

ลักษณะพิเศษของสิทธิในเครื่องหมายการค้า

ก่อนที่จะได้ทำการศึกษาถึง เรื่องการบังคับคดีกับสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จะได้กล่าวถึงสาระสำคัญของสิทธิในเครื่องหมายการค้าเสียก่อน เพื่อที่จะทำให้เข้าใจถึงลักษณะพิเศษของสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้ดียิ่งขึ้น และนอกจากนี้ยังเป็นการชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องมีการศึกษาถึง เรื่องการบังคับคดีกับสิทธิในเครื่องหมายการค้าอีกด้วย โดยในบทนี้จะมีเนื้อหาสาระที่สมควรหยิบยกขึ้นมากล่าวดังต่อไปนี้

2.1 ความหมายของเครื่องหมายการค้า

เดิมประเทศไทยมีพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ใช้บังคับกับเรื่องเครื่องหมายการค้า แต่ในปัจจุบันนี้ได้มีบทบัญญัติเครื่องหมายการค้าขึ้นใหม่คือพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 และในพระราชบัญญัตินี้ได้บัญญัติให้ยกเลิกพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ไว้ในมาตรา 3 ซึ่งบัญญัติว่า "ให้ยกเลิก

- (1) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2474
- (2) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2504

บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน"

ด้วยเหตุที่บทกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าในปัจจุบันนี้ก็คือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ดังนั้นในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะศึกษารายละเอียดตามที่มีบัญญัติ

ไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 เป็นหลักและจะศึกษาเปรียบเทียบกับรายละเอียดในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 และหลักกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศเป็นส่วนประกอบ

ในการศึกษาถึงความหมายของเครื่องหมายการค้านี้จะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อคือ

- 2.1.1 ความหมายของเครื่องหมาย
- 2.1.2 ความหมายของเครื่องหมายการค้า
- 2.1.3 บทบาทและหน้าที่ของเครื่องหมายการค้า

2.1.1 ความหมายของเครื่องหมาย ซึ่งสามารถแยกพิจารณาได้ ดังต่อไปนี้

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 4 วรรคแรกบัญญัติว่า

"ในพระราชบัญญัตินี้

"เครื่องหมาย" หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ หรือสิ่งเหล่านี้อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างรวมกันแต่ไม่หมายความรวมถึงแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร"

จากบทบัญญัติ มาตรา 4 วรรคแรก ทำให้เห็นได้ว่า ความหมายของ "เครื่องหมาย" ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 2534 ได้บัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจนว่าสิ่งใดบ้างที่จะเป็นเครื่องหมายได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 ซึ่งได้ให้คำนิยามของคำว่า "เครื่องหมาย" ไว้ในลักษณะกว้าง ๆ ซึ่งต้องมีการตีความกันอีก ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 3 วรรคแรก ดังต่อไปนี้ "ตามความหมายแห่งพระราชบัญญัตินี้ (ถ้าตัวบทมิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น) คำว่า "เครื่องหมาย" ให้ความถึงภาพอันคิดขึ้น ตรา คำ

จำหน่าย ใบสลาก ตั๋ว นาม ลายมือ ชื่อ ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือชุมนุมแห่งสิ่งเหล่านี้" ทำให้เห็นได้ว่า คำว่า "เครื่องหมาย" นั้นกฎหมายมิได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าสิ่งใดเป็นเครื่องหมายบ้าง กฎหมายได้ใช้คำว่า "ให้กินความถึง" ซึ่งเป็นการเปิดกว้างให้รวมถึงสิ่งต่าง ๆ นอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา 3 ให้เป็นเครื่องหมายได้อีกด้วย ซึ่งผิดกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 4 ซึ่งได้ให้คำนิยามของคำว่า "เครื่องหมาย" ไว้อย่างชัดเจนว่าสิ่งใดเป็นเครื่องหมายบ้าง ดังจะอธิบายลักษณะของเครื่องหมายได้ดังต่อไปนี้ โดยเรียงลำดับการพิจารณาตามที่มาตรา 4 บัญญัติไว้

1. ภาพถ่าย
2. ภาพวาด
3. ภาพประดิษฐ์
4. ตรา (brand) คำว่า Brand เดิมหมายถึงตราประทับโดยใช้สิ่งของอื่น ๆ เหล็กประทับลงบนสิ่งของทำให้เกิดรอยขึ้น¹ แต่ปัจจุบันตราหมายถึงสิ่งที่ใช้แทนบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือแสดงถึงสิทธิของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยปกติตรามักจะได้แก่รูปภาพนั่นเอง
5. ชื่อ (name) หมายถึง ชื่อเอกชนหรือนิติบุคคล
6. คำ (word) คำเป็นเครื่องหมายที่นิยมใช้ เป็นเครื่องหมายการค้ามากกว่าเครื่องหมายอื่น ๆ เพราะคำมีคุณสมบัติที่รวมลักษณะบังเฉพาะ และความสะดวกในการที่จะจดจำและในการที่จะอ้างถึง นอกจากนี้คำยังมีจำนวนนับไม่ถ้วนที่จะใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้²

1. มานะ พิทยาภรณ์, คำอธิบายพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า, พิมพ์ครั้งที่ 4

(กรุงเทพมหานคร : 2525), หน้า 12.

2. เรื่องเดียวกัน.

7. ตัวหนังสือ (letter) ถือว่าเป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่ง แต่จะเป็นเครื่องหมายการค้าหรือไม่ต้องพิจารณาอีกส่วนหนึ่ง โดยที่ถ้าตัวหนังสือได้จัดให้มีลักษณะบ่งเฉพาะ เช่น ประดิษฐ์เป็นลวดลายต่าง ๆ ก็อาจถือเป็นเครื่องหมายได้

8. ตัวเลข (numeral) ตามปกติตัวเลขเฉย ๆ มักถือกันว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เว้นแต่จะจัดขึ้นเป็นลักษณะพิเศษ

9. ลายมือชื่อ (Signature) ถือว่าเป็นเครื่องหมายเช่นเดียวกันและคำว่า ลายมือชื่ออาจจะ เป็นลายเซ็นก็ได้โดยไม่จำกัดเฉพาะลายมือชื่อของผู้จดทะเบียนหรือของผู้ที่ได้ ดำเนินกิจการค้านั้นมาก่อนอย่างไรก็ดี การใช้ลายมือชื่อ เป็นเครื่องหมายการค้านี้มีผลเสียอยู่หลาย ประการ เครื่องหมายการค้าที่ดีจะไม่เพียงแต่ให้ลูกค้าจำได้ว่าสินค้าที่มีเครื่องหมาย เช่นนั้น เป็นของ พ่อค้าที่เขาต้องการจะติดต่อกับแต่จะต้องทำให้ลูกค้าสามารถบรรยายและสั่งซื้อสินค้าของพ่อค้านั้น ๆ ได้โดยง่าย ในเรื่องนี้เครื่องหมายการค้าที่เป็นลายเซ็นประสบกับความลำบากเพราะลูกค้าอาจจะ อ่านลายเซ็นไม่ออกและแม้จะอ่านออกก็ยังคงจะบรรยายหรือสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวได้ด้วยความลำบาก³

นอกจากคำต่าง ๆ ที่มาตรา 4 ได้บัญญัติไว้แล้วนั้นในมาตรา 4 ยังได้บัญญัติต่อไปอีกว่า "...หรือสิ่งเหล่านี้หนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างรวมกันแต่ไม่หมายความรวมถึงแบบ ผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร"

3 เรื่องเดียวกัน.

คำว่า "สิ่งเหล่านี้หนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างรวมกัน" เป็นการแสดงความหมายของคำว่า "เครื่องหมาย" ว่านอกจากสิ่งที่กฎหมายได้บัญญัติให้เป็นเครื่องหมายได้ในตัวมันเองแล้ว สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เช่น ภาพถ่าย, ภาพวาด....., ลายมือชื่อ เป็นต้น เมื่อรวมกันแต่เพียงอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างรวมกันกฎหมายยังให้ถือว่าเป็น "เครื่องหมาย" ด้วย แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร ซึ่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้บัญญัติยกเว้นไว้ในตอนท้ายของมาตรา 4 ว่า ".....ไม่หมายความรวมถึงแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร"

แต่เดิมนั้นพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 3 วรรคแรก ซึ่งมีข้อความดังต่อไปนี้

มาตรา 3 วรรคแรก "ตามความหมายแห่งพระราชบัญญัตินี้ (ถ้าตัวบทมิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น) คำว่า "เครื่องหมาย" ให้กินความถึงภาพอันคิดขึ้น ตรา คำจำหน้า ในสลาก ตั้วนาม ลายมือชื่อ คำ ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือชุมนมแห่งสิ่งเหล่านี้"

จากการที่กฎหมายได้บัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความหมายของ เครื่องหมายไว้ว่า ลักษณะนี้มีผลทำให้เครื่องหมายบางอย่างซึ่งคิดเป็นแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายสิทธิบัตร เช่น รูปร่างของสินค้า (Configuration of goods) หีบห่อบรรจุสินค้า (package) อาจถือเป็นเครื่องหมายที่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ดังได้มีแนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยว่ารูปร่างของสินค้าหรือรูปร่างของบรรจุภัณฑ์เป็นเครื่องหมายการค้าได้ เช่น

คำวินิจฉัยที่ 124/2529

คณะกรรมการได้พิจารณาต่อและ เอกสารประกอบตลอดแล้วปรากฏว่า เครื่องหมาย

การค้าของผู้ถือหุ้นรูปประดิษฐ์คล้ายเปิดรายนี้แม้จะปรากฏตามหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นนำส่งในชั้นนาย
 ทะ เบียนว่า รูปประดิษฐ์คล้ายเปิดดังกล่าวเป็นรูปภาพขณะบรรจุสินค้า แต่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะใช้
 เครื่องหมายนี้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าของผู้ถือหุ้น จึงเห็นว่า เครื่องหมายรูปประดิษฐ์คล้าย
 เปิดเป็นเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474
 และ เมื่อรูปดังกล่าวมีการประดิษฐ์ในลักษณะพิเศษจึง เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่ง เฉพาะตามมาตรา
 4(5) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังในคณะกรรมการเห็นว่าชอบที่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการ
 ค้าของผู้ถือหุ้นได้

นอกจากนั้นคณะกรรมการ เครื่องหมายการค้าได้มีคำวินิจฉัยอยู่บาง เรื่องที่ปรากฏความ
 ไม่ชัดเจนว่า คณะกรรมการเห็นว่าสิ่งที่ขอจดทะเบียนนั้นไม่เป็นเครื่องหมายการค้าจึงจดทะเบียน
 ไม่ได้ หรือเห็นว่าเป็นเครื่องหมายการค้าแต่ไม่มีลักษณะบ่ง เฉพาะ จึงจดทะเบียนไม่ได้ แต่ถึง
 อย่างไรก็ตามสิ่งที่คณะกรรมการ เครื่องหมายการค้าวินิจฉัยนั้นถือได้ว่าเป็นแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมาย
 สิทธิบัตรอย่างหนึ่งซึ่ง เป็นการวินิจฉัยว่าสิ่งนี้ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าเพียงแต่เหตุผลของคณะกรรมการ
 เครื่องหมายการค้ายังไม่แน่ชัดอยู่ที่นั่น เช่น

คำวินิจฉัยที่ 336/2527

เครื่องหมายรูปแถบวลดคล้ายตะขอ เป็นเพียงวลดคล้ายของผลิตภัณฑ์หรือสินค้านำร่อง เท่านั้น
 ที่ใช้ เครื่องหมายการค้า NIKE มิใช่เครื่องหมายการค้าของผู้ถือหุ้นเจตนาจะใช้รูปแบบวลดคล้าย
 ที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าแต่ผู้ถือหุ้นมิได้นำรูปดังกล่าวมาทำให้เหมาะ เพื่อจะใช้
 ให้เห็นว่าสินค้าของตนแตกต่างจากสินค้าของผู้อื่น จึงไม่เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่ง เฉพาะตาม
 มาตรา 4(5)

คำวินิจฉัยที่ 80/2528

เครื่องหมายรูปวาดลายตารางสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นรูปวาดลายอยู่ด้านบนของห่อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายรูปเด็กและภาษาญี่ปุ่น รูปวาดลายดังกล่าวจึงมิใช่เครื่องหมายการค้า แม้วุฒิบัตรจะมีเจตนาจะใช้เป็นเครื่องหมายการค้า แต่มิได้นำมาทำให้เหมาะเพื่อจะใช้ให้เห็นว่าสินค้าของตนแตกต่างจากสินค้าของผู้อื่น จึงเป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 4(5)

คำวินิจฉัยที่ 298/2528

เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์รูปแถบวาดลายรายนี้ ผู้อุทธรณ์อ้างว่าประดิษฐ์ขึ้นโดยดัดแปลงมาจากเครื่องหมายอักษร YY ซึ่งผู้อุทธรณ์ได้จดทะเบียนไว้แล้วและเมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์นำส่งแล้วไม่เห็นว่ารูปดังกล่าวดัดแปลงมาจากอักษร YY ตามที่ผู้อุทธรณ์กล่าวอ้างแต่อย่างใด นอกจากนั้นยังปรากฏว่ารูปแถบวาดลายดังกล่าวเป็นวาดลายที่ประทับอยู่บนสินค้ารองเท้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอักษร YY ประดิษฐ์และคำว่า YONEX แม้วุฒิบัตรจะมีเจตนาจะใช้รูปดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าแต่ผู้อุทธรณ์มิได้นำเครื่องหมายนี้มาทำให้เหมาะเพื่อจะใช้ให้เห็นว่าสินค้าของตนแตกต่างจากสินค้าของผู้อื่น จึงเป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ดังคณะกรรมการเห็นว่าเมื่อผู้อุทธรณ์ได้มีหลักฐานนำสืบลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายรายนี้แต่อย่างใด จึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 4(5)

ปัญหาเรื่องความไม่แน่ชัดของกฎหมายซึ่งทำให้เกิดแนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ

เครื่องหมายการค้าออกเป็น 2 แนวทางข้างต้นนั้นทำให้การบัญญัติพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 2534 ได้บัญญัติเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 4 ที่ว่า ".....ไม่หมายความรวมถึงแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร" ซึ่งจุดประสงค์ในการบัญญัติกฎหมายในลักษณะนี้เพื่อเป็นการแบ่งแยกเรื่องแบบผลิตภัณฑ์กับเครื่องหมายการค้าเป็นการลดปัญหาที่ว่า "แบบผลิตภัณฑ์" ควรจะได้

รับความคุ้มครองตามกฎหมายภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรหรือกฎหมายเครื่องหมายการค้า เพราะถ้าเป็นการให้ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรโดยถือว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับความคุ้มครองโดยมีระยะเวลาจำกัด 10 ปี ซึ่งหลังจากระยะเวลาดังกล่าวสิ้นสุดลงแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก็จะตกเป็นสาธารณสมบัติซึ่งผู้ใดก็มีสิทธิที่จะใช้ได้ แต่ถ้าเป็นการให้ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าแล้วก็จะเป็นการให้สิทธิเด็ดขาดแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาตราบเท่าที่เจ้าของเครื่องหมายยังคงใช้และต่ออายุทะเบียนต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด

ปัญหาในเรื่องแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศต่าง ๆ ได้มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่ารูปร่างของสินค้า หีบห่อบรรจุสินค้าเป็นสิ่งที่รับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ เช่น ประเทศโรมาเนีย⁴ กลุ่มประเทศสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งอาฟริกา (OAPI)⁵ และประเทศในกลุ่มเบนลักซ์⁶ ส่วนในบางประเทศก็ได้ห้ามมิให้รับจดทะเบียนรูปร่างของสินค้าและหีบห่อบรรจุ

----- ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

⁴ Law of Trademarks and Service Marks. No.28 of 1967, Article 2.

⁵ Libreville Agreement of September 13, 1962, Annex II Article 1.

⁶ Uniform Benelux Trademark Law (1.P.1969), Article 1.

สินค้าดังกล่าวไว้เลย เช่น ประเทศฝรั่งเศส⁷ และประเทศเม็กซิโก⁸ เป็นต้น นอกจากนี้ในกฎหมายต้นแบบ Model Law ซึ่ง BIRPI (The United International Bureau for the Protection of Intellectual Property) ได้ร่างขึ้นมาเพื่อให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้า มาตรา 5 ก็ได้กำหนดห้ามรับจดทะเบียนเครื่องหมายซึ่งประกอบด้วยรูปร่างหรือแบบอันประกอบขึ้นโดยธรรมชาติของสินค้าหรือบริการนั้นในบางประเทศ เช่น สวิตเซอร์แลนด์⁹ จะมีบทบัญญัติห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายที่เป็นสาธารณสมบัติ (Public Domain) ดังนั้นหากรูปร่างของสินค้าหรือหีบห่อบรรจุสินค้าอันมีลักษณะ เป็นแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายสิทธิบัตรซึ่งได้รับความคุ้มครองและหมดอายุลงจะนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าไม่ได้ เนื่องจากตกเป็นสาธารณสมบัติแล้ว

ปัญหาที่ตามมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติของกฎหมาย เครื่องหมายการค้าใหม่ก็คือ เราจะเห็นได้ว่าจากคำวินิจฉัยที่ 124/2529 ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นการแสดงว่ามีแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า ทำให้เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แล้ว แบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะยังคงถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าอยู่หรือไม่ซึ่ง

----- ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

⁷ Law on Trademarks and Service Marks, No.64-4360, 1964, Article 1.

⁸ Law on Inventions and Marks, 1975, Article 91 (d).

⁹ Federal Law on the Protection of Trademark, indications of Source and Industrial Distinction, 1890. As amended in 1971 Article 14(1)

ปัญหาพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้มีบทเฉพาะกาลกำหนดไว้เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวนี้แล้ว ในมาตรา 117 ซึ่งบัญญัติว่า

"เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2474 และยังคงจดทะเบียนอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัตินี้"

ดังนั้นปัญหาในเรื่องนี้จึงเป็นอันยุติว่า แบบผลิตภัณฑ์ที่มีการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 และยังคงจดทะเบียนอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2534 อย่างไรก็ตามเมื่อพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มีผลใช้บังคับแล้ว แนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ดังที่ปรากฏในคำวินิจฉัยที่ 124/2529 นั้นน่าจะเปลี่ยนแปลงไปด้วย เนื่องจากเหตุที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 4 ว่า ".....ไม่รวมถึงแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร" ivo อย่างชัดเจนแล้ว

ความหมายของ "เครื่องหมาย" ในต่างประเทศ

จากหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษ ค.ศ. 1905 (The Trade Marks Act 1905) มาตรา 3 กำหนดว่า "A "mark" shall include a device, brand, Reading, label, ticket, name, signature, word, letter, numeral, or any combination thereof:"

แม้พระราชบัญญัติฉบับนี้จะถูกยกเลิกแล้วก็ตาม ใน The Trade Marks Act 1938

มาตรา 68 (1) ก็ยังคงบัญญัติความหมายเอาไว้ดังเดิมว่า

"mark" includes a device, brand, heading, label, ticket, name, signature, word, letter, numeral, or any combination thereof;"

จากบทบัญญัติดังกล่าว "เครื่องหมาย" หมายความถึง รูปรอยประดิษฐ์, ยี่ห้อ, ตรา คำจำหน่าย, สลาก, ตัว, ชื่อ, ลายมือชื่อ, คำ, ตัวอักษร, ตัวเลข, หรือชุมนมแห่งสิ่งเหล่านี้

ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 3 ซึ่งบัญญัติว่า "ตามความหมายแห่งพระราชบัญญัตินี้ (ถ้าตัวบทมิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น) คำว่า "เครื่องหมาย" ให้กินความถึงภาพอันคิดขึ้น ตราคำจำหน่าย ใบสลาก ตัว นาม ลายมือชื่อ คำ ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือชุมนมแห่งสิ่งเหล่านี้"

ซึ่งเมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติในมาตรา 3 แล้วก็จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติมาตรานี้แทบจะถอดความจากหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษดังกล่าวข้างต้น และในบทบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ในมาตรา 4 ซึ่งได้ทำการพิจารณามาแล้วข้างต้นนั้นกฎหมายก็มิได้เปลี่ยนแปลงในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแต่อย่างใด เพียงแต่เราได้บัญญัติให้ความชัดเจนขึ้นว่าสิ่งใดบ้างที่จะหมายถึง เครื่องหมาย และสิ่งใดมิให้ถือว่าเป็นเครื่องหมายได้คือ กรณีของแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร นอกจากนั้นกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอื่นที่ใช้ระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าของอังกฤษ ก็จะมีนิยามในลักษณะเดียวกัน เช่น ประเทศออสเตรเลีย อินเดีย เป็นต้น นอกจากนั้นในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1946 มาตรา 45 บัญญัติว่า

"The term "trademark" include any word, name, symbol or



device or any combination thereof adopted and used by a manufacturer or merchant to identify his goods and distinguish them from those manufactured or sold by others"

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา มิได้บัญญัตินิยามคำว่า "เครื่องหมาย" แต่บัญญัตินิยามคำว่า "เครื่องหมายการค้า" ให้หมายรวมถึง (include) อะไรบ้าง ซึ่งเป็นการยกตัวอย่างไว้เท่านั้น ดังนั้น เครื่องหมายอื่นเช่น คำขวัญ (Slogan) ตัวเลข (numeral) รูปภาพ (pictures) และตัวหนังสือ (letters) ก็อาจมีคุณสมบัติเป็นเครื่องหมายการค้าได้¹⁰

สรุปได้ว่าคำว่า "เครื่องหมาย" มีความหมายกว้างมาก โดยรวมเครื่องหมายที่มองเห็นได้ (Visual signs) ซึ่งใช้เกี่ยวข้องกับสินค้าอยู่ในความหมายของเครื่องหมายด้วย¹¹ กฎหมายของประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่มักจะยอมรับจดทะเบียนเฉพาะ เครื่องหมายที่มองเห็นได้ แต่มีบางประเทศที่ยอมรับจดทะเบียนสัญลักษณ์เสียงเป็นเครื่องหมายการค้า เช่น ประเทศโรมาเนีย¹²

¹⁰ Jerome Gilson, Trademark Protection and Practice (New York : Matthew Bender, 1977), P. 1.1.

¹¹ Halsbury's Statue of England, Trade Marks and Trade Name Vol. 48 (London : Butterworths, 1984). P. 20.

¹² Law on Trademarks and Service Marks No. 28 of 1967, Article 2.

สัญญาณเสียงดังกล่าวยกตัวอย่าง เช่น ดนตรีที่ใช้ประกอบการโฆษณาทางวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งในบางประเทศถือว่าสัญญาณดังกล่าวไม่อาจจดทะเบียนได้¹³ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น และเมื่อไม่นานมานี้สำนักงานเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลิ่น (Olfactory Trademark) กับสินค้าประเภทเส้นด้ายและไหมพรมด้วย ดังนั้นสิ่งอื่นนอกจากที่กฎหมายเครื่องหมายการค้ากำหนดไว้ก็อาจเป็นเครื่องหมายได้ แต่จะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายนั้นมีสาระสำคัญตามที่กฎหมายของประเทศต่าง ๆ วางหลักเกณฑ์ไว้หรือไม่

2.1.2 ความหมายของเครื่องหมายการค้า

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 4 วรรคสอง ได้นิยามศัพท์คำว่า "เครื่องหมายการค้า" หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น"

ซึ่งแต่เดิมพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 3 ได้นิยามศัพท์ "เครื่องหมายการค้า" ว่าหมายความว่า เครื่องหมายซึ่งใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อสำแดงว่าสินค้านั้น ๆ เป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยได้ทำขึ้น โดยการเลือก โดยให้คำรับรอง โดยทำการค้าขายสินค้านั้น หรือโดยเป็นผู้เสนอขาย"

¹³ Ludwig Baeumer, "Comparative Trademark Law I", WIPO-LawAsia Seminar on Industrial Property, (September 1983) : 120.

เมื่อเราได้พิจารณาบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น ก็จะได้เห็นว่าตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 นั้น ได้บัญญัติเน้นถึงหน้าที่ของ เครื่องหมายการค้าในการแยกความแตกต่างของสินค้ามากกว่าบทบัญญัติเดิมซึ่งจากนิยามศัพท์คำว่า "เครื่องหมายการค้า" เราสามารถแยกสาระสำคัญออกได้เป็น 3 ประการดังต่อไปนี้

2.1.2.1. ต้องเป็นเครื่องหมาย

2.1.2.2. ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า

2.1.2.3. เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้า นั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้ เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

แยกพิจารณาได้ดังต่อไปนี้

2.1.2.1. ต้องเป็นเครื่องหมาย

ในการพิจารณาว่าสิ่งใดจะเป็นเครื่องหมายหรือไม่นั้น ให้พิจารณาจากมาตรา 4 บรรทัดแรกซึ่งได้ทำการพิจารณาข้างต้นแล้ว

2.1.2. 2. ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า

ในเรื่องใช้หรือจะใช้นี้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยคล้ายคลึงกับกฎหมายของหลาย ๆ ประเทศที่ยอมรับให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้ใช้ในทางการค้ามาก่อน โดยยังเป็นเพียงการใช้ (Proposed to be used) ต่อไปเท่านั้น

ความหมายของคำว่า "ใช้"

- คำว่า "ใช้" หมายถึงการพิมพ์, ระบายสี, ประทับตรา, ทอ ฯลฯ หรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้เครื่องหมายการค้าปรากฏบนสินค้า ซึ่งปิดบนสินค้าหรือภาชนะที่ใส่สินค้านั้น

การใช้เครื่องหมายกับสินค้านั้น ๆ จะต้องมีกาทำให้ปรากฏซึ่งเครื่องหมายนั้นที่ตัวสินค้า, หีบ, ห่อ ฯลฯ ซึ่งการกระทำให้ปรากฏจะเป็นโดยวิธีการพิมพ์, ระบายสี, ประทับตรา หรือ ทอ ก็ได้ แต่การกระทำดังกล่าวไม่จำเป็นต้องถาวร ทั้งไม่จำเป็นว่าเครื่องหมายดังกล่าวจะต้องติดอยู่จนกระทั่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค เช่น เครื่องหมายการค้าของร้านขายส่งอาจจะสิ้นสุดลงแค่ร้านขายปลีก เจ้าของร้านขายปลีกอาจจะเอาเครื่องหมายการค้าดังกล่าวออกแล้วใช้เครื่องหมายการค้าของตนแทนก็ได้

นอกจากนี้ได้มีคำวินิจฉัยในศาลต่างประเทศบางประเทศ เช่น ในศาลอเมริกันไม่ถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้ากับเนื้อ ถ้าเพียงแต่ใช้เครื่องหมายดังกล่าวที่บัตรรายการอาหาร (MENU) ของภัตตาคารที่ขายเนื้อนั้นการใช้เครื่องหมายบนหัวกระดาษจดหมาย ซิปป์อิงเกอร์เตอร์ อินวอยซ์ และบัตรในทางการค้าอื่น ๆ นั้นก็ไม่ถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้า แต่การติดชื่อลงบนเครื่องสับน้ำมันขายนั้นถือว่าเป็นการติดชื่อ (หรือใช้ชื่อ) นั้นกับสินค้าน้ำมันแล้ว ซึ่งเป็นคดีที่ศาลอเมริกันได้วินิจฉัยไว้ในคดีระหว่าง P&E Transportation Inc. V. Save way

ความหมายของคำว่า "จะใช้"

กฎหมายใช้คำว่า "ใช้" หรือ "จะใช้" ดังนั้นจึงต้องตีความว่าแม้ว่าเครื่องหมายนั้น ๆ ยังไม่เคยใช้เป็นเครื่องหมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าเลยก็ตาม ถ้าเจ้าของมีความประสงค์ที่จะใช้เครื่องหมายดังกล่าว เจ้าของก็อาจขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ อนึ่ง สินค้าที่เกี่ยวข้องจะผลิตขึ้นในประเทศใดหาใช้สาระสำคัญไม่ ศาลอังกฤษได้วินิจฉัยไว้ในคดีระหว่าง Aktiebolaget Manus โจทก์ Wood And Bland Ltd. จำเลย ว่าถึงแม้โจทก์จะไม่เคยผลิตสินค้านั้นในประเทศอังกฤษ แต่ข้อเท็จจริงนี้หาเป็นข้อขัดขวางในการที่โจทก์จะมีชื่อเสียงภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนไม่ หรืออีกนัยหนึ่งศาลอังกฤษยอมรับนับถือสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แม้จะปรากฏว่าโจทก์จะไม่เคยผลิตสินค้านั้นในประเทศอังกฤษเลย

นักกฎหมายท่านหนึ่งมีความเห็นเกี่ยวกับคำว่า "จะใช้" ว่าหมายความถึงเจตนาใน ปัจจุบันที่จะใช้เครื่องหมายนั้นกับสินค้าซึ่งอยู่ในหรือที่ประสงค์จะนำเข้ามาในประเทศไทย การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าซึ่งผลิตในประเทศไทย แต่จะส่งไปขายต่างประเทศทั้งหมด ก็ดีหรือสำหรับสินค้ายังไม่เคยนำเข้ามาในประเทศไทย แต่ประสงค์จะนำเข้ามาก็ดีเป็นสิ่งที่ทำได้ ตามกฎหมาย¹⁵

อย่างไรก็ดีถ้าจะมีการจดทะเบียนเพื่อจะกันทำบุคคลอื่นโดยมิได้มีเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายดังกล่าว ในกรณีผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนอาจร้องขอต่อคณะกรรมการให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ ซึ่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 63 ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 63 ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนอาจร้องขอต่อคณะกรรมการให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หากพิสูจน์ได้ว่าในขณะที่ขอจดทะเบียน เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นมิได้ตั้งใจโดยสุจริตที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้และตามความจริงก็มิเคยมีการใช้เครื่องหมายการค้านั้นโดยสุจริตสำหรับสินค้าดังกล่าวเลย หรือในระหว่างสามปีก่อนที่จะมีคำร้องขอให้เพิกถอนมิได้มีการใช้เครื่องหมายการค้านั้นโดยสุจริตสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ ทั้งนี้เว้นแต่เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นจะพิสูจน์ได้ว่าการที่มิได้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นมีสาเหตุมาจากพฤติการณ์พิเศษในทางการค้า และมีได้มีสาเหตุมาจากความตั้งใจที่จะไม่ใช้หรือจะละทิ้งเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้" กฎหมายเครื่องหมายการค้าของอังกฤษคือ Trade Marks Act 1938 ได้บัญญัติไว้ชัดว่า ในกรณีเช่นนั้นศาลอาจสั่งให้

15 มานะ พิทยาภรณ์, คำอธิบายพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า, หน้า 17.

ลบทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ โดยบัญญัติไว้ในมาตรา 26(1) ดังต่อไปนี้

"26.-(1) Subject to the provisions of the next succeeding section, a registered trade mark may be taken off the register in respect of any of the goods in respect of which it is registered on application by any person aggrieved to the court of, at the option of the applicant and subject to the provisions of section fifty-four of this act, to the registrar, on the ground either

(a) That the trade mark was registered without any bona fide intention on the part of the applicant for registration that it should be used in relation to those goods by him, and that there has in fact been no bona fide use of the trade mark in relation to those goods by any proprietor thereof for the time being up to the date one month before the date of the application"

ปรากฏตามคำแปลต่อไปนี้

มาตรา 26(1) ภายใต้งบบังคับแห่งบทบัญญัติของมาตราต่อไป เครื่องหมายการค้าอาจถูกลบออกจากทะเบียนในส่วนซึ่งเกี่ยวกับสินค้าประเภทที่ได้จดทะเบียนไว้ เมื่อบุคคลที่ได้รับความเสียหายได้ยื่นต่อศาล หรือต่อนายทะเบียนภายใต้งบบังคับแห่งมาตรา 45 ตามแต่บุคคลนั้นจะเลือกซึ่งคำขอโดยอ้างเหตุว่า

(ก) เครื่องหมายการค้านั้น ได้จดทะเบียนโดยผู้ขอจดทะเบียนไม่มีเจตนาสุจริตที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าเหล่านั้น และตามข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้านั้นโดยสุจริตใจเกี่ยวกับสินค้านั้นเลยในระหว่างเวลาที่สินค้าขอนั้นยื่นหลังไปถึงหนึ่ง

เดือนก่อนวันขอจดทะเบียน

2.1.2.3. เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้า
นั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

ข้อความส่วนนี้เป็นส่วนที่บัญญัติแตกต่างไปจากบทบัญญัติเดิม คือ มาตรา 3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ซึ่งบัญญัติในส่วนนี้เอาไว้ดังต่อไปนี้

"มาตรา 3 วรรคสอง.....เพื่อสำแดงว่าสินค้านั้น ๆ เป็นสินค้าของ
เจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยได้ทำขึ้น โดยการเลือก โดยให้คำรับรอง โดยทำการค้าขายสินค้านั้น
หรือโดยเป็นผู้เสนอขาย"

ซึ่งสาระสำคัญของส่วนนี้อยู่ที่ว่า เครื่องหมายการค้านั้นมีการใช้โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อแสดงว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าตนเอง ผู้บริโภคจะสามารถแยก
แยะได้ว่าสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าชนิดนี้ต่างจากสินค้าอื่นอย่างไร¹⁶

นอกจากนั้นส่วนความตอนท้ายตั้งแต่ ".....โดยได้ทำขึ้น โดยการเลือก โดย
ให้คำรับรอง โดยทำการค้าขายสินค้านั้นหรือโดยเป็นผู้เสนอขาย" นั้นก็ต้องการชี้ให้ชัดว่าเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าเป็นเจ้าของสินค้านั้นเอง แม้จะไม่ได้ทำหรือผลิตตัวสินค้านั้นเองโดยตรง เช่น

¹⁶ รัชชัย ศุภผลศิริ, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า, (เอกสารประกอบการสอน
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530), หน้า 12.

เจ้าของเครื่องหมายการค้า BL จ้างโรงงานหนึ่งผลิตสบู่แล้วติดยี่ห้อ BL หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้ารับซื้อใช้ไ้จากฟาร์มแห่งหนึ่งแล้วบรรจุกล่องที่มีเครื่องหมายการค้าของตน ก็จะอยู่ในฐานะเจ้าของสินค้าโดยการเลือก โดยให้คำรับรองได้

เราจะเห็นได้ว่า บทบัญญัติในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 3 นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าหนึ่งมีความแตกต่างจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอีกเครื่องหมายหนึ่ง และเมื่อเราได้พิจารณาบทบัญญัติในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 4 ในส่วนที่บัญญัติว่า "...เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น" ก็จะได้เห็นได้ว่าการบัญญัติกฎหมายในลักษณะ เช่นนี้ก็มีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน คือ เพื่อแสดงถึงความแตกต่างของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าหนึ่งกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอีกอย่างหนึ่ง เพียงแต่ว่าการบัญญัติในลักษณะถ้อยคำเช่นนี้เป็นกรทำให้ข้อความชัดเจนยิ่งขึ้นและง่ายแก่การทำความเข้าใจนั่นเอง

2.1.3 บทบาทและหน้าที่ของเครื่องหมายการค้า

จากนิยามศัพท์ของเครื่องหมายการค้า ทำให้พอสรุปหน้าที่หลักของเครื่องหมายการค้าได้ว่า เป็นสิ่งที่ใช้เพื่อระบุ (identify) ตัวสินค้าและแยกแยะ (distinguish) สินค้านั้นจากสินค้าอื่น ๆ หรืออาจกล่าวได้ง่าย ๆ ว่าการระบุและการแยกแยะดังกล่าวนี้เป็นหน้าที่หลักของเครื่องหมายการค้า¹⁷ นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงตัวผู้ผลิตหรือเจ้าของ

17 เรื่องเดียวกัน, หน้า 15.

สินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหนึ่ง ๆ โดยเฉพาะเจาะจงและใช้เพื่อการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของหรือผู้ผลิตสินค้าจากการแข่งขันทางการค้าในท้องที่หรืออาณาบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ตลอดจนเพื่อการคุ้มครองสาธารณชนซึ่งเป็นผู้บริโภคสินค้ามิให้ถูกหลอกลวงถึงคุณภาพและแหล่งกำเนิดของสินค้านั้น ๆ โดยทางอ้อมอีกด้วย โดยสรุปแล้วเครื่องหมายการค้ามีบทบาทและหน้าที่ที่แสดงออกมาในลักษณะต่าง ๆ ที่สำคัญอยู่ 4 ประการ¹⁸ ดังต่อไปนี้คือ

2.1.3.1. เครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งบ่งชี้หรือแสดงให้เห็นถึงตัวสินค้าหรือบริการ ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าว่ามีความแตกต่างจากตัวสินค้าหรือบริการอื่น ๆ ของบุคคลอื่น ทั้งนี้เพราะตัวเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ผู้บริโภคหรือผู้ที่ประสงค์ซื้อสินค้าหรือบริการ ตลอดจนสาธารณชนสามารถเลือกซื้อสินค้า หรือบริการตามที่ต้องการได้ โดยตัวเครื่องหมายการค้าสามารถแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในตัวสินค้าหรือบริการ ซึ่งปรากฏให้เห็น เพื่อการพิจารณาได้อย่างเด่นชัด หรือโดยผ่านการโฆษณาที่มีอยู่ทั่วไป

ความเป็นมาของบทบาทและหน้าที่ประการนี้ มีผลสอดคล้องต้องกับหลักการของตัวเครื่องหมายการค้าที่ว่าเครื่องหมายที่จะเป็นเครื่องหมายการค้าได้จะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ (DISTINCTIVENESS) อันสามารถแยกแยะความแตกต่างของตัวสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจากสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ

¹⁸ Lakshman Kadirgamar, "Objects of Industrial Property :

Reasons for Granting Patents" WIPO-LawAsia Seminar on Industrial Property (September, 1983) : 20-21.

นอกจากนี้บทบาทและหน้าที่ของ เครื่องหมายการค้าในการแสดงให้ เห็นถึงความแตกต่างในตัวสินค้าหรือบริการนี้ จะต้อง เป็นกรณีตัวสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะที่เหมือนหรือใกล้เคียงกันเท่านั้น หากเป็นสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันอย่าง เห็นได้ชัดอันเป็นความแตกต่างกันทั้ง โดยทางธรรมชาติและความมุ่งหมายแล้ว กรณีนี้โดยพื้นฐานแนวทางธรรมชาติและความมุ่งหมายของตัวสินค้าหรือบริการนั้นย่อมมีความแตกต่างอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วไม่มีความจำเป็นต้องมาพิจารณาหรือพิเคราะห์ในเรื่องของ เครื่องหมายการค้าแต่ประการใด

2.1.3.2. เครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่บ่งชี้หรือแสดงให้ เห็นถึงลักษณะพิเศษของธุรกิจ การค้าของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการดังกล่าวโดยเฉพาะ เครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงแหล่งกำเนิดหรือแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการว่ามาจากที่ใดโดยเฉพาะ อันเป็นสินค้าหรือบริการที่แตกต่างจากแหล่งกำเนิดหรือแหล่งที่มาอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจการค้า หรือกิจการที่มีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน

บทบาทและหน้าที่ดังกล่าวนี้มีความสำคัญมากในการกำหนดขอบเขตการให้สิทธิและความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้า กล่าวคือ ในการพิจารณาให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้า นั้นหากปรากฏว่าผู้บริโภคหรือสาธารณชนโดยทั่วไปมีความเห็นว่า เครื่องหมายการค้าที่เหมือนคล้ายกันและใช้กับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันแล้ว อาจพิจารณาได้อย่างน่า เชื่อว่าสินค้าหรือบริการเหล่านั้นมีที่มาจากแหล่งกำเนิด หรือจากธุรกิจการค้าอันเดียวกัน

2.1.3.3. เครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่บ่งชี้หรือแสดงให้ เห็นถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการโดยเฉพาะ ปัญหาในเรื่องการรับรองมาตรฐานหรือคุณภาพสินค้าของ เครื่องหมายการค้านี้ เป็นที่ถกเถียงกันมาก เนื่องจากในบางกรณี เจ้าของ เครื่องหมายการค้าไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการให้บริการโดยตรงแต่ เป็นเพียงผู้คัดเลือกสินค้าหรือบุคคลเพื่อการจำหน่าย หรือให้บริการอีกชั้นหนึ่ง



ข้อโต้แย้งที่นำมาพิจารณาอย่างมากและสำคัญก็คือ ถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้ผลิตสินค้าชนิดหนึ่งแต่บางส่วนของการผลิตสินค้าอาจไม่ได้ทำโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยตรงแต่เพียงทำการคัดเลือกสินค้าอื่น ๆ ภายใต้อเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ของบุคคลอื่นมาประกอบ ทำเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่และใช้เครื่องหมายการค้าของตนประทับไว้ ตัวอย่างเช่น สินค้ารถยนต์อาจจะประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ มากมายหลายชิ้น ซึ่งไม่ได้ผลิตขึ้นโดยตรงจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า ปัญหาจะเกิดขึ้นว่า มาตรฐานของคุณภาพของสินค้าจะพิจารณาจากส่วนใดของการเลือกส่วนประกอบของรถยนต์ ที่มีผลทำให้เครื่องหมายการค้าของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้า แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของสินค้าดังกล่าว

แม้ว่าจะมีแนวความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยกับบทบาทและหน้าที่ของ เครื่องหมายการค้าในเรื่องของการชี้บ่ง เฉพาะถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการ แต่ในปัจจุบันนี้มีประเทศที่พัฒนาแล้วได้ยืนยันในบทบาทและหน้าที่ของ เครื่องหมายการค้าไว้อย่าง เด่นชัดโดยบัญญัติไว้เป็นหลักกฎหมายโดยตรงทั้งนี้พิจารณาได้จากกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาที่กำหนดว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ เครื่องหมายการค้าของตนได้ เฉพาะในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถควบคุมลักษณะ และคุณภาพของสินค้านั้นได้เท่านั้น และศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ยอมรับหลัก เรื่องบทบาทและหน้าที่ของ เครื่องหมายการค้าในเรื่องคุณภาพโดยกำหนดหน้าที่ของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าของตนไว้อย่างชัดเจน¹⁹ และในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ได้เน้น เรื่องหน้าที่ของ เครื่องหมายการค้าใน

¹⁹ Vandeburgh, Trademark Law and Procedure, P. 244-245.

ฐานะที่เป็นสิ่งที่แสดงให้ เห็นถึงคุณภาพของสินค้าอยู่ด้วยเช่นกัน*

2.1.3.4. เครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งบ่งชี้หรือแสดงให้ เห็นถึงสิ่งที่ส่งเสริมการ
โฆษณาและจำหน่ายหรือการขายแก่สาธารณชนหรือประชาชนทั่วไป ซึ่ง เรียกว่า "แอปเปิล ฟังก์ชัน"
 (APPEAL FUNCTION) บทบาทและหน้าที่นั้นวันมีแต่ความสำคัญมากขึ้นเป็นลำดับ ทั้งนี้เนื่องมา
 จากการประกอบธุรกิจการค้าโดยไม่ได้ทำการโฆษณาด้วยเครื่องหมายการค้าความเจริญก้าวหน้า
 ทาง เศรษฐกิจของกิจการนั้นย่อมนำไม่ได้เกิดผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร เนื่องจากขาดปัจจัยการโฆษณาอัน
 มีผลทำให้สาธารณชนไม่ทราบถึงความมีอยู่ของสินค้าหรือบริการที่ใช้ เครื่องหมายการค้า นั้น อีกทั้งไม่
 มีสิ่งดึงดูดความสนใจให้ผู้บริโภคได้พิจารณาเพื่อการตัดสินใจในการ เลือกซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ
 เป็นการยากมากในการที่ผู้บริโภคจะ เลือกซื้อสินค้าหรือบริการใด ๆ โดยไม่มีเครื่องหมายการค้า
 เป็นสื่อกลาง โดยทั่วไปการดำเนินธุรกิจการค้าในตลาดของผู้ประกอบการในปัจจุบันมักจะมุ่งที่จะ
 สร้างภาพพจน์ (IMAGE) ที่ดีแก่ผู้บริโภคเพื่อสร้างความพึงพอใจและความดึงดูดใจ (EMOTIONAL
 AND RATIONAL) ด้วยการโฆษณาสินค้าหรือบริการด้วยเครื่องหมายการค้าด้วยรูปแบบใหม่ ๆ ที่น่า
 สนใจ

ศูนย์วิทยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

* มาตรา 1 ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 ระบุไว้อย่างเด่นชัด

จากการพิจารณาถึงหน้าที่ของ เครื่องหมายการค้าข้างต้นทำให้สามารถสรุปถึงบทบาท และหน้าที่ของ เครื่องหมายการค้าที่สำคัญโดยกล่าวรวม ๆ ได้ออกเป็น 2 ส่วน²⁰ ดังต่อไปนี้คือ

1. แสดงถึงแหล่งที่มาหรือคุณภาพของสินค้าหรือบริการ (Source or Quality Identification)
2. เป็นเครื่องมือของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในด้านการโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายและการตลาด (Marketing and Sale Promotion)

ในส่วนของความเห็นของนักกฎหมายต่างประเทศคือ Professor J. Thomas Mccarthy ซึ่ง เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาท่านหนึ่งก็มีความเห็นเกี่ยวกับบทบาทและ หน้าที่ของ เครื่องหมายการค้าดังต่อไปนี้

หน้าที่ของ เครื่องหมายการค้าอาจแบ่งได้เป็น 4 ประเภทคือ

1. เพื่อชี้ให้เห็นว่าสินค้าของ เจ้าของแตกต่างจากสินค้าของผู้อื่น
2. เป็นสัญลักษณ์แสดงว่าสินค้าที่ติดเครื่องหมายการค้านั้นมาจากแหล่งกำเนิด
3. เป็นสัญลักษณ์แสดงว่าสินค้าที่ติดเครื่องหมายการค้านั้นมีคุณภาพอยู่ในระดับ

เดียวกัน

เดียวกัน

²⁰ ยรรยง พวงราช, "กฎหมายเครื่องหมายการค้าคุ้มครองใคร?" วารสาร นิติศาสตร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2528) : 1-7.

4. เป็นเครื่องหมายสำหรับการโฆษณาและการขายสินค้า²¹

สรุปได้ว่า ทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยได้กำหนดบทบาทและหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าว่าเป็นการระบุ (Identify) และแยกแยะ (distinguish) ตัวสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าออกจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายอีกอันหนึ่ง และยังมีหน้าที่ในการระบุให้เห็นว่าเจ้าของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายอีกอันหนึ่ง ซึ่งตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของไทยได้บัญญัติไว้ในมาตรา 4 วรรคสอง ตอนท้ายว่า ".....
..... เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น"

2.2 ลักษณะพิเศษของสิทธิในเครื่องหมายการค้า

2.2.1 สิทธิในเครื่องหมายการค้า

ลักษณะของสิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองคุ้มครองตามกฎหมายพิเศษ คือ กฎหมายเครื่องหมายการค้า ในฐานะที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งและด้วยลักษณะพิเศษของทรัพย์สินทางปัญญาคือเป็นผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ คิดค้นหรือประดิษฐ์ของมนุษย์ซึ่งมีมูลค่าในตัวเอง อันถือว่าเป็นทรัพย์สินชนิดที่ไม่มีรูปร่าง (Incorporeal Property)

21 Dan Shanahan, "The Trade Mark Right : consumer Protection or Monopoly." WIPO Colombo Trademark Symposium. (1982) : 23.

J.Thomas Maccathy "Trade marks and Unfair Competition," (The Lawyers Cooperative Publishing Co., Vol. 1) 86.

ดังนั้น วัตถุประสงค์ของทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็นตัวทรัพย์สินย่อไม่ได้ กฎหมายจึงต้องมีสิทธิพิเศษที่แตกต่างไปจากทรัพย์สินทั่วไปคืออำนาจทางกึ่งผู้อื่น สิทธิดังกล่าวนี้เป็นสิทธิทั้งในการป้องกันมิให้ผู้อื่นมาล่วงละเมิดเครื่องหมายการค้า (Infringement) ของตนและเป็นสิทธิในการเรียกร้องให้ผู้อื่นรับผิดชอบได้ด้วย ซึ่งเราเรียกสิทธิในลักษณะนี้ว่าสิทธิเด็ดขาด (Exclusive Right)

สิทธิเด็ดขาด (Exclusive Right) เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้าในทางการค้าโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิและอำนาจตามกฎหมายที่จะห้ามบุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะที่เป็นการมุ่งหวังผลในทางการค้า ทั้งนี้กฎหมายภายในของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกหลายประเทศได้จำกัดสิทธิเด็ดขาดของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้ทำนองเดียวกันนี้ โดยในบางประเทศที่ใช้ระบบคอมมอนลอว์ (Common Law) ก็อาจปล่อยให้เป็นที่ที่ความรับผิดชอบของศาลสถิตยุติธรรมเป็นผู้กำหนดหรือวางหลักเกณฑ์ตามที่เห็นสมควร และในบางประเทศก็ได้ระบุหรือขยายขอบเขตหรือให้ความหมายของสิทธิเด็ดขาดนี้ออกไปถึงประการอื่น ๆ ด้วย แต่ในทางปฏิบัติแล้วถือได้ว่าไม่มีความแตกต่างในเรื่องของหลักการและแนวทางในการให้ความคุ้มครองในประเทศเหล่านั้นเลย ตัวอย่างเช่น

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศเกาหลีใต้ มาตรา 23 ซึ่งบัญญัติว่า

"The owner of a trademark right shall have an exclusive right to use the registered trademark with respect to the designated goods"

และกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่น มาตรา 25 ซึ่งบัญญัติว่า

"The owner of a trademark right shall have an exclusive right to use the registered trademark with respect to the designate goods"

ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยเดิมคือพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ในมาตรา 27 ซึ่งบัญญัติว่า

"ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ บุคคลผู้ใดจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นท่านให้ถือว่าเป็นเจ้าของ มีสิทธิผู้เดียวเพื่อใช้เครื่องหมายสำหรับสินค้าทั้งหมดในจำพวกหนึ่งหรือหลายจำพวกที่ได้จดทะเบียนไว้"

ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่บัญญัติขึ้นใหม่และมีผลใช้บังคับแทนพระราชบัญญัติฉบับ พ.ศ. 2474 ก็ได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ในลักษณะเดียวกันนี้ในมาตรา 44 ซึ่งบัญญัติว่า

"ภายใต้บังคับมาตรา 27 และมาตรา 68 เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้"

สิทธิเด็ดขาด (Exclusive Right) ที่จะใช้เครื่องหมายการค้าจึงหมายความว่าผู้มีสิทธิดังกล่าวย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าจำพวกที่ได้จดทะเบียนอันรวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้าในฐานะผู้ผลิตสินค้า ผู้เสนอขาย ผู้จำหน่าย รวมทั้งการใช้เพื่อการโฆษณาตลอดจนการนำสินค้าเข้าหรือส่งสินค้าออกอีกด้วย กล่าวโดยสรุปคือเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าต่อสินค้าจำพวกที่ได้จดทะเบียนโดยมุ่งหวังผลทางการค้านั่นเอง นอกจากนี้ยังมีสิทธิวางกันตามทีกล่าวมาแล้วด้วย

ในกรณีของสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ บุคคลผู้ใดจดทะเบียนสิทธิก็จะเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ดังที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 44 ได้บัญญัติไว้ นอกจากนี้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ยังได้บัญญัติคุ้มครอง

ครองบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในมาตรา 46 ซึ่งบัญญัติไว้ให้บุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีสิทธิฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นได้ด้วย ดังมีข้อความต่อไปนี้

มาตรา 46 บัญญัติว่า "บุคคลใดจะฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดดังกล่าวไม่ได้

บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น"

จากบทบัญญัติมาตรานี้ทำให้เห็นได้ว่า กฎหมายมุ่งคุ้มครองบุคคลที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งมิได้จดทะเบียน แต่ต้องมีพฤติการณ์เรื่อง "ลงขาย" ประกอบด้วย ซึ่งอย่างไรเป็นลงขายนั้นเราจะได้ทำการพิจารณาต่อไป แต่ในที่นี้จะขอกล่าวถึงลักษณะของการคุ้มครองที่กฎหมายได้บัญญัติเอาไว้เสียก่อน

ดังเราจะเห็นได้ว่า หลักที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อคุ้มครองบุคคลที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นจะต้องมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วย ซึ่งการคุ้มครองที่จะได้รับในกรณีที่มีการจดทะเบียนนั้นก็จะเป็นการได้มาซึ่ง "สิทธิเด็ดขาด" (Exclusive Right) ในการที่จะใช้ป้องกันสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้น นอกจากนี้บทบัญญัติในมาตรา 46 ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นข้อยกเว้นของการได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าซึ่งกฎหมายได้ให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนและมีผู้นำไปลงขาย คือเป็นการให้สิทธิแก่บุคคลที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน แต่ได้มีการใช้เครื่องหมายการค้านั้นมาแล้ว

เหตุที่เราต้องกล่าวว่า เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน ต้องมีการใช้ เครื่องหมายการค้าขึ้นมาก่อน ก็คือ จากข้อความในมาตรา 46 ที่กล่าวว่า "..... ในอันที่จะ พ้อง คัดบุคคลอื่นซึ่ง เอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าขึ้น" ทำให้เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนนั้นต้อง เป็น ที่รู้จักแพร่หลายแก่ผู้บริโภคแล้ว เพราะถ้าไม่เป็นที่รู้จักแก่สาธารณะชนแล้วจะมีบุคคลอื่นต้องการที่จะ อ้างความรู้จักของสาธารณะชนกับ เครื่องหมายการค้าขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร

ความคุ้มครองที่กฎหมายกำหนดให้แก่ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน นี้ เราจะกล่าวได้หรือไม่ว่าเป็น "สิทธิเด็ดขาด" เช่นเดียวกับสิทธิของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่ จดทะเบียน

ในเรื่องนี้จะ เห็นได้ว่า เจ้าของสิทธิใน เครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน จะได้รับ ความคุ้มครองอย่าง เต็มที่ถ้าเกิดกรณีของการลงขายขึ้น ดังที่พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 บัญญัติไว้ใน มาตรา 46 และนอกจากนั้นยังทำให้ เจ้าของ เครื่องหมายการค้ามีสิทธิฟ้อง ร้องผู้อื่นได้อย่าง เต็มที่อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการฟ้องร้อง เรียกค่าเสียหายหรือป้องกันสิทธิหรืออื่น ๆ ตามที่มีกฎหมายเปิดโอกาสให้เรียกร้องได้ ซึ่งปกติได้แก่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ ละเมิด ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าสิทธิที่ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนพึงได้รับเมื่อ เกิด กรณีการลงขายขึ้นเป็นสิทธิเด็ดขาด (Exclusive Rights) ด้วยเหมือนกัน

หลักการในฟ้องละเมิดที่ เจ้าของ เครื่องหมายถูกกระทำก็ยิ่งใช้หลักเดียวกันคือตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 และมาตรา 421 เพราะตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไม่ได้มีบทบัญญัติว่ากรณีใดบ้าง เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า (Infringement) ดังนั้นการปรับกฎหมายในเรื่องนี้ศาลจึงได้นำหลักกฎหมายทั่วไปคือประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยพิจารณาจาก มาตรา 420 ซึ่งบัญญัติว่า "ผู้ใดจงใจหรือประมาท เลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น" และมาตรา 421 ซึ่งบัญญัติว่า "การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้น ท่านว่าเป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย" ดังนั้นการพิจารณาว่าการกระทำใดเป็นการละเมิดหรือไม่ก็จะอาศัยหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่กฎหมายให้ความคุ้มครองที่สามารถอ้างได้ว่าการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าขึ้นจะต้องเป็นสิทธิที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้ารับรองและคุ้มครองให้แล้วจึงจะกล่าวอ้างว่าถูกละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา 420, 421 ได้²² ซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าก็สามารถจำแนกออกเป็น 2 ประเภทดังกล่าวมาข้างต้นแล้วคือ

- 2.2.1.1. สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
- 2.2.1.2. สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน
- 2.2.1.1. สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

ตามหลักกฎหมายของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาได้กำหนดให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนดังที่บัญญัติไว้ใน The Trade Mark Act

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

22 ธัชชัย ศุภผลศิริ, "คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า," หน้า 161.

ค.ศ.1938 ของประเทศอังกฤษ มาตรา 22³ ว่า "ไม่มีบุคคลใดมีสิทธิเรียกค่าเสียหายในเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน" และ the Lanham Act ค.ศ.1946 ของสหรัฐอเมริกา มาตรา 7²⁴ ว่าใบรับรองการจดทะเบียนจะถือเป็นหลักฐานเบื้องต้น (prima facie evidence) ที่แสดงว่าผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นมีสิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ (exclusive right to use) เครื่องหมายนั้นในทางการค้า สำหรับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 44 ว่า "ภายใต้บังคับมาตรา 27 และมาตรา 68 เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า เป็นผู้มสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้"

²³ Article 2 : No person shall be entitled to institute any proceedings to prevent, or thereof damages from the infringement of an unregistered trade mark, but nothing in this act shall be deemed to affect rights or action against any person for passing-off goods as the goods of another person as the remedies in respect thereof.

²⁴ Article 7 : A certificate of registration of a mark upon the principal register provided by this chapter shall be prima facie evidence of the validity of the registration, registrant's ownership of the mark, and of registrant's exclusive right to use the mark in commerce in connection with the goods or services specified in the certificate, subject to any conditions and limitations stated therein.



ในเรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ ศาลฎีกาได้วางแนววินิจฉัยไว้ในคำพิพากษาที่ 657/2499 ว่า ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องเป็นผู้ผลิตสินค้าที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นด้วยตนเองไม่ ผู้ส่งสินค้ามีเครื่องหมายการค้าซึ่งผู้อื่นได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้โดยถูกต้องแล้วมาจำหน่ายย่อมเป็นการละเมิดสิทธิของผู้จดทะเบียนไว้

จากแนวคำพิพากษาดังกล่าวจะเห็นได้ว่าศาลยุติการจดทะเบียนเป็นหลักในการพิจารณาชี้ขาดเกี่ยวกับผู้จะมีสิทธิเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า และในเรื่องนี้ศาลยังได้วางแนววินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องการจดทะเบียนไว้ในคำพิพากษาฎีกาที่ 794/2500 โดยศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ว่า โจทก์สั่งแบ็งนมซิมิลแลคเข้ามาจำหน่ายและจดทะเบียนซิมิลแลค จำเลยสั่งแบ็งนมนี้มาขายบ้างไม่เป็นการละเมิด ในคดีนี้ศาลฎีกาเห็นว่าโจทก์เป็นเพียงผู้ส่งเข้ามาขายและขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่โจทก์ไม่ใช่ผู้ประดิษฐ์สินค้าขึ้นเพียงเท่านั้นไม่ทำให้สิทธิของจำเลยเสียไป

จากคำพิพากษาฎีกาทั้ง 2 นี้จะเห็นว่าโจทก์ไม่ใช่เป็นผู้ผลิตสินค้า โจทก์เป็นเพียงผู้ส่งสินค้าที่มีผู้อื่นผลิตเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย และได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ แต่แนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาทั้งสองนั้นแตกต่างกันโดยในคดี 657/2499 ถือว่าการกระทำของจำเลยเป็นละเมิด ส่วนในคดี 794/2500 ถือว่าการกระทำของจำเลยไม่เป็นละเมิด ซึ่งถึงแม้ผลของคำวินิจฉัยทั้งสองเรื่องจะแตกต่างกัน แต่ในแง่ของผู้ที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นกฎหมายก็ยังถือว่าเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอยู่ เพียงแต่ศาลฎีกามองการกระทำของจำเลยแตกต่างกันออกไป

สรุปได้ว่า กฎหมายมุ่งที่จะคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนโดยการคุ้มครองจะเป็นการให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Rights) แก่บุคคลที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้น

2.2.1.2. สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน เริ่มต้นจากพื้นฐานของการใช้เครื่องหมายการค้าขึ้น เพียงแต่เจ้าของเครื่องหมายการค้าประเภทนี้จะไม่ยอมไปจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าอาจจะเพื่อประโยชน์ในการประหยัดค่าธรรมเนียมหรือประโยชน์อื่นใดก็ตาม ตามหลักกฎหมายไทยเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนจะได้รับความคุ้มครองต่อเมื่อเป็นกรณีการลงขาย (Passing-off) ซึ่งตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 บัญญัติไว้ในมาตรา 46 ว่า "บุคคลใดจะฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือเรียกเครื่องหมายการค้าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดดังกล่าว ไม่ได้

บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าขึ้น"

ความคุ้มครองในเรื่องการลงขาย (Passing-off) นี้ เดิมพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 บัญญัติไว้ในมาตรา 29 วรรคสอง ว่า

"ท่านว่าข้อความในพระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบถึงสิทธิในการฟ้องร้องคดีซึ่งจำเลยเอาสินค้าของจำเลยไปลงขายว่าเป็นสินค้าของผู้อื่น และไม่ตัดสิทธิทางแก้อันผู้เอาสินค้าของจำเลยไปลงขายว่าเป็นสินค้าของผู้อื่น และไม่ตัดสิทธิทางแก้อันผู้เสียหายพึงจะมี"

มาตรานี้ นำมาจากหลักของ Common Law เดิม กรรมการร่างกฎหมายได้ยกร่างมาตรานี้เป็นภาษาอังกฤษว่า "Nothing in this Act contained shall be deemed to affect rights of action against any person for passing off goods as

those of another person or remedies in respect thereof."²⁵

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แล้ว บทบัญญัติ 2 มาตราในขั้วนี้ จะคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนเหมือนกัน คือให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนมีสิทธิฟ้องคดีละเมิดในเครื่องหมายการค้าได้ ถ้ามีกรณีการลงขายเกิดขึ้น แต่ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าเดิมมิได้บัญญัติไว้ชัดเจนอย่าง เช่นในพระราชบัญญัติใหม่

หลักกฎหมายเรื่องการลงขาย

ความหมายของการลงขายนั้นพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้ามิได้ให้ไว้แต่ก็น่าจะหมายถึง การกระทำใด ๆ ที่อาจทำให้ผู้ซื้อสับสนหลงผิดว่าสินค้าที่ขายนั้นเป็นสินค้าของผู้อื่น ดังนั้นก็เพื่อหวังและแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียง เกียรติคุณของผู้อื่น

การลงขายย่อมจะเกิดขึ้นได้แม้ว่าจะ เป็นการขายสินค้าคนละจำพวกกับผู้อื่น หากแต่เป็นการทำให้ผู้ซื้อหลงเชื่อว่าสินค้าที่จำหน่ายนั้นผลิตโดยผู้อื่นนั้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง "การลงขายไม่ได้หมายถึงแต่การลงขายในวัตถุประสงค์จำพวกหรือประเภทเดียวกันเท่านั้นหากแต่รวมความถึงการลงขายในความเป็นเจ้าของด้วย"²⁶ ตามหลักกฎหมายต่างประเทศในเรื่องนี้ไม่มีบุคคลใดมีสิทธิที่จะเสนอ

25 กรมร่างกฎหมาย, "ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.24..."

เล่ม 66, หน้า 169

26. อิชชัย ศุภผลศิริ, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า, หน้า 147-148.

สินค้าของผู้อื่น²⁷ ถ้ามีการลวงขายเกิดขึ้นก็ย่อมเป็นการกระทำไปในตัวด้วย ศาลอังกฤษได้วางแนววินิจฉัยเกี่ยวกับลักษณะที่บ่งบอกให้เห็นถึงการกระทำในเรื่องการลวงขายไว้ว่าในคดี Spalding v. Gamage²⁸ ดังนี้ 1. เป็นการกระทำที่บิดเบือน (misrepresentation) 2. กระทำโดยพ่อค้าในทางการค้า 3. โดยความหวังที่จะได้ลูกค้า 4. และเห็นได้ว่าเป็นการทำลายธุรกิจหรือชื่อเสียงในทางการค้าของพ่อค้าผู้อื่น 5. พ่อค้าผู้อื่นนั้นเกิดความเสียหายต่อธุรกิจหรือชื่อเสียงในทางการค้า และโจทก์ในคดีการลวงขายจะต้องแสดงให้เห็นว่า

1. ธุรกิจของโจทก์มีการขายสินค้าที่ใช้ชื่อทางการค้าโดยเฉพาะ เจาะจง
2. ชื่อในทางการค้านั้น ทำให้สาธารณชนเห็นว่าสินค้าของโจทก์แตกต่างจาก

สินค้าของบุคคลอื่น

3. สินค้านั้นเป็นที่ติดตลาดจึงทำให้ชื่อเสียงในทางการค้าติดอยู่กับชื่อของสินค้า
4. โจทก์เป็นสมาชิกของกลุ่มพ่อค้าที่มีชื่อเสียงมั่นคง
5. โจทก์ระทมทุกข์จากความเสียหายชื่อเสียงในทางการค้าด้วยสาเหตุจากการกระทำของจำเลยในการขายสินค้าที่จำเลยนำชื่อของโจทก์ไปลวงขาย

หลักกฎหมายในเรื่องการลวงขาย (Passing-off) ที่ระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเดิมเรียกว่าการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในทางการค้า (unfair competition) ศาลสูงสุดสหรัฐได้วางหลักในเรื่องนี้ไว้ในคดี International News service v. the

²⁷ T.A. Blanco White. and Robin Jacob, Kerly's Law of Trade-Marks and Trade Names 11th ed. (London : Sweet & Maxwell, 1983), P. 319.

²⁸ Ibid., P. 320-321.

Associated Press²⁹ จำเลยได้ลอกข่าวของโจทก์จากแผงประกาศและหนังสือฉบับเช้า และนำไปขายให้กับลูกค้าของจำเลยศาลได้ตัดสินให้จำเลยระงับการกระทำดังกล่าว โดยผู้พิพากษาพิทนีได้วางหลักในเรื่องการเอาเปรียบคู่แข่งในทางการค้าไว้ 2 ประการ คือ

1. บุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่มีสิทธิเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ถ้าตนมิได้เป็นผู้ลงมือทำ
2. ถ้าความเป็นคู่แข่งในทางการค้าในประเภทเดียวกันที่สิทธิหรือผลประโยชน์อาจขัดกันแล้ว คู่ความทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่ที่จะต้องไม่ก่อความเสียหายที่ไม่จำเป็นและไม่เป็นธรรมแก่คู่ความฝ่ายปรกักษ์

สำหรับหลักในเรื่องการใช้เครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน ศาลอุทธรณ์สหรัฐ (United States Court of Appeals) โดยผู้พิพากษา Gewin ได้วางแนววินิจฉัยไว้ในคดี Blue Bell, Inc. v. Farah Mfg. Co. (1975)³⁰ ว่าสิทธิเด็ดขาด (Exclusive Rights) ในเครื่องหมายการค้าย่อมเป็นของผู้ที่ได้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นก่อนบุคคลอื่น (Prior use) ในการพิจารณาคดีระหว่าง บริษัท Blue Bell จำกัด และบริษัท Farah จำกัดนั้นศาลได้พิจารณาข้อเท็จจริงว่า บริษัททั้งสองต่างก็ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันขึ้นมาใช้พร้อม ๆ

29 วิมลศิริ ชำนาญเวช (ผู้ถอดความ). "เครื่องหมายการค้ากับการเอาเปรียบคู่แข่งในเชิงการค้า," วารสารกฎหมาย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2517) : 171-175.

30 Paul Goldstein, Copyright, patent, Trade Mark and Related State Doctrine : Cases and Materials on The Law of Intellectual Property second Edition (New York : The Foundation Press, 1981) P. 279-284.

กัน และไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้นด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่เนื่องจากข้อเท็จจริงว่า บริษัท Farah จำกัด ได้มีการใช้ (Prior use) เครื่องหมายนั้นในทางการค้าก่อนบริษัท Blue Bell จำกัด ศาลจึงพิพากษายกฟ้องของโจทก์ (บริษัท Blue Bell จำกัด)

2.2.2 การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า

หลักการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของไทยนั้น ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 บัญญัติไว้ในมาตรา 49 ว่า "สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วย่อมโอนหรือรับมรดกกันได้ ทั้งนี้จะเป็นการโอนหรือรับมรดกพร้อมกับกิจการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ได้"

เมื่อเราพิจารณาบทมาตรา 49 แล้วก็จะเห็นได้ว่า การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้นจะโอนพร้อมกับกิจการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ได้ ทำให้เป็นประโยชน์ต่อสภาพธุรกิจในปัจจุบันเพราะในบางที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องการที่จะโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า แต่ไม่อาจที่จะกระทำได้เพราะผู้รับโอนไม่ยอมรับโอนกิจการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนเนื่องด้วยเป็นเพราะสภาพของกิจการนั่นเอง หรือตัวผู้รับโอนนั้นมีกิจการอยู่แล้ว และการบัญญัติในลักษณะนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงไปจากพระราชบัญญัติ พ.ศ.2474 มาตรา 31 ซึ่งบัญญัติว่า "สิทธิในเครื่องหมายการค้าขึ้นโอนกันได้แต่เฉพาะ เมื่อโอนกับกิจการค้าขายสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้เครื่องหมายนั้น"

ตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ คือ The Trade Mark Act 1938 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ในมาตรา 22³¹ กำหนดว่าเครื่องหมายการค้าสามารถโอนไปพร้อมกับกิจการและชื่อเสียงในทางการค้าหรือไม่ก็ได้ และหลักกฎหมายอังกฤษยังไปไกลถึงเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนว่าอาจโอนกันได้ภายใต้เงื่อนไขว่าผู้รับโอนต้องรับโอนเครื่องหมายนั้นเพื่อไปเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของผู้รับโอนเองจึงจะโอนต่อไปได้

31 "22 - (1) Notwithstanding any rule of law or equity to the contrary, a registered trade mark shall be, and shall be deemed always to have been, assignable and transmissible either in connection with the goodwill of a business or not.

(2) A registered trade mark shall be, and shall be deemed always to have been, assignable and transmissible in respect either of all the goods in respect of which it is registered, or was registered, as the case may be, or of some (but not all) of those goods.

(3) The provisions of the two foregoing subsections shall have effect in the case of an unregistered trade mark used in relation to any goods as they have effect in the case if a registered trade mark registered in respect of any goods, if at the time of the assignment or transmission of the unregistered trade mark it or was used in the same business as a registered trade mark, and if it is or was assigned or transmitted at the same time and to the same person as that registered trade mark and in respect of goods all of which are goods in relation to which the unregistered trade mark is or was assigned or transmitted."

นอกจากนี้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา The Lanham Act 1946 มาตรา 10³² ก็กำหนดว่า เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วจะโอนไปพร้อมกับกิจการและชื่อเสียงในทางการค้า (Goodwill) หรือไม่ก็ได้ และกฎหมายเครื่องหมายการค้าของอิสราเอล ค.ศ.1978 ก็บัญญัติเกี่ยวกับการโอนเครื่องหมายการค้าไว้ในมาตรา 48 (ก) ว่า เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วอาจโอนไปพร้อมกับ Goodwill ของกิจการได้

32 "A Registered mark or a mark for which application to register has been filed shall be assignable with the goodwill of the business in which the mark is used, or with that part of the goodwill of the business connected with the use of and symbolized by the mark, and in any such assignment it shall not be necessary to include the goodwill of the business connected with the use of and symbolized by any other mark used in the business or by the name or style under which the business is conducted. Assignments shall be by instruments in writing duly executed. Acknowledgment shall be prima facie evidence of the execution of an assignment and when recorded in the Patent and Trademark office the record shall be prima facie evidence of execution. An assignment shall be void as against any subsequent purchaser for a valuable consideration without notice, unless it is recorded in the Patent and Trademark Office within three months after the thereof of or prior to such subsequent purchase. A separate record of assignments submitted for recording hereunder shall be maintained in the Patent and Trademark Office".

การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นจะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายเมื่อได้มีการจดทะเบียนต่อนายทะเบียนแล้ว ดังที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 บัญญัติไว้ในมาตรา 51 ว่า

"การโอนหรือการรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน

การขอจดทะเบียนการโอนหรือการรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง"

ผู้รับโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วนั้นจะส่งผลให้บุคคลนั้นเป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายการค้านั้น ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 44 ซึ่งทำให้ผู้รับโอนมีสิทธิทั้งในการหวงกั้นและฟ้องกั้นมิให้บุคคลอื่นมากระทำการต่อสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นได้ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว

การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน เมื่อพิจารณาถึงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จะเห็นว่ามิได้บัญญัติถึงเรื่องนี้ไว้แต่อย่างใด จึงเป็นปัญหาว่าสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนจะมีการโอนเปลี่ยนมือกันได้หรือไม่ เกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้เขียนมีความเห็นว่า สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนเป็นสิ่งที่สามารถโอนเปลี่ยนมือกันได้เพราะโดยสภาพมิได้มีลักษณะต้องห้ามไม่ให้โอนแต่อย่างใด เพียงแต่ว่ายังไม่ได้รับความคุ้มครองจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าอย่างเต็มที่เท่านั้น เมื่อเป็นเช่นนี้การโอนจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้จึงขึ้นอยู่กับเจตนาของคู่สัญญาที่จะเป็นผู้โอนและผู้รับโอนกันต่อไป ซึ่งในเรื่องนี้วิธีการโอนคงต้องอาศัยหลักในการแสดงเจตนาของคู่สัญญาเป็นสำคัญว่า มีความประสงค์ต้องตรงกันว่าจะให้มีการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนหรือไม่ ซึ่งถ้ามีการตกลงที่จะโอนกันแล้ว โดยความเห็นของผู้เขียนควรต้องทำเป็นหนังสือโอนกันไว้ด้วย เพื่อประโยชน์ในการฟ้องร้องบังคับกันได้ต่อไป

2.2.3 การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า

เดิมนั้นไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด แต่ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า โดยบัญญัติไว้ใน มาตรา 68 ว่า

"เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วจะทำสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ เครื่องหมายการค้าของตนสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ทั้งหมดหรือบางอย่างก็ได้

สัญญาอนุญาตให้ใช้ เครื่องหมายการค้าตามวรรคหนึ่งต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียน ต่อนายทะเบียน..."

หลักกฎหมายนี้เป็นการบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่จากหลักกฎหมาย เดิมอันจะช่วยทำให้เกิดความคล่องตัวและ เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมากขึ้น โดยที่เจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าถ้าไม่ประสงค์จะใช้สิทธิเองหรือความสามารถในการใช้สิทธิของตนมีไม่เพียงพอแล้ว ก็อาจจะอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ได้ ซึ่งผู้เป็นเจ้าของสิทธิก็ยังมีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนในรูปของจำนวนเงินอีกด้วย โดยในการอนุญาตให้ใช้สิทธินั้นจะมีขึ้นได้ในกรณีที่ เครื่องหมายการค้านั้นได้มีการจดทะเบียนแล้ว ดังที่มาตรา 68 บัญญัติไว้ ซึ่งในการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียนด้วย ส่วนในกรณี เครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน กฎหมายมิได้กำหนดไว้ว่าให้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิกันได้แต่อย่างใด

ในการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าถ้าในสัญญาอนุญาตให้ใช้ เครื่องหมายการค้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เจ้าของ เครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะใช้ เครื่องหมายการค้านั้นเสียเองก็ได้ นอกจากนั้นยังมีสิทธิที่จะอนุญาตให้บุคคลอื่นนอกจากผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ เครื่องหมายการค้า นั้นอีกก็ได้ ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 77 ซึ่งบัญญัติว่า "ในกรณีที่สัญญาอนุญาตให้ใช้ เครื่องหมายการค้า มิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เจ้าของ เครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะใช้ เครื่องหมายการค้านั้นเสียเอง



หรือจะอนุญาตให้บุคคลอื่นนอกจากผู้ได้รับอนุญาตใช้เครื่องหมายการค้านั้นอีกก็ได้" ซึ่งจากบทบัญญัติ
 มาตราทำให้เห็นได้ว่า เจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นสามารถใช้เครื่องหมายการค้า
 ของตนเองให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ คือนอกจากจะอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ได้แล้วตนเองยังมี
 สิทธิใช้เครื่องหมายการค้าอีกด้วย และยังมีสิทธิอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าได้อีก
 ด้วยในสัญญาที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ในกรณีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน จะมีการอนุญาตให้ใช้สิทธิกันได้ต่อไป
 หรือไม่ เกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าการทำสัญญาเป็นเรื่องการแสดงเจตนาของผู้สัญญาว่ามี
 ความประสงค์เช่นใด ถ้ามีความประสงค์ตรงกันแล้วสัญญาก็มีผลใช้บังคับได้ ดังนั้นถึงแม้จะเป็น
 การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน ก็เป็นเรื่องที่ทำกันได้โดยคำนึง
 ถึงเจตนาของผู้สัญญาเป็นสำคัญ โดยฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาเป็นคำเสนอและอีกฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนา
 เป็นคำสนอง เมื่อคำเสนอและคำสนองถูกต้องตรงกันสัญญาจึงเกิดมีผลผูกพันคู่สัญญา จะใช้ยันกับ
 บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่คู่สัญญาไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องระหว่างคู่สัญญาเท่านั้น บุคคลภายนอกมีอาจทราบ
 ได้ว่าเครื่องหมายการค้าได้มีการตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิกันอยู่ เพราะไม่มีการทำเป็นหนังสือและ
 จดทะเบียนต่อนายทะเบียนแต่อย่างใด ดังนั้นถ้าเกิดความเสียหายจากการใช้เครื่องหมายการค้า
 ขึ้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนจึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ผู้เป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมาย
 การค้าที่ไม่จดทะเบียนจึงต้องควบคุมคุณภาพของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นเป็นอย่างดี
 มิฉะนั้นแล้วถ้าเกิดความเสียหายจากคุณภาพของสินค้าไม่ดีแล้ว เจ้าของจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

2.2.4 สิทธิในเครื่องหมายการค้ากับทรัพย์สิน

จากลักษณะของสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่กล่าวมาข้างต้น สิทธิในเครื่องหมาย
 ค้าเป็นสิทธิชนิดหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษในตัวของมันเอง คือ บุคคลที่เป็นเจ้าของสิทธิเท่านั้นที่จะ

มีอำนาจในการใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า นอกจากนี้ยังมีอำนาจป้องกันมิให้บุคคลอื่นมาล่วง
ละเมิดในเครื่องหมายการค้าของตนได้ ซึ่งเราเรียกสิทธิในลักษณะ เช่นนี้ว่า สิทธิเด็ดขาด
(Exclusive Rights) เมื่อก้าวถึงตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าหวง
แหนนั้นมีใช้ตัวเครื่องหมายการค้าหรือสินค้าที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด แต่เป็นสิทธิในเครื่องหมาย
การค้าที่เจ้าของมุ่งหวงกัน จึงทำให้สิทธินี้มีมูลค่าอยู่ในตัวของมันเอง และยังสามารถโอนผ่านมือจาก
บุคคลหนึ่ง ไปยังอีกบุคคลหนึ่งได้ตั้งที่ได้ศึกษามาแล้ว



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัญหาที่เราควรจะทำการพิจารณาต่อไปก็คือ สิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นลักษณะพิเศษและมีกฎหมายพิเศษคือพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าบังคับอยู่ แต่ถึงอย่างไรก็ตามมีในบางเรื่องที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้ามิได้บัญญัติถึงเอาไว้ ดังเช่นในเรื่องลักษณะของสิทธิในเครื่องหมายการค้าว่าเป็นทรัพย์สินหรือไม่ เรื่องนี้เราก็จำเป็นต้องนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปมาใช้บังคับในบางส่วนนี้ เพื่อที่จะได้ทำการศึกษานำไปได้อย่างถูกต้องต่อไป

2.2.4.1. ความหมายของทรัพย์สิน

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 137 บัญญัติว่า "ทรัพย์สิน หมายความว่า วัตถุที่มีรูปร่าง"

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 138 บัญญัติว่า "ทรัพย์สินนั้น ท่านหมายความว่า รวมทั้งทรัพย์สินทั้งวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้"

เพื่อให้ได้ความหมายอันแท้จริงของคำว่า ทรัพย์สิน จำเป็นที่ต้องอ่าน มาตรา 137 และ 138 ประกอบกัน กล่าวคือคำว่า "ทรัพย์สิน" นอกจากจะหมายถึงวัตถุที่มีรูปร่างแล้วยังต้องเป็นวัตถุที่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาได้และถือเอาได้ด้วย ส่วนคำว่า "ทรัพย์สิน" นั้นหมายถึง วัตถุที่มีรูปร่างซึ่งมีราคาได้และถือเอาได้ประการหนึ่ง และยังหมายถึงวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาได้และถือเอาได้อีกประการหนึ่งด้วย

การที่ต้องนำมาตรา 138 มาอ่านประกอบกับมาตรา 137 ด้วยนั้นก็เพราะเหตุว่า มาตรา 138 ได้ให้ความหมายของคำว่าทรัพย์สินไว้ว่า ต้องอาจมีราคาได้และถือเอาได้ เมื่อทรัพย์สินตามมาตรา 137 ก็เป็นทรัพย์สินส่วนหนึ่ง ฉะนั้นทรัพย์สินจึงต้องเป็นวัตถุที่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาได้และถือเอาได้เช่นเดียวกัน

ทรัพย์และทรัพย์สินมีลักษณะสำคัญอยู่ 2 ประการคือ

1. ทรัพย์คือวัตถุที่มีรูปร่าง ส่วนทรัพย์สินคือวัตถุที่มีรูปร่างก็ได้หรือไม่มีรูปร่างก็ได้
2. วัตถุที่มีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่างนั้นต้องอาจมีราคาได้และต้องอาจถือเอาได้

ทรัพย์และทรัพย์สินจะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 2 ประการดังกล่าวแล้ว หากขาดหลักเกณฑ์ข้อหนึ่งข้อใดไปก็จะเป็นทรัพย์หรือทรัพย์สินไม่ได้ เช่น มนุษย์เรา แม้จะมีรูปร่างแต่ก็ไม่อาจมีราคาซื้อขายกันได้เพราะประมวลกฎหมายอาญามาตรา 312 ห้ามเอาคนลงเป็นทาส ห้าม พา ซ้อขาย จำหน่าย รับ หรือหน่วงเหนี่ยวบุคคลไว้ ฉะนั้นมนุษย์จึงมิใช่ทรัพย์แต่ด้วยจะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย เช่น ผมสตรีที่ตัดไปขาย ย่อมมีราคาและถือเอาได้จึงเป็นทรัพย์ ดวงตาที่บุคคลขายหรืออุทิศให้แก่โรงพยาบาลเพื่อนำไปเปลี่ยนกับตาคนไข้ย่อมมีราคาและถือเอาได้ จึงเป็นทรัพย์ ศพมนุษย์ที่ตองไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาของแพทย์ย่อมมีราคาและถือเอาได้จึงเป็นทรัพย์ แต่ถ้าเป็นศพไม่มีญาติซึ่งไม่มีผู้ใดประสงค์จะหุงแหนเก็บรักษาไว้ย่อมไม่มีราคาจึงมิใช่ทรัพย์

คำว่า "วัตถุที่มีรูปร่าง" หมายถึงสิ่งที่เห็นได้ด้วยตา จับต้องสัมผัสได้ เช่น หนังสือ โต๊ะ เก้าอี้ บ้านเรือน รถ เรือ ม้า ลา เป็นต้น นอกจากนั้นยังหมายความถึงวัตถุที่ประกอบด้วยรูปและร่างในตัวเองโดยลำพังมีตัวตนส่วนกว้าง ยาว สูง ต่ำ หรือส่วนกลมซึ่งกินที่ ซึ่งแม้จะเป็นเพียงอนุเล็ก ๆ ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็ตาม หรือแม้แต่เชื้อโรคที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่อาจมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ก็ถือว่ามีรูปร่างเช่นกัน

คำว่า "วัตถุไม่มีรูปร่าง" หมายถึง คุณสมบัติที่ไม่มีส่วนสัด ไม่มีเพิ่มเติม ไม่กินที่ในตัว ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ไม่มีสภาพอยู่ตามธรรมชาติเลย มีอยู่แต่ในความรับรู้ของกฎหมายเท่านั้น เช่นกำลังแรงแห่งธรรมชาติพลังน้ำตก พลังปรมาณู เป็นต้น

นอกจากนั้นคำว่า "วัตถุไม่มีรูปร่าง" ยังมีนักกฎหมายบางท่านได้ให้ความหมายไว้ว่าให้รวมถึงสิทธิต่าง ๆ อันเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือทรัพย์สินที่กฎหมายไทยรับรองด้วย

มีความเห็นของนักกฎหมาย มีดังนี้คือ "...ได้แก่สิทธิต่าง ๆ อันเกี่ยวกับทรัพย์สินบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 100 และ 101 ด้วยแต่สิทธิต่าง ๆ ที่จะ เป็นทรัพย์สินนั้นจะต้องเป็นสิทธิที่กฎหมายไทยรับรองแล้ว เช่น กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง การจำยอม สิทธิอาศัย สิทธิเก็บกิน สิทธิเหนือพื้นดิน การตัดฟันในอสังหาริมทรัพย์ จำนำ จำนอง ลิขสิทธิ์ (ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521) สิทธิบัตร (ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522) สิทธิในเครื่องหมายการค้า (ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 ซึ่งปัจจุบันนี้ได้ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534)³³

นอกจากสิทธิทั้งหลายที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จัดตั้งขึ้นแล้ว ยังมีที่กฎหมายอื่นจัดตั้งขึ้นอีกคือ ลิขสิทธิ์และสิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิทั้งสองอย่างนี้เป็นทั้งตัวสิทธิและวัตถุแห่งสิทธิ ลิขสิทธิ์นั้นคือสิทธิที่เกิดขึ้นจากการโฆษณาบทประพันธ์หรือศิลปกรรม ซึ่งได้มีการรับรองขึ้นโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรม และศิลปกรรม พ.ศ.2474 เมื่อบุคคลใดได้ประพันธ์หรือคิด

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

³³ บัญญัติ สุชีวะ, "ความหมายและประเภทของทรัพย์สินและทรัพย์สิน", เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน, หน่วยที่ 1-6 พิมพ์ครั้งที่ 8, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 2531), หน้า 8.

ทำขึ้นซึ่งวรรณกรรมหรือศิลปกรรมอย่างใดแล้ว กฎหมายรับรองว่าผู้นั้นมีลิขสิทธิ์ในวรรณกรรม หรือศิลปกรรมนั้นจนตลอดชีวิตและต่อไปอีก 30 ปีนับแต่ได้ตายลง อันผู้นั้นจะทำการตัดลอกหรือเลียนแบบเอาเป็นประโยชน์ของจนหาได้ไม่ สิทธิในเครื่องหมายการค้าก็เช่นกันผู้ใดใช้เครื่องหมายการค้าอย่างใดทำการค้า กฎหมายก็รับรองป้องกันมิให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายอย่างเดียวกันนั้นเป็นการซ้ำหรือเลียนของตัวซึ่ง เรียกว่าเป็นการปลอมแปลง เครื่องหมายการค้า และตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมใน พ.ศ.2476 ได้มีวิธีการให้เครื่องหมายการค้านั้นได้ทำการจดทะเบียนไว้ให้เป็นหลักฐานแน่นอนด้วยอีกส่วนหนึ่ง ลิขสิทธิ์และสิทธิแห่งเครื่องหมายการค้านี้จึง เป็นวัตถุแห่งสิทธิไปแล้ว คล้ายกับทรัพย์สินที่เป็นวัตถุมีรูปร่าง เพราะ เจ้าของผู้ทรงสิทธิมีอำนาจบริบูรณ์จะขายสิทธิของตนต่อ ๆ ไป หรือทำสัญญาให้ผู้อื่นเอาไปใช้โดยต้องส่งผลประโยชน์ให้แก่ตนเป็นงวด ๆ หรือตามระยะ เวลาอย่างใดก็ได้"³⁴

ในกรณีของ "วัตถุไม่มีรูปร่าง" นั้นผู้เขียนเห็นว่าควรรวมถึงสิทธิต่าง ๆ อันเกี่ยวกับทรัพย์สินด้วยตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย และรวมถึงสิทธิต่าง ๆ ที่กฎหมายอื่นจัดตั้งขึ้นด้วย คือ ลิขสิทธิ์และสิทธิในเครื่องหมายการค้า ซึ่งในกรณีของสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ได้มีพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 บัญญัติรับรองและให้ความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ไว้แล้ว

³⁴ ประมุข สุวรรณศรี, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1,4

ว่าด้วยทรัพย์สิน, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติบรรณการ ,2525),

คำว่า "ซึ่งอาจมีราคา" หมายความว่าสิ่งนั้น ๆ มีมูลค่าอยู่ในตัวของมันเองมิใช่ หมายความว่าราคาที่จะซื้อขายกันในท้องตลาด ราคา หมายถึงคุณค่าในตัวของสิ่งนั้นเอง (ตรงกับ Value ในภาษาอังกฤษมิใช่ราคาที่ตรงกับ price ในภาษาอังกฤษ) สิ่งบางอย่างอาจซื้อขายด้วย ราคามีได้แต่อาจมีคุณค่าเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยทาง เศรษฐกิจหรือประโยชน์ทางจิตใจอยู่ เช่น จดหมายติดต่อกันระหว่างคู่รัก ประกาศตั้งชื่อสกุล เป็นต้น สลากกินแบ่งรัฐบาลก็เป็นทรัพย์สิน ซึ่งซื้อขายเปลี่ยนมือกันได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1120/2495) แม้สลากที่ไม่ถูกรางวัลแล้วซื้อขายกันไม่ได้ ต่อไปก็อาจมีราคาได้ ถ้าเจ้าของยังหวงแหนเก็บรักษาไว้เป็นที่ระลึก ซึ่งคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 393/2503 อธิบายว่า ทรัพย์สินนั้นหมายความถึงทรัพย์สินที่มีค่าใด ๆ ทั้งสิ้นที่จะถือเอาได้

คำว่า "อาจถือเอาได้" การถือเอาตามความหมายในมาตรา 99 (ปัจจุบันคือมาตรา 138 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2535) นั้นไม่ได้หมายความว่า การหยิบจับถือเอาด้วยกำมือ ในคำแปลภาษาอังกฤษใช้คำว่า "appropriated" ซึ่งหมายความว่า การถือสิทธิ ลิขสิทธิ์เป็นวัตถุไม่มีรูปร่าง ไม่มีใครหยิบจับได้ แต่ก็ยังเป็นวัตถุที่ถือสิทธิเอาได้จึงเป็น ทรัพย์สินตามกฎหมายในกรณีของสิทธิในฐานะที่จะ เป็นทรัพย์สินตามมาตรา 138 แล้วจะต้องพิเคราะห์ เห็นว่าสิทธิไม่ใช่วัตถุ ไม่มีรูปร่างที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เป็นแต่นามธรรมที่คิดก่อตั้งขึ้นโดยกฎหมาย ฉะนั้น สิทธิจะ เกิดขึ้นมีอยู่ได้ก็แต่โดยที่มีตัวบทกฎหมายก่อตั้งรับรู้ขึ้นไว้ ถ้าไม่มีกฎหมายก่อตั้งรับรู้ไว้ โดยตรงหรือโดยทางอ้อมแล้ว สิทธิย่อมเกิดขึ้นมีอยู่ไม่ได้เมื่อมีอยู่ไม่ได้ก็ไม่มีอะไรที่จะถือเอาหรือ โอนกันได้ในฐานะที่เป็นทรัพย์สิน

สิทธิตามกฎหมายไทยที่จัดว่าเป็นทรัพย์สินได้ตามมาตรา 99 ก็มีสิทธิเรียกร้องของ เจ้าหนี้และทรัพย์สินสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น สิทธิการเช่า, สิทธิตามสลากกิน แบ่งที่ถูกรางวัลซื้อขายกันได้ นอกจากนี้วัตถุไม่มีรูปร่างตามกฎหมายอื่นที่ถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินก็มี เช่น ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521, สิทธิในเครื่องหมายการค้า ตามพระราชบัญญัติ

เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534³⁵

ดังนั้น ความหมายของคำว่า "อาจถือเอาได้" นั้น เพียงแต่อาจถือเอาได้เท่านั้น ก็เพียงพอแล้ว แต่ในกรณีของสิทธิซึ่งเป็นวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งเป็นทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้นั้นต้อง เป็นสิทธิที่มีกฎหมายรับรองเอาไว้ ถ้าไม่มีกฎหมายก่อตั้งรับรู้ไว้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยทางอ้อมสิทธิย่อมมีไม่ได้ ก็ทำให้ไม่อาจถือเอาได้สิทธิก็ไม่อาจเป็นทรัพย์สินได้ด้วย

2.2.4.2. ลักษณะของสิทธิในเครื่องหมายการค้ากับทรัพย์สิน

จากลักษณะของสิทธิในเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นสิทธิเด็ดขาดที่เจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้ามีอำนาจหากันมิให้บุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง และผู้เป็นเจ้าของมีสิทธิใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าขึ้นกับสินค้าที่ตนได้จดทะเบียนเอาไว้ ส่วนสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนถือว่าเจ้าของสิทธิมีสิทธิเด็ดขาดเช่นกัน แต่ระดับของการได้รับความคุ้มครองจะน้อยกว่าสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน ซึ่งลักษณะของสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจัดได้ว่าเป็นวัตถุไม่มีรูปร่างชนิดหนึ่ง ซึ่งก็ได้มีความเห็นของนักกฎหมายหลายท่านที่เห็นด้วยกับความเห็นดังกล่าวที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นและเป็นสิทธิที่มีกฎหมายคือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 บัญญัติถึงและรับรองให้เป็นสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายอีกด้วย นอกจากนี้เจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้ายังมีอำนาจหากันมิให้บุคคลใดมาล่วงละเมิดหรือกระทำการใด ๆ กับสิทธิของตน และมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้สิทธิได้ จึงทำให้เกิดความมีคุณค่าขึ้นซึ่งถือได้ว่าเป็นการเข้าลักษณะของ

35 เสนีย์ ปราโมช, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน. (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2521), หน้า 16-19.

คำว่า "อาจมีราคาได้" แล้วเพราะคำว่าอาจมีราคาได้นี้ไม่จำเป็นต้องมีมูลค่ากันเป็นราคาซื้อขาย เพียงแต่เป็นความมีคุณค่ากันในทางจิตใจก็เพียงพอแล้ว นอกจากนั้นในเครื่องหมายการค้ายังเป็นสิ่ง
ที่ "อาจถือเอาได้" สิทธิในเครื่องหมายการค้ามีพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534
รับรองอยู่และนอกจากนั้นบุคคลที่เป็นเจ้าของสิทธิมีสิทธิที่จะหวงกันสิทธิไว้ใช้เพื่อตนเองแต่เพียงผู้
เดียวได้ ซึ่งเป็นการเข้าลักษณะของคำว่าอาจถือเอาได้แล้ว ถึงแม้จะจัดว่าสิทธินี้เป็นวัตถุไม่มีรูป
ร่างก็ตาม

สรุปได้ว่า "สิทธิในเครื่องหมายการค้า" เป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งตามความหมาย
ของคำว่า "ทรัพย์สิน" ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งคำกล่าวนี้นี้ยังมีความ
เห็นของนักกฎหมายท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างดี
คือ ศาสตราจารย์ ดร.มานะ พิทยาภรณ์ ได้กล่าวไว้ว่า

"ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 99 (ปัจจุบันคือมาตรา 137 ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2535) บัญญัติว่า "ทรัพย์สิน หมายความว่า วัตถุมี
รูปร่าง" โดยบทนิยามนี้สิทธิในเครื่องหมายการค้าจึงไม่ใช่ทรัพย์สินเพราะจริงอยู่สินค้าต่าง ๆ เป็น
วัตถุมีรูปร่างตัวเครื่องหมายการค้าเองก็อาจเป็นวัตถุมีรูปร่าง แต่สิ่งที่เจ้าของเครื่องหมายการค้า
หวงแหนนั้นมิใช่ตัวสินค้าหรือตัวเครื่องหมายการค้า หากเป็นสิทธิในการจะใช้เครื่องหมายนั้นแต่ผู้
เดียว และสิทธิดังกล่าวย่อมเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน ไม่มีรูป ไม่มีร่าง แต่เป็นสิ่งที่มีความอาจซื้อขาย
กันได้ทั้ง เป็นสิ่งที่ถือเอาได้ จึงนับว่าเป็นทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
99 36

36 มานะ พิทยาภรณ์, คำอธิบายพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า, หน้า 163.

านกรณีของสิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินหรือไม่นี้ ในต่างประเทศคือ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่า ำถือว่าสิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งด้วยเช่นกัน³⁷ และในประเทศอังกฤษก็ได้กำหนดให้สิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินโดยจัดอยู่ในประเภทของทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้เอาไว้ด้วย³⁸



³⁷ John E. Cribbet, "Principle of the law of Property", second edition, (Mineola N.Y : The Foundation Press, Inc. 1975), P. 4

³⁸ Roger A. Cunningham, William B. Stoebuch and Dale A. Whitman, The Law of Property, (St. Paul, Minn : West Publishing Co. 1984) P. 12