนดไว้อย่างน้อยสามปีนั้น สอดคล้องกับหลักการในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 63 ที่กำหนดระยะเวลาแห่งการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้ใช้ไว้อย่างน้อยสามปีเช่นกัน

หลักการในความตกลงทริปส์ ข้อ 19 (2) ที่กำหนดเรื่องการใช้เครื่องหมายการค้าโดยบุคคลอื่น จะถือว่ามีการใช้เครื่องหมายการค้าแล้วก็ตามเมื่อผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถควบคุมคุณภาพของสินค้านั้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับ มาตรา 68 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

แต่กฎหมายเครื่องหมายการค้าไทย ในมาตรา 70 กำหนดว่า การใช้เครื่องหมายการค้าโดยผู้ได้รับอนุญาตสำหรับสินค้าในการประกอบธุรกิจของตน ตามที่ได้รับอนุญาตไว้ ให้ถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้า กรณีนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ไม่ควรมีการบัญญัติกฎหมายในมาตรา 70 นี้ อีก เพราะเหตุว่าหากได้อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า ก็ย่อมตามมาตราที่ 68 มาพิจารณาบังคับใช้ได้อยู่แล้ว และหากข้อเท็จจริงมีว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าโดยที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่เคยมีการใช้เครื่องหมายการค้ากับผลิตภัณฑ์ของตนมาตั้งแต่ต้น แต่กลับทำสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิมาโดยตลอดก็ย่อมที่จะถูกเพิกถอนด้วยหลักของความสุจริต ในมาตรา 63 ได้อยู่แล้ว ดังนั้นการบัญญัติมาตรา 70 ขึ้นมาอีกจึงย่อมเป็นการขัดกันเองในข้อกฎหมาย

ประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกหรือเรียกว่า WTO (World Trade Organization) และความตกลงทริปส์เป็นเงื่อนไขประการหนึ่งที่มีผลผูกพันอยู่กับองค์การการค้าโลก ดังนั้นประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก จึงย่อมมีกฎหมายภายในสอดคล้องกับความตกลงทริปส์ด้วย

ส่วนอนุสัญญากรุงปารีสฯ ในมาตรา 5C (1) ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกรณีเครื่องหมายการค้าว่าหากประเทศภาคีสมาชิกแห่งสหภาพไคบังคับให้ต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ การจะเพิกถอนการจดทะเบียนเพราะเหตุไม่ใช้เครื่องหมายการค้าอาจกระทำได้หลังจากระยะเวลาอันสมควร

จากหลักกฎหมายของมาตรา 5C (1) แห่งอนุสัญญากรุงปารีสฯ ผู้วิจัยมีความเห็นว่ากฎหมายระหว่างประเทศที่เรียกว่าอนุสัญญากรุงปารีสฯ นี้ ได้มีความพยายามที่จะอุดช่องว่างของกฎหมายที่ยังมีข้อบกพร่องและเพื่อให้เกิดความคล่องตัว ยืดหยุ่น เหมาะสมแก่สถานการณ์ภายในของแต่ละประเทศที่จะไปกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเท่าที่ไม่ขัดกับหลักการนี้จึงใช้คำว่า “ระยะเวลาอันสมควร”

สำหรับกรณีของประเทศไทยที่กำหนดระยะเวลาการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้ใช้ไว้อย่างน้อยสามปีก็สอดคล้องกับความตกลงทริพส์มาตรา 19 (1) และไม่ขัดกับมาตรา 5C (1) ของอนุสัญญากรุงปารีสฯ แต่อย่างใด

อย่างไรก็ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าไทย ควรมีการกำหนดให้เป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น เนื่องจากในอนาคตประเทศไทยย่อมมีความเจริญก้าวหน้าและทำการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น ระยะเวลาในการติดต่อเพื่อจัดการในระบบการจดทะเบียนย่อมต้องดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ และรัดกุม จึงอาจต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นกว่าจะครบในทุกประเทศที่เข้าเป็นภาคีสมาชิก ดังนั้นผู้วิจัยจึงเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยใน มาตรา 63 ประเด็นเรื่องระยะเวลาแห่งการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้ใช้จากเดิมกำหนดไว้เพียงสามปี เป็นอย่างน้อยห้าปี

