

ปัญหาเกี่ยวกับการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เนื่องจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 นั้น เพิ่งเริ่มมีการใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 นี้เอง ปัญหาในการปฏิบัติเกี่ยวกับการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายใหม่จึงยังไม่ปรากฏชัดเจน การวิเคราะห์และวิจารณ์ถึงปัญหาทางภาคปฏิบัติที่จะกล่าวต่อไปนี้ จึงเป็นการสรุปมาจากประสบการณ์ในภาคปฏิบัติตามกฎหมายเก่าคือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ยังมีบทบัญญัติที่กำหนดเหตุแห่งการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกับแนวเดิมที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและอำนาจในการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าอยู่แล้ว ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 และมีอำนาจสืบเนื่องมาในกฎหมายฉบับใหม่ด้วย จึงมีความเห็นว่าควรที่จะนำเอาปัญหาในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นแล้วตามกฎหมายเดิมมาวิเคราะห์วิจัย เพื่อชี้ว่าตามกฎหมายเดิมนั้น ได้มีปัญหาในทางปฏิบัติอย่างไร เกิดขึ้นบ้างในการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า และกฎหมายใหม่ได้แก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติเหล่านั้นได้มากน้อยเพียงใด ยังมีช่องโหว่ในทางกฎหมายที่คาดคะเนว่าจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นในทางภาคปฏิบัติในอนาคตหรือไม่เพียงใด ซึ่งช่องโหว่ในทางกฎหมายดังกล่าวนี้ ควรมีทางป้องกันและแก้ไขอย่างไร

สำหรับประเด็นปัญหาที่สำคัญในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเพิกถอน การจดทะเบียน  
เครื่องหมายการค้า และการบังคับใช้กฎหมายมีดังต่อไปนี้

4.1 ปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดเวลาในการฟ้องคดีเพื่อเพิกถอนการจดทะเบียน  
เครื่องหมายการค้า ในการพิสูจน์สิทธิดีกว่าในเครื่องหมายการค้า

4.1.1 กำหนดเวลาการฟ้องเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 41(1)  
ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474

สำหรับในประเด็นนี้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มิได้บัญญัติไว้ โดยชัดแจ้งว่าจะมีกำหนดระยะเวลาหรืออายุความหรือไม่ และถ้ามีกำหนดระยะเวลาหรืออายุความจะเป็นระยะเวลาเท่าไร จึงเกิดมีปัญหาคือว่าการที่กฎหมายมิได้มีบทบัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง เช่นนี้ จะถือได้ว่าการฟ้องขอให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยอ้างสิทธิดีกว่านั้น ไม่มีกำหนดระยะเวลาหรืออายุความแต่อย่างใด หรือควรที่จะนำเอาบทบัญญัติทั่วไปว่าด้วยเรื่องอายุความมาใช้บังคับในเรื่องดังกล่าว ซึ่งในกรณีนี้มีการโต้เถียงกันมากกว่าการฟ้องคดีเพื่อเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 41(1) นี้ เป็นการฟ้องเพื่อพิสูจน์สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนที่มีอยู่แล้วว่าเป็นสิทธิดีกว่าผู้อื่น และเป็นเจ้าของที่แท้จริงที่ใช้สิทธิติดตามเอาคืนทรัพย์สินของตนตามมาตรา 1336 (ซึ่งในประเด็นนี้ได้มีการวิเคราะห์ไว้บ้างแล้วในบทที่ 2) หรือเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องตามมาตรา 163 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งอายุความ (มาตรา 163 นี้ ปัจจุบันได้ถูกยกเลิกและมีมาตรา 193/9 ใช้บังคับแทนในหลักการเดิม) ซึ่งประเภทนี้จะได้รับการกล่าวโดยละเอียดต่อไปในทางนี้

แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับในประเด็นเกี่ยวกับบทบัญญัติเรื่องอายุความจะนำมาใช้บังคับในการฟ้องร้องเพื่อเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยการอ้างสิทธิดีกว่านั้น ศาลได้มีคำพิพากษาวินิจฉัยไปในทิศทางที่ว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 2474 มิได้มีบทบัญญัติเป็นพิเศษเกี่ยวกับอายุความในการฟ้องร้องเพิกถอนดังกล่าว จึงต้องนำเอาบทบัญญัติทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องอายุความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใช้บังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรา 164 ซึ่งได้แก่ อายุความทั่วไป 10 ปี มาตรา 164 บัญญัติว่า "อันอายุความนั้น ถ้าไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ท่านให้มีกำหนด 10 ปี" (อย่างไรก็ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 164 เดิมได้ถูกยกเลิกไป และมีมาตรา 193/30 บังคับใช้แทนในหลักการเดิมดังมีบทบัญญัติดังต่อไปนี้ "มาตรา 193/30 อายุความนั้น ถ้าประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้มีกำหนดสิบปี") ในเรื่องนี้ศาลฎีกาได้ตั้งประเด็นวินิจฉัยต่อไปว่า เมื่อเป็นกรณีที่เห็นว่าต้องนำเอาบทบัญญัติอายุความทั่วไป 10 ปี มาใช้บังคับแล้ว จะเริ่มนับอายุความ 10 ปีนั้น เมื่อใดซึ่งในประเด็นนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาได้มีคำวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานแล้วว่า การฟ้องคดีขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วโดยอ้างว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าจำเลย ย่อมเป็นการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 41 (1) ซึ่งมีอายุความ 10 ปี นับแต่วันที่มีการละเมิดคือวันที่จำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น

บรรทัดฐานของคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินในเรื่องอายุความ 10 ปี นับจากวันจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า มีดังต่อไปนี้

คำพิพากษาฎีกาที่ 320/2518 โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย อาจขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่จำเลยเอาของโจทก์มาจดทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 41 แม้ไม่เป็นละเมิดก็ตาม และในกรณีเช่นนี้ใช้อายุความฟ้องขอเพิกถอน 10 ปี ตามมาตรา 164 ตั้งแต่วันที่ใช้สิทธิเรียกร้องได้ตามมาตรา 169 คือ วันที่จำเลยจดทะเบียน

คำพิพากษาฎีกาที่ 1361/2527 โจทก์เป็นบริษัทจำกัดที่ต่างประเทศ เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารายพิพาท ซึ่งจดทะเบียนที่ต่างประเทศ และได้ใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทกับสินค้าของโจทก์มาก่อนจำเลย จึงมีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้ารายพิพาทได้

กรณีที่พิพาทกันว่าโจทก์หรือจำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้ารายพิพาทดีกว่ากัน ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ฯ มาตรา 41 มีอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164

สิทธิเรียกร้องให้เพิกถอนทะเบียนนั้น ต้องนับตั้งแต่เครื่องหมายการค้าของจำเลยจดทะเบียนสมบูรณ์แล้ว

คำพิพากษาฎีกาที่ 3142/2532 การฟ้องคดีขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว โดยอ้างว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าจำเลย ย่อมเป็นการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ฯ มาตรา 41(1) ซึ่งมีอายุความ 10 ปี นับแต่วันที่มีการละเมิด คือ วันที่จำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น

เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีอักษร "G" ประดิษฐ์เป็นรูปคล้ายหยดน้ำ อักษรโรมัน ได้แก่ "hansgrohe" ไม่มีกรอบ เวลาในการโฆษณา ตัว "G" อยู่ในวงกลมบ้าง ไม่มีวงกลมบ้าง ตัวอักษรโรมันบางครั้งเป็น "Hans Grohe" ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยมีอักษร "G" ประดิษฐ์เป็นรูปหยดน้ำเช่นเดียวกับโจทก์กับตัวอักษรโรมันว่า "Han Groh" อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับของจำเลยจึงมี

เพียงเล็กน้อย เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกัน ถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับเครื่องหมายการค้าของจำเลยเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน อาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนและหลงผิดได้

โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทมาก่อนจำเลย ทั้งได้จดทะเบียนไว้ในต่างประเทศหลายประเทศ และได้ส่งสินค้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ก่อนที่จำเลยจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าจำเลย

อย่างไรก็ดี แม้ว่าบรรทัดฐานของคำพิพากษาศาลฎีกา ดังเกี่ยวเนื่องด้วยมาตรา 41(1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 นี้ โดยส่วนใหญ่และในปัจจุบัน ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ พ.ศ. 2518 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน จะได้ตัดสินเกี่ยวกับอายุความเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปในทิศทางที่ว่า มีอายุความฟ้องร้อง 10 ปี นับแต่วันที่จำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเสร็จสมบูรณ์ก็ตาม แต่ก็ยังมีคำพิพากษาของศาลฎีกาบางฉบับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนปี 2518 ได้วินิจฉัยไปในแนวที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 335/2504 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 324-325/2513 ดังต่อไปนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 355/2504 ระหว่างบริษัทไซซ์อีคอน อาเก จำกัด โจทก์ นายท่าน แซ่เล้า ที่ 1 บริษัทโรงงานไซซ์อีคอน จำกัด ทีม จำเลย วินิจฉัยว่าบทบัญญัติมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าอยู่ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติแห่งมาตรา 41 โจทก์ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อนจำเลย แม้จำเลยจะไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้น ก่อนหลายปี (กว่าสิบปี) โจทก์ก็ขอให้ศาลเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า ทั้งยังห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าและชื่อของโจทก์ต่อไปนั้น โจทก์ย่อมได้รับการคุ้มครองตามคำพิพากษาโดยสมบูรณ์อยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องให้จำเลยทำลายเครื่องหมายการค้าขึ้นอีก

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 324-325/2513 สินค้ามตราทมิของจำเลยได้ผลิตจำหน่ายแพร่หลายมานานแล้ว แต่ได้จดทะเบียนใช้เครื่องหมายการค้าขึ้นกับผลิตภัณฑ์กัมม โจทก์เอาเครื่องหมายการค้านี้มาดัดแปลงใช้กับสินค้าสบู่ของโจทก์ และขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสบู่หอม แม้จะเป็นสินค้าต่างจำพวกกับสินค้าของจำเลย แต่ก็เป็นทางให้จำเลยเสียหาย เพราะผู้ซื้ออาจหลงผิดว่าสินค้าของโจทก์เป็นสินค้าที่จำเลยผลิตขึ้น การใช้สิทธิของโจทก์จึงเป็นการใช้สิทธิที่ไม่สุจริต

โจทก์จะขอจดทะเบียนไม่ได้ จำเลยฟ้องขอให้เพิกถอนทะเบียนและให้เลิกใช้ได้ และมีสิทธิฟ้องร้องอยู่ตลอดไป ตราบเท่าที่โจทก์ยังกระทำละเมิดต่อเครื่องหมายการค้าของจำเลยอยู่

เมื่อพิจารณาคำพิพากษาฎีกาทั้งสองฉบับดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีข้อที่น่าพิจารณาว่า ศาลฎีกาในคำพิพากษาฎีกาที่ 355/2504 นั้น พิพากษาให้โจทก์ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่จำเลยขอจดทะเบียนไว้ได้แม้เกินกว่า 10 ปี ทั้งนี้ศาลฎีกาในคดีดังกล่าวนี้ มิได้นำเอาบทบัญญัติเรื่องอายุความทั่วไป 10 ปี ตามมาตรา 163 (เดิม) และมาตรา 164 (เดิม) ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่คดีแต่อย่างใด ในเรื่องนี้มีความเห็นว่าการพิพากษาของศาลฎีกาในคดีที่น่าจะสอดคล้องกับแนวความคิดที่ว่า การฟ้องคดีเพื่อเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 41(1) เป็นการฟ้องเพื่อพิสูจน์สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตน ที่มีอยู่แล้วว่าเป็นสิทธิดีกว่าผู้อื่น และเป็นการใช้สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง ในการติดตามเอาทรัพย์สินของตนตามมาตรา 1336 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และไม่ใช่เป็นการใช้สิทธิเรียกร้องตามมาตรา 163 (เดิม) และมาตรา 164 (เดิม) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่อยู่ภายใต้อายุความ 10 ปี แต่อย่างใด ในส่วนที่เกี่ยวกับคำพิพากษาฎีกาที่ 324-325/2513 นั้น มีข้อที่น่าสังเกตที่ว่า ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาดัดสินว่า จำเลยในคดีดังกล่าวสามารถฟ้องขอให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์และให้โจทก์เลิกใช้ได้ และจำเลยมีสิทธิฟ้องร้องอยู่ตลอดไป ตราบเท่าที่โจทก์ก็ยังกระทำละเมิดต่อเครื่องหมายการค้าของจำเลยอยู่ ซึ่งคำพิพากษาในเรื่องนี้ มีความเห็นที่น่าจะสอดคล้องกับแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องการละเมิดอยู่ตลอดเวลา ตราบใดที่ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและใช้เครื่องหมายการค้านั้นอยู่ เมื่อการละเมิดอยู่ตลอดเวลา การนับอายุความ 1 ปี หรือ 10 ปี ในเรื่องละเมิดตามมาตรา 448 (...) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก็ต้องเริ่มนับอยู่ตลอดเวลา และกำหนดอายุความดังกล่าวย่อมยังไม่ล่วงพ้นไป

จากข้อสังเกตที่กล่าวข้างต้น จึงเกิดมีประเด็นที่น่าพิจารณาดังต่อไปนี้

1) การที่จำเลยผู้จดทะเบียนนำเอาเครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์นั้น จะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าโจทก์หรือไม่ และถ้าถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์จะถือว่าเป็นการละเมิดเพียงครั้งหนึ่งคราวเดียว เมื่อจำเลยจดทะเบียนได้เสร็จสมบูรณ์ หรือเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

ของโจทก์อยู่ตลอดเวลาทราบเท่าที่ทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยยังอยู่ในสารบบทะเบียนเครื่องหมายการค้า

2) การฟ้องคดีเพื่อเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยการกล่าวอ้างสิทธิดีกว่าตามมาตรา 41(1) ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 และตามมาตรา 67 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 นี้ เป็นการใช้สิทธิเรียกร้องตามมาตรา 163 (เดิม) และมาตรา 164 (เดิม) หรือมาตรา 193/9 (ปัจจุบัน) และมาตรา 193/30 (ปัจจุบัน) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งอายุความ 10 ปี หรือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งไม่ควรอยู่ภายใต้บังคับแห่งอายุความ 10 ปี ตามมาตรา 163 (เดิม) และมาตรา 164 (เดิม) หรือมาตรา 193/9 (ปัจจุบัน) และมาตรา 193/30 (ปัจจุบัน) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมีประเด็นที่น่าพิจารณาคือว่า ในกรณีนี้ถือว่าเป็นการใช้สิทธิติดตามเอาคืนตามมาตรา 1336 ดังกล่าวแล้วเช่นนี้ จะอยู่ภายใต้บังคับแห่งการครอบครองปรปักษ์ตามมาตรา 1382 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วยหรือไม่

1) สำหรับในประเด็นข้อแรก ที่ว่าการฟ้องเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยการอ้างสิทธิดีกว่าเป็นการละเมิดหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 และมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งมีบทบัญญัติดังต่อไปนี้

" มาตรา 29 เมื่อได้ใช้พระราชบัญญัตินี้ห้าปีแล้ว ท่านว่าผู้ใดจะนำคดีสู่ศาลเพื่อป้องกัน หรือเรียกค่าเสียหายในการล่วงสิทธิเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้นไม่ได้

ท่านว่าข้อความในพระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบถึงสิทธิในการฟ้องร้องคดี ซึ่งจำเลยเอาสินค้าของจำเลยไปลงขายว่าเป็นสินค้าของผู้อื่น และไม่ตัดสิทธิทางแก้อันผู้เสียหายพึงจะมี"

"มาตรา 46 บุคคลใดจะฟ้องคดี เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้"

บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น

ในบทบัญญัติของมาตรา 29 วรรค 1 ดังได้กล่าวอ้างไว้ข้างต้นนั้น ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ในคำพิพากษาฎีกาที่ 320/2518 ไปในทิศทางที่ว่า เมื่อโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งยังไม่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทย โจทก์จึงยังไม่ได้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ฉะนั้นแม้จำเลยจะนำเอาเครื่องหมายการค้าที่พิพาทมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของตน อันเป็นการขัดต่อประโยชน์ทางการค้าของโจทก์ก็ตาม ก็ยังไม่ถึงกับเป็นเรื่องละเมิดสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม โจทก์อาจใช้สิทธิร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้ตามที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 เปิดช่องไว้ให้ แต่พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวก็นับได้บัญญัติเรื่องอายุความเพื่อการนี้ไว้ จึงต้องนำบทบัญญัติทั่วไป อันว่าด้วยอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 164 มาใช้บังคับโดยอนุโลม อายุความตั้งแต่วันที่โจทก์รู้ถึงการจดทะเบียนของจำเลยนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย สิทธิของโจทก์เป็นสิทธิเรียกร้องให้เพิกถอนทะเบียน ตราบใดที่ยังไม่มีทะเบียน โจทก์ก็ไม่อาจจะใช้สิทธิเรียกร้องให้เพิกถอนได้ อายุความในกรณีนี้จึงต้องเริ่มนับแต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของจำเลยมีผลสมบูรณ์เป็นทะเบียน คือ นับแต่วันจดทะเบียนเป็นต้นไป

ด้วยความเคารพในคำพิพากษาของศาลฎีกา ผู้เขียนยังไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยที่ว่า การที่จำเลยนำเอาเครื่องหมายการค้าที่พิพาทมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของตน อันเป็นการขัดต่อประโยชน์ในทางการค้าของโจทก์ ยังไม่เป็นละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในประเด็นนี้มีความเห็นว่าเป็นการพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา 29 วรรค 1 แล้วจะเห็นได้ว่า กฎหมายบัญญัติแต่เพียงห้ามมิให้ฟ้องคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นบทบัญญัติที่ห้ามมิให้มีการฟ้องคดีในเรื่องนี้เท่านั้น มิได้บัญญัติว่า การกระทำของจำเลยไม่ใช่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิหรือละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์แต่อย่างใด น่าจะยังเป็นการละเมิดอยู่ แต่ห้ามมิให้ฟ้องคดีเท่านั้น ซึ่งในเรื่องศาลฎีกาได้มีคำวินิจฉัยต่อมาในคำพิพากษาฎีกาที่ 3142/2532 ว่า การฟ้องคดีขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว โดยอ้างว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าจำเลยย่อมเป็นการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ๓ มาตรา 41(1) ซึ่งมีอายุความ 10 ปี นับแต่วันที่มีการละเมิด คือ วันที่จำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น เมื่อได้พิจารณาคำวินิจฉัยของศาลฎีกา

ฉบับนี้ จะเห็นได้ว่า ศาลฎีกามองว่าการที่จำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่พิพาทนั้น ถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แม้ว่าโจทก์ยังไม่อาจดำเนินคดีละเมิดโดยตรงต่อจำเลยได้ เนื่องจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ยังไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ต้องห้ามตามมาตรา 29 วรรค 1 แต่โจทก์ก็อาจฟ้องเพิกถอนได้ตามมาตรา 41(1)

อนึ่ง เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา 46 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ที่อ้างแล้วข้างต้น ก็มีความเห็นว่าบัญญัติไปในทิศทางเดียวกัน คือ ถือว่ามีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนอยู่ เพียงแต่ห้ามมิให้ฟ้องคดีในเรื่องเท่านั้น กรณีที่จำเลยละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ยังไม่จดทะเบียนนั้น เป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมายที่กฎหมายไทยก็ยอมรับรองให้ แต่เครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย เช่น การรับรองสิทธิตามมาตรา 273 มาตรา 274 และมาตรา 275 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงถือเป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย และการละเมิดสิทธิในกรณีนี้ยังครอบคลุมถึงการโต้แย้งสิทธิ และขัดขวางสิทธิของโจทก์ในการที่จะจดทะเบียนในประเทศไทยด้วย เพราะตราบัตรที่จำเลยยังจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่พิพาทไว้ในสารบบทะเบียนเครื่องหมายการค้าในนามของจำเลย และยังคงทะเบียนนั้นไว้ในสารบบก็ย่อมเป็นการโต้แย้ง และขัดขวางสิทธิในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ในประเทศไทยอยู่ตลอดเวลา จึงน่าจะถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์อยู่ตลอดเวลาตราบัตรเท่าที่ทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยยังอยู่ในสารบบ ด้วยเหตุนี้ จึงไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลฎีกา ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3142/2532 ที่วินิจฉัยว่าอายุความ 10 ปี ตามมาตรา 41(1) เริ่มนับแต่วันที่มีการละเมิด คือ วันที่จำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น เพราะการวินิจฉัยเช่นนี้ ย่อมวางลงบนพื้นฐานของความคิดที่ว่า การละเมิดของจำเลยมีเพียงครั้งเดียว เมื่อจำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นเสร็จสมบูรณ์เท่านั้น ไม่รวมถึงการที่จำเลยได้คงทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนไว้ในสารบบ อันเป็นการโต้แย้งสิทธิการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์อยู่ตลอดเวลา ซึ่งถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์อยู่ตลอดเวลา อันมีผลทำให้อายุความต้องเริ่มนับอยู่ตลอดเวลา และไม่อาจพ้นกำหนดอายุความไปได้

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ จึงสรุปความเห็นได้ว่า การที่จำเลยนำเอาเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปจดทะเบียนไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น แม้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์จะยังไม่ได้จดทะเบียน ก็น่าจะถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของ



โจทก์แล้ว แม้โจทก์จะถูกต้องห้ามตามกฎหมายมิให้ฟ้องคดีก็ตาม และทราบได้ทีละเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยยังอยู่ในสารบบทะเบียน ก็ควรจะถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์อยู่ตลอดเวลา จึงยังไม่พ้นกำหนดอายุความ

2) สำหรับในประเด็นข้อที่สองที่ว่า การฟ้องเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าอ้างสิทธิดีกว่าเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องที่มีอายุความทั่วไป 10 ปี ตามมาตรา 163 (เดิม) มาตรา 164 (เดิม) และมาตรา 193/9 (ปัจจุบัน) มาตรา 193/30 (ปัจจุบัน) ซึ่งอยู่ได้บังคับอายุความ 10 ปี หรือเป็นการใช้อำนาจติดตามเอาคืนทรัพย์สินตามมาตรา 1336 ซึ่งไม่มีอายุความ ยกเว้นกรณีครอบครองปรปักษ์

ในกรณีประเด็นแรกที่จะต้องพิจารณา ได้แก่ การเปรียบเทียบระหว่าง สิทธิเรียกร้อง และอำนาจของเจ้าของทรัพย์สินที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินตามมาตรา 1336 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเรียกร้อง และอำนาจเหนือทรัพย์สินดังกล่าว ท่านอาจารย์หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมทย์ ได้อธิบายไว้ดังต่อไปนี้

เรื่องอายุความที่จะกล่าวในบทต่อไปนี้เป็นเรื่องอายุความเสียสิทธิโดยเฉพาะ บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 6 เป็นบทกำหนดอายุความในการใช้สิทธิเรียกร้อง ดังกล่าวไว้ในมาตรา 163 ข้อความเบื้องต้น จึงต้องสังเกตว่า อะไรที่ไม่ใช่สิทธิเรียกร้องย่อมไม่อยู่ในบังคับของลักษณะอายุความนี้

สิทธิเรียกร้อง หมายความว่า การที่บุคคลฝ่ายหนึ่งมีสิทธิที่จะฟ้องร้อง บุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อผลในกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งข้อที่จะเรียกร้องเอาได้นี้ ถ้าเป็นเรื่องหนึ่ง ก็อยู่ในความหมายของมาตรา 194, 213 ถ้าเป็นเรื่องอื่นก็อาจมิได้เฉพาะเรื่องนั้น (คำพิพากษาฎีกาที่ 560/2577) ที่กล่าวถึงกฎหมายลักษณะทรัพย์สินกับกฎหมายลักษณะหนี้ข้างต้น ประสงค์แต่ในทางเปรียบเทียบสิทธิเรียกร้อง ไม่มีจำกัดเฉพาะแต่ในกฎหมายลักษณะหนี้เท่านั้น เช่น การฟ้องหย่า แม้จะไม่ใช่เรื่องหนึ่งตามมาตรา 194 ก็ยังเป็นสิทธิเรียกร้องที่จะให้คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งเลิกเกี่ยวข้องกับคู่กันฉันท์สามีภรรยา (มาตรา 1500 คำพิพากษาฎีกาที่ 206/2583) แม้ในกฎหมายลักษณะทรัพย์สิน ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 นั้นเอง เรื่องใดบัญญัติให้เรียกเอาค่าทดแทนกันได้ ก็อยู่ในบังคับที่จะต้องใช้เสียภายในกำหนดอายุความเหมือนกัน แต่สิทธิเรียกร้องหาหมายความถึงอำนาจหรือเสรีภาพไม่ อำนาจอาจมีในกฎหมายลักษณะทรัพย์สินหรือลักษณะบุคคล

ครอบครัวยุคใหม่ เช่น อำนาจของเจ้าของตามมาตรา 1336 นั้น ทาใช้สิทธิเรียกร้องอย่างใดไม่จริงอยู่บุคคลทั้งหลายทั่วไปต้องงดเว้นไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินของเขา แต่ความเป็นจริงในข้อนี้เป็นแต่ข้อสนับสนุนอำนาจของเจ้าของ ตราบใดที่ยังไม่มีการล่วงละเมิดก็ไม่เกิดสิทธิเรียกร้องอย่างใด ต่อเมื่อมีการฝ่าฝืนล่วงละเมิดกันขึ้น เมื่อนั้นจึงจะเกิดสิทธิเรียกร้องต่อกันให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดได้ (มาตรา 420) เช่นเดียวกัน บิดามารดามีอำนาจโดยตีบุตรเพื่อปราบปรามสั่งสอนตามสมควร (มาตรา 1539) แต่การที่เจ้าของไม่ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 1336 มานานก็ดี หรือการที่บิดามารดาไม่เคยโดยตีบุตรเสียเลยก็ดี ทามีอายุความกำหนดให้เสียอำนาจนั้นไม่ ฉันทัดกันเดียวกันในเรื่องเสรีภาพของบุคคล การที่บุคคลไม่ได้ใช้เสรีภาพปิดปากไม่พูดมาหลายสิบปี หรือปิดประตูอยู่แต่ในบ้านไม่ไปไหนมาหลายสิบปี ไม่มีกฎหมายทำให้เสรีภาพของเขาสูญสิ้นไป แต่ถ้าใครทำความเสียหายแก่ร่างกายของเขา ก็เกิดสิทธิเรียกร้องขึ้นได้ตามมาตรา 420 ตกอยู่ในบังคับของเรื่องอายุความดังกล่าวข้างต้น โดยทั่วไปจึงเห็นได้ว่า อำนาจก็ดี เสรีภาพก็ดี ไม่มีกฎหมายกำหนดอายุความให้ใช้ แม้ไม่ใช้ก็ไม่มีความเสียหายจะช้านานสักเท่าใดก็ตาม ทั้งนี้ เพราะอำนาจหรือเสรีภาพมีอยู่ประจำตัวคน ไม่ใช่สิทธิเรียกร้องจึงไม่อยู่ในบังคับมาตรา 163 การฟ้องเรียกร้องทรัพย์จากทรัพย์สิน ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยว่าไม่มีอายุความ มอบทรัพย์กันไว้ตั้ง 20-30 ปี ก็ยังฟ้องเรียกคืนได้ (คำพิพากษาฎีกาที่ 575/2465/2569, 1336 แต่ต่อไปนี้ทรัพย์สินก็จะมีขึ้นตามกฎหมายไทยไม่ได้แล้ว (มาตรา 1686) นอกจากนี้ว่ามานี้ควรอยู่ในความหมายของสิทธิเรียกร้อง (คำพิพากษาฎีกาที่ 952/2471)<sup>1</sup>

จากคำอธิบายของหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมทย์ ทำให้มีความเห็นว่าเครื่องหมายการค้า นั้น ถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งดังรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 3 แม้ว่าศาลฎีกาในคำพิพากษาฎีกาที่ 677/2532 จะได้มีคำพิพากษาว่าเครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญา มิใช่สิ่งสาริมทรัพย์ หรือสิ่งสาริมทรัพย์ที่สามารถได้กรรมสิทธิ โดยการครอบครองปรปักษ์ แต่คำพิพากษาฎีกานี้ก็ตัดสินก่อนที่พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติ บรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2535 ใช้บังคับตามมาตรา 140 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ใหม่ บัญญัติว่า "สิ่งสาริมทรัพย์ หมายความว่าทรัพย์สินอื่น

<sup>1</sup> เสนีย์ ปราโมทย์, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้ เล่ม 1 ภาค 1-2 พ.ศ. 2478 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2505 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสาส์น, 2505), หน้า 317-318.

นอกจากอสังหาริมทรัพย์ และหมายความรวมถึงสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นด้วย จึงมีความเป็นไปได้ว่าในอนาคตศาลอาจตีความว่า เครื่องหมายการค้าเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดหนึ่ง และอาจมีการครอบครองปรปักษ์กันได้ แต่อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่าคำว่าทรัพย์สินตามกฎหมาย บรรพ 1 ใหม่ ก็ยังเหมือนเดิม คือ มาตรา 137 บัญญัติว่า "ทรัพย์สิน หมายความว่า วัตถุที่มีรูปร่าง" แต่ไม่ว่าจะถือเอาเครื่องหมายการค้าเป็นสังหาริมทรัพย์หรือไม่ก็ตาม เครื่องหมายการค้าก็ถือได้ว่าเป็น "ทรัพย์สิน" อยู่แล้ว เพราะเป็นวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ตามมาตรา 138 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ใหม่

เมื่อถือว่าเครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่ง (ดูรายละเอียดในบทที่ 3) เจ้าของผู้ใช้เครื่องหมายการค้าก็มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าอันเป็นสิทธิเหนือทรัพย์สินนั้น โดยมีสิทธิอำนาจในการที่จะใช้สอยและติดตามเอาคืน ซึ่งเครื่องหมายการค้าอันเป็นทรัพย์สินของตน ซึ่งสิทธิอำนาจนี้ไม่ใช่สิทธิเรียกร้องในตัวเอง ตราบใดที่ยังไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดมาล่วงละเมิดสิทธิ ก็ยังไม่เกิดสิทธิเรียกร้องขึ้น ต่อเมื่อมีการล่วงละเมิดเช่น การที่จำเลยนำเอาเครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเดิม เมื่อนั้นจึงจะเกิดสิทธิเรียกร้องขึ้นตามมูลแห่งการละเมิดดังกล่าว จึงเห็นได้ว่า การเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยอ้างสิทธิดีกว่านี้ ย่อมวางพื้นฐานลงบนสิทธิทั้งสองส่วนประกอบกัน กล่าวคือ สิทธิในเครื่องหมายการค้า ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิอำนาจของเจ้าของทรัพย์สินที่จะใช้สอยและติดตามเอาคืนจากผู้ไม่มีสิทธิตามมาตรา 1336 ประกอบกันไปกับสิทธิเรียกร้องตามมาตรา 163 (เดิม) มาตรา 193 (ปัจจุบัน) ในมูลละเมิด อันเกิดเมื่อจำเลยผู้จดทะเบียนฝ่าฝืนล่วงละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ทำให้โจทก์เกิดมีสิทธิเรียกร้องที่จะฟ้องบังคับเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าแก่จำเลยจึงอาจกล่าวได้ว่า สิทธิในการฟ้องร้องเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยอ้างสิทธิดีกว่าตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ก่อ หรือมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ก่อ ก็จึงเป็นมาตรการตามกฎหมายที่ใช้เพื่อเยียวยาแก้ไขผลร้ายและความเสียหายที่เกิดจากการกระทำละเมิดของจำเลย เป็นมาตรการพิเศษเพิ่มเติมทางกฎหมายเพิ่มเติมขึ้นมา จากมาตรการเยียวยาแก้ไขเพื่อการละเมิดตามมาตรา 420 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่า บททะเบียนที่เกี่ยวกับมาตรการเยียวยาแก้ไขความเสียหาย อันเกิดแต่มูลละเมิดจึงควรที่จะนำเอาบททะเบียนอันเกี่ยวข้องอายุความในมูลละเมิดตามมาตรา 448 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้กับมาตรา 41(1) ที่จะเป็นอายุความทั่วไปตามมาตรา 463 (เดิม) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ถ้าจะถือว่าการฟ้องคดีเพิกถอนอ้างสิทธิดีกว่าตามมาตรา 41(1) เป็นการฟ้องอันเกี่ยว

ด้วยมูลละเมิดดังกล่าวแล้ว โจทก์เจ้าของเดิมจะต้องฟ้องจำเลยผู้จดทะเบียนเสียภายใน 1 ปี นับแต่วันที่โจทก์เจ้าของเดิมได้รู้ถึงการละเมิดของจำเลย เช่น นับแต่วันที่คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์เจ้าของเดิมถูกนายทะเบียนปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน เพราะเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จำเลยได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว ซึ่งควรถือเป็นพยานหลักฐานที่ชัดเจน โจทก์ควรได้รู้ตั้งแต่เวลานั้น หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันทำละเมิด หรือให้นับอายุความที่ยาวกว่าในกรณีของคดีแพ่งอันเกี่ยวเนื่องด้วยคดีอาญา แต่ถ้าหากจะยอมรับตามหลักการที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อที่ว่า ตราบใดที่ทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยยังอยู่ในสารบบทะเบียนแล้ว ก็ยอมเป็นการขัดขวางโต้แย้งและล่วงละเมิดสิทธิการจดทะเบียนของโจทก์อยู่ตลอดเวลา เมื่อเป็นการละเมิดอยู่ตลอดเวลา อายุละเมิดหนึ่งปี หรือสิบปี ย่อมไม่มีทางที่จะถึงกำหนดได้ โจทก์เจ้าของเดิมย่อมสามารถฟ้องคดีได้เสมอตามมาตรา 1336 และมูลละเมิด

อย่างไรก็ตาม ถ้าโจทก์เจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิมสามารถที่จะฟ้องจำเลยผู้จดทะเบียนเพื่อเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าอ้างสิทธิดีกว่าได้เสมอดังกล่าวแล้ว ก็ยังมีประเด็นที่น่าพิพากษาอยู่อีกประเด็นหนึ่งว่า จำเลยผู้จดทะเบียนจะสามารถยกข้อต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382 ขึ้นเป็นข้อต่อสู้ได้หรือไม่ ในกรณีที่จำเลยผู้จดทะเบียนได้จดทะเบียนและ/หรือใช้เครื่องหมายการค้าพิพากษามาแล้วเกินกว่า 5 ปี ในเรื่องที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1367 และมาตรา 1382 ได้บัญญัติดังต่อไปนี้

"มาตรา 1367 บุคคลโดยยึดถือทรัพย์สินโดยเจตนา จะยึดถือเพื่อตน ท่านว่าบุคคลนั้น ได้ซึ่งสิทธิครอบครอง"

"มาตรา 1382 บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้ด้วยความสงบและ โทนเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาห้าปีใช้ร ท่านว่าบุคคลนั้น ได้กรรมสิทธิ์"

ในเรื่องนี้ คำพิพากษาฎีกาที่ 677/2532 ได้วินิจฉัยไว้ว่า เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญามิใช่สังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ที่สามารถได้กรรมสิทธิ์ โดยการครอบครองปรปักษ์ แต่คำพิพากษาฎีกาฉบับนี้ เป็นไปตามกฎหมายทรัพย์สินเก่า ซึ่งได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปแล้ว กล่าวถึงมาตรา 101 (เดิม) ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อัน

เกี่ยวกับคำนิยามของสังหาริมทรัพย์ได้ถูกยกเลิกและแก้ไข เป็นมาตรา 140 (ปัจจุบัน) ซึ่งให้คำจำกัดความสังหาริมทรัพย์ไว้ว่า สังหาริมทรัพย์หมายความว่า ทรัพย์สินนอกจากอสังหาริมทรัพย์ และหมายความรวมถึงสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นด้วย เมื่อพิจารณาคำนิยามของสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นแล้วจะเห็นได้ว่ามีความหมายกว้างมาก พอจะถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดหนึ่ง เพราะถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินอื่นนอกจากอสังหาริมทรัพย์ หรืออาจถือได้ว่าเป็นสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สินด้วย ดังนั้นจะถือว่าเครื่องหมายการค้าจะถูกครอบครองปรักษ์ได้อย่างไรก็ดี มีข้อที่ควรสังเกตว่าเครื่องหมายอันหนึ่งอันใดย่อมยังไม่ถือเป็นเครื่องหมายการค้าถ้ายังมิได้มีการนำมาใช้กับสินค้า ต่อเมื่อมีการใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้า เพื่อบอกถึงแหล่งกำเนิดและที่มาของสินค้าแล้ว เครื่องหมายการค้า<sup>นั้น</sup>จึงกลายเป็นเครื่องหมายการค้าได้ด้วยเหตุนี้ กฎหมายเครื่องหมายการค้าโดยทั่วไป จึงกำหนดให้สิทธิในเครื่องหมายการค้าเกิดจากการใช้เครื่องหมายการค้า<sup>นั้น</sup>มาก่อนนานกว่าผู้อื่นจนถึงปัจจุบัน จึงเป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า<sup>นั้น</sup>ดีกว่าผู้อื่น แม้ว่าผู้ใช้เครื่องหมายการค้าคนหลัง ๆ จะได้ใช้เครื่องหมายการค้า<sup>นั้น</sup>กับสินค้ามานานเกินกว่า 5 ปีหลังก็ตาม สิทธิของคนหลังก็ยังไม่ดีกว่าคนแรก และย่อมไม่สามารถที่จะครอบครองปรักษ์ขึ้นมาได้ เพราะจะเป็นการทำลายหลักกฎหมายพื้นฐานของกฎหมายเครื่องหมายการค้าเกิดจากการใช้ ทั้งผู้ใช้คนแรกที่มีสิทธิดีกว่าผู้อื่น ก็ยังไม่ได้สละสิทธิในเครื่องหมายการค้า<sup>นั้น</sup>แต่อย่างใด ที่จะให้ผู้อื่นเข้ามามีสิทธิแทน หลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่กล่าวนี้ จึงเป็นเรื่องของการแข่งขันสิทธิระหว่างผู้ประกอบการการค้า ว่าผู้ประกอบการการค้ารายนี้<sup>ได้</sup>ใช้เครื่องหมายการค้า<sup>นั้น</sup>มาก่อนนานกว่าผู้อื่น ย่อมมีสิทธิดีกว่าผู้อื่น และถ้าจะให้ผู้ประกอบการการค้าคนหลัง อาจการครอบครองปรักษ์ได้ ผู้ประกอบการการค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า<sup>นั้น</sup>คนแรกจนถึงปัจจุบันก็สามารถที่จะอ้าง เรื่องการครอบครองปรักษ์มาใช้ได้เช่นเดียวกัน และยังสามารถฟ้องคดีเพื่อพิสูจน์สิทธิดีกว่าตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าเพื่อห้ามผู้ใช้คนหลัง มิให้ใช้และหรือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า<sup>นั้น</sup> หรือเพิกถอนทะเบียนของผู้ใช้คนหลัง นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ใช้คนแรกเลิกใช้เครื่องหมายการค้า<sup>นั้น</sup>แล้ว ก็มีบทบัญญัติในกฎหมายเครื่องหมายการค้า<sup>นั้น</sup>เป็นพิเศษที่จะเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า<sup>ได้</sup>เพราะเหตุแห่งการไม่ใช้ หรือถ้าผู้ใช้คนแรกไม่ได้จดทะเบียนไว้ และเลิกใช้เครื่องหมายการค้า<sup>นั้น</sup>ไป สิทธิของผู้ใช้คนแรกนั้นก็ย่อมหมดสิ้นไปเองตามหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าพื้นฐาน ที่ว่าสิทธิในเครื่องหมายการค้าเกิดจากการใช้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าบทบัญญัติในกฎหมายเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษ มีการกำหนดสิทธิการได้สิทธิ และการสูญเสียสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์อยู่แล้ว โดยมีเจตนารมณ์เพื่อมุ่งการพัฒนาทางด้านการค้า เจริญเติบโตยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดยั้ง จึงมีความเห็นว่าไม่มีช่องว่างในกฎหมายหรือไม่มีความเหมาะสมใด ๆ ที่จะนำเอาบทบัญญัติทั่วไป อัน

เกี่ยวกับการครอบครองทรัพย์สินมาใช้บังคับในเรื่องนี้ เพราะการใช้บทบัญญัติเกี่ยวกับการครอบครองทรัพย์สินในเรื่องเครื่องหมายการค้านั้น อาจก่อให้เกิดมีการครอบครองทรัพย์สินโดยสงบ โดยเปิดเผยและเจตนาเป็นเจ้าของ โดยบุคคลที่มีใช้เป็นผู้ประกอบการค้า และเมื่อครอบครองทรัพย์สินได้กรรมสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้นไปแล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น ในทางการค้าให้สัมพันธ์ที่เป็นเครื่องหมายการค้า มีผลเป็นการขัดขวางมิให้มีการพัฒนาทางธุรกิจการค้า ให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง แม้กฎหมายเครื่องหมายการค้าจะให้สิทธิเพิกถอนได้ โดยเหตุแห่งการไม่ใช้ แต่ก็ต้องเสียเวลาไปในการฟ้องเพิกถอนด้วย จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จึงมีความเห็นว่า บทบัญญัติทั่วไปอันเกี่ยวกับการครอบครองทรัพย์สินนั้นย่อมไม่เหมาะสมและไม่สมควรที่จะนำเอามาใช้กับเครื่องหมายการค้า เพราะจะเป็นการขัดขวางทางด้านการพัฒนาทางด้านการค้า และฝ่าฝืนเจตนารมณ์ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

#### 4.1.2 กำหนดเวลาการฟ้องเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 67 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

จากการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นปัญหาการตีความ และการปฏิบัติที่เกิดขึ้นตามมาตรา 41 (1) ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ซึ่งต่อไปนี้จะได้นำมาเปรียบเทียบกับมาตรา 67 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยอ้างสิทธิที่ดีกว่าเช่นเดียวกัน มาตรา 67 บัญญัติไว้ว่า

"มาตรา 67 ภายในห้าปีนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดตามมาตรา 40 ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นได้ หากแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้นดีกว่า ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น

ถ้าผู้ร้องแสดงได้แต่เพียงว่า ตนมีสิทธิดีกว่าเฉพาะสินค้าบางอย่างในจำพวกของสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ให้ศาลมีคำสั่งจำกัดสิทธิแห่งการจดทะเบียนให้อยู่เฉพาะสินค้าที่ผู้ร้องไม่ได้แสดงว่าตนมีสิทธิดีกว่า"

เมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติในมาตรา 67 นี้จะเห็นได้ว่าเป็นบทบัญญัติในแนวเดียวกับ มาตรา 41 (1) ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 แม้จะแตกต่างกันในหลาย ประเด็นก็ตาม กล่าวคือ มาตรา 67 นี้เป็นข้อยกเว้นสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่เกิดจากการ จดทะเบียนตามมาตรา 44 ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (เช่นเดียวกับ มาตรา 41 (1) เป็นข้อยกเว้นของมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474) ซึ่งมาตรา 44 บัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

"มาตรา 44 : ภายใต้งบบังคับมาตรา 27 และมาตรา 68 เมื่อได้จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียง ผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้"

จากบทบัญญัติของมาตรา 67 และมาตรา 44 ประกอบกันมีผลทำให้สิทธิใน เครื่องหมายการค้าที่เกิดจากการจดทะเบียนไม่เป็นสิทธิเด็ดขาดอย่างแท้จริง เป็นสิทธิที่อาจจะ ถูกเพิกถอนเสียได้ ถ้าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิดีกว่าใน เครื่องหมายการค้า นั้น โดยพยานหลักฐานแห่งการใช้อย่างแพร่หลายกว้างขวางมาก่อนผู้จดทะเบียน อย่างไรก็ตามบทบัญญัติในมาตรา 67 นี้ แตกต่างจากมาตรา 41(1) ของกฎหมายเก่าใน ประเด็นที่ว่ามาตรา 67 กำหนดให้มีการฟ้องเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น ซึ่งระยะเวลา 5 ปี ดังกล่าวนั้นไม่มีปรากฏอยู่ในมาตรา 41(1) ผลทางกฎหมายของทั้งสองมาตรานี้จึงแตกต่างกัน กล่าวคือ ตามมาตรา 41 (1) นั้นศาลฎีกาได้ตีความว่าจะต้องนำเอาหลักกฎหมายเรื่องอายุความ โดยทั่วไปตามมาตรา 163 มาใช้บังคับ คือ อายุความ 10 ปี โดยให้เหตุผลว่ากฎหมาย เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มิได้มีบทบัญญัติเรื่องอายุความไว้เป็นพิเศษ ผลตามกฎหมายของ มาตรา 41 (1) จึงมีว่าเมื่อพ้นกำหนดอายุความ 10 ปีนับจากวันจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิมย่อมถูกต้องห้ามโดยอายุความ แต่สิทธิในเครื่องหมาย การค้าเจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิมก็ยังคงมีอยู่ โดยฝ่ายจำเลยผู้จดทะเบียนเครื่องหมาย การค้าจะต้องยกอายุความ 10 ปีขึ้นเป็นข้อต่อสู้ โจทก์ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิม จึงจะไม่อาจบังคับสิทธิได้ แต่ถ้าจำเลยผู้จดทะเบียนมิได้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้แล้ว โจทก์ เจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิม ก็สามารถที่จะบังคับสิทธินี้ได้

ปัญหาที่นำพิจารณาต่อไปจึงเห็นว่า ระยะเวลา 5 ปี ตามมาตรา 67 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จะถือว่าเป็นอายุความ หรือเป็นระยะเวลา ถ้าตีความเป็นอายุความผลก็เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี สิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์เจ้าของเดิมก็ยังมีอยู่ไม่หมดสิ้นไป แต่จะบังคับตามสิทธินั้นได้หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับว่าจำเลยผู้จดทะเบียนจะยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้หรือไม่ แต่ถ้าตีความว่ากำหนด 5 ปีนี้เป็นระยะเวลาที่มีปัญหาทางกฎหมายว่า สิทธิของโจทก์เจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิมเป็นอันหมดสิ้นไปโดยผลของกฎหมายหรือไม่อย่างไรก็ต่อระยะเวลา 5 ปี ศาลก็อาจจะยกขึ้นมาพิจารณาวินิจฉัยเองได้ ไม่ว่าจะจำเลยผู้จดทะเบียนจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้หรือไม่ ถ้าศาลเห็นว่าเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เพราะหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายถ้ามิใช่อายุความ แม้กรณีไม่ยกขึ้นต่อสู้ ศาลก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง ไม่ต้องห้าม (ตามมาตรา 193 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) เพราะเป็นปัญหาเกี่ยวกับอำนาจฟ้องร้องต่อสู้คดีอันเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 (5)<sup>2</sup> ผลทางกฎหมายจึงเห็นว่าสิทธิฟ้องร้องตามกฎหมายย่อมระงับไปเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย ในกรณีที่กำหนดระยะเวลาดังกล่าวนั้นมิใช่ อายุความ

#### 4.1.3 การเปรียบเทียบกับกฎหมายระหว่างประเทศ

กรณีที่น่าพิจารณาอีกเรื่องหนึ่งได้แก่การเปรียบเทียบมาตรา 67 กับมาตรา 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีสซึ่งได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 2 ทั้งสองมาตรานี้เกี่ยวข้องในกรณีที่คล้ายคลึงกันในเรื่องการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยกำหนดระยะเวลาในการเพิกถอนไว้เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยมาตรา 6 ทวิ กำหนดให้ระยะเวลา 5 ปีนี้เป็นระยะเวลาขั้นต่ำที่ประเทศสมาชิกของอนุสัญญากรุงปารีสจะได้อำนาจไว้ในกฎหมายของตน แต่มีข้อต่างกันระหว่าง 2 มาตรานี้ที่ว่าในมาตรา 6 ทวิ นั้น ระยะเวลา 5 ปี ไม่นำมาใช้บังคับกับการฟ้องขอเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามที่ได้ใช้หรือจดทะเบียนไว้โดยไม่สุจริต ที่เป็นการปลอมแปลงหรือลอกเลียน

(ก) ศักดิ์ สอนองชาติ, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับครั้งที่ 3) โรงพิมพ์แสงสิทธิการพิมพ์ 2527 สำนักพิมพ์นิติบรรณาการ, หน้า 534



เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ ในขณะที่มาตรา 67 มิได้กำหนดว่าระยะเวลา 5 ปี นั้น จะใช้ในกรณีที่จดทะเบียนไว้โดยสุจริตหรือไม่สุจริต จึงมีปัญหาที่จะต้องพิจารณาว่าระยะเวลา 5 ปีที่ให้สิทธิเจ้าของเดิมฟ้องเพิกถอนได้นั้นจะใช้เฉพาะ ในกรณีที่จดทะเบียนไว้โดยสุจริตเพียงอย่างเดียวหรือจะใช้รวม ไปถึง ในกรณีที่จดทะเบียนไว้โดยไม่สุจริตด้วย ซึ่ง ในประเด็นนี้ จะได้พิจารณาในหัวข้อต่อไป

สำหรับในประเด็นที่ว่าเมื่อนำกำหนดระยะเวลา 5 ปี แล้วสิทธิของโจทก์เจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิมที่มีอยู่เหนือเครื่องหมายการค้า นั้น เป็นอันหมดสิ้น ไปโดยผลของกฎหมายหรือไม่ มีความเห็นว่าบทบัญญัติในเรื่องของระยะเวลานี้ เป็นเพียงบทบัญญัติที่กำหนดห้ามมิให้โจทก์เจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิมบังคับตามสิทธิที่ตนมีอยู่เท่านั้น ไม่น่าจะเป็นการทำลายสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์เจ้าของเดิมแต่ประการใด กล่าวอีกนัยหนึ่ง เมื่อดำเนินกำหนดระยะเวลา 5 ปีแล้ว สิทธิในการฟ้องคดีต่อศาลเพื่อพิสูจน์สิทธิดีกว่าย่อมระงับไปโดยผลของกฎหมายมาตรา 67 แต่เห็นว่าสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์เจ้าของเดิมยังอยู่ตามหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้า ในกรณีที่โจทก์เจ้าของเดิมยังคงใช้เครื่องหมายการค้าอยู่อย่างต่อเนื่อง เพราะบทบัญญัติของมาตรา 67 ไม่ได้ระบุว่าโจทก์เจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิมจะสูญเสียสิทธิในเครื่องหมายการค้า เมื่อนำกำหนดระยะเวลา 5 ปี เพียงแต่บัญญัติว่าให้มีสิทธิฟ้องร้องเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ใน ระยะเวลา 5 ปี ผลจึงเป็นว่าถ้าเกินกว่า 5 ปี แล้วก็เป็นอันหมดสิทธิฟ้องร้องเพิกถอนเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นการตีความว่าสิทธิของโจทก์เจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิมยังคงมีอยู่หลังระยะเวลา 5 ปี ก็จะมีผลทำให้บทบัญญัติในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (หรือที่เป็นมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474) มีที่ใช้บังคับ มาตรา 27 นี้ ให้อำนาจนายทะเบียนอนุญาตให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันให้แก่เจ้าของหลายคนได้ ถ้านายทะเบียนเห็นว่าเป็นเครื่องหมายการค้าซึ่งต่างเจ้าของต่างได้ใช้มาแล้ว ด้วยกัน โดยสุจริตหรือมีพฤติการณ์พิเศษที่นายทะเบียนเห็นสมควรรับจดทะเบียน\* โดยมาตรา 27 นี้

<sup>1</sup> มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 บัญญัติว่า "ในกรณีที่ มีผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือน หรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้ จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 13 หรือในกรณีที่ มีผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือน หรือ คล้ายกันตามมาตรา 20 ทั้งนี้ สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่

เน้นหนักในข้อเท็จจริงของการใช้โดยสุจริตของแต่ละฝ่ายตลอดไปจนถึงพฤติการณ์พิเศษที่เกี่ยวข้อง โดยมาตรา 27 นี้มิได้คำนึงว่าจะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้จดทะเบียนไว้แล้วเกิน 5 ปีหรือไม่ มุ่งเน้นในเรื่องของข้อเท็จจริงเป็นสำคัญ ถ้าหากจะตีความว่าเมื่อสิ้นระยะเวลา 5 ปีแล้ว สิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์เจ้าของเดิมหมดสิ้นไป ผลทางกฎหมายก็จะเป็นว่าโจทก์เจ้าของเดิมย่อมมีอาจจะร้องขอต่อนายทะเบียนตามมาตรา 27 เพื่อให้รับจดทะเบียนควบคู่กันไปกับของจำเลย โดยอ้างการใช้โดยสุจริตหรือพฤติการณ์พิเศษได้ เพราะโจทก์เจ้าของเดิมนั้นได้สูญสิ้นสิทธิในเครื่องหมายการค้าไปแล้ว ทั้งที่โดยข้อเท็จจริง โจทก์เจ้าของเดิมอาจจะได้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานจนถึงปัจจุบันก็ยังมิได้เลิกใช้ อีกทั้งยังมีเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นไปในอนาคตอีกด้วย การตีความเช่นนี้จึงเป็นการขัดกับหลักพื้นฐานของกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ว่า สิทธิในเครื่องหมายการค้าเกิดจากการใช้เพราะในกรณีนี้จะเป็นว่า โจทก์เจ้าของเดิมก็ใช้เครื่องหมายการค้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน แต่กลับไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้น ด้วยเหตุนี้มีความเห็นว่าการตีความโดยนัยหลังที่กล่าวนี้ จึงไม่เหมาะสมและขัดกับหลักพื้นฐานของกฎหมายเครื่องหมายการค้า

ถ้าหากจะถือเอาการตีความตามนัยที่ว่า สิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์เจ้าของเดิมมิได้หมดไป หากแต่สิทธิในการฟ้องร้องเพิกถอนการจดทะเบียนของผู้จดทะเบียนก่อนเท่านั้นที่หมดไปถ้ามิได้ฟ้องภายใน 5 ปี เช่นนี้ผลทางกฎหมายก็จะเป็นว่า ไม่ว่าจะตีความกำหนด

นายทะเบียนเห็นว่าลักษณะอย่างเดียวกัน ถ้านายทะเบียนเห็นว่ามียุทธลักษณะอย่างเดียวกัน ถ้านายทะเบียนเห็นว่า เป็นเครื่องหมายการค้าซึ่งต่างเจ้าของได้ใช้มาแล้วด้วยกัน โดยสุจริต หรือมีพฤติการณ์พิเศษที่นายทะเบียนเห็นสมควรรับจดทะเบียน นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือน หรือคล้ายกันดังกล่าวให้แก่เจ้าของหลายคนก็ได้ โดยจะมีเงื่อนไขและข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีการใช้และเขตแห่งการใช้เครื่องหมายการค้า นั้น หรือเงื่อนไขและข้อจำกัดอื่นตามที่นายทะเบียนเห็นสมควรกำหนดด้วยก็ได้ ทั้งนี้ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งคำสั่งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้จดทะเบียนและ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วทราบโดย ไม่ชักช้า

ผู้จดทะเบียนหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งต่อคณะกรรมการภายใน ก้าวสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งของนายทะเบียน

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรคสอง ให้เป็นที่สิ้นสุด

เวลา 5 ปี นั้นว่าเป็นอายุความหรือเป็นระยะเวลาที่ตามสิทธิในการฟ้องร้องคดีตามมาตรา 67 ในฐานะเป็นโจทก์ยอมถุกกริดรอนโดยผลแห่งกฎหมาย แต่เนื่องจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิมยังมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นอยู่จึงสามารถจะยกเป็นข้อต่อสู้ในคดีที่ผู้จดทะเบียนฟ้องเจ้าของเดิมเป็นจำเลย เพื่อบังคับให้เลิกใช้เครื่องหมายการค้านั้น โดยสามารถยกเป็นข้อต่อสู้และอ้างสิทธิที่จะใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้ในฐานะเป็นจำเลย (กล่าวคือเป็นโจทก์ฟ้องเพิกถอนไม่ได้ถ้าเกิน 5 ปี แต่เป็นจำเลยยกข้อต่อสู้ได้แม้เกิน 5 ปี) หรือ เจ้าของเดิมก็อาจมีสิทธิขอจดทะเบียนร่วมกันไปกับผู้จดทะเบียนก่อนตามมาตรา 27 ได้ เห็นว่าการตีความตามนัยนี้ น่าจะเป็นการสอดคล้องกับการพัฒนาธุรกิจการค้า ในสมัยปัจจุบันที่ผู้ที่ประกอบการค้าอย่างต่อเนื่อง และใช้เครื่องหมายการค้าอย่างต่อเนื่อง โดยสุจริตควรได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เพราะผู้ประกอบการค้าอย่างต่อเนื่อง และใช้เครื่องหมายการค้าอย่างต่อเนื่อง โดยสุจริต ควรได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเพราะผู้ประกอบการค้าดังกล่าว อาจจะได้ลงทุนลงแรงไปในการค้าของตนมากแล้ว จึงไม่ควรที่จะให้สิทธิในเครื่องหมายการค้าและกิจการค้าของตนต้องถูกกระทบกระเทือนหรือต้องหยุดชะงักไปเพียงด้วยเหตุผลที่ว่า มีผู้อื่นนำเอาเครื่องหมายการค้าของตนไปจดทะเบียนไว้ก่อนจนเกิน 5 ปี

#### 4.1.4 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับความสุจริตหรือความไม่สุจริตของผู้จดทะเบียน

ในเรื่องที่กล่าวข้างต้นนี้มีความเห็นแตกต่างกันคือ เมื่อพิจารณาถึงถ้อยคำในตัวของมาตรา 67 แล้ว เนื่องจากมาตรา 67 มิได้ระบุไว้ชัดว่าระยะเวลา 5 ปี จะใช้ในกรณีที่สุจริตหรือไม่สุจริต จึงควรตีความว่า การเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ว่าจะจดทะเบียนไว้โดยสุจริตหรือไม่สุจริตจะต้องกระทำเสียภายในกำหนด 5 ปี นับจากวันที่ทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนแต่มีความเห็นที่ขัดแย้งกันว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 5 บัญญัติไว้ว่าการใช้สิทธิต้องกระทำโดยสุจริต ถ้าหากว่าผู้จดทะเบียนนั้นได้ปลอมแปลงหรือลอกเลียนเอาเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นไปจดทะเบียนไว้โดยไม่สุจริต ก็ย่อมถือว่าเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต และไม่ควรถูกได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ถือเป็นกรณีฝ่าฝืนมาตรา 5 ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นมาตรา 421 ของ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ยังได้กำหนดบทบังคับไว้ด้วยว่า จึงอาจถือได้ว่าการลักลอบนำเอาเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นไปจดทะเบียนหรือไปดัดแปลงจดทะเบียนโดยไม่สุจริตนั้น เป็นการกระทำที่ไม่สุจริต จึงใจกระทำให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิตามกฎหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นมาก่อน ถือได้ว่าเป็นการละเมิดหลายกรรมอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องนับแต่จดทะเบียนได้ และทราบเท่าที่ทะเบียน

เครื่องหมายการค้านั้นจะยังคงอยู่ในสารบบทะเบียน ในประเด็นนี้มีความเห็นว่าเนื่องจากเครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของผู้คิดประดิษฐ์และ/หรือใช้มาก่อนการที่มีบุคคลอื่นนำเอาไปจดทะเบียนไว้โดยไม่สุจริต จึงถือได้ว่าเป็นการโต้แย้งสิทธิของเจ้าของเดิมอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุผลที่ว่าผู้จดทะเบียนได้รับประโยชน์แห่งข้อสันนิษฐานของกฎหมายตามมาตรา 44 ว่าเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้า นั้น สำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ซึ่งข้อสันนิษฐานตามมาตรา 44 นี้ให้ประโยชน์ต่อผู้จดทะเบียนอยู่ตลอดเวลาเท่าที่ทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังดำรงอยู่ในสารบบ จึงอาจถือได้ว่าเป็นการโต้แย้งสิทธิและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิตามกฎหมายของเจ้าของผู้ใช้เดิมอยู่ตลอดเวลา เข้าข่ายเป็นการละเมิดอยู่ตลอดเวลาได้

ถ้าตีความว่า ระยะเวลาเพิกถอน 5 ปี ใช้ทั้งในกรณีจดทะเบียนสุจริตและไม่สุจริต การฟ้องร้องตามมาตรา 67 เพื่อให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยอ้างสิทธิดีกว่า ก็จะต้องกระทำเสียภายใน 5 ปี ถ้าเกิน 5 ปีไปแล้ว ก็มีอาจจะเพิกถอนได้ แม้จะพิสูจน์ได้ว่าจำเลยผู้จดทะเบียนนั้นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริตได้รู้เห็นและทราบว่าเครื่องหมายการค้าพิพาทเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์เจ้าของเดิมมาก่อน เช่นว่า จำเลยเคยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าพิพาทของโจทก์มาก่อน ปัญหาจึงมีว่า โจทก์เจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิมจะมีหนทางอื่นอีกหรือไม่ที่จะคุ้มครองสิทธิของตน และจะมีทางออกอย่างไรในเรื่องนี้ มีความเห็นว่าเนื่องจากจำเลยเป็นผู้ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตตามมาตรา 5 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์เจ้าของเดิมตามมาตรา 420 และ 421 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงน่าพิจารณาว่า โจทก์เจ้าของเดิมน่าจะฟ้องร้องผู้จดทะเบียนเป็นจำเลยได้ตามมูลละเมิดโดยกล่าวอ้างว่าจำเลยผู้จดทะเบียนได้กระทำละเมิดต่อโจทก์เจ้าของเดิม โดยนำเอาเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปจดทะเบียนไว้โดยไม่สุจริตเป็นการโต้แย้งสิทธิและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิตามกฎหมายของโจทก์ และก่อให้เกิดความเสียหายอยู่ตลอดเวลาดังที่ได้กล่าวแล้วจึงถือได้ว่าเป็นการละเมิดอยู่ตลอดเวลาและไม่ขาดอายุความ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ยังเป็นกฎหมายใหม่เพิ่งใช้บังคับ จึงยังไม่มีคำวินิจฉัยพิพากษาของศาลในประเด็นนี้ จึงเป็นเรื่องที่จะต้องรอคำวินิจฉัยพิพากษาของศาลต่อไป

จากการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่าปัญหาในทางภาคปฏิบัติที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับการฟ้องคดีตามมาตรา 67 ที่กำหนดระยะเวลาในการฟ้องร้องเพิกถอนไว้เพียง 5 ปี นับจาก

วันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น ไว้ปัญหาทางภาคปฏิบัติที่สำคัญประการแรกจึง ได้แก่ปัญหาที่ว่า เมื่อเกินกำหนดระยะเวลา 5 ปี ดังกล่าวแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิมก็ไม่อาจฟ้องร้องให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยอ้างสิทธิดีกว่าได้ แต่เจ้าของเดิมจะยังคงใช้เครื่องหมายการค้าของตนต่อไปโดยไม่ต้องจดทะเบียนได้หรือไม่ และผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นไว้เกิน 5 ปี จะสามารถดำเนินคดีต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิมฐานปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าหรือละเมิดเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่ ประเด็นนี้ได้มีการพิจารณามาแล้วก่อนหน้านี้ว่า แม้เจ้าของเดิมจะไม่สามารถฟ้องเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าเมื่อเกิน 5 ปี แล้วได้ แต่เห็นว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิมที่ยังคงใช้เครื่องหมายการค้านั้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ควรที่จะมีข้อต่อสู้ในกรณีที่ผู้จดทะเบียนฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลว่าตนก็เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านี้ โดยได้ใช้เครื่องหมายการค้านั้น โดยสุจริตมาอย่างต่อเนื่องจนถึงว่ามีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ด้วย ซึ่งรายละเอียดได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

ในการตีความมาตรา 67 เกี่ยวกับสิทธิเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า ภายใน 5 ปีว่าจะใช้ทั้งในกรณีสุจริตและไม่สุจริต หรือใช้เฉพาะในกรณีที่สุจริตเพียงอย่างเดียวนั้น ผลในทางภาคปฏิบัติที่ตามมาคือว่า ถ้าระยะเวลาเพิกถอน 5 ปีใช้เฉพาะในกรณีที่สุจริตแต่ไม่ใช่ในกรณีไม่สุจริต โดยผลของมาตรา 5 และมาตรา 421 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว โจทก์เจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิม ซึ่งใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อนก็สามารถที่จะฟ้องเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยอ้างสิทธิดีกว่าตามมาตรา 67 นี้ได้โดยตรง แม้ว่าจะฟ้องเพิกถอนภายหลังระยะเวลา 5 ปี นับแต่จดทะเบียนแล้วก็ตามถ้าพิสูจน์ได้ว่าจำเลยผู้จดทะเบียนจดทะเบียนไว้โดยไม่สุจริต ภาระที่ยากลำบากของโจทก์เจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิมจึงอยู่ที่การพิสูจน์ถึงความไม่สุจริตของผู้จดทะเบียน เนื่องจากความไม่สุจริตของผู้จดทะเบียนนั้นเป็นเจตนาภายใน มีอาจหึงทราบได้โดยง่าย เพราะหลักฐานที่จะใช้ในการพิสูจน์ส่วนใหญ่จะต้องดูที่ข้อเท็จจริงแวดล้อม เช่น ข้อเท็จจริงที่ว่าจำเลยผู้จดทะเบียนเคยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์เจ้าของเดิมมาก่อน ข้อเท็จจริงที่แสดงว่าจำเลยผู้จดทะเบียนรู้ว่าเครื่องหมายการค้าที่ตนจดทะเบียนไว้เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์มี อาทิ การที่จำเลยผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าตนเองในประเทศไทย แต่โฆษณาแอบอ้างว่าตนเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย อีกทั้งใช้คำว่า U.S.A. ซึ่งหมายถึงประเทศสหรัฐอเมริกาควบคู่กับเครื่องหมายการค้าบนสินค้าที่ตนผลิตนั้น และการที่จำเลยนำถุงกระดาษ

สำหรับคำของจำเลยให้แก่ลูกค้า ซึ่งได้พิมพ์ภาพโฆษณาขายกางเกงยีนส์ของจำเลย โดยในภาพโฆษณามีภาพถ่ายร้านค้าในต่างประเทศของ โจทก์ ซึ่งรูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่ปรากฏบนถุงกระดาษกับป้ายชื่อห้างของ โจทก์ในต่างประเทศ มีลักษณะเหมือนกัน ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้ออกแบบให้แก่จำเลยมีเจตนาลอกเลียนเอาป้ายชื่อห้างของ โจทก์มาใช้ในการโฆษณาของจำเลย ดังจะเห็นได้จากแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ 3498/2528-(1/1) นอกจากนี้พยานหลักฐานและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของเครื่องหมายการค้า (Well-know Trademark) น่าจะเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่พิพาทนั้นเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป จึงควรจะต้องถือว่าจำเลยมีเจตนาไม่สุจริตในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาในแง่ของข้อเท็จจริงแล้วจะเห็นได้ว่าพยานหลักฐานที่พิสูจน์ว่าเครื่องหมายการค้าที่พิจารณาเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่ทั่วไปเพียงอย่างเดียว ยังไม่สามารถบ่งชี้ชัดในข้อเท็จจริงที่ว่า จำเลยได้รู้เห็นและทราบถึงเครื่องหมายการค้าของ โจทก์มาก่อนและได้ลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของ โจทก์โดยข้อเท็จจริง เว้นเสียแต่ว่าจะได้มีการกำหนดไว้ในกฎหมายว่าให้ถือเป็นข้อสันนิษฐานทางกฎหมายที่เป็นคุณแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปว่า ผู้ที่นำเอาเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของผู้อื่นไปจดทะเบียน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้จดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริต ได้รู้เห็นและทราบถึงความมีชื่อเสียงแพร่หลายของเครื่องหมายการค้านั้นมาก่อน แต่ข้อสันนิษฐานของกฎหมายนี้จะมีขึ้นได้ก็โดยการแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไม่ใช่โดยการออกคำสั่งหรือประกาศของนายทะเบียน หรือคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ในประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายนี้จะได้อธิบายในหัวข้อต่อไป

#### 4.1.5 สิทธิในการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

หลักกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนี้ มิได้มีบัญญัติมาก่อนในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 แต่เพิ่งจะนำมาบัญญัติไว้ในมาตรา 8(11)

ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534\* อย่างไรก็ตามบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง แพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8(11) นี้ นอกจากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจดทะเบียนแล้ว ก็ยังเป็นบทบัญญัติเกี่ยวข้องกันกับบทบัญญัติทางกฎหมายเกี่ยวกับการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วยตามมาตรา 61 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบันกำหนดมาตรฐานว่า เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นคืออะไร มีมาตรฐานอย่างไร และในปัจจุบันยังไม่อาจทราบได้ว่าฝ่ายบริหารตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะวางมาตรฐานและการปฏิบัติในเรื่องนี้ อย่างไร จึงมีผลกระทบไปถึงการดำเนินคดีในศาลด้วย โดยที่ยังมีอาจที่จะหยั่งทราบได้โดยชัดเจนว่า พยานหลักฐานเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนี้จะเป็นที่ยอมรับของศาลหรือไม่ แค่นั้นเพียงใดในอันที่จะพิสูจน์ว่าจำเลยผู้จดทะเบียน ได้รู้มาก่อนว่าเครื่องหมายการค้าพิพาทเป็นของโจทก์เจ้าของเดิม ซึ่งเป็นประเด็นที่จะต้องรอกฎกระทรวงและประกาศต่าง ๆ ตลอดจนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า และศาลต่อไป

เนื่องจาก พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มิได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปว่ามีความหมายและหลักเกณฑ์เป็นอย่างไร จึงต้องพิจารณาตามความมุ่งหมายของบทกฎหมายในเรื่องนี้ว่ามีเจตนารมณ์อย่างไร โดยจะพิจารณาเปรียบเทียบพร้อมไปกับหลักกฎหมายของต่างประเทศอื่นเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปประกอบกันไปด้วย

ในส่วนที่เกี่ยวกับเจตนารมณ์ของบทบัญญัติ ที่ได้มีระบุไว้ในเอกสารประกอบคำบรรยาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า

---

\* มาตรา 8 (11) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 บัญญัติว่า เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือไม่ก็ตาม"

พ.ศ. 2534<sup>3</sup> ระบุว่า หลักการและเหตุผลของบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย คือ การให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายไม่ว่าจะจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม และเพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่มีเจตนาไม่สุจริตอาศัยประโยชน์ในการลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้ที่รู้จักกันแพร่หลายมาจดทะเบียน และป้องกันมิให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า และแหล่งกำเนิดของสินค้า

ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักกฎหมายต่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศนั้น Article 6 bis ของอนุสัญญากรุงปารีส ได้อนุญาตให้บุคคลที่ครอบครองเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งยังไม่จดทะเบียน แต่เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปสามารถต่อต้านขัดขวางการจดทะเบียน เครื่องหมายอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นเครื่องหมายการค้าโดยบุคคลที่สามได้ ในกรณีที่การกระทำดังกล่าวเป็นการลอกเลียนแบบที่จะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดกับเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่จดทะเบียน แต่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปอยู่แล้ว ใน Article 6 bis นี้ให้สิทธิแก่ผู้ครอบครองเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่จดทะเบียน แต่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในสินค้าอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะยื่นขอให้มีการปฏิเสธการจดทะเบียน หรือขอให้มีการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือขอให้มีการห้ามใช้เครื่องหมายการค้าอันหนึ่งอันใดที่เป็นการลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปได้ โดยได้วางเงื่อนไขไว้ดังต่อไปนี้

1. เครื่องหมายการค้า นั้น จะต้องมียุทธชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปภายในประเทศที่มีการร้องขอให้คุ้มครอง โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในประเทศดังกล่าวนั้นเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยว่าเครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในประเทศดังกล่าวนี้หรือไม่
2. เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปต้องมีการใช้ภายในประเทศที่มีการขอให้คุ้มครอง

---

<sup>3</sup> มติ สุนทรพิทักษ์, "เอกสารประกอบคำบรรยาย ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534", 23 มกราคม 2535.



3. การคุ้มครองจำกัดอยู่ในสินค้าจำพวกเดียวกันหรือที่คล้ายคลึงกัน

4. ผู้ครอบครองเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปควรจะได้รับประโยชน์จากระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วันที่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ลอกเลียนแบบในการที่จะร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เลียนแบบนั้น โดยกำหนดให้ประเทศสมาชิกมีสิทธิที่จะกำหนดระยะเวลาที่จะร้องขอให้มีการห้ามการใช้ได้

อย่างไรก็ตาม Article 6 bis นี้ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนถึงเครื่องหมายบริการแต่อย่างใด

ในเรื่องที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายนี้ สมาคมระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (The International Association For The Protection of Industrial Property - AIPPI) ในการประชุมใหญ่ที่กรุงเบอร์ลิน ในปี 1963 ได้ลงมติรับเอาเจตนารมณ์ดังต่อไปนี้

"ที่ประชุมแสดงความประสงค์ว่าควรจะให้มีการคุ้มครองแก่การผลิตเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการ จากการใช้หรือการจดทะเบียน โดยบุคคลที่สาม แม้ว่าจะเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ต่างจำพวกกัน :

- เมื่อเครื่องหมายเหล่านั้นเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงไม่ว่าในประเทศนั้นเอง หรือในระดับระหว่างประเทศ แม้ว่าเครื่องหมายนั้นจะยังไม่มีการใช้ในประเทศนั้นก็ตาม และ
- เมื่อการจดทะเบียน หรือการใช้ดังกล่าวน่าจะก่อให้เกิดความสับสนในหมู่สาธารณชน หรือเป็นอุปสรรคต่อเจ้าของเครื่องหมายนั้น"

ดังนั้น ในส่วนของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายนี้ สมาคมระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (AIPPI) ได้ยอมรับกันว่า เครื่องหมายดังกล่าวสมควรที่จะแยกพัฒนาจากกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกัน จำพวกสินค้าหรือบริการพิเศษอันเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายใด เครื่องหมายหนึ่ง และเครื่องหมายดังกล่าวสามารถได้รับความคุ้มครอง แม้ว่าจะเกี่ยวข้องกับ

สินค้าหรือบริการที่ต่างจำพวกกัน ในทางตรงข้าม สมาคมดังกล่าวได้กำหนดคำจำกัดความของ  
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ ดังนี้

- ก) เครื่องหมายนั้น ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการใช้ในประเทศที่มีการร้องขอให้คุ้มครอง
- ข) เครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง แต่ความมีชื่อเสียงนั้น ไม่จำกัด  
แต่เฉพาะในประเทศซึ่งมีการขอรับความคุ้มครอง
- ค) ความคุ้มครองจะต้องมีได้ ถ้าการจดทะเบียนและการใช้เครื่องหมายโดย  
บุคคลที่สามจะทำให้เกิดความสับสนในหมู่สาธารณชน หรือเป็นอุปสรรคต่อ  
เจ้าของเครื่องหมายนั้น

ระบบกฎหมายภายในของประเทศต่าง ๆ ต่างก็ให้ความคุ้มครองในระดับหนึ่งที่  
แน่นอนแก่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียง หรือมีชื่อเสียงอย่างมากในรูปแบบต่างกัน<sup>4</sup>

เมื่อพิจารณาถึงหลักกฎหมายระหว่างประเทศในมาตรา 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุง  
ปารีสเปรียบเทียบกับทัศนะความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นของ AIPPI ซึ่งเป็นสมาคมระหว่าง  
ประเทศที่มีนักกฎหมายและผู้ประกอบวิชาชีพทางทรัพย์สินทางปัญญาจากประเทศต่าง ๆ เป็น  
สมาชิกแล้วจะเห็นได้ว่าแนวโน้มและทิศทางของการตีความและการให้ความคุ้มครองแก่  
เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (well-known Trademark) นั้น น่าจะมี  
แนวโน้มที่จะขยายความคุ้มครองแก่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปกว้างขวางมากขึ้น  
โดยในอนาคตมีแนวโน้มจะขยายจากการคุ้มครองในสินค้าจำพวกเดียวกัน ไปยังสินค้าต่างจำพวกกัน  
หลักฐานการใช้มีแนวโน้มจะขยายจากเดิมที่จะต้องพิสูจน์การใช้เครื่องหมายการค้าใน  
ประเทศที่ขอให้มีการคุ้มครอง ไปสู่การพิสูจน์ที่ว่า เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายใน  
ระดับระหว่างประเทศ หรือมีชื่อเสียงแพร่หลายอยู่ในประเทศที่ขอให้มีการคุ้มครอง แม้ว่าจะยัง  
ไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้าในในประเทศที่ขอให้ความคุ้มครองดังกล่าว และมีแนวโน้มที่จะ

<sup>4</sup>Question 100 : Protection of unregistered but well-known  
Trademarks (Article 6 bis Paris Convention) and protection fo highly  
reknown trademarks", in AIPPI 1990/iv (1990), p xii-xvii.

เน้นหนักเฉพาะประเด็นอันเกี่ยวกับความสับสนหลงผิดในหมู่สาธารณชน หรือความไม่เป็นธรรมที่จะเกิดขึ้นแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายนั้น

อย่างไรก็ตามดังที่ได้ระบุไว้แล้วในเงื่อนไขข้อที่ 1 ของมาตรา 6 ทวิที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของแต่ละประเทศเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยว่า เครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในประเทศนั้นหรือไม่ ดังนั้นอนุสัญญากรุงปารีสจึงมิได้ให้คำจำกัดความที่ชัดเจนแก่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ทั้งนี้ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปไว้แต่ประการใด โดยกำหนดให้หน้าที่ดังกล่าวเป็นเรื่องของประเทศภาคีสมาชิกแต่ละประเทศไป ด้วยเหตุนี้จึงจะพิจารณาถึงกฎหมายต่างประเทศบางประเทศที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ดังจะได้กล่าวต่อไป

ในประเทศอังกฤษ ไม่มีคำจำกัดความที่ชัดเจนแน่นอนเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป จึงเป็นเรื่องที่จะต้องให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้านี้มีชื่อเสียงแล้วหรือไม่ในทางการค้า นักกฎหมายในประเทศอังกฤษมีความเห็นว่ายังไม่อาจที่จะกำหนดได้แน่นอนว่า ความมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในเครื่องหมายการค้านั้นควรจะอยู่ในระดับใด อย่างไรก็ตามในประเทศอังกฤษนั้น เครื่องหมายทุกเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงมากพอเพียงในทางการค้าย่อมจะได้รับการคุ้มครอง

จากกฎหมายจารีตประเพณีของประเทศอังกฤษที่เกิดจากการพัฒนาของศาล ในคดีลองชาย สามารถสรุปหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายได้จากการนำสืบความแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ซึ่งเกิดจากการใช้เครื่องหมายการค้านั้นอย่างต่อเนื่องจนเครื่องหมายการค้านั้นมีชื่อเสียง และค่านิยมทางการค้าในประเทศอังกฤษ และการที่จำเลยนำเอาเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปใช้ย่อมจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดขึ้นในหมู่สาธารณชน ซึ่งทำให้โจทก์ต้องได้รับความเสียหายตาม Section 11-(2/4) Trade Marks Act 1938 กำหนดว่า ทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่จัดไว้โดยบุคคลที่สามสามารถถูกคัดค้านหรือเพิกถอนไปได้ โดยการพิสูจน์ว่าการใช้เครื่องหมายการค้านี้จะทำให้เกิดความสับสน

หลงผิด หรือเป็นการหลอกลวงสาธารณชนและเครื่องหมายการค้าดังกล่าว เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองในศาล<sup>5</sup>

ในประเทศเยอรมันในบทบัญญัติ Section 4 (2) no.5 ของ The German Trademark Act เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันมากกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปอยู่แล้ว ย่อมไม่อาจจดทะเบียนได้กับสินค้าอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันและย่อมไม่อาจใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าอย่างเดียวกันและสินค้าที่คล้ายคลึงกันได้ด้วย ในกรณีนี้มีเงื่อนไขอยู่ว่า เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นจะต้องมีชื่อเสียงแพร่หลายในหมู่สาธารณชนผู้สนใจที่จะซื้อสินค้าดังกล่าวนั้น แต่อย่างไรก็ตามไม่จำเป็นจะต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นในประเทศเยอรมันมาก่อน เหตุผลในทางกฎหมายที่สำคัญในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้น เป็นไปเพื่อให้ความคุ้มครองแก่มูลค่าในทางการค้า (Commercial Value) เหตุผลประการที่สองในการให้ความคุ้มครองก็เพื่อป้องกันมิให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้า<sup>6</sup>

ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง ซึ่งความมีชื่อเสียงนั้นได้เกิดขึ้นภายในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเอง เป็นการคุ้มครองให้พ้นจากการใช้หรือการจดทะเบียน ซึ่งไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น ทั้งนี้ การใช้หรือการจดทะเบียนที่ไม่ได้รับการอนุญาตดังกล่าว ย่อมมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการหลอกลวงสาธารณชน หรือความสับสนหลงผิดในหมู่สาธารณชน

ในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายให้พ้นจากการใช้หรือการจดทะเบียนที่ไม่ได้รับอนุญาตกับสินค้าจำพวกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน มีกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ให้ความคุ้มครองดังกล่าวนี้ หลักกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาที่

<sup>5</sup>"Question 100 : Protection of unregistered but well-known Trademarks (Article 6 bis Paris Convention) and protection of highly reknown Trademarks," in APPI 1990/IV. (1990), p. 117-125.

<sup>6</sup>Ibid., p.1-18.

สำคัญในเรื่องนี้ได้แก่ หลักกฎหมายเพื่อการป้องกันการบั่นทอนคุณลักษณะ (Anti-dilution) ของเครื่องหมายการค้า ซึ่งมุ่งให้ความคุ้มครองแก่ความมีเอกลักษณ์บ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปให้พ้นจากการล่องละเมิด หลักกฎหมายนี้เป็นหลักกฎหมายที่แตกต่างจากการคุ้มครองแบบเดิมที่มุ่งป้องกันมิให้เกิดการลอกทลงหรือความสับสนหลงผิด หลักกฎหมายที่ได้พัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายของมลรัฐ และกฎหมายจารีตประเพณีตามคำพิพากษาของศาล โดยสรุปได้ว่า หลักกฎหมายเพื่อการป้องกันการบั่นทอนคุณลักษณะ (Anti-dilution) ของเครื่องหมายการค้า นั้นมุ่งหมายที่จะป้องกันการบั่นทอนคุณลักษณะของเครื่องหมายการค้า การบั่นทอนคุณลักษณะ (Dilution) ของเครื่องหมายการค้า ได้แก่ ความมีประสิทธิภาพในเครื่องหมายการค้า นั้น และดังนั้นก็ยังมีผลกระทบเป็นการลดลง ในคุณค่าของเครื่องหมายการค้า นั้น การล่องละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เช่นนี้ ย่อมค่อย ๆ ทำให้สิทธิประโยชน์ในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของผู้ใช้เครื่องหมายการค้าคนเดิมเสื่อมลง โดยการทำให้การบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า นั้นไม่ชัดเจนหรือโดยการทำให้ความเกี่ยวพันระหว่างสินค้าและเจ้าของผู้ใช้เครื่องหมายการค้าเดิมภายใต้เครื่องหมายการค้า นั้นสูญสิ้นไป

เมื่อพิจารณาหลักกฎหมายระหว่างประเทศ หลักกฎหมายต่างประเทศตลอดไป จนถึงความคิดเห็นของนักกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ก็สามารที่จะเห็นแนวโน้มและพัฒนาการของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ว่ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวและพัฒนาไปให้พ้นจากการละเมิดลอกเลียนแบบ โดยการใช้หรือการจดทะเบียนทั้งในสินค้าจำพวกเดียวกัน และสินค้าต่างจำพวกกัน ทั้งนี้ เพื่อสงวนรักษาไว้ซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า นั้น มิให้ถูกบั่นทอนสูญสลายไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิมให้ได้รับสิทธิประโยชน์เต็มที่จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของตน อันเป็นผลมาจากสติปัญญา ความอดุสาหะวิริยะ ที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิมได้ทำการประกอบการค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า นั้น ในการผลิต การจำหน่าย การโฆษณาสินค้า การส่งเสริมการขาย การลงทุน และกิจกรรมทางการค้าอื่น ๆ นอกจากนี้ การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปอย่างเข้มแข็งมีประสิทธิภาพ ยังช่วยคุ้มครองสาธารณชนให้พ้นจากการลอกทลงและการสับสนหลงผิดด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่โลกได้ย่างเข้าสู่ยุคแห่งการปฏิวัติข้อมูลข่าวสารที่ทรงประสิทธิภาพ อันมีผลทำให้สาธารณชนผู้ใช้หรือบริโภคนสินค้าในแต่ละประเทศ หรือภูมิภาค ได้มีโอกาสที่จะทราบความมีอยู่ของเครื่องหมายการค้าและสินค้าของต่างประเทศโดยผ่านทางสื่อสารข้อมูลที่ทรงประสิทธิภาพ ก่อนหน้าที่สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า นั้นจะได้นำ

เข้ามาจำหน่ายหรือผลิตจำหน่ายภายในประเทศ การให้ความคุ้มครองที่เข้มแข็งแก่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในระดับกลาง ไม่ว่าจะได้มีการใช้ภายในประเทศแล้วหรือไม่ จึงน่าที่จะเป็นเรื่องสอดคล้องกับวิวัฒนาการของโลกในยุคของการปฏิวัติข่าวสารข้อมูลดังกล่าว อีกประการหนึ่ง การให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหนทางอีกทางหนึ่งที่จะทำให้ผู้ประกอบการค้าท้องถิ่นลดการปลอมแปลงลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงของบุคคลอื่นนั้น ย่อมมีผลเสียในระยะยาว ทำให้ไม่สามารถที่จะพัฒนาชื่อเสียง (Goodwill) ของเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการค้าท้องถิ่นขึ้นได้ เพราะเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพเข้มแข็ง ย่อมจะผลักดันให้ผู้ประกอบการค้าท้องถิ่นคิดประดิษฐ์และพัฒนาเครื่องหมายการค้าขึ้นมาใช้กับสินค้าของตน เป็นการเริ่มสร้างสมและพัฒนาความมีชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าและกิจการท้องถิ่นอันเป็นผลดีต่อการค้าภายในประเทศ การส่งออกและการค้าระหว่างประเทศของประเทศนั้นในระยะยาว มีความเห็นว่า ควรพัฒนาบทบัญญัติในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ให้มีการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายอย่างเข้มแข็ง เพื่อเป็นเหตุปัจจัยอันหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจการค้า การส่งออกและการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น สมดังเจตนารมณ์ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบันนี้

#### 4.1.6 ความเหมาะสมของกำหนดเวลา 5 ปี ตามมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

ประเด็นที่ควรพิจารณาอีกประเด็นหนึ่งก็คือ กำหนดเวลาตามมาตรา 67 นั้นเหมาะสมหรือไม่ กล่าวคือ ควรมีกำหนดเวลา 5 ปีนี้ไว้หรือไม่ และถ้าควรมีกำหนดเวลา 5 ปีนี้สั้นหรือยาวเกินไปหรือไม่

ในเรื่องนี้มีความเห็นว่า ควรที่จะแยกประเด็นเป็นกรณีระหว่างจำเลยผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น โดยสุจริต ไม่ได้ลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ กับกรณีที่จำเลยผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นไม่สุจริต ลักลอบนำเอาเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปลอกเลียนจดทะเบียนไว้ ในประเด็นที่ผู้จดทะเบียนสุจริตมีความเห็นว่า ระยะเวลา 5 ปีน่าจะเหมาะสม เพราะโลกปัจจุบันและธุรกิจการค้า ตลอดจนไปจนถึงการสื่อสารถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วมาก อยู่ในวิสัยที่ผู้ใช้คนแรกจะสามารถติดตามตรวจสอบได้

โดยไม่ยาก อีกทั้งกฎหมายเครื่องหมายการค้าควรจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประกอบการค้าที่ลงทุนทำการค้าสุจริตให้ได้รับความคุ้มครองในการประกอบการค้า และการพัฒนาธุรกิจการค้าของตน แต่มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาในเรื่องนี้ไว้ด้วย กล่าวคือ ควรจะต้องคำนึงด้วยว่า เมื่อคุ้มครองผู้สุจริตให้สุจริตได้แล้ว มีผลทำให้ผู้ประกอบการค้ารายนั้นสามารถผลิตจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยได้ก็จริง แต่อาจมีผลทำให้ผู้ประกอบการค้ารายนั้นไม่สามารถส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้อย่างสะดวก เพราะอาจประสบปัญหาที่มีข้อพิพาทกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิมในประเทศต่าง ๆ ในประเด็นนี้ ถ้านำเอาบทบัญญัติในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาใช้มากขึ้น กล่าวคือ ให้นำทะเบียนอนุญาตให้เครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นเจ้าของต่างรายกัน ซึ่งได้ใช้มาแล้วด้วยกัน โดยสุจริตสามารถจดทะเบียนควบคู่กันไปได้ ก็จะมีผลเป็นการคุ้มครองทั้งเจ้าของเดิมและผู้จดทะเบียนโดยสุจริต ซึ่งจะมีผลทำให้ผู้จดทะเบียนภายในประเทศ เมื่อส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศประสบปัญหาที่มีข้อพิพาทกับเจ้าของเดิมในประเทศ ก็สามารถยกเอาพยานหลักฐานเกี่ยวกับการจดทะเบียนควบคู่กันในประเทศไทยตามมาตรา 27 นี้ เป็นข้อต่อสู้ในข้อเรื่องความสุจริตของตน และการยอมรับให้มีเครื่องหมายการค้าอยู่ร่วมกันของเจ้าของเดิม อันจะมีผลทำให้ผู้จดทะเบียนสุจริตในไทยมีแนวโน้มที่จะได้รับความคุ้มครองในต่างประเทศได้มากขึ้น โดยอาศัยอ้างอิงพยานหลักฐานตามมาตรา 27 ดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตาม การอนุญาตให้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนคู่กันไปได้ตามมาตรา 27 นี้ มีข้อจำกัดอยู่ในข้อที่ว่าจะต้องไม่เป็นการฝ่าฝืนนโยบายและเจตนารมณ์อีกข้อหนึ่งของเครื่องหมายการค้ามากเกินไป กล่าวคือ ต้องไม่เป็นการทำให้สับสนในหมู่สาธารณชน และจะต้องให้ความคุ้มครองแก่สาธารณชนมากพอที่จะให้พ้นจากการหลอกลวงและความสับสนหลงผิด ในเรื่องนี้มีข้อสังเกตว่าการจดทะเบียนในประเทศไทยในปัจจุบัน ก็ใช้หลักตามการจำแนกจำพวกสินค้าสากล (International Classification) และในทางปฏิบัติของสำนักงานเครื่องหมายการค้า ก็ได้ระบุให้คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องระบุรายการสินค้าเป็นอย่าง ๆ โดยละเอียด ไม่อนุญาตให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใช้กับสินค้าทั้งจำพวกได้อีกต่อไป การปฏิบัติเช่นนี้ย่อมจะช่วยให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าใช้ดุลพินิจได้มากขึ้นในแง่ที่ว่า ควรให้เครื่องหมายการค้าที่เหมือน คล้ายกัน ต่างเจ้าของกัน จดทะเบียนควบคู่กันได้หรือไม่ โดยพิจารณาในปัจจุบันต่าง ๆ เช่น เครื่องหมายการค้าอาจไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิง ชนิดของสินค้า แม้จะอยู่ในจำพวกเดียวกัน แต่ก็ไม่เกี่ยวพันใกล้ชิดกัน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่สุจริต มีความเห็นว่าเป็นการละเมิดอยู่ตลอดเวลา ระยะเวลา 5 ปีนี้ ไม่น่าที่จะเหมาะสม กฎหมายควรจะให้ความคุ้มครองแก่โจทก์

เจ้าของเดิมผู้ใช่มาก่อนโดยสุจริต และใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน มากกว่าจำเลยผู้จดทะเบียนไว้โดยไม่สุจริต เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเครื่องหมายการค้า อันมีมาแต่เดิมที่มุ่งส่งเสริมให้มีการคุ้มครองอุตสาหกรรมและพาณิชย์ และยิ่งความสุจริตในพาณิชย์กรรมให้มั่นคงขึ้น เพื่อให้การประกอบการค้าและการแข่งขันทางการค้า เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม

นอกจากนี้ มีความเห็นว่าระยะเวลา 5 ปี ไม่ควรนำมาใช้บังคับแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ด้วยเหตุผลที่ว่าผู้จดทะเบียนน่าจะ ไม่สุจริต โดยมีแนวโน้มที่ควรจะได้รู้ถึงเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปอยู่แล้ว จึงไม่ควรที่จะให้ได้รับความคุ้มครอง ในขณะที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนี้ ควรจะได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่ เพื่อตอบแทนการที่เขาได้ใช้สติปัญญาความอุตสาหะวิริยะ ในการประกอบการค้าจนทำให้เครื่องหมายการค้าของเขามีชื่อเสียงแพร่หลาย

#### 4.2 แนวทางในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกรณีพิสูจน์สิทธิ์ดีกว่า

การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอันเกิดจากการอ้างสิทธิ์ที่ดีกว่ามีประเด็นปัญหาสำคัญที่ควรหยิบยกมาพิจารณาดังต่อไปนี้ ซึ่งจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 2474 มาตรา 41 (1)

"มาตรา 41 : ทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น ศาลอาจมีคำสั่งให้เพิกถอนได้เมื่อผู้มีส่วนได้เสียได้ยื่นคำร้องและแสดงได้ว่า

- (1) ผู้ร้องมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ตนดีกว่าผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของ

ถ้าผู้ร้องแสดงได้เพียงว่า ตนมีสิทธิ์ดีกว่าเฉพาะสินค้าบางอย่างในจำพวกที่ได้จดทะเบียนไว้ ก็ให้ศาลมีคำสั่งจำกัดสิทธิแห่งการจดทะเบียนให้อยู่เฉพาะสินค้า ซึ่งผู้ร้องไม่ได้แสดงว่าตนมีสิทธิ์ดีกว่า"

ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 2474 มาตรา 41(1) นั้น จะเห็นได้ว่าการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยอ้างว่ามีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ตนดีกว่า



ผู้ที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ก่อน เป็นเรื่องที่ทำให้อำนาจศาลยุติธรรมพิจารณาวินิจฉัย โดยตรงด้วยเหตุนี้ปัญหาในทางภาคปฏิบัติจึงเกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาความของศาลตลอดจนถึง การพิสูจน์สิทธิและนำสืบพยานหลักฐาน เพื่อพิสูจน์สิทธิที่กว่าของคู่ความ ปัญหาในภาคปฏิบัติที่ประสบ จึงเป็นประเด็นที่ว่า การที่จะพิสูจน์สิทธิที่กว่านั้นจะกระทำได้อย่างไร "สิทธิที่กว่า" ตามกฎหมายนั้น มีขอบเขตแค่นี้เพียงใด ซึ่งในทางปฏิบัติจากประสบการณ์ที่ผ่านมาความฝ่ายที่อ้างสิทธิที่กว่า จะพยายามนำสืบพยานหลักฐานที่ตน ได้คิดประดิษฐ์ เครื่องหมายการค้า นั้นขึ้นมาและ/หรือได้นำเอา เครื่องหมายการค้า นั้นมาใช้ก่อนผู้จดทะเบียนอย่างต่อเนืองแพร่หลาย มาเป็นพยานหลักฐานสำคัญ เพื่อใช้พิสูจน์สิทธิที่กว่า ปัญหาในทางภาคปฏิบัติที่ตามมาในเรื่องนี้ก็คือ การใช้เครื่องหมายการค้า กับสินค้าจะต้องเป็นการใช้ในประเทศไทยหรือไม่ หรือว่าการใช้เครื่องหมายการค้า นั้นใน ต่างประเทศก็พอเพียงหรือหากว่าจำเป็นต้องมีพยานหลักฐานการใช้ในประเทศไทยจำเป็นหรือไม่ที่ พยานหลักฐานการใช้ดังกล่าวต้องเป็นการใช้ก่อนการใช้และ/หรือการจดทะเบียนของจำเลย และ จะต้องนำสืบพยานหลักฐานเกี่ยวกับการใช้มากและกว้างขวางเพียงใด จึงจะให้ศาลเชื่อได้ว่า ได้ มีการใช้เครื่องหมายการค้า นั้นอย่างแพร่หลาย ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวนี้ เป็นการยากที่จะหา บรรทัดฐานได้อย่างชัดเจนและแน่นอน เพราะเป็นดุลพินิจของศาลเสียเป็นส่วนใหญ่ประเด็นปัญหานี้ จะได้ว่าวิเคราะห์วิจารณ์ต่อไปในบทนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจอีกปัญหาหนึ่ง เกี่ยวกับการเพิกถอน ทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยอ้างสิทธิที่กว่าก็คือ ปัญหาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างการพิสูจน์ สิทธิที่กว่า กับการพิสูจน์การลวงขายสินค้า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่พบในทางปฏิบัติอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะ จากข้อเท็จจริงที่ว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้วในสินค้า จำพวกหนึ่ง และมีผู้อื่นนำเอาเครื่องหมายการค้า นั้นไปจดไว้คนละจำพวกกัน เมื่อเจ้าของ เครื่องหมายการค้าเดิม ต้องการที่จะเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าของอีกฝ่ายที่อยู่คนละ จำพวกกันนั้น โดยปกติก็มักจะอ้างอิงไปในคำฟ้องว่า การจดทะเบียนของจำเลยนั้น ถือว่าเป็น การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตน แม้ว่าจะจะเป็นสินค้าคนละจำพวกกับสินค้าของโจทก์ แต่ก็ได้ถือได้ว่าเป็นการลวงขายสินค้า อันจะทำให้สาธารณชนทั่วไปเกิดความสับสนหลงผิดว่า สินค้า ของจำเลย เป็นสินค้าที่โจทก์ผลิตขึ้นใหม่ หรือโจทก์มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย ในการที่โจทก์จะนำสืบ พิสูจน์ให้ได้ถึงการลวงขายนั้น โจทก์จำเป็นต้องนำสืบให้ได้ว่า โจทก์ เป็นเจ้าของ เครื่องหมาย การค้าดังกล่าว ได้ใช้และได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นไว้ในสินค้าจำพวกใดจำพวกหนึ่ง อยู่แล้ว แต่ได้ดำเนินธุรกิจการค้า และได้ส่งเสริมโฆษณาสินค้า นั้นจนมีชื่อเสียงแพร่หลายอย่าง มาก จนสาธารณชนทั่วไปรู้จักเครื่องหมายการค้า และสินค้าของโจทก์เป็นอย่างดีจนถึงขนาดที่ว่า ถ้ามีสินค้าชนิดอื่นที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ออกมา สาธารณชนก็จะเข้าใจว่าเป็นสินค้าของ โจทก์อยู่แน่นอน ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการพิสูจน์สิทธิของโจทก์ว่ามีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่กว่า

จำเลย และยอมก่อให้เกิดการลวงขายและการลับสนหลงผิดในหมู่สาธารณชน ถ้าหากว่าจำเลย นำเอาเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปใช้และจดทะเบียนในสินค้าจำพวกอื่น ปัญหาในทางภาคปฏิบัติ จึงอยู่ที่ว่าจะพิสูจน์สิทธิดีกว่าดังกล่าวนั้นอย่างไร จะพิสูจน์ความมีชื่อเสียงและความแพร่หลายของ เครื่องหมายการค้ากว้างมากแค่ไหน จึงจะมากพอให้ศาลเห็นว่ากรณีผู้อื่นหรือจำเลยนำเอา เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ไปใช้กับสินค้าชนิดอื่นก่อให้เกิดการลวงขายขึ้นแล้ว กล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือว่าทำอย่างไร โจทก์จึงสามารถจะพิสูจน์สิทธิดีกว่าและความแพร่หลายนี้ให้ไปเชื่อมโยงกับการ ลวงขายสินค้าได้ ซึ่งการนำสืบพยานหลักฐานมาน้อยเพียงใดก็ยังยากที่จะหาบรรทัดฐานที่แน่นอน ชัดเจนได้เช่นกัน และต้องเป็นไปตามดุลพินิจของศาลด้วยเช่นกัน มีคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องกับ ความเกี่ยวพันระหว่างการผลิตดีกว่า และความแพร่หลายของ เครื่องหมายการค้ากับการ ลวงขายอยู่หลายคดี ซึ่งจะได้อธิบายถึงปัญหาดังกล่าวในบทต่อไป ปัญหาทางภาคปฏิบัติที่น่า พิจารณาอีกประการหนึ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยเหตุอ้าง สิทธิดีกว่านั้นก็คือ ประเด็นที่ว่าเครื่องหมายการค้าที่อยู่ในสารบบทะเบียนที่มีการร้องขอให้เพิกถอน นั้นจะต้องเป็นเครื่องหมายการค้าตัวเดียวกัน ที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของผู้ฟ้องร้องขอให้ เพิกถอนทุกประการหรือเป็นเครื่องหมายการค้าที่เพียงเหมือนกันก็พอเพียงที่จะให้เพิกถอนได้ โดยอ้างสิทธิดีกว่า เมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติในมาตรา 41 (1) ของพระราชบัญญัติเครื่องหมาย การค้า 2474 แล้วจะเห็นได้ว่าถ้อยคำในบทบัญญัตินี้ค่อนข้างไม่ชัดเจน โดยมาตราดังกล่าวได้ระบุ ให้โจทก์ผู้ฟ้องร้อง "แสดงได้ว่าผู้ร้องมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าผู้ที่ได้จดทะเบียนไว้" บทบัญญัติดีกว่า "เครื่องหมายการค้า" จะหมายความว่าอย่างไร จะต้องตีความเคร่งครัดตาม ตัวอักษรหรือไม่ว่าเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้และที่ขอให้เพิกถอนนั้น จะต้องเป็นเครื่อง หมายการค้าเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยเหมือนกันทุกประการ แต่อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ เมื่อพิจารณาจากคำพิพากษาของศาลฎีกาแล้วจะเห็นได้ว่าศาลยุติธรรมมิได้ตีความ เคร่งครัดตามตัวอักษรดังกล่าวหากแต่เปิดโอกาสให้ผู้อ้างสิทธิดีกว่า สามารถฟ้องขอเพิกถอน ทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ทั้งเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน โดยในคำพิพากษา ดังกล่าว ได้วินิจฉัยชี้ขาดไป อาทิคำพิพากษาฎีกาที่ 2018/2500, 786/2526 ต่อไปนี้

คำพิพากษาฎีกาที่ 2018/2500 ระหว่างบริษัทแอนด์ดับบลิวกับสลิมีเต็ด โจทก์ นายมุ่ยเส็ง แซ่ลิ่ม จำเลย โจทก์ทำยาสีฟันตราป้อมสามยอด จำเลยทำบางตราพระปรารักษ์ สามยอดซ้อนกันแม่ของโจทก์จะมีอักษร "Gibbs" และของจำเลยใช้คำว่า "Prangs" (ปรารักษ์) กิติ แต่ตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งสองนี้มีขนาดไล่เลี่ยกัน อักษรตัว จี นำหน้าของโจทก์กับอักษรตัว พี นำหน้าชื่อปรารักษ์เกือบจะเหมือนกัน ทั้งมีอักษร เอส อยู่ท้ายชื่อด้วยกัน ประกอบกับพิเคราะห์

กล่องที่ใช้บรรจุยาสีฟันของทั้งสองฝ่ายตลอดจนรูปร่างลักษณะต่าง ๆ ด้วยแล้วเห็นได้ว่า เหมือนคล้ายกันมากอาจทำให้ประชาชนหลงผิดได้เป็นการเลี่ยนเครื่องหมายการค้าของโจทก์

แม้โจทก์ไม่คัดค้านการที่จำเลยขอจดทะเบียนภายใน 3 เดือน โจทก์ก็ฟ้องให้เพิกถอนการจดทะเบียนได้ มาตรา 22 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้านั้น บัญญัติเกี่ยวกับวิธีการที่จะยื่นคำคัดค้านต่อเจ้าพนักงานเท่านั้น ไม่ตัดสิทธิในการฟ้องคดีต่อศาล

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 786/2526 โจทก์เป็นผู้คิดเครื่องหมายการค้าขึ้นใช้กับสินค้าของตน ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในต่างประเทศไว้หลายประเทศ ทั้งได้โฆษณาและขายสินค้าโดยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวก่อนจำเลยประมาณ 20 ปี จำเลยจึงไม่อาจอ้างความสุจริตและได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศไทยก่อนโจทก์ เพื่อแสดงว่าจำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าโจทก์ ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 41 (1)

เครื่องหมายการค้า DYNAMO ของโจทก์ กับ DYNAMIC ของจำเลยนั้น เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกัน สำเนียงสองคำหน้าเหมือนกัน และตัวอักษรโรมัน 5 ตัวหน้าเหมือนกัน อักษรตัวสุดท้ายก็คล้ายคลึงกัน ดังนี้ ย่อมเห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองเกือบเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน อันอาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนและหลงผิดได้ โจทก์จึงมีสิทธิขอให้ห้ามจำเลยมิให้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า DYNAMIC ได้

มาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 บัญญัติให้มีการฟ้องเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ในกรณีที่สามารถพิสูจน์ว่า มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าผู้จดทะเบียนไว้ แต่มาตรา 67 นี้ มีลักษณะคล้ายคลึงกับมาตรา 41 (1) ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ในแง่ที่ว่าไม่มีบทบัญญัติไว้อย่างชัดเจนพอเพียงพอว่า สิทธิดีกว่าในเครื่องหมายการค้านั้นมีความอย่างไร และการพิสูจน์สิทธิดีกว่าในเครื่องหมายการค้า นั้นควรทำอย่างไร จึงจำเป็นที่จะต้องอาศัยการพิจารณาจากบรรทัดฐานคำวินิจฉัยและคำพิพากษาของศาลในการตีความกฎหมายมาตรานี้ แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เป็นกฎหมายใหม่เพิ่งใช้บังคับ จึงยังไม่มีบรรทัดฐานคำพิพากษาของศาลให้พิจารณาได้ จำเป็นต้องใช้บรรทัดฐานคำวินิจฉัยของศาลฎีกาที่วินิจฉัยตัดสินตามมาตรา 41 (1) ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาใช้พิจารณาเปรียบเทียบเท่าที่จะทำได้

จากบรรทัดฐานคำพิพากษาของศาลฎีกาหลายฉบับทำให้สามารถที่จะอนุมานได้ว่าศาลไทยยอมรับสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์เจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิม ผู้ฟ้องร้องขอเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้านี้อย่างแพร่หลายมาก่อน จำเลยผู้จดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ โดยศาลไทยเห็นว่าสิทธิของโจทก์ที่เกิดจากการใช้เครื่องหมายการค้านี้มาก่อนมีสิทธิดีกว่าสิทธิของจำเลยที่เกิดจากการจดทะเบียนแม้ว่าจำเลยจะจดทะเบียนก่อนโจทก์ก็ตาม โดยมีบรรทัดฐานจากคำพิพากษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1579/2518

คำพิพากษาศาลฎีกา 1579/2518 โจทก์ใช้เครื่องหมาย "VETO" ผลิตเครื่องไฟฟ้ามาจำหน่ายในประเทศไทย จำเลยจดทะเบียนคำว่า "VETO" เพื่อใช้กับเครื่องไฟฟ้าที่จะผลิตต่อไป โจทก์มีสิทธิดีกว่าจำเลย ศาลสั่งให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่จำเลยจดทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 41 แต่โจทก์เรียกค่าเสียหายไม่ได้ ตามมาตรา 29

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1818/2532

สินค้าของโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้า "NICCO" จำหน่ายแพร่หลายในประเทศไทยมาประมาณ 15 ปีแล้ว การที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าว่า "NICCO" เป็นอักษรโรมันคำเดียวกัน แตกต่างกันเพียงว่า ของโจทก์อยู่ในวงกลมที่ล้อมรอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และตัวอักษร "O" เป็นตัวทึบ ส่วนของจำเลยใช้ตัวอักษรโรมันธรรมดา เมื่อออกสำเนียงชื่อก็ค้างคองกัน ของโจทก์ออกสำเนียงว่า "นิคโก้" ส่วนของจำเลยออกสำเนียงว่า "นิคโก้" การกระทำของจำเลยเป็นการใช้เครื่องหมายการค้านี้เพื่อให้ผู้ซื้อหลงเข้าใจผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ โจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าจำเลย และมีสิทธิห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้านี้ด้วย

มาตรา 21 และมาตรา 22 เป็นบทบัญญัติสำหรับวิธีดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยได้กำหนดเวลาสำหรับการยื่นคำคัดค้านไว้ด้วย เมื่อไม่มีการคัดค้าน จึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา 22 และหาตัดสินสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง ที่จะดำเนินคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของตนไม่ เมื่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่อง



หมายการค้าของจำเลยแล้ว หากโจทก์เป็นเจ้าของซึ่งมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ดังกว่าจำเลย โจทก์ย่อมมีสิทธิฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำขอจดทะเบียนกับทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้ตามมาตรา 41(1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 137/2534

โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้า คำว่า Mita มาก่อนจำเลย ทั้งได้จดทะเบียนไว้ในประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ และได้ส่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ก่อนที่จำเลยจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ดังกว่าจำเลย แม้เครื่องหมายการค้าที่จำเลยขอจดทะเบียนจะได้รับการจดทะเบียนแล้วก็ไม่ทำให้จำเลยมีสิทธิที่ดังกว่าโจทก์ โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 41(1)

ข้อที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 20 เป็นข้อเท็จจริงที่จำเลยมิได้ต่อสู้ไว้ในคำให้การ เป็นเรื่องนอกประเด็น แม้จำเลยได้นำสืบต่อสู้ไว้ในศาลชั้นต้น และยกขึ้นกล่าวอ้างในชั้นอุทธรณ์ด้วยก็ตาม ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาย่อมไม่วินิจฉัยให้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1399/2534

โจทก์เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องนุ่งห่มและเครื่องหอม ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า NEW MAN (นิวแมน) จำหน่ายในประเทศต่าง ๆ เกือบทั่วโลกมานานประมาณ 15 ปี และยังจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ที่ประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่ พ.ศ. 2512 กับที่ประเทศอื่น ๆ อีกหลายประเทศ สินค้าของโจทก์ได้ส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2513 เรื่อยมา จำเลยเพิ่งมาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ใช้คำว่า NEWMEN (เอ็น นิวแมน) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2521 ถือว่าจำเลยกระทำการโดยไม่สุจริต และการที่จำเลยได้ใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยกับเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกายที่จำเลยผลิตและจำหน่าย ซึ่งเป็นสินค้าประเภทเดียวกันกับสินค้าของโจทก์ ย่อมทำให้สาธารณชนหลงผิดอันเป็นการลวงขายสินค้าของจำเลยว่าเป็นสินค้าของโจทก์ โจทก์ย่อมได้รับความเสียหายเป็นการละเมิดต่อโจทก์

หลักกฎหมายในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ได้แก่บทบัญญัติในมาตรา 41 (1) ประกอบกับมาตรา 27 โดยมาตรา 27 เป็นบทบัญญัติในการรับรองสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่เกิดจากการจดทะเบียนแต่มีบทบัญญัติว่ามาตรา 27 นี้อยู่ "ภายในบังคับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้" (พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474) ซึ่งหมายความรวมถึงมาตรา 41 (1) ด้วย เพราะฉะนั้นสิทธิที่เกิดขึ้นจากการจดทะเบียนจึงไม่ใช่เป็นสิทธิเด็ดขาดอาจถูกลบล้างได้โดยสิทธิอื่น ซึ่งศาลตีความว่าได้แก่สิทธิที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องหมายการค้านั้นมาก่อน สิทธิในเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องหมายการค้านั้นเป็นหลักกฎหมายพื้นฐานทั่วไปของกฎหมายเครื่องหมายการค้า ซึ่งในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ก็เห็นได้ในคำจำกัดความของคำว่า เครื่องหมายการค้า นั้นเอง คือ "คำว่า" เครื่องหมายการค้า" หมายความว่า เครื่องหมายซึ่ง ใช้ หรือ จะใช้ เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อสำแดงว่าสินค้านั้น ๆ เป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยได้นำขึ้นโดยการเลือก โดยการให้คำรับรอง โดยทำการค้าขายสินค้านั้นหรือโดยเป็นผู้เสนอขาย"

เมื่อเปรียบเทียบบทบัญญัติมาตรา 27 มาตรา 41 (1) ตลอดไปจนถึงคำจำกัดความของคำว่า "เครื่องหมายการค้า" ตามกฎหมายเก่ากับมาตรา 44 มาตรา 67 ตลอดไปจนถึงคำจำกัดความของคำว่า "เครื่องหมายการค้า" "เครื่องหมายบริการ" "เครื่องหมายรับรอง" "เครื่องหมายร่วม" แล้วจะเห็นได้ว่ามีหลักกฎหมายที่คล้ายคลึงกันในชั้นพื้นฐาน ทำให้พิจารณาได้ถึงแนวโน้มที่ว่าในประเด็นเรื่องสิทธิดีกว่า ในเครื่องหมายการค้าที่เกิดจากการใช้เครื่องหมายการค้านั้นมาก่อน มีสิทธิเหนือกว่าสิทธิที่เกิดจากการจดทะเบียนนั้น จะยังคงใช้บังคับต่อไปในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จะแตกต่างกันแต่เพียงมีกำหนดระยะเวลา 5 ปีที่สามารถจะเพิกถอนได้เท่านั้น

ประเด็นที่ควรพิจารณาอีกประการหนึ่งได้แก่กรณีที่ว่า สิทธิดีกว่าในเครื่องหมายการค้าที่เกิดจากการใช้เครื่องหมายการค้านั้นมาก่อนนั้น มีความหมายในขอบเขตแค่ไหนเพียงใดจะต้องรวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้านั้นในประเทศไทยด้วยเสมอไปหรือไม่ ในประเด็นนี้เท่าที่ศึกษาจากคำพิพากษาศาลฎีกาพบว่านอกเหนือจากหลักฐานการใช้และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศแล้วยังมีพยานหลักฐาน เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของการใช้เครื่องหมายการค้าในประเทศไทยด้วย ดังจะเห็นได้จากคำพิพากษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้

คำพิพากษาฎีกาที่ 1957/2531 บทบัญญัติมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 บัญญัติไว้ตอนต้นว่า "ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้" ซึ่งรับกันกับมาตรา 41 (1) ที่ให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากผู้มีส่วนได้เสียได้ยื่นคำร้อง และแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าอันดีกว่าผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของ ฉะนั้น เมื่อจำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง และได้ส่งสินค้าซึ่งมีเครื่องหมายการค้าพิพาทเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเป็นเวลานานก่อนที่โจทก์จะได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทดังกล่าว แม้จำเลยจะยังไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทย จำเลยก็มีอำนาจฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทของโจทก์ได้ตามมาตรา 41 (1)

คำพิพากษาฎีกาที่ 1274/2501 โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้า ฟอร์วิล มา 30 ปี และส่งมาจำหน่ายในประเทศไทยกว่า 20 ปี จึงมีผู้เอาเครื่องหมายนี้ไปจดทะเบียนโดยเจตนาแย่งขายสินค้าแทนของโจทก์ เป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต โจทก์ขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 2474 มาตรา 41 ผู้รับโอนจากผู้จดทะเบียนก็ไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน

เมื่อพิจารณาจากคำพิพากษาฎีกาดังกล่าวข้างต้นนี้แล้วมีความเห็นว่า การนำสืบพยานหลักฐานการใช้เครื่องหมายการค้าที่พิพาทของโจทก์ผู้ร้องขอในประเทศไทย จะทำให้คดีมีน้ำหนักมากขึ้น แต่กระนั้นก็ดี ก็ยังไม่ชัดเจนว่าในการพิสูจน์สิทธิดีกว่าในเครื่องหมายการค้าอันจำ เป็นที่จะต้องนำสืบพยานหลักฐานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้ในประเทศไทยประกอบไปด้วยเสมอไปหรือไม่ และการใช้ในประเทศไทยมีความหมายอย่างไร แค่นั้นเพียงไร ซึ่งรายละเอียดในการพิจารณาประเด็นปัญหาทั้งสองนี้ ได้พิจารณาในหัวข้อต่อไป

#### 4.2.1 ความหมายและขอบเขตของการใช้เครื่องหมายการค้าในประเทศไทย

ตามที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่แล้ว สิทธิในเครื่องหมายการค้าและการพิสูจน์สิทธิดังกล่าวย่อมอาศัยพยานหลักฐานแห่งการใช้เครื่องหมายการค้านั้นอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เป็นพยานหลักฐานที่สำคัญ และแนวคำพิพากษาฎีกาก็ให้นำหนักความสำคัญแก่พยานหลักฐานการใช้ในประเทศไทยประกอบด้วยในการพิสูจน์สิทธิดีกว่า ถึงแม้จะยังไม่ชัดเจนว่า จำเป็นที่จะต้องมี

พยานหลักฐานการใช้ในเมืองไทยเสมอไปหรือไม่ในการพิสูจน์สิทธิดีกว่า ประเด็นที่ควรพิจารณาต่อไปจึงอยู่ที่พยานหลักฐานการใช้ในเมืองไทยว่าหมายเอาแค่ไหนเพียงใด

เมื่อพิจารณาจากคำจำกัดความของคำว่า "เครื่องหมายการค้า" ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 และคำจำกัดความของคำว่า "เครื่องหมายการค้า" "เครื่องหมายบริการ" "เครื่องหมายรับรอง" หรือ "เครื่องหมายร่วม" ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (ตอนที่ 3) เห็นว่าจะต้องมีการใช้เครื่องหมายนั้นกับสินค้าหรือบริการหรือการรับรอง หรือใช้โดยกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในกรณีของเครื่องหมายการค้าก็จะต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น กล่าวอีกนัยหนึ่งเป็นการใช้เพื่อบ่งบอกถึงแหล่งกำเนิดของสินค้านั้นเอง อย่างไรก็ตามในคำจำกัดความมิได้ให้รายละเอียดไว้ว่าจะต้องเป็นการใช้เครื่องหมายการค้า ณ ที่ใด การใช้เครื่องหมายการค้าอย่างไรจึงจะถือว่าเป็นการใช้ในประเทศไทย หรือการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างไรจึงจะถือว่าเป็นการใช้ในต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องนำเอาข้อเท็จจริงในคดีที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้า และคำวินิจฉัยของศาลฎีกาที่กล่าวอ้างไว้ข้างต้น รวมตลอดไปจนถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3498/2528 มาเป็นข้อพิจารณาเทียบเคียง เพื่อใช้ตีความว่าการใช้เครื่องหมายการค้าในประเทศไทยมีความหมายแค่นั้นเพียงใด ซึ่งอาจสรุปได้ว่ารวมถึงการนำสินค้าที่ผลิตในต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยโดยผู้นำเข้าทั่ว ๆ ไป การตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าเพื่อจำหน่ายสินค้าที่ผลิตจากประเทศแต่เพียงผู้เดียวในประเทศ หรือการตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยหลายตัวแทน การอนุญาตให้ใช้สิทธิสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทย การที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าว่าจ้างให้ผู้ผลิตในประเทศไทย ผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้ว่าจ้าง เพื่อส่งออกไปให้แก่ผู้ว่าจ้าง หรือผู้อื่นตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดในต่างประเทศ

จากข้อเท็จจริงที่ได้กล่าวข้างต้น มีข้อที่น่าพิจารณาอยู่ว่า ข้อเท็จจริงจะก่อให้เกิดการใช้ในประเทศไทยหรือไม่นั้น ไม่จำเป็นจะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ครบวงจรของการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้น กล่าวคือ ไม่จำเป็นที่จะต้องผลิตสินค้าโดยใช้เครื่องหมายการค้าทั้งในประเทศไทย และจำหน่ายในประเทศไทยด้วย สินค้าที่ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าจากต่างประเทศและนำมาจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อให้สาธารณชนชาวไทยได้บริโภคก็ถือได้ว่ามีการใช้เครื่องหมายการค้าในประเทศไทยแล้ว เพราะมีการจำหน่ายในประเทศไทย โดยนัยกลับกันเมื่อได้มีการผลิตสินค้าภายในเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย



(ซึ่งก็คือ การติดตามเครื่องหมายการค้าเข้ากับสินค้าในขั้นตอนการผลิต) และส่งไปจำหน่ายในต่างประเทศ เพื่อให้สาธารณชนในต่างประเทศได้บริโภค ในเรื่องนี้การใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าภายในประเทศอยู่ในขั้นตอนของการผลิต มิได้อยู่ในขั้นตอนของการจำหน่ายดังเช่นตัวอย่างในเรื่องนำเข้า แต่ก็น่าจะถือได้ว่าเป็นการพอเพียงที่จะเป็นการใช้ในประเทศไทยแล้ว เพราะเข้าลักษณะตามคำจำกัดความของคำว่า "เครื่องหมายการค้า" ที่ระบุให้ใช้กับสินค้าเพื่อบ่งบอกถึงแหล่งกำเนิดของสินค้า จากที่กล่าวมานี้จึงสรุปได้ว่า การใช้เครื่องหมายการค้าในประเทศไทยนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ที่ครบวงจรทางการค้า การใช้ในช่วงหนึ่งช่วงใด เช่น การผลิตหรือการจำหน่ายย่อมเป็นการพอเพียง ตราบเท่าที่เป็นการใช้เครื่องหมายการค้ากับตัวสินค้าเอง

มีข้อที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับการใช้ในประเทศไทย ได้แก่ กรณีการใช้ตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 68 และมาตรา 70 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ซึ่งในเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษที่ถือว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าผู้อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิเป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้าในตนเองในประเทศไทย โดยผ่านทางการใช้ของผู้รับอนุญาต ทั้ง ๆ ที่โดยข้อเท็จจริงแล้วเจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจจะไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าในตนเองในประเทศไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นการใช้ในประเทศไทยโดยผลของกฎหมาย

#### 4.2.2 ข้อวิจารณ์เกี่ยวกับการนำสืบพยานหลักฐานการใช้เครื่องหมายการค้าในประเทศไทย

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อก่อน ๆ ว่า บรรทัดฐานของคำพิพากษากฎีกายังไม่ชัดเจนว่าในการพิสูจน์สิทธิดีกว่าในเครื่องหมายการค้า เพื่อเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น จำเป็นเสมอไปหรือไม่ที่จะต้องพิสูจน์การใช้ในประเทศไทย

ในเรื่องนี้มีความเห็นว่าในปัจจุบันระบบธุรกิจการค้า การผลิต การนำเข้า การส่งออก การจำหน่ายสินค้าตลอดจนระบบการค้าระหว่างประเทศได้พัฒนาเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างมาก อีกทั้งการคมนาคม การติดต่อสื่อสาร และการพัฒนาระบบข้อมูลก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ทำให้โลกและตลาดการค้าแคบลง สาธารณชนผู้ซื้อ ผู้บริโภคมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ทั้งภายในและระหว่างประเทศ ได้รับรู้ถึงเครื่องหมายการค้า และสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของประเทศต่างๆ ผ่านทางการจำหน่าย และการโฆษณาสินค้าทางสื่อมวลชน

ประเภทต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น มีโอกาสได้รับรู้ถึงสินค้า และเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-known Trademark) ของต่างประเทศได้โดยง่าย ซึ่งเห็นว่ามีผลทำให้กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบันเริ่มยอมรับหลักกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองแก่สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปดังที่ปรากฏอยู่ในมาตรา 8(11) ของกฎหมายดังกล่าว ด้วยเหตุดังที่กล่าวนี้จึงมีความเห็นว่าการสืบพยานหลักฐานข้อเท็จจริงว่าได้มีการใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่พิพาทในประเทศต่าง ๆ จนเครื่องหมายการค้านั้นเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วไปในหมู่สาธารณชนในประเทศต่าง ๆ น่าจะเพียงพอที่จะพิสูจน์สิทธิที่ตกไว้ในเครื่องหมายการค้าที่พิพาทนั้น ทั้งนี้ไม่ว่าจะได้ นำสืบพยานหลักฐานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้าที่พิพาทในประเทศไทยประกอบด้วยหรือไม่ก็ตาม การตีความกฎหมายดังกล่าวนี้พิจารณาแล้วเห็นว่าสอดคล้องกับหลักกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่มีระบุไว้ในกฎหมายฉบับอื่น ๆ ด้วยเช่นในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 273 มาตรา 274 และมาตรา 275 ซึ่งได้ให้ความคุ้มครองแก่สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนภายนอกราชอาณาจักรให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยให้หลุดพ้นจากการปลอมแปลง หรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า แม้ว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวนั้นจะยังไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยก็ตาม ทั้งกฎหมายดังกล่าว ก็มีได้ระบุเป็นองค์ประกอบความผิดที่ว่าจะต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้าในประเทศไทยเสียก่อนจึงจะได้รับความคุ้มครอง ยิ่งไปกว่านั้นถ้าหากจะตีความว่าการนำสืบพยานหลักฐานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้าในประเทศไทย เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการพิสูจน์สิทธิที่ตกไว้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือจะต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้าในประเทศไทยก่อนแล้ว การตีความเช่นนี้จะก่อให้เกิดปัญหาอย่างมากในทางปฏิบัติว่า โจทก์เจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิม จะเริ่มใช้เครื่องหมายการค้าที่พิพาทนั้นในประเทศไทยได้อย่างไร ในกรณีที่จำเลยผู้จดทะเบียนได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่พิพาทไว้แล้วในประเทศไทย เพราะเมื่อใดก็ตามที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิมเริ่มใช้เครื่องหมายการค้าในประเทศไทย อาจฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิมฐานปลอมแปลงเครื่องหมายการค้า หรือจำหน่ายสินค้าปลอมแปลง ตามมาตรา 273 มาตรา 274 หรือมาตรา 275 หรืออาจดำเนินคดีแพ่งฐานละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้ ตราบใดที่ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังเป็นเจ้าของทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยอยู่ และตราบใดที่ทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นยังไม่ถูกเพิกถอนไป ผู้จดทะเบียนก็ยังได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่า "ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้มีสิทธิ แต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้" ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (หรือมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ

เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474) อย่างไรก็ดี มีประเด็นที่ควรพิจารณาประกอบอีกประเด็นหนึ่งก็คือ ในการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในเหตุผลที่ตีกว่านั้น ถ้าเกิน 5 ปีนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โจทก์เจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิมมีอาจฟ้องเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ก็จริง แต่ได้มีการตีความกฎหมายไว้แล้วในบทที่ว่าเจ้าของเดิมอาจยกการใช้หรือการจดทะเบียนอย่างแพร่หลาย ซึ่งเครื่องหมายการค้าของตนในประเทศต่าง ๆ มาเป็นข้อต่อสู้ในคดีที่ผู้จดทะเบียนเป็นโจทก์ฟ้องได้ แต่การตีความดังกล่าวนี้ยังไม่สิ้นสุด ยังไม่มีคำพิพากษาของศาลฎีกาเป็นบรรทัดฐานในเรื่องนี้แต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ประเด็นที่ว่าผู้จดทะเบียนจะดำเนินคดีกับเจ้าของการค้าเดิมเป็นคดีอาญาฐานปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าหรือจำหน่ายสินค้าปลอมแปลง หรือคดีแพ่งฐานละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่ในกรณีที่เจ้าของเดิมเริ่มใช้เครื่องหมายการค้าในประเทศไทย โดยที่ยังมิได้ฟ้องขอให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าของฝ่ายตรงข้าม และยังไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนก็ยังเป็นปัญหาที่ยังไม่ชัดเจน และไม่มีบรรทัดฐานที่พอเพียงที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิมจะใช้เป็นหลักในการตัดสินใจว่า ควรจะเสี่ยงนำสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่พิพาทเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย หรือผลิตสินค้าในประเทศไทยเพื่อจำหน่าย หรือส่งออกได้หรือไม่ ปัญหาเหล่านี้คงจะต้องรอผลคำพิพากษาของศาลฎีกาต่อไป

ประเด็นอีกข้อหนึ่งที่ควรพิจารณาได้แก่ การพิสูจน์เจตนาไม่สุจริตของผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแม้ในมาตรา 41 (1) ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 จะมีได้ระบุว่า โจทก์เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องพิสูจน์ว่า จำเลยผู้จดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น แต่ในการฟ้องร้องคดีเพื่อเพิกถอนโจทก์มักกล่าวอ้างว่าจำเลยผู้จดทะเบียนกระทำละเมิดโดยการใช้สิทธิไม่สุจริต (ตามมาตรา 5, 420 และ 421 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ปลอมแปลงลอกเลียนเอาเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปจดทะเบียนไว้โดยไม่ได้รับอนุญาต จึงมีประเด็นที่จะต้องพิสูจน์ถึงเจตนาไม่สุจริตของจำเลยผู้จดทะเบียนด้วย ในการพิสูจน์เจตนาไม่สุจริตของจำเลยผู้จดทะเบียนนั้นเป็นเรื่องยากเพราะสถานการณ์แวดล้อมที่ทำให้จำเลยไปจดทะเบียนนั้น โจทก์เจ้าของเครื่องหมายการค้าส่วนใหญ่จะไม่ทราบ เป็นการยากที่จะพิสูจน์ว่าจำเลยได้เคยรู้เห็นหรือทราบถึงเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาก่อนหรือไม่ เพราะจำเลยส่วนใหญ่จะปฏิเสธว่าไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น ไม่เคยทราบว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาก่อน ยกเว้นในบางกรณีที่โจทก์ จำเลย มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้าหรือทางสังคมต่อกัน เช่น จำเลยเคยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของโจทก์ ซึ่งเป็นพยานหลักฐานได้ว่าจำเลยได้รู้และทราบถึงเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาก่อน อย่างไรก็ตามมีความเห็นว่า

ในการฟ้องร้องคดีเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกรณีพิสูจน์สิทธิดีกว่านั้น ไม่จำเป็นที่จะต้องพิสูจน์ว่าจำเลยผู้จดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในคดีเพิกถอนเช่นนี้ เป็นการพิสูจน์ถึงสิทธิตามกฎหมายว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่พิพาทนั้นดีกว่ากันเท่านั้นเนื่องจากหลักกฎหมายและบทบัญญัติในมาตรา 67 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 นั้น มีความคล้ายคลึงกันในชั้นพื้นฐานของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 จึงมีความเห็นว่าแนวทางในการพิจารณาตัดสินคดีของศาลจะมีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนักและเชื่อว่าศาลจะยังคงตัดสินให้สอดคล้องกับบรรทัดฐานที่มีอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่

ปัญหาในทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับมาตรา 67 ที่น่าสนใจประการต่อไป ได้แก่ ในกรณีที่มีบุคคลที่สามที่มีชื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิม และมีผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้นไว้ ได้ปลอมแปลงลอกเลียนและละเมิดเครื่องหมายการค้าขึ้น โดยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิมหรือผู้จดทะเบียนในกรณีเช่นนี้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิมจะสามารถดำเนินคดีในฐานะละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้ากับบุคคลที่สามได้หรือไม่ ในเรื่องนี้มีความเห็นว่าตัวเจ้าของเดิมจะดำเนินการฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนไม่ได้ และไม่สามารถจะฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยบุคคลที่สามได้ เพราะเครื่องหมายการค้าของตนยังไม่จดทะเบียนจึงเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 46 ซึ่งมีบทบัญญัติดังต่อไปนี้

"มาตรา 46 บุคคลใดจะฟ้องคดี เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้

บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าขึ้น"

เนื่องจากมีความเห็นว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิมยังคงมีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าของตน จึงย่อมมีสิทธิต่อเนื่องตามกฎหมายที่จะป้องกันมิให้บุคคลอื่นมาแสดงออกว่าสินค้าของบุคคลอื่นนั้นเป็นสินค้าของตน และมีสิทธิป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นมาแสดงออกว่าธุรกิจของบุคคลอื่นนั้นเป็นธุรกิจของตน กล่าวอีกนัยหนึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิม ย่อมมี

สิทธิป้องกันมิให้บุคคลที่สามเอาสินค้าของบุคคลที่สามนั้น ไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิม ทั้งมาตรา 46 วรรค 2 ก็มีบัญญัติห้ามมิให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน ดำเนินคดีเกี่ยวกับการลงขาย ด้วยเหตุดังกล่าวนี้เจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิมที่ไม่ได้ จดทะเบียนไว้ ย่อมสามารถดำเนินคดีต่อบุคคลที่สามในเรื่องลงขายได้ ถ้าบุคคลที่สามนั้น ได้ผลิต หรือนำเข้าและจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านี้เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ใช้โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิมนั้น ในประการที่จะทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดและความเป็นเจ้าของของสินค้า

ปัญหาในทางภาคปฏิบัติที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งได้แก่ กรณีที่ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจนเกิน 5 ปีนั้นได้จดทะเบียนไว้โดยไม่สุจริต กล่าวคือ ได้ปลอมแปลงลอกเลียนนำเอาเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่เป็นเจ้าของเดิม ไปจดทะเบียนไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเดิมนั้น ซึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดได้แก่กรณีที่ตัวแทนจำหน่ายสินค้าได้นำเอาเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตสินค้า ไปจดทะเบียนไว้โดยผลการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิตสินค้านั้นจนเกิน 5 ปี เช่นนี้ย่อมทำให้ผู้ผลิตสินค้า ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิมไม่สามารถจะเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ตัวแทนจำหน่ายนำเอาไปจดได้เพราะเกินกว่า 5 ปี นับแต่วันจดทะเบียนต้องห้ามตามมาตรา 67 กรณีเช่นนี้ย่อมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ผลิตสินค้านั้น ซึ่งก็ยังคงใช้เครื่องหมายการค้าของตนอยู่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ในกรณีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับบทบัญญัติในอนุสัญญากรุงปารีสได้ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ผลิตสินค้าที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยให้สามารถที่จะเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ตัวแทนจำหน่ายนำเอาไปจดทะเบียน โดยไม่ได้รับอนุญาตได้

ปัญหาในทางภาคปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องด้วยมาตรา 67 ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งได้แก่ กรณีที่มีผู้นำเอาเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-known Trademark) ไปปลอมแปลงลอกเลียนแบบนำเอาไปจดทะเบียนไว้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้น และได้มีการรับจดทะเบียนไว้โดยผิดและไม่สอดคล้องกับมาตรา 8(11) ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 อีกทั้งระยะเวลาก็ได้ล่วงพ้นไปเกินกว่า 5 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกรณีเช่นนี้ เห็นว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้น ไม่อาจที่จะฟ้องเพิกถอนตามมาตรา 67 ได้ แต่อาจจะดำเนินการขอเพิกถอนตามมาตรา 61 ประกอบด้วยมาตรา 8(11) และมาตรา 65 ได้ แต่มีปัญหาในการปฏิบัติก็คือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

ไม่ได้มีบทบัญญัติไว้ชัดเจนว่าเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้น หมายความว่าอย่างไร มีขอบเขตแค่ไหนเพียงใด จึงอาจจะเป็นเรื่องที่ศาลยุติธรรมจะต้องเป็นผู้ตีความหรือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า อาจจะต้องออกกฎกระทรวงหรือประกาศกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป การพิจารณาในหลักกฎหมายและการปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนี้ ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้น เพิ่งเริ่มมีกฎหมายฉบับปัจจุบันและคงต้องใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งในการพัฒนาขึ้น

จากประเด็นที่พิจารณาในย่อหน้าที่แล้ว อันเกี่ยวเนื่องกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้น จึงสามารถขยายประเด็นพิจารณาออกไปได้อีกว่า ในกรณีที่ไม่สามารถที่จะเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ตามมาตรา 67 เพราะกำหนดเวลา 5 ปีได้ล่วงพ้นไปแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิม หรือผู้มีส่วนได้เสีย (หรือบุคคลใด หรือนายทะเบียน) จะสามารถอ้างเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 61 หรือ มาตรา 62 นั้น มีบทบัญญัติค่อนข้างกว้างขวาง ครอบคลุมเหตุแห่งการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าหลายเหตุตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 7 และ 8 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 โดยแน่นอนอย่างยิ่ง เหตุแห่งการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 62 และ มาตรา 61 ที่ประกอบกับมาตรา 8 (10) ซึ่งระบุเหตุแห่งการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกรณีที่เครื่องหมายการค้านั้นขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสนโยบาย ซึ่งเหตุแห่งการเพิกถอนดังกล่าวนี้สามารถที่จะตีความทางกฎหมายได้อย่างกว้างขวาง อาจครอบคลุมไปถึงกรณีการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วยเหตุแห่งสิทธิดีกว่าด้วยก็ได้ ซึ่งในกรณีนี้สามารถเทียบเคียงกับแนวความคิด และการปฏิบัติของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 5 (7) ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ซึ่งในกรณีดังกล่าว แม้จะมีใช้เป็นที่แห่งการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยตรง หากแต่เป็นการวินิจฉัยเพื่อปฏิเสธคำขอจดทะเบียนก็ตาม แต่ก็อาจนำมาเทียบเคียงในแนวความคิดได้ โดยนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้วินิจฉัย อธิบายหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรัฐประศาสนโยบายให้ครอบคลุมไปถึงกรณีแห่งการพิสูจน์สิทธิดีกว่า ดังตัวอย่างในคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 280/2530 ซึ่งนายทะเบียนไคร้วินิจฉัยปฏิเสธคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายหนึ่ง ตามคำคัดค้านโดยให้เหตุผลว่า "... เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนคำว่า CARRERA เป็นคำเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าที่ผู้คัดค้านอ้างถึงทั้งสามคำ คำขอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องหมายการค้าตามรูปที่ปรากฏในคำขอเลขที่ 165155

เป็นเครื่องหมายการค้าที่ผู้อื่นได้จดทะเบียนไว้แล้วในต่างประเทศรวมหลายประเทศในชื่อของนิติบุคคลต่าง ๆ อาทิเช่น OPTYL BRILLEN VERTRIEBS GMBH, CARRERA HERSTELLING UND VERTRIEB VON SPORTBRILLEN AND SPORTARTIKELN GES M.B.H., CARRERA INTERNATIONAL CORPORATION อีกทั้งยังได้มีการโฆษณาในวารสารและสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ นอกจากผู้คัดค้านยังได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า CARRERA ไว้แล้วในฮ่องกง และยังได้จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วอีกด้วย ส่วนผู้ขอจดทะเบียนมิได้มีหลักฐานมาแสดงว่าตนเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิในเครื่องหมายการค้า คำว่า CARRERA แต่อย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงจึงน่าเชื่อว่าผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้เป็นผู้คิดประดิษฐ์เครื่องหมายการค้ารายขึ้นเอง แต่ได้นำเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นมาดัดแปลง โดยอาศัยชื่อเสียงจากความแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นและผู้คัดค้านเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อลวงให้สาธารณชนเกิดความสับสนหรือหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้า อันนับได้ว่าเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าในอันที่จะคุ้มครองความสุจริตในพาณิชย์กรรมให้มันขึ้น จึงเป็นการขัดต่อ รัฐประศาสน์นโยบายแห่งรัฐตามมาตรา 5 (7) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 และไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474..."

จากตัวอย่างคำวินิจฉัยของนายทะเบียนดังกล่าวทำให้เห็นแนวทางการวินิจฉัยของฝ่ายบริหารอันเกี่ยวกับรัฐประศาสน์นโยบาย ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ว่ามีแนวทางเป็นไปเพื่อการคุ้มครองสาธารณชนให้พ้นจากความสับสนหลงผิด และเพื่อคุ้มครองความสุจริตในพาณิชย์กรรมให้มันขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง โดยเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มุ่งให้มีการคุ้มครองอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรมในลักษณะที่มุ่งเกื้อกูลให้ผู้ประกอบการค้าโดยสุจริตได้รับการคุ้มครองอย่างมั่นคงเต็มที่ โดยกำหนดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นมาก่อนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งถือว่าเป็นผู้ประกอบการค้าโดยสุจริตตามกฎหมายนี้ให้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า และมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ดีกว่าบุคคลอื่น แม้บุคคลนั้นจะได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ก็ตาม โดยเปิดโอกาสให้เจ้าของผู้ใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อน สามารถพิสูจน์ดีกว่าของตนได้ตามกฎหมาย เพื่อเฟิกถอนทะเบียนของผู้จดทะเบียน เพื่อให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ใช้มาก่อนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนแทนได้ เป็นการคุ้มครองความสุจริตของเจ้าของผู้ใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อน และคุ้มครองสาธารณชนให้พ้นจากความสับสนหลงผิดด้วย แต่ในกรณีที่ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็เป็นผู้สุจริตเช่นเดียวกัน กล่าวคือ ได้ใช้และจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้านั้นไว้ โดยไม่ทราบและไม่ได้ลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของเจ้าของผู้ใช้มาก่อน กฎหมายเครื่องหมายการค้าก็ให้ความคุ้มครองแก่ความสุจริตแห่งพาณิชย์กรรมในกรณีนี้ เช่นเดียวกัน โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 18 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 27 ให้อำนาจนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันให้แก่เจ้าของหลายคนได้ ถ้านายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นว่าเป็นเครื่องหมายการค้า ซึ่งต่างเจ้าของต่างได้ใช้มาแล้วด้วยกันโดยสุจริต ซึ่งในทางปฏิบัตินายทะเบียนได้ใช้อำนาจตามกฎหมายของมาตรา 18 ดังกล่าว ภายในขอบเขตที่ไม่เป็นการฝ่าฝืนเจตนารมณ์ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าอีกข้อหนึ่ง กล่าวคือ ไม่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในหมู่สาธารณชนเป็นสำคัญ จากที่กล่าวมาแล้วนั้นจะเห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารได้ดำเนินรัฐประศาสน์นโยบายตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า โดยนำเอาการนำสืบพยานหลักฐานการใช้ และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอันเป็นการพิสูจน์สิทธิดีกว่ามาใช้เป็นมาตรการ เพื่อให้บรรลุผลที่จะคุ้มครองสาธารณชนให้พ้นจากการสับสนหลงผิด และคุ้มครองตามสุจริตแห่งพาณิชย์กรรมให้มั่นคง ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าการพิสูจน์สิทธิดีกว่าเป็นมาตรการและเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งแห่งรัฐประศาสน์นโยบายทางด้านเครื่องหมายการค้า กล่าวอีกนัยหนึ่ง รัฐประศาสน์นโยบายตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าย่อมครอบคลุมไปถึง การพิสูจน์สิทธิดีกว่าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิมด้วย ซึ่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับมาตรา 61 ประกอบกับมาตรา 8 (10) และมาตรา 62 แล้ว ยังไม่เห็นเหตุผลอันใดที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะเปลี่ยนแนวทางการวินิจฉัยที่ได้กล่าวมาแล้ว จึงน่าเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เช่น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะยังคงวินิจฉัยไปในทิศทางที่ว่าหลักการเกี่ยวกับรัฐประศาสน์นโยบายตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ควรจะครอบคลุมถึงการพิสูจน์สิทธิดีกว่าในเครื่องหมายการค้าด้วย ถ้าหากว่าแนวคิดและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เช่น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นเช่นนั้นแล้ว ก็ย่อมเป็นไปได้ที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิม อาจดำเนินการขอเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น โดยอ้างเหตุตามมาตรา 61 ประกอบกับมาตรา 8 (10) และ/หรือ อ้างเหตุตามมาตรา 62 ว่า การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวควรถือได้ว่าเป็นการขัดต่อรัฐประศาสน์นโยบาย โดยเหตุผลที่ว่าเป็นการนำเอาเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นมาจดทะเบียนไว้โดยไม่มีสิทธิโดยชอบที่จะทำได้ และเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเดิม ทั้งยังก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดขึ้นในหมู่สาธารณชนผู้บริโภคด้วย ในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิมก็ยังคงใช้เครื่องหมายการค้านั้นอยู่มิได้เลิกใช้ไปแต่อย่างใด นอกจากนี้ มีความเห็นว่าการนำเอาเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นมาจดทะเบียนหรือมาดัดแปลงจดทะเบียนย่อมเป็นการขัด



ต่อรัฐประศาสนโยบายในระดับกว้างที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเศรษฐกิจ ที่มุ่งพัฒนาธุรกิจการค้าการส่งออกด้วย เพราะถ้าธุรกิจและการประกอบการในประเทศไทยใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น และถ้ากฎหมายนโยบายหรือเจตนารมณ์ให้ใช้ได้ในประเทศไทยแล้ว ธุรกิจการค้านั้นก็อาจผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าได้ในประเทศไทย แต่ก็ย่อมประสบปัญหาที่ยากอย่างแน่นอน เมื่อส่งสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านั้นออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ โดยจะต้องประสบกับปัญหาการขัดแย้งและโต้แย้งสิทธิกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิมในประเทศต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเป็นการขัดแย้งสิทธิในระดับบริหารที่สำนักงานเครื่องหมายการค้าของประเทศต่าง ๆ ตลอดไปจนถึงการมีข้อพิพาทที่จะต้องดำเนินคดีในศาล ซึ่งเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น ซึ่งมีความเป็นไปได้มิใช่น้อยที่ผู้ประกอบการค้า และผู้ส่งออกดังกล่าวอาจพ่ายแพ้ในการพิสูจน์สิทธิในเครื่องหมายการค้าในสำนักงานเครื่องหมายการค้า หรือศาลต่างประเทศ อาจถูกห้ามมิให้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าส่งออกของตนในประเทศต่าง ๆ มีผลกระทบต่อการสร้างรากฐานความมีชื่อเสียง (Goodwill) ในเครื่องหมายการค้าและสินค้าส่งออกอย่างเป็นระบบ ทำให้มีผลกระทบกระเทือนต่อการส่งออกของไทยเป็นส่วนรวม มีความเห็นว่ารากเง้าในทางวัฒนธรรมและศิลปกรรมของเมืองไทยมีความงดงาม มีลักษณะพิเศษเป็นเอกลักษณ์ และบ่งเฉพาะมากพอที่จะนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ และมีลักษณะเด่นแบบไทย โดยมีความงดงามมากพอที่จะดึงดูดและสร้างความนิยม (Goodwill) ขึ้นในหมู่สาธารณชนผู้บริโภคได้ เมื่อผู้ส่งออกของไทยคิดประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าขึ้นมารากเง้าของวัฒนธรรมไทยแล้ว ก็จะมีรากฐานแห่งสิทธิที่มั่นคง สามารถสืบประวัติแห่งการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องหมายการค้านี้ได้ เมื่อประกอบไปกับการใช้และการจดทะเบียนอย่างต่อเนื่องกับสินค้าที่ผลิตและจำหน่ายแล้ว ย่อมเป็นการเสริมสร้างรากฐานความนิยม (Goodwill) ในเครื่องหมายการค้าแบบไทยนั้นอย่างเป็นระบบ และเมื่อเกิดปัญหาผู้ลอกเลียนแบบหรือละเมิดสิทธิแบบไทยของผู้ส่งออกดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการลักลอบนำเอาไปใช้หรือดัดแปลงใช้ หรือลักลอบนำเอาไปจดทะเบียน หรือดัดแปลงจดทะเบียนก็ตาม ผู้ประกอบการค้าส่งออกของไทยย่อมมีรากฐานