

บันทึก

เรื่อง การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตาม

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช ๒๕๓๕

กระทรวงพาณิชย์ได้มีหนังสือ ที่ พณ.๐๕๐๗/๔๔๕๕ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า กรมทะเบียนการค้ามีปัญหากับการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสามารถ สุตเชวงกุล ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยคำขอเลขที่ ๗๖๕๕๓ และต่อมาเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ บริษัท เมอิตอกุ บุษขาน โกชา แอลทีดี จำกัด โดยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเยอร์เกนเซนแอนด์โก เป็นตัวแทนช่วง ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยคำขอเลขที่ ๘๐๖๑๐ เป็นรูปดาว ๒ ดวง และอักษรโรมันคำว่า DOUBLE STAR อยู่เหนือรูปดาวอย่างเดียวกับที่นายสามารถฯ ได้ยื่นคำขอไว้ และใช้กับสินค้าจำพวกที่ ๔๒ เช่นเดียวกัน

๒. นายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าที่บริษัทเมอิตอกุฯ จำกัด ยื่นคำขอจดทะเบียนมานั้นเป็นเครื่องหมายการค้าอันเดียวกัน หรือเกือบเหมือนกัน และใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันเช่นที่นายสามารถฯ เคยยื่นคำขอจดทะเบียนไว้แล้ว นายทะเบียนโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗<sup>๑</sup> แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช ๒๕๓๕ จึงมีหนังสือบอกให้ผู้ขอจดทะเบียนทั้งสองรายนี้ไปตกลงกันเองหรือนำคดีไปสู่ศาล และเมื่อครบสามเดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนได้มีหนังสือดังกล่าว ผู้ขอก็มีได้แจ้งต่อนายทะเบียนว่าดำเนินการอย่างไรให้นายทะเบียนทราบ

ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ได้ส่งหนังสือบอกไป ถ้านายทะเบียนไม่ได้รับแจ้งความว่าผู้ขอได้ตกลงกันแล้ว หรือได้นำคดีไปสู่ศาลแล้วให้นายทะเบียนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งตามความจริงเจ้าของได้ขอขึ้นมาก่อนผู้อื่น

ถ้าผู้ขอจดทะเบียนทุกฝ่ายได้ทำความตกลงกัน ก็ให้จดทะเบียนตามข้อตกลงนั้น นายทะเบียนจึงได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แก่นายสามารถฯ ผู้ซึ่งได้ยื่นคำขอมาก่อน ทั้งนี้โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า

๓. เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ บริษัท เมอิตอกุฯ จำกัด ได้ดำเนินการตาม

<sup>๑</sup> มาตรา ๑๗ ถ้ามีบุคคลหลายคนต่างคนต่างอ้างว่าเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอันเดียวกัน หรือเกือบเหมือนกัน ใช้สำหรับสินค้าเดียวหรือชนิดเดียวกัน และต่างคนต่างร้องขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นๆ ท่านให้นายทะเบียนมีหนังสือส่งลงทะเบียนไปรษณีย์บอกไปยังบรรดาผู้ขอจดทะเบียนทุกคนว่าขอชี้กัน ให้ตกลงกันเองหรือนำคดีไปสู่ศาล

มาตรา ๒๒<sup>๒</sup> โดยยื่นคำคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของนายสามารถและนายทะเบียนก็ได้มีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ให้ยกคำคัดค้านเสีย และโดยมาตรา ๒๒ วรรคสี่ นี้ บริษัท เมอิตอกุ จำกัด จึงได้นำคดีไปสู่ศาลเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ขอให้ศาลสั่งว่าเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนนั้นเป็นของบริษัท เมอิตอกุ จำกัด และให้สั่งให้นายสามารถฯ นำเครื่องหมายการค้านี้ไปใช้ ซึ่งศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาว่า บริษัท เมอิตอกุฯ จำกัด เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปดาว ๒ ดวง และอักษรโรมันคำว่า DOURLE STAR อยู่เหนือรูปดาว แต่ได้พิพากษายกฟ้องโจทก์ด้วยเหตุคดีขาดอายุความ เพราะโจทก์มิได้นำสืบให้ศาลเห็นว่าได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเมื่อใด จึงรับฟังไม่ได้ว่าโจทก์ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ตามที่ปรากฏตามหลักฐานของกรมทะเบียนการค้า หรือได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยภายหลังจากนั้น จึงฟังได้ว่าโจทก์มิได้ฟ้องภายในกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๒ วรรคสี่ โจทก์อุทธรณ์เฉพาะประเด็นว่า ฟ้องของโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกาเฉพาะประเด็นดังกล่าวและศาลฎีกาพิพากษายืน ว่า ฟ้องของโจทก์ขาดอายุความ ให้ยกฟ้อง

