

บันทึก

เรื่อง การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้า
ของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว

กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีหนังสือ ที่ พณ ๐๗๐๖/๑๓๔๕ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๓๗ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาความว่า ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญามีปัญหาการตีความบทบัญญัติในเรื่องการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.๒๕๓๔ มีรายละเอียดข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

๑. นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเดียวกัน แต่ต่างเจ้าของกันจำนวน ๒ ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการจัดทำสารบบเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้หารือกันแล้วมีความเห็นว่าควรดำเนินการเพิกถอนการจดทะเบียนของเครื่องหมายการค้ารายหลังที่นายทะเบียนได้รับจดทะเบียนไม่ถูกต้อง

๒. ในการพิจารณาเพิกถอนคำขอจดทะเบียน นักกฎหมายของกรมทรัพย์สินทางปัญญามีความเห็นแตกต่างออกเป็น ๒ ฝ่าย ดังนี้

ฝ่ายแรก เห็นว่า ควรเพิกถอนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามมาตรา ๖๑ หรือ ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.๒๕๓๔ โดยมีเหตุผลว่า กฎหมายเครื่องหมายการค้าไม่ให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันหรือคล้ายกันสำหรับสินค้าในจำพวกเดียวกันตามมาตรา ๑๓ ซึ่งจัดว่าเป็นนโยบายหลักในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ในกรณีที่เครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนไปโดยขัดกับมาตรา ๑๓ จึงถือว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นเครื่องหมายที่ขัดต่อนโยบายของรัฐในการจดทะเบียนซึ่งเป็นกรณีตามมาตรา ๘(๑๐) คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจึงมีอำนาจเพิกถอนได้ตามมาตรา ๖๑หรือมาตรา ๖๒

ฝ่ายที่สอง เห็นว่า มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.๒๕๓๔ เป็นการเพิกถอนเฉพาะกรณีไม่บังเฉพาะตามมาตรา ๗ หรือขัดต่อมาตรา ๘ แต่ในเรื่องความเหมือนหรือคล้ายกันของเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นเรื่องสิทธิที่ดีกว่า จะต้องฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนตามมาตรา ๖๗

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงขอหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาให้คำวินิจฉัยปัญหาดังกล่าว

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๔) ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวประกอบกับได้รับฟังคำชี้แจงของผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า นายธงชัย จรัสสินิตศัย ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “DEFRAY” ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช ๒๕๓๔ และนายทะเบียน

ได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวให้เมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๕๒๐ แต่เมื่อครบกำหนดอายุเครื่องหมายการค้าสิบปีตามมาตรา ๓๕^๑ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช ๒๔๗๔ นายธงชัยฯ มิได้ยื่นคำขอต่ออายุเครื่องหมายการค้า “DEFRAY” นายทะเบียนจึงเพิกถอนเครื่องหมายการค้าขึ้นจากทะเบียนตามมาตรา ๓๗^๒ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช ๒๔๗๔ แต่ต่อมานายธงชัยฯ ก็ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “DEFRAY” อีกเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๑ ซึ่งยังอยู่ภายในระยะเวลาสิบสองเดือนนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจากทะเบียนเครื่องหมายการค้าและนายทะเบียนก็ได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้นให้อีก เครื่องหมายการค้า “DEFRAY” ของนายธงชัยฯ จึงยังอยู่ในทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อไป ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๓๘^๓ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช ๒๔๗๔ และมีอายุสิบปี และจะสิ้นอายุในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๑

เมื่อประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.๒๕๓๔ แล้ว มาตรา ๑๑๗^๔ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.๒๕๓๔ ได้บัญญัติรับรองเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช ๒๔๗๔ และยังคงจดทะเบียนอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.๒๕๓๔ ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.๒๕๓๔ เครื่องหมายการค้า “DEFRAY” ของนายธงชัยฯ จึงถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.๒๕๓๔ โดยจะสิ้นอายุในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๑

ต่อมา นายสราวุธ มีคุณสมบัติ โดยผู้รับมอบอำนาจคือ นายเอกชัย จิรารัตน์ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “DEFRAY” เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๓๕ และนายทะเบียนก็ได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวให้แก่ นายสราวุธฯ และต่อมาความปรากฏต่อนายทะเบียนว่านายทะเบียนได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “DEFRAY” ให้แก่เจ้าของต่างกันสองราย อันเป็นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมาย

^๑ มาตรา ๓๕ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้น ท่านว่าสมบูรณ์เพียงสิบปี แต่จะต่ออายุตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ก็ได้

^๒ มาตรา ๓๗ ก่อนสิ้นอายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่น้อยกว่าสามเดือนให้นายทะเบียนแจ้งวันสิ้นอายุไปยังเจ้าของเครื่องหมาย ณ สำนักงานที่จดทะเบียนไว้ และเมื่อหมดอายุการจดทะเบียนแล้ว ถ้าไม่มีคำขอต่ออายุยื่นขึ้นมาก็ดี หรือเจ้าของไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎเสนาบดีสำหรับ การขอต่ออายุก็ดี ท่านว่านายทะเบียนจะเพิกถอนเครื่องหมายการค้าขึ้นเสียจากทะเบียนก็ได้

^๓ มาตรา ๓๘ เมื่อนายทะเบียนได้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าตามความในมาตรา ๓๗ แล้ว ถ้ามีการขอจดทะเบียนขึ้นมากภายในสิบสองเดือนนับแต่วันเพิกถอน ท่านให้ถือว่าเป็นเครื่องหมายนั้นยังอยู่ในทะเบียน เว้นแต่จะมีผู้มาแสดงให้เห็นที่พอใจนายทะเบียนได้ว่า เครื่องหมายนั้นมีได้มีการใช้โดยสุจริตในระหว่างสองปีก่อนวันที่เพิกถอนนั้น

^๔ มาตรา ๑๑๗ เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช ๒๔๗๔ และยังคงจดทะเบียนอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัตินี้

การคำที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้วซึ่งมาตรา ๖^๔ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ บัญญัติห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะดังกล่าว กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงขอหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าจะเพิกถอนเครื่องหมายการค้า “DEFRAY” ที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนในภายหลังได้ หรือไม่ อย่างไร

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๔) พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่นักกฎหมายของกรมทรัพย์สินทางปัญญาฝ่ายแรกมีความเห็นว่า ควรเพิกถอนเครื่องหมายการค้า “DEFRAY” ของนายสราวุธ มีคุณสมบัติ ที่ได้รับจดทะเบียนรายหลังโดยร้องขอต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าสั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวตามมาตรา ๖๑^๕ หรือมาตรา ๖๒^๖ “เพราะเป็นเครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อรัฐประศาสนโยบายตามมาตรา ๘ (๑๐)”^๗ โดยมีเหตุผลว่าหลักการแห่งกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าที่ห้ามมิให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันหรือคล้ายกันสำหรับสินค้าในจำพวกเดียวกันเป็นนโยบายของรัฐ หากมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ฝ่าฝืนหลักการดังกล่าว เครื่องหมายการค้าอันนั้นจึงเป็นเครื่องหมายที่ขัดต่อรัฐประศาสนโยบายตามมาตรา ๘ (๑๐) นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา(กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๔) เห็นว่า การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันหรือคล้ายกันสำหรับสินค้าในจำพวกเดียวกันให้แก่บุคคลสองรายต่างกันไม่เป็นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อรัฐประศาสนโยบายตามมาตรา ๘ (๑๐)

“มาตรา ๖ เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

(๒) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้และ

(๓) ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว

ทะเบียนไว้แล้ว

“มาตรา ๖๑ ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนอาจร้องขอต่อคณะกรรมการให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดได้ หากแสดงได้ว่าเครื่องหมายการค้าอันนั้นในขณะที่จดทะเบียนมิได้เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา ๗ หรือเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘

“มาตรา ๖๒ บุคคลใดเห็นว่าเครื่องหมายการค้าใดขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสนโยบาย บุคคลนั้นอาจร้องขอต่อคณะกรรมการให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอันนั้นได้

“มาตรา ๘ เครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ห้ามมิให้รับจดทะเบียน

“ล๑”

“ล๑”

(๑๐) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสนโยบาย

(๑๑) เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

“ล๑”

“ล๑”

เพราะคำว่า “ขัดต่อรัฐประศาสนโยบาย” ตามมาตรา ๘ (๑๐) นี้ มีความหมายไปในทางที่ว่าขัดต่อนโยบายของรัฐในทางการเมือง การปกครอง การสังคม หรือการเศรษฐกิจ เช่น เครื่องหมายของพรรคคอมมิวนิสต์ เป็นต้น ดังนั้น ความเห็นที่ว่าการเพิกถอนเครื่องหมายการค้า “DEFRAY” ของนายสรารุทฯ โดยให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าสั่งเพิกถอนตามมาตรา ๖๑^๙ หรือมาตรา ๖๒^{๑๐} เพราะเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะตามมาตรา ๘ (๑๐)^{๑๑} จึงไม่ถูกต้อง แต่เครื่องหมายการค้า “DEFRAY” ของนายสรารุทฯอาจเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะตามมาตรา ๘(๑๑)^{๑๒} คือเป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตามได้

มาตรา ๘ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.๒๕๓๔ บัญญัติห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม แต่เมื่อได้มีการรับจดทะเบียนเครื่องหมายใดที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๘ (๑๑) ในขณะที่ยื่นจดทะเบียนมาตรา ๖๑^{๑๓} แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.๒๕๓๔ บัญญัติให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนอาจร้องขอต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ (๑๑) ดังกล่าวได้ และสำหรับปัญหาที่หารือมานี้ หากปรากฏว่าเครื่องหมายการค้า “DEFRAY” ของนายธงชัยฯเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนก็อาจดำเนินการตามมาตรา ๖๑ โดยร้องขอต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “DEFRAY” ของนายสรารุทฯ ได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๔) ยังมีความเห็นเพิ่มเติมด้วยว่า การเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้วยังสามารถกระทำได้อีกวิธีหนึ่ง คือ โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอันตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๗^{๑๔} แห่ง

^๙โปรดดูเชิงอรรถที่ ๖, ข้างต้น

^{๑๐}โปรดดูเชิงอรรถที่ ๗, ข้างต้น

^{๑๑}โปรดดูเชิงอรรถที่ ๘, ข้างต้น

^{๑๒}โปรดดูเชิงอรรถที่ ๘, ข้างต้น

^{๑๓}โปรดดูเชิงอรรถที่ ๖, ข้างต้น

^{๑๔}มาตรา ๖๗ ภายในห้าปีนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดตามมาตรา ๔๐ ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอันนั้นได้ หากแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าอันดีกว่าผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอันนั้น

ถ้าผู้ร้องแสดงได้แต่เพียงว่า ตนมีสิทธิดีกว่าเฉพาะสินค้าบางอย่างในจำพวกของสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ ให้ศาลมีคำสั่งจำกัดสิทธิแห่งการจดทะเบียนให้อยู่เฉพาะสินค้าที่ผู้ร้องไม่ได้แสดงว่าตนมีสิทธิดีกว่า

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.๒๕๓๔

(ลงชื่อ) ม. ตันเต็มทรัพย์

(นายไมตรี ตันเต็มทรัพย์)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เมษายน ๒๕๓๔