ปรัชญาของกฎหมายเครื่องหมายการค้าคือการเคารพในสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นหลักแต่บางครั้งก็มีผลกระทบต่อสิทธิของบุคคลอื่น เช่นสิทธิในการเข้าแข่งขันทางการค้า สิทธิในการเลือกประกอบอาชีพ และสิทธิของการส่งเสริมการลงทุนเพื่อความเจริญเติบโตของระบบตลาด ประเทศไทยจึงได้มีการตรากฎหมายการแข่งขันทางการค้าขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการคุ้มครองประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายอื่นให้ได้มีโอกาสเข้าแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมเพิ่มขึ้น ผู้วิจัยเห็นว่าประเด็นเรื่องการใช้เครื่องหมายการค้าโดยผู้อื่นโดยการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ดี หากเป็นไปตามหลักของกฎหมายเครื่องหมายการค้าแล้ว และไม่มีเจตนาอันไม่สุจริตเป็นอย่างอื่น เช่นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้หลายชื่อเพียงเพื่อประสงค์ ให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตนโดยช่องทางของสัญญาอนุญาตให้สิทธิอย่างนี้ถือเป็นการกีดกัน กีดขวาง ขัดขวาง หรือจำกัดการประกอบอาชีพ

ของผู้ประกอบธุรกิจอื่น อันมิใช่การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมทางการค้าตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542

แต่ถ้าหากข้อเท็จจริงมีว่าบุคคลอื่น มีความไม่สุจริตพยายามที่จะแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว กรณีอย่างนี้บุคคลผู้ที่ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในลักษณะชื่อทางการค้าที่อาจทำให้ประชาชนทั่วไปสับสนหรือหลงเชื่อว่าชื่อทางการค้า ในผลิตภัณฑ์ของตนเป็นของบุคคลอื่นที่มีชื่อเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงอยู่ก่อนแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าบุคคลดังกล่าวนี้เป็นผู้กระทำการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเช่นกันตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542

กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทยถือได้ว่ามีความยืดหยุ่นและเหมาะสม โดยเฉพาะในมาตรา 29 สามารถที่จะปรับใช้กับแทบทุกสถานการณ์ แม้ในอนาคตจะมีการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมรูปแบบต่าง ๆ ก็ยังคงนำมาตรา 29 นี้มาปรับได้

4.5 แนวคิดมาตรการเพิ่มทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และบทกำหนดโทษแก่ผู้กระทำการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้า

จากการศึกษากฎหมายเกี่ยวข้องกับระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และกฎหมายการแข่งขันทางการค้าทั้งของต่างประเทศ ระหว่างประเทศ และของประเทศไทย ผู้วิจัยจึงมีความเห็นสมควรมีการกำหนดมาตรการเพิ่มทางกฎหมายในประเด็นดังต่อไปนี้

1. ควรนิยามเพิ่มเติมคำว่า “การใช้เครื่องหมายการค้า” ในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าให้หมายถึง การที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ใช้เครื่องหมายการค้าในอันอย่างแท้จริงและต่อเนื่อง หรือกรณีไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าด้วยตนเอง แต่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตน ตนต้องสามารถควบคุมกิจการ คุณภาพ หรือมาตรฐานของสินค้าได้ แต่ถ้าหากการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยที่ตนไม่เคยมีสินค้าหรือผลิตสินค้านั้นเลยมาตั้งแต่ต้นก็ไม่ถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าตามมาตรา 63 นี้ และควรตัดบทบัญญัติของมาตรา 70 ออกไป เนื่องจากหลักการขัดกันเองในข้อกฎหมายกับมาตรา 63 และมาตรา 68 ก็สนับสนุนหลักการชัดเจนอยู่แล้วในเรื่องการอนุญาตให้ใช้สิทธิ

2. ควรกำหนดเงื่อนไขเรื่องระยะเวลาการเพิกถอนสิทธิเครื่องหมายการค้า กรณีไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน จากระยะเวลาการเพิกถอนสิทธิเดิม 3 ปี กำหนดใหม่เป็น 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในสภาพแห่งระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองปัจจุบัน ที่ระบบการค้าเป็นแบบพหุภาคีที่ผูกพันอยู่กับอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งทำให้การติดต่อทางการค้า

ด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่จะสำเร็จครบทุกประเทศที่เป็นสมาชิกของภานี้ันๆ จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร

3. สำหรับบทกำหนดโทษแก่ผู้กระทำการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้า ซึ่งตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 107 ก็กำหนดไว้เพียงกว้างๆ ว่า บุคคลใดยื่นคำขอจดทะเบียน “โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ” แก่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ คำว่า “โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ” ยังมีความหมายไม่ชัดเจนครอบคลุมถึงการกระทำในลักษณะของความไม่สุจริตจึงควรบัญญัติคำว่า “โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือโดยไม่สุจริต” แทน และเพิ่มอัตราโทษให้เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

บทที่ 5

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

การศึกษาเรื่องปัญหาการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้า กรณีเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน เป็นการศึกษาถึงแนวคิด และหลักการของระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และลักษณะการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้า โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายของไทยกับกฎหมายของต่างประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายทั้งคอมมอนลอว์ และซีวิลลอว์ และกฎหมายระหว่างประเทศ

โดยหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นกฎหมายในลักษณะทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ของกฎหมายมุ่งเน้นไปที่ประเด็นในการคุ้มครองสิทธิ และประโยชน์ให้กับผู้คิดสร้างสรรค์ผลงาน อันเป็นประโยชน์ที่เป็นปัจเจกชน

แต่ในหลักกฎหมายการแข่งขันทางการค้านั้นกลับมีวัตถุประสงค์หลักมุ่งเน้นคุ้มครองสิทธิ และประโยชน์ให้กับคนส่วนใหญ่ และเป็นไปเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน ทั้งส่งเสริมให้เกิดการผลิตสินค้า หรือประกอบธุรกิจให้เกิดการเจริญเติบโตกับประเทศ ในขณะที่เดียวกันก็มุ่งจำกัดการชิงความได้เปรียบจากปัจเจกชนที่มีอำนาจทางธุรกิจที่เหนือกว่า

อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้พยายามศึกษากฎหมายเครื่องหมายการค้า และกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทย และเสนอแนะทางเพื่อให้เกิดความสมดุลของกฎหมายทั้งสองฉบับ ดังผลการศึกษาต่อไปนี้

5.1 สรุปผลการศึกษา

ระบบในการรับรองสิทธิของเครื่องหมายการค้า แบ่งได้ 3 ระบบ ได้แก่ ระบบการใช้เครื่องหมายการค้า ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และระบบที่ใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่ตามหลักสากลทั่วไป ประเทศต่างๆ ได้ใช้ระบบการจดทะเบียน (Registration System) เป็นสิ่งยืนยันการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนจะต้องนำเครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียนเสียก่อนจึงจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนจะได้รับสิทธิเด็ดขาด (Exclusive Right) ในการใช้เครื่องหมายการค้าแต่เพียงผู้เดียว แต่ก็เพื่อให้เกิดการส่งเสริมให้มีการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ เจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงมีสิทธิโอนหรือทำสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าได้

สำหรับประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบประมวลกฎหมายหรือชีวิลลอว์ได้นำเอารูปแบบวิธีการของระบบการรับรองสิทธิของเครื่องหมายการค้า แบบวิธีที่สามที่เรียกว่าระบบที่ใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นหลัก จึงเป็นการผสมผสานมาจากประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว์ เช่น สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ ในกรณีที่ไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องมีการใช้หรือรับรองว่ามีความจำเป็นจะใช้จริงในเครื่องหมายการค้าที่ยื่นจดทะเบียนแต่มีเงื่อนไขว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องใช้เครื่องหมายการค้าในระยะเวลาหนึ่ง มิฉะนั้นสิทธิในเครื่องหมายการค้าอาจถูกตัดรอนไป ในขณะที่เดียวกันก็ให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนใช้เป็นหลักประกันทางกฎหมาย (Legal Security) โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเพียงรับรองว่าตนมีความจำเป็นที่จะใช้เครื่องหมายการค้าที่ตนจริงโดยไม่จำเป็นต้องแสดงว่าเคยใช้เครื่องหมายการค้าที่ตนกับสินค้าใดมาก่อน ซึ่งเป็นหลักการของประเทศในกลุ่มระบบกฎหมายแบบชีวิลลอว์ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีนและญี่ปุ่น

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยฉบับปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มีบทมาตราที่แสดงสนับสนุนหลักการข้างต้น ได้แก่

มาตรา 20 “ภายใต้บังคับมาตรา 21 และมาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 35 และ มาตรา 41 ในกรณีที่มีผู้ขอจดทะเบียนหลายรายต่างยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนเห็นว่าเหมือนกัน หรือที่นายทะเบียนเห็นว่าคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้า หรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ทั้งนี้สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่า มีลักษณะอย่างเดียวกัน ผู้ขอจดทะเบียนซึ่งยื่นคำขอไว้เป็นรายแรกย่อมเป็นผู้มีสิทธิได้รับการจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า” ในบทมาตรา 20 นี้ สนับสนุนหลักการของระบบการรับรองสิทธิของเครื่องหมายการค้าในระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพราะให้สิทธิแก่ผู้ยื่นจดทะเบียนรายแรกเป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า

อย่างไรก็ตามในมาตราที่ 27 ก็ได้นำหลักสุจริตมาใช้ควบคู่กันไปด้วยซึ่งมาตราที่ 27 กำหนดว่ากรณีที่มีผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ถ้านายทะเบียนเห็นว่าเป็นเครื่องหมายการค้าซึ่งต่างเจ้าของต่างได้ใช้มาแล้วด้วยกันโดยสุจริตหรือมีพฤติการณ์พิเศษที่นายทะเบียนเห็นสมควรที่รับจดทะเบียนให้ในกรณีนี้เทียบเคียงได้กับหลักของผู้มีสิทธิร่วมใช้ (Concurrent User Registration) นั่นเอง

ประเด็นที่ผู้วิจัยพบว่า กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยยังมีจุดบกพร่อง คือ กรณีที่มีการนำเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไปใช้หาผลประโยชน์โดยไม่สุจริต ในลักษณะของการจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า แต่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าของตนอย่างแท้จริง (บางครั้งอาจไม่มีสินค้าอยู่เลย) แต่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้เพื่อปิดกั้นโอกาสหรือกีดกันบุคคลอื่นในเครื่องหมายการค้า นั้น และเสนอหรือยินยอมให้บุคคลอื่นเข้ามาทำสัญญาอนุญาตใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า โดยมีค่าตอบแทนต่อกันค่อนข้างสูงและอยู่นอกระบบของทางราชการที่จะเข้าไปตรวจสอบในค่าตอบแทนนั้นว่าสูงเพียงใด และไม่มีช่องทางของกฎหมายในการเข้าเก็บภาษีผู้รัฐจะมีได้ก็เพียงค่าธรรมเนียมในการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นจำนวนเล็กน้อยเท่านั้น

ผู้วิจัยเรียกการกระทำในลักษณะของการปิดกั้นโอกาสของบุคคลอื่นในการใช้เครื่องหมายการค้าลักษณะดังกล่าวว่าเป็นการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้าในลักษณะ “การค้าเครื่องหมายการค้า” ซึ่งมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 เป็นมาตราที่มีจุดบกพร่องส่งผลให้มีการกระทำอันไม่เป็นธรรมข้างต้น มาตรา 63 กำหนดว่า ผู้มีส่วนได้เสีย หรือนายทะเบียนอาจร้องขอต่อคณะกรรมการให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ หากพิสูจน์ได้ว่าในขณะที่ของจดทะเบียนเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น มิได้ตั้งใจโดยสุจริตที่จะใช้เครื่องหมายการค้า นั้น สำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้และตามความเป็นจริงก็ไม่เคยมีการใช้เครื่องหมายการค้า นั้น โดยสุจริตสำหรับสินค้านั้นเลย หรือในระหว่างสามปีก่อนที่จะคำร้องขอให้เพิกถอนมิได้มีการใช้เครื่องหมายการค้า นั้น โดยสุจริตสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ ทั้งนี้เว้นแต่เจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นจะพิสูจน์ได้ว่ากรณีที่มิได้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นมีสาเหตุมาจากพฤติการณ์พิเศษในทางการค้า และมีได้มีสาเหตุมาจากความตั้งใจที่จะไม่ใช้หรือจะละทิ้งเครื่องหมายการค้า นั้น สำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้

ปัญหาที่ควรแก่การพิจารณาแก้ไขมี 2 ประเด็นคือ

1. การใช้เครื่องหมายการค้าโดยผู้อื่น
2. เงื่อนไขเรื่องกำหนดเวลาการไม่ใช้เครื่องหมายการค้า

ประเด็นที่หนึ่ง การใช้เครื่องหมายการค้าโดยผู้อื่นถือเป็นการมิได้ตั้งใจโดยสุจริตที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนแต่เป็นเรื่องที่ยากในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง เนื่องจากระบบการรับรองสิทธิของเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยเป็นแบบระบบการใช้และจดทะเบียน ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการแสดงว่ามีการใช้เครื่องหมายการค้า นั้นกับสินค้าใดมาก่อนก็สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้และยังมีการต่อยอดด้วยมาตรา 70 อีกว่าการใช้เครื่องหมายการค้าโดยผู้ได้รับอนุญาต

สำหรับสินค้าในการประกอบธุรกิจของตนตามที่ได้รับอนุญาตไว้ให้ถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น

กรณีนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่า

1. ถ้าเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้ามาโดยตลอด แต่กลับทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า ย่อมไม่ถือว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีความตั้งใจจะใช้เครื่องหมายการค้าของตนโดยสุจริต ซึ่งหลักการนี้มีบัญญัติไว้แล้วในมาตรา 63 และ 68 จึงไม่มีความจำเป็นใดๆ ในการบัญญัติมาตรา 70 ขึ้นมาอีก

2. แต่ถ้าเจ้าของเครื่องหมายการค้า แม้ไม่ได้มีการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าของตน ก็ยังคงสามารถควบคุมกิจการ คุณภาพ หรือมาตรฐานสินค้าได้ก็ถือว่ามีเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายการค้าแล้ว (กรณีนี้อาจเกิดกับผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า แต่ยังไม่มีความพร้อมในการผลิตสินค้าออกสู่ตลาด)

ประเด็นที่สอง เจื่อนไขเรื่องกำหนดเวลาการใช้เครื่องหมายการค้า ในมาตรา 63 กำหนดเงื่อนไขของการใช้เครื่องหมายการค้าไว้ว่าภายใน 3 ปี นับแต่วันจดทะเบียนหากไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอาจถูกร้องขอให้เพิกถอนสิทธิเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักการของความตกลงทริปส์ ข้อ 19 และหลักการของกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอว์ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน และญี่ปุ่น

กรณีนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประเทศไทยควรกำหนดระยะเวลาแห่งการร้องขอให้เพิกถอนสิทธิเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่มีได้มีการใช้เป็น 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคของโลกาภิวัตน์ที่มีการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเป็นลักษณะของพหุภาคี ในอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ทั้งนี้โดยนำหลักการของข้อ 5 C (1) แห่งอนุสัญญากรุงปารีสมาเป็นแนวทางในการกำหนดระยะเวลาดังกล่าวโดยอนุสัญญากรุงปารีส ข้อ 5 C (1) กำหนดว่าเครื่องหมายการค้าอาจถูกเพิกถอนเสียได้หากไม่มีการใช้ภายใน “ระยะเวลาที่สมควร” (Reasonable Period) ประกอบกับหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศสและอังกฤษซึ่งประเทศอังกฤษนั้น เดิมกำหนดระยะเวลาแห่งการเพิกถอนสิทธิเครื่องหมายการค้าที่ไม่ใช้ไว้เพียง 3 ปี แต่ปัจจุบันได้กำหนดใหม่เป็น 5 ปี เช่นกัน

จากปัญหาของบทบัญญัติในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ที่ได้กล่าวในข้างต้น ทำให้เกิดปัญหานำไปสู่การอาศัยจุดบกพร่องของกฎหมายโดยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วอนุญาตให้ผู้อื่นเข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยมีค่าตอบแทนต่อกัน อัตราค่าตอบแทน

จำนวนเท่าใด เป็นเรื่องที่รัฐไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เกิดความเสียหายในเรื่องรายได้ของรัฐ และ ทำให้ปิดกั้นหรือกีดกันบุคคลอื่นที่จะนำเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ขึ้นไปทำประโยชน์ กรณีนี้จึงสอดคล้องกับมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ที่กำหนดว่า ห้าม มิให้ผู้ประกอบธุรกิจกระทำการใด ๆ อันมิใช่การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมและมีผลเป็นการทำลาย ทำให้เสียหาย ชัดขวาง กีดขวาง หรือจำกัดการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจอื่น หรือเพื่อมิให้ผู้อื่นประกอบธุรกิจหรือต้องล้มเลิกการประกอบธุรกิจ

ผู้วิจัยมีความเห็นว่า มาตราการที่ห้ามมิให้ทำลาย หรือจำกัดการแข่งขันในระหว่างผู้ประกอบธุรกิจตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 เป็นบททั่วไปที่บัญญัติไว้กว้าง ๆ ครอบคลุมการกระทำอันไม่เป็นธรรมในหลายกรณี ซึ่งมีความยืดหยุ่นและเหมาะสมในการใช้บังคับแก่ผู้กระทำการอันไม่เป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงในปัจจุบันหรือในอนาคต แต่อย่างไรก็ดีผู้กระทำนอกจากต้องมีเจตนาทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 แล้ว ผู้กระทำยังต้องทำโดยมีเจตนาพิเศษ คือ เพื่อมิให้ผู้อื่นประกอบธุรกิจ หรือ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจอื่นต้องล้มเลิกการประกอบธุรกิจไป ความผิดตามมาตรา 29 นี้ ควรถือว่าเป็นความผิดเด็ดขาด โดยผู้กระทำไม่อาจขออนุญาตต่อคณะกรรมการได้

5.2 ข้อเสนอแนะ

การที่เจ้าของเครื่องหมายการค้ายินยอมให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตน ย่อมอาจส่งผลให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อคุณภาพ และแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เนื่องจากบุคคลที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นอาจเป็นผู้ประกอบการที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าเลย และสินค้าที่ผลิตโดยบุคคลนั้นก็อาจมีคุณภาพที่แตกต่างจากสินค้าที่ผลิตโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้า ในทางตรงกันข้าม การที่กฎหมายจำกัดมิให้บุคคลอื่นนำเอาเครื่องหมายการค้าไปใช้ก็จะเป็นการริดรอนสิทธิของผู้เป็นเจ้าของและทำให้มูลค่าทางพาณิชย์ของเครื่องหมายการค้าลดลง เพราะจะมีแต่เพียงเจ้าของเครื่องหมายเท่านั้น ที่จะใช้เครื่องหมายการค้าได้

ดังนั้นเพื่อสร้างความสมดุลในผลประโยชน์ของทุกฝ่าย ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า

1. ให้คงไว้ในเรื่องของการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าภายใต้เงื่อนไขว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถควบคุมสินค้าที่ผลิตในด้านคุณภาพและมาตรฐานได้ตามมาตรา 68 และควรตัดบทมาตรา 70 ออกไป เนื่องจากมีการกำหนดหลักการสุจริตในการใช้ไว้แล้วในมาตรา 63 มาตรา 70 จึงขัดกันเองกับมาตรา 63
2. ควรแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ในประเด็นของการเพิกถอนสิทธิเครื่องหมายการค้ากรณีที่มีได้มีการใช้ สำหรับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนภายในกำหนด

ระยะเวลา 3 ปี โดยแก้ไขกำหนดระยะเวลาเพิกถอนเป็น 5 ปี ซึ่งจะสอดคล้องกับอนุสัญญา กรุงปารีส ข้อ 5 C (1) ซึ่งบัญญัติไว้เพียงว่า “ระยะเวลาที่สมควร” (Reasonable Period) ผู้วิจัยคิดว่าระยะเวลา 5 ปี มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของระบบเศรษฐกิจและสังคมโลกในปัจจุบัน ที่มีการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศมากขึ้น ควรให้เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีเวลาเพียงพอในการจดทะเบียน และเริ่มต้นแสดง หรือจำหน่ายสินค้าในประเทศต่างๆ ที่เป็นภาคีในอนุสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศที่มีต่อกัน

3. ควรให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พิจารณาให้ประเทศไทย เข้าเป็นสมาชิกของความตกลงมาดริด เงื่อนไขสำคัญของการเข้าเป็นสมาชิกของความตกลงมาดริด คือการเข้าเป็นสมาชิกของอนุสัญญากรุงปารีสเสียก่อน ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก (WTO) และได้ลงนามมีพันธกรณีตาม TRIPS Agreement อยู่แล้ว และในมาตรา 2 ได้กำหนดให้มีพันธกรณีต้องปฏิบัติตามอนุสัญญากรุงปารีสมาตรา 1 ถึงมาตรา 12 และมาตรา 19 ด้วย ซึ่งก็เท่ากับประเทศไทยต้องผูกพันตามอนุสัญญากรุงปารีสโดยปริยาย แม้ว่าจะมิได้เป็นสมาชิกของอนุสัญญาดังกล่าว

4. ควรแก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษแก่ผู้กระทำการแข่งขันอันเป็นไม่ธรรมทางการค้า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 107 ในข้อความ “ โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ” แก้ไขเป็น “โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือโดยไม่สุจริต” เพื่อให้มีความหมายครอบคลุม ชัดเจน และควรเพิ่มอัตราโทษจากเดิมที่กำหนดว่า “จำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ” เป็น “จำคุกไม่เกินหนึ่ง ปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ”

5. ควรประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า โดยให้เลือกช่องทางบังคับใช้กฎหมายโดยคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า ก่อนที่จะเลือกการนำคดีเข้าสู่ศาล เนื่องจากว่าคณะกรรมการแข่งขันทางการค้ามีการนำระบบ การผ่อนปรนการใช้กฎหมาย (Authorization) และการมีอำนาจกึ่งตุลาการ (semi – judicial power) ข้อปัญหาต่าง ๆ จะยุติได้โดยเร็ว เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทำหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัย และตัดสินปัญหาจึงน่าจะก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ทุกฝ่ายได้

บรรณานุกรม

กรมทรัพย์สินทางปัญญา. (2549). (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก :

<http://www.ipthailand.org/thai/Dip/documents> [2549, 11 พฤษภาคม].

โกวิท สมไวย. (2535). ย่อหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้า. *วารสารนิติศาสตร์*, 22 (3),
หน้า 55 – 57.

ขจรศักดิ์ เลิศประไพ. (2543). *ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิจากการละเมิด
สิทธิในเครื่องหมายการค้า ตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ*. วิทยานิพนธ์นิติศาสตร
มหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

คณิตสร นาวานุเคราะห์. (2548). เครื่องหมายการค้า. *นิตยสาร Make Money*, 6 (2), หน้า 61.

จักรกฤษ ควรวจน์. (2545). *ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า* (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ :
นิติธรรม.

ชลธิชา สมสะอาด. (2542). *ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย
ทั่วไปตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534*. วิทยานิพนธ์นิติศาสตร
มหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ไชยยศ เหมะรัชตะ. (2539). *ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา*. กรุงเทพฯ : นิติธรรม.

_____. (2548). *ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา* (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ : นิติธรรม.

รัชชัย ศุภผลศิริ. (2548). *คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า* (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ : นิติธรรม.

นันทน อินทนนท์. (2547). *ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคโลกาภิวัตน์*. กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

พิชัย นิลทองคำ. (2542). *คำพิพากษาศาลฎีกากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า*. กรุงเทพฯ : นิติธรรม.

ยรรยง พวงราช. (2528). กฎหมายเครื่องหมายการค้าคุ้มครองใคร. *วารสารนิติศาสตร์*, 14 (3),
หน้า 1 - 7.

วัศ ดิงสมิตร . (2543). เกร็ดความรู้เครื่องหมายการค้า. *วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมมาธิราช*, 12 (4),
หน้า 39 – 54

_____. (2546). *เครื่องหมายการค้า* (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : นิติธรรม.

- วิชัย อริยะนันทกะ. (2545). ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าและการ
ป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม. *วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศ*, 5 (12), หน้า 114.
- วุฒิพงษ์ เวชยานนท์. (2543). หน้าที่หลักเครื่องหมายการค้า. *วารสารกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ*, 3 (6), หน้า 144.
- เวชสิทธิ์ อนุชิตวงศ์. (2542). *ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับหลักการทำให้เกิดความเสื่อมทอนของ
เครื่องหมายการค้า*. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ,
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- สมพร พรหมหิตาธร. (2539). *กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเครื่องหมายการค้า*. กรุงเทพฯ:
วิญญูชน.
- สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์. (2546). *กฎหมายแข่งขันทางการค้า รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์เพื่อ
เปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในประเทศไทย ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และออสเตรเลีย*. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย.
- สมศักดิ์ พณิชยกุล. (2544). *ผลกระทบต่อกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทย ในกรณีเข้าเป็น
ภาคีสมาชิกข้อตกลงมาดริด หรือพิธีสารมาดริด*. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขากฎหมายธุรกิจ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- สุธีร์ ศุภนิตย์. (2542). กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าและกฎหมายว่าด้วยสินค้าและบริการ :
มุมมองด้านผู้บริโภค. *วารสารกฎหมาย*, 19 (2), หน้า 71 – 84.
- เสาวลักษณ์ จุลพงศธร. (2530). *ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า*.
วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์.
- อุดมศรี นาทีกาญจนลาภ. (2547). *ประมวลคำศัพท์และอธิบายความหมายทรัพย์สินทางปัญญา*.
กรุงเทพฯ : อเบโนการพิมพ์.
- Berne Union. (1982). *International union for the protection of literary and artistic works*, 2 (1),
pp. 20 – 21.
- Court of Appeal. (2004). *Mr. Edmond x Vs Hachette Edition* (Online). Abstract from :
<http://www.patent.gov.uk/tmact a4.pdf> [2006, December 26].
- _____. (2005). *EVAFLOR S.A. Vs Yves ROCHER* (Online). Abstract from :
<http://www.patent.gov.uk/tmact a4.pdf> [2006, December 26].

Edenborough, Michael. (1995). *Intellectual Property Law*. London : Cavendish Publishing.

Phillips, Jeremy and Firth , Alison. (1990). *Introduction to Intellectual Property Law*.

London : Butterworths.

WIPO. (2006). *WIPO Copyright treaty act of 1996*. (Online). Abstract from:

http://www.wipo.int/treaties/En/ip/wct/trtdocs_wo_033.html#P51_3806

[2006, September 30].

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ-ชื่อสกุล	นายสมชาย ศิริสมบัติ
วัน เดือน ปีเกิด	16 กันยายน 2511
สถานที่เกิด	จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่อยู่ปัจจุบัน	176/40 หมู่ 4 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ตำแหน่งและประวัติการทำงาน	
พ.ศ. 2531	รับราชการทหาร สังกัด หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ
พ.ศ. 2539	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. 2542	ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน	รองปลัดเทศบาลตำบลสัตหีบ (นักบริหารงานเทศบาล 7) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
รางวัลที่เคยได้รับ	รางวัลปัญหาพิเศษดีเด่น (Excellent) (รางวัลพิเศษ กุลวณิชย์) เรื่อง การมีส่วนร่วมของ กรรมการชุมชนในการพัฒนาเทศบาลไป “สู่เมืองน่าอยู่” : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จากมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2545
วุฒิการศึกษา	
พ.ศ. 2537	รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
พ.ศ. 2545	นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
พ.ศ. 2545	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. 2549	นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

ภาคผนวก

บรรณานุกรม