๔. ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ บริษัท เมอิตอกุ จำกัด โดยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเยอร์เกนเซนแอนด์โก ตัวแทนช่วง ได้มีหนังสือขอให้นายทะเบียนระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ ๗๖๙๕๓ ของนายสามารถฯ โดยอ้างว่าศาลได้วินิจฉัยประเด็นในคดีว่า บริษัท เมอิตอกุ จำกัด เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปดาว ๒ ดวง อักษรโรมันคำว่า DOUELE STAR อยู่เหนือรูปดาว และประเด็นนี้ได้ยุติตามคำพิพากษาศาล

---

<sup>๒</sup> มาตรา ๒๒ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา ๒๑ ผู้ใดจะยื่นคำคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้นต่อนายทะเบียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงก็ได้

ให้นายทะเบียนส่งสำเนาคำคัดค้านไปยังผู้ขอจดทะเบียนโดยไม่ชักช้าและภายในเก้าสิบวันนับแต่วันได้ส่งสำเนาคำคัดค้านนั้น ผู้ขอจดทะเบียนต้องยื่นคำโต้แย้งแถลงเหตุที่ตนอาศัยเป็นหลักในการขอจดทะเบียน ถ้ามิได้กระทำการดังกล่าวให้ถือว่าผู้ขอจดทะเบียนละทิ้งคำขอจดทะเบียนของตน

ถ้าผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำโต้แย้งดังที่กล่าวมาแล้วให้นายทะเบียนส่งสำเนาคำโต้แย้งนั้นไปยังผู้คัดค้านโดยไม่ชักช้า นายทะเบียนจะให้ทั้งสองฝ่ายมาแถลงการณ์ให้ฟังก่อนแล้วให้คำวินิจฉัยก็ได้

เมื่อนายทะเบียนได้ให้คำวินิจฉัยแล้ว ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของนายทะเบียน ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

(๑) จะอุทธรณ์คำวินิจฉัยต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามมาตรา ๑๙ ทวิ ก็ได้ เมื่อได้อุทธรณ์แล้วผู้อุทธรณ์จะดำเนินคดีทางศาลในกรณีเดียวกันมิได้ หรือ

(๒) จะนำคดีไปสู่ศาลก็ได้ และให้แจ้งเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนถึงการนำคดีไปสู่ศาลภายในกำหนดเวลาดังกล่าวด้วย

ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งและแสดงหลักฐานให้นายทะเบียนทราบว่าได้นำคดีไปสู่ศาลแล้วให้นายทะเบียนรอฟังคำพิพากษาของศาล

ถ้ามิได้มีการอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนหรือนำคดีไปสู่ศาลภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว สิทธิที่จะอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าหรือนำคดีไปสู่ศาลเป็นอันสิ้นไป

แพ่งแล้ว เพราะคู่ความมิได้อุทธรณ์

๕. กรมทะเบียนการค้าพิจารณาแล้ว มีปัญหาข้อกฎหมายว่า การที่ศาลแพ่งมีคำพิพากษาในประเด็นว่า บริษัท เมอิตอกุา จำกัด เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว แต่ได้พิพากษายกฟ้องโจทก์เพราะขาดอายุความ ดังนี้ นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ ๗๖๙๕๓ ของนายสามารถฯ ได้หรือไม่ซึ่งเจ้าหน้าที่กรมทะเบียนการค้าก็ได้มีความเห็นในปัญหานี้แยกเป็นสองฝ่าย คือ

ฝ่ายที่หนึ่ง เห็นว่า นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้นายสามารถฯ ตามคำขอเลขที่ ๗๖๙๕๓ ได้ เพราะเมื่อนายทะเบียนได้วินิจฉัยยกคำคัดค้านของบริษัท เมอิตอกุา จำกัด นั้น ผู้คัดค้านมิได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าหรือนำคดีไปสู่ศาลภายในกำหนดเก้าสิบวันตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๒ วรรคสี่ ดังจะเห็นได้ว่า แม้ศาลแพ่งจะได้พิพากษาวินิจฉัยประเด็นในคดีว่าโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวก็ตาม แต่ศาลได้ยกฟ้องโจทก์โดยเหตุที่โจทก์มิได้ยื่นฟ้องต่อศาลภายในกำหนดเก้าสิบวันนับแต่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของนายทะเบียน ดังนั้น สิทธิที่จะอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าหรือนำคดีไปสู่ศาลเป็นอันสิ้นไปตามที่กำหนดในมาตรา ๒๒ วรรคหก

ฝ่ายที่สอง เห็นว่า แม้ศาลฎีกาจะพิพากษายกฟ้องโจทก์เพราะขาดอายุความก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงยุติตามคำพิพากษาศาลแพ่ง ซึ่งวินิจฉัยว่าโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น การที่จำเลยนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์มายื่นขอจดทะเบียนโดยมิได้รับอนุญาตและไม่มีหนังสือมอบฉันทะจากโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของมาแสดง จึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของนายสามารถฯ เป็นการขัดต่อรัฐประศาสน์นโยบายต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา ๕ (๗)<sup>๓</sup> และมาตรา ๙<sup>๔</sup> นายทะเบียนจึงชอบที่จะไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ ๗๖๙๕๓ ของนายสามารถฯ

โดยที่ปัญหาดังกล่าวนี้นักเจ้าหน้าที่มีความเห็นเป็นสองฝ่าย กระทรวงพาณิชย์จึงเห็นสมควรนำปัญหาให้คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยเพื่อเป็นบรรทัดฐานให้เจ้าหน้าที่ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๔) ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวประกอบกับฟังข้อเท็จจริงจากผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ (กรมทะเบียนการค้า) แล้วมีความเห็นว่า โดยที่มาตรา ๒๒ วรรคสี่และวรรคหก<sup>๕</sup> กำหนดไว้ว่า เมื่อนายทะเบียนได้ให้คำ

<sup>๓</sup> มาตรา ๕ ในเครื่องหมายการค้า หรือส่วนแห่งเครื่องหมายการค้าที่ห้ามมิให้ใช้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๗) เครื่องหมายใด ๆ อันขัดต่อรัฐประศาสน์นโยบายหรือศีลธรรม

ฯลฯ

ฯลฯ

<sup>๔</sup> มาตรา ๙ ถ้าผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าใช้รันทานว่าต้องมีหนังสือมอบฉันทะ แสดงว่าผู้ขอมีอำนาจที่จะขอจดทะเบียนได้แนบมากับคำขอด้วย

<sup>๕</sup> โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒

วินิจฉัยในกรณีที่มีผู้ยื่นคำคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจอุทธรณ์คำวินิจฉัยต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าหรือนำคดีไปสู่ศาลก็ได้ แต่ทั้งนี้จะต้องกระทำภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของนายทะเบียน หากมิได้กระทำภายในกำหนดเวลาที่กล่าวแล้ว สิทธิอุทธรณ์หรือนำคดีไปสู่ศาลย่อมเป็นอันสิ้นไป ด้วยเหตุนี้การที่บริษัท เมอิตอกุฯ จำกัด มิได้นำคดีไปสู่ศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของนายทะเบียน สิทธิดังกล่าวย่อมสิ้นไป ทั้งนี้ โดยผลแห่งมาตรา ๒๒ วรรคหกนั่นเอง

สำหรับปัญหาที่ได้แย้งว่าผู้ใดเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอันคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๔) เห็นว่า ประเด็นในคดีที่ศาลแพ่งพิพากษาว่าโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวนี้ยังไม่ยุติ เนื่องจากศาลอุทธรณ์และศาลฎีกายังมิได้มีคำพิพากษาในประเด็นนี้ ดังนั้น จึงไม่อาจพิจารณาได้ว่าการนำเครื่องหมายการค้ามายื่นขอจดทะเบียนของจำเลยเป็นการนำเอาเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาแสดงต่อนายทะเบียน โดยมีได้รับอนุญาตและไม่มีหนังสือมอบฉันทะจากโจทก์มาแสดงต่อนายทะเบียน กรณีจึงเป็นเรื่องโต้เถียงเกี่ยวกับสิทธิในเครื่องหมายการค้าซึ่งยังถือไม่ได้ว่าเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต และกรณีไม่เป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๕ (๗) เพราะเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนไม่ขัดต่อรัฐประศาสน์นโยบายหรือศีลธรรม ดังนั้น นายทะเบียนจึงจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แก่จำเลยสามารถฯ ซึ่งเป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนก่อนได้ ทั้งนี้ เนื่องจากสิทธิในการอุทธรณ์หรือนำคดีไปสู่ศาลของผู้ขอจดทะเบียนภายหลัง คือ บริษัท เมอิตอกุฯ จำกัด ได้สิ้นไปตามมาตรา ๒๒ วรรคหกแล้ว

(ลงชื่อ) วัฒนา รัตนวิจิตร

(นายวัฒนา รัตนวิจิตร)

รองเลขาธิการฯ

รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา