

การใช้เครื่องหมายการค้ากับสิทธิที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า



นายอดุล ทินะพงศ์

ศูนย์วิทยทรัพยากร

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ภาควิชานิติศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2536

ISBN 974-582-513-1

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

018896

1171503.6X

USE OF TRADEMARKS IN RELATION TO RELEVANT RIGHTS



MR. ADUL TINAPHONG

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Laws

Department of Law

Graduate School

Chulalongkorn University


1993

ISBN 974-582-513-1

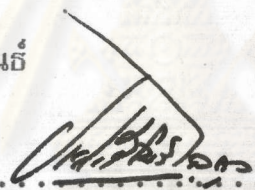
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การใช้เครื่องหมายการค้ากับสิทธิที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า
โดย นายอดุล ทินะพงศ์
ภาควิชา นิติศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ธัชชัย ศุภผลศิริ

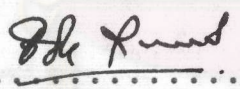


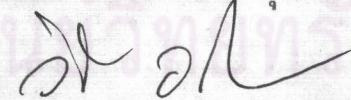
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต


..... คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ศาสตราจารย์ ดร. ถาวร วัชรากัญ)

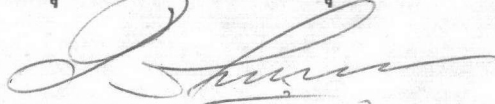
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์


..... ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ไชวโกล)


..... อาจารย์ที่ปรึกษา
(รองศาสตราจารย์ธัชชัย ศุภผลศิริ)


..... กรรมการ
(อาจารย์วิชัย อริยนันทกะ)


..... กรรมการ
(อาจารย์สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล)


..... กรรมการ
(อาจารย์บุญมา เตชะวณิช)

พิมพ์ต้นฉบับบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ภายในกรอบสี่เหลี่ยมนี้เพียงแผ่นเดียว

อดุล ทินะพงศ์ : การใช้เครื่องหมายการค้ากับสิทธิที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า (USE OF TRADEMARKS IN RELATION TO RELEVANT RIGHTS) อ.ที่ปรึกษา : รศ. อิชชัย ศุภผลศิริ, 195 หน้า. ISBN 974-582-513-1

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำการศึกษากฎหมายไทยให้ความคุ้มครองและยอมรับต่อการก่อตั้งสิทธิและรักษาสหสิทธิใน เครื่องหมายการค้าจากการใช้หรือจะใช้เครื่องหมายการค้าเพียงใด และกฎหมายไทย ได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันความสับสนของผู้บริโภคจากการใช้หรือจะใช้เครื่องหมายการค้าให้มีประสิทธิภาพอย่างไรและสมควรทำการปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติในกฎหมาย เพื่อให้ความคุ้มครองและยอมรับต่อการก่อตั้งสิทธิและรักษาสหสิทธิใน เครื่องหมายการค้าของผู้ใช้โดยสุจริตและเพื่อป้องกันความสับสนของผู้บริโภคจากการใช้หรือจะใช้ เครื่องหมายการค้า เช่นว่านั้นอย่างไรบ้าง

ผลการวิจัยพบว่า ก. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ไม่มีบทบัญญัติที่ชัดเจนในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อกำหนดที่ให้มีการใช้ว่าอย่างไรจึงจะเรียกว่า "ใช้" และอย่างไรจึงเรียกว่า "ไม่ได้ใช้" จึงควรมีการประกาศให้มีการใช้ข้อกำหนดต่อการใช้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ใช้อำนาจตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ในข้อกำหนดต่อการใช้ที่จะนำมาใช้บังคับควรมีความเป็นสากล เพื่อให้ต่างประเทศยอมรับถึงวิธีปฏิบัติและแนวทางในการใช้เครื่องหมายการค้ามากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ข. การพิจารณาพิสูจน์ถึงการใช้หรือไม่ใช้เครื่องหมายการค้า ยังคงตกอยู่ที่ผู้ร้องขอให้มีการเพิกถอน เครื่องหมายการค้า ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า ทำให้การพัฒนาการเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย ไม่เป็นไปตามกระแสของธุรกิจอันแท้จริงในปัจจุบัน จึงควรมีการออกประกาศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้มีการนำข้อกำหนดที่ให้มีการพิสูจน์ถึงการใช้ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง และในเวลาที่มีการต่ออายุทะเบียน เครื่องหมายการค้ามาใช้บังคับ เพื่อเป็นการลดภาระในการพิสูจน์ของผู้ร้องขอให้มีการเพิกถอน เครื่องหมายการค้าและ เพื่อเป็นการลดจำนวนคำร้องขอให้มีการเพิกถอน เครื่องหมายการค้าเพราะเหตุที่ไม่มีการใช้ลง ตลอดไปจนถึงคดีประเภทนี้ในศาล และ ค. นโยบายในการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนมีอยู่อย่างสับสนและแตกต่างกันก่อให้เกิดความสับสนต่อประชาชนผู้บริโภคและพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไม่มีบทบัญญัติโดยตรงในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคจากความสับสน เหล่านี้ ผู้จดทะเบียนและ เจ้าของเครื่องหมายการค้าทั้งหลายควรมีนโยบายที่แน่ชัดในการบริหาร และจัดการเครื่องหมายการค้าของตนอย่างเหมาะสม เพื่อให้การใช้และจัดการ เครื่องหมายการค้า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาควิชานิติศาสตร์.....
สาขาวิชานิติศาสตร์.....
ปีการศึกษา2535.....

ลายมือชื่อนิติต
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

##C170026 : MAJOR Law

KEY WORD: TRADEMARK/USE OF TRADEMARK RIGHT/USE OF TRADEMARK

ADUL TINAPHONG : USE OF TRADEMARKS IN RELATION TO RELEVANT RIGHTS.

THESIS ADVISOR : PROFESSOR DHAJJAI SUBHAPHOLSIRI, 195 pp. ISBN
974-582-513-1

This Research has the objective to study how much Thai laws give protection and accept the establishment and preservation of the right of trademark from the Use or Proposed to Use trademark and how Thai laws effectively provide criteria to protect the confusion of the consumers from the Use or Proposed to Use of Trademark and which provisions should be suitably amended in order to provide due protection and acceptance to the establishment and preservation of the right of trademark of the bona fide user and to provide due protection against the confusion of the consumers from the Use or Proposed to Use of Trademark.

The findings are that a. the provisions of the Trademark Act, B.E. 2534 has not expressly provided the matters regarding User Requirements that what shall be regarded as "Use" and what shall be regarded as "Non-Use", there should be an announcement to implement the User Requirements by the Minister of the Ministry of Commerce by exercising his authority stated under Section 5 of the Trademark Act, B.E. 2534. The User Requirements so implemented should be internationalized in order that foreign countries accept the schemes and practices of trademark use at higher lever than that being at present, b. burden of proof whether trademark is used or not used is still at the person who files for cancellation of trademark according to the provision of the Trademark Act. This burden makes development of Thailand's trademark inconsistently grow with the actual and current business, there should be an announcement made by the Minister of the Ministry of Commerce to require proof of use on renewal or at other periods in order to reduce the burden of proof of person who files for cancellation action and to decrease number of cancellation actions as well as such relavant cases in Court; and c. policies to use trademark of the registrants is confusingly diversified causing the confusion to the consumers where Trademark Act, B.E. 2534 has no direct provisions to protect the consumers from such confusions, registrants and trademark owners should have a clear policy to effectively and properly administer and manage their use of trademarks.

ศูนย์วิจัยทรัพย์สิน
ศาลปกครองมหาวิทยาลัย



ภาควิชา.....นิติศาสตร์

สาขาวิชา.....นิติศาสตร์

ปีการศึกษา.....2535

ลายมือชื่อนิติ.....

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.....

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม.....

กิตติกรรมประกาศ

การที่วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จขึ้นได้นั้น ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณบุคคลรายนามดังต่อไปนี้

ท่านรองศาสตราจารย์รัชชัย ศุภผลศิริ ที่ได้สละเวลาอันมีค่าของท่านในการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความกรุณาในการชี้แนะ ให้ความแนะนำและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มาโดยตลอด

ท่านรองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ไชววิไลกุล อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าของท่าน ในการรับเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ของผู้เขียน

ท่านอาจารย์บุญมา เตชะวณิช ท่านอาจารย์สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุลและท่านอาจารย์วิชัย อริยนั้นทกะ ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าของแต่ละท่านในการรับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ของผู้เขียน อีกทั้งให้ความอนุเคราะห์และช่วยเหลือในด้านข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและใช้ในการอ้างอิง

คุณรอเจอร์ เอช. โคเต้ (Mr. Roger H. Cote) ทนายความอเมริกัน ที่ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือและให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องข้อมูลต่างๆ ของกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา อันมีคุณค่าในการศึกษาวิจัยเป็นอย่างมาก และคุณธงชัย อุดมพรธนกิจ คุณพยนต์ นามเสนาะ และคุณชุมพล เมินดี เพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้าจากสำนักงานที่รักษากฎหมายและธุรกิจไฮริทีย์ ไซดิง ที่ได้ช่วยเหลือในการจัดพิมพ์ข้อมูลต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจจนกระทั่งผลงานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จบริบูรณ์ทุกประการ

ท้ายที่สุด ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผู้เขียน คือบิดาและมารดาของผู้เขียนเอง ที่คอยให้กำลังใจและให้ความสนับสนุนแก่ผู้เขียน ไว้ ณ โอกาสนี้

อดุล ทินะพงศ์

สารบัญ



หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ข
บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
วัตถุประสงค์ของการทำวิทยานิพนธ์.....	6
ขอบเขตและวิธีการของการศึกษา.....	6
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	7
บทที่ 1. วิวัฒนาการของกฎหมายเครื่องหมายการค้า.....	9
1.1 วิวัฒนาการของกฎหมายเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ.....	9
1.2 วิวัฒนาการของกฎหมายเครื่องหมายการค้าในไทย.....	15
1.3 วิวัฒนาการของระบบเครื่องหมายการค้า.....	19
ก. ระบบการใช้เครื่องหมายการค้า.....	20

ข .	ระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า.....	21
บทที่ 2 .	แนวคิดเกี่ยวกับการใช้หรือจะใช้เครื่องหมายการค้า.....	24
2.1	ความหมายของการใช้หรือจะใช้เครื่องหมายการค้า.....	24
ก .	การใช้ด้วยวิธีการสื่อความหมายด้วยตา.....	26
ข .	การใช้ด้วยวิธีการโฆษณา.....	27
ค .	ขอบเขตและปริมาณในความหมายของการใช้.....	28
ง .	การใช้เพื่อบ่งชี้แหล่งกำเนิด.....	29
จ .	การใช้ผ่านคนกลาง.....	30
ฉ .	การใช้ที่เป็นการละเมิด.....	31
2.2	องค์ประกอบเกี่ยวกับการใช้หรือจะใช้เครื่องหมายการค้า .	33
2.2.1	ระยะเวลาของการใช้.....	33
ก .	การพิสูจน์ถึงการใช้ เมื่อมีการต่ออายุทะเบียนหรือในระยะเวลาอื่น ๆ.....	34
ข .	ความยาวของระยะเวลา.....	38
ค .	การคำนวณระยะเวลา.....	43

ง.	การขู่ว่าจะเพิกถอนทะเบียน.....	50
2.2.2	สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้.....	52
2.2.3	แบบของการใช้ที่จำเป็นต้องมี.....	56
ก.	การใช้เครื่องหมายการค้าโดยเฉพาะเจาะ จง.....	56
ข.	การใช้พอเป็นพิธีกับการใช้ในทางการค้า..	58
ค.	การใช้โดยการโฆษณา.....	63
1.	กรณีที่เป็นที่ยอมรับอย่างชัดแจ้งโดยกฎ หมาย.....	63
2.	กรณีที่ไม่เป็นที่ยอมรับ และไม่เป็นที่ยก เว้นอย่างชัดแจ้ง.....	65
3.	การใช้ที่ใกล้เคียงกับการโฆษณา....	67
4.	การพิจารณาด้านนโยบาย.....	67
ง.	การเตรียมการขาย.....	68
2.2.4	รูปแบบของเครื่องหมายจดทะเบียนที่ใช้.....	70
ก.	บททั่วไป.....	70

ข. เครื่องหมายชุด.....	74
ค. เครื่องหมายร่วม.....	76
ง. ค่าแปลของทะเบียน.....	77

รูปแบบและขอบเขตของการใช้

- ในออสเตรเลีย.....	79
- ในกลุ่มประเทศเบเนลักซ์.....	79
- ในฝรั่งเศส.....	80
- ในเยอรมัน.....	80
- ในกรีท.....	82
- ในไอร์แลนด์.....	82
- ในอิตาลี.....	84
- ในสเปน.....	84
- ในสวีเดน.....	85
- ในสวิสเซอร์แลนด์.....	86

2.	ปัญหาอื่น ๆ.....	106
ก.	การนำเข้า.....	107
ข.	การโอนสิทธิ.....	107
3.1.3	ขอบเขตของการป้องกันสิทธิ ในเครื่องหมายการค้า.....	108
ก.	การใช้ที่ไม่ได้รับการคุ้มครองจากการจดทะเบียน.....	108
ข.	การใช้ที่ได้รับการคุ้มครอง จากการจดทะเบียน.....	108
ค.	การจดทะเบียนป้องกัน.....	110
3.2	การใช้หรือจะใช้เครื่องหมายการค้ากับการรักษาสี.....	112
3.3	การใช้หรือจะใช้เครื่องหมายการค้ากับการเสียสิทธิ.....	115
3.3.1	การละทิ้งการใช้เครื่องหมาย.....	115
ก.	การละทิ้งในกรณีของแคนาดา.....	116
ข.	การละทิ้งในกรณีของสหรัฐ.....	118

ค.	การละทิ้งในกรณีของประเทศอื่น ๆ.....	123
3.3.2	การเพิกถอนเครื่องหมายจากการไม่ใช้ และจาก กรณีอื่น ๆ.....	124
ก.	เครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นเครื่องหมายแอบ แฝง (Ghost Marks).....	125
ข.	การสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะ.....	126
3.3.3	การเยียวยาการไม่ใช้.....	127
3.3.4	ข้อแก้ตัวจากการไม่ใช้.....	131
	ระยะเวลาแห่งการใช้และระยะเวลา ซึ่งเป็นเหตุผลของ การไม่ใช้	
-	ในออสเตรเลีย.....	137
-	ในกลุ่มประเทศเบเนลักซ์.....	138
-	ในเดนมาร์ค.....	138
-	ในฝรั่งเศส.....	139
-	ในเยอรมัน.....	140
-	ในกรีซ.....	140

- ในไอร์แลนด์.....	141
- ในอิตาลี.....	141
- ในสเปน.....	141
- ในสวีเดน.....	143
- ในสวิสเซอร์แลนด์.....	143
- ในอังกฤษ.....	144
3.4 การใช้หรือจะใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นการละเมิดสิทธิ.....	144
ก. การกระทำที่เป็นการละเมิดและการขู่ว่าจะดำเนินคดี กับการละเมิดโดยไม่มีมูล.....	151
ข. หลักฐานของการละเมิด.....	152
ค. การหลีกเลี่ยงการละเมิดโดยการใช้ที่ถูกต้อง.....	153
ง. การจดทะเบียนป้องกัน.....	154
บทที่ 4. ปัญหากฎหมายและนโยบายการจัดการ เกี่ยวกับการใช้ หรือจะใช้ เครื่องหมายการค้า.....	156

4.1	ปัญหากฎหมาย เกี่ยวกับการใช้หรือจะใช้เครื่องหมายการค้า.....	156
	ก. อำนาจในการฟ้องร้องคดี.....	159
	ข. วิธีที่เหมาะสมในการพิจารณา.....	161
	ค. ภาระการพิสูจน์.....	162
	ง. หลักเกณฑ์ด้านพยานหลักฐานและค่าใช้จ่าย.....	164
4.2	ปัญหานโยบายการจัดการ เกี่ยวกับการใช้หรือจะใช้เครื่องหมายการค้า.....	166
	4.2.1 นโยบายในการบริหารภายใน.....	167
	4.2.2 นโยบายในการเลือกใช้เครื่องหมายการค้า....	168
	ก. กฎเกณฑ์ลำดับแรก.....	168
	ข. ขอบเขตการคุ้มครอง ขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องหมาย.....	169
	1. เครื่องหมายที่ประดิษฐ์ขึ้น (coined mark).....	169

2.	เครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ แต่มีความหมาย (arbitrary mark) ..	170
3.	เครื่องหมายที่มีลักษณะชี้แนะ (suggestive mark)	171
4.	เครื่องหมายที่มีลักษณะบรรยาย (descriptive mark)	171
5.	เครื่องหมายในลักษณะของคำ ซึ่งไม่อาจรับความคุ้มครองได้ (unprotectable terms)	172
4.2.3	นโยบายในการใช้เครื่องหมายการค้า	174
ก.	การใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า	174
ข.	การหลีกเลี่ยงการละทิ้ง	175
ค.	การใช้เครื่องหมายการค้าอย่างเหมาะสม ..	175
4.2.4	นโยบายในการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ..	179
4.2.5	นโยบายอื่น ๆ	179
บทที่ 5.	บทสรุปและข้อเสนอแนะ	180
	บทสรุป	180

ข้อเสนอแนะ	183
บรรณานุกรม	186
ภาคผนวก ก	193
ภาคผนวก ข	194
ประวัติผู้เขียน	195



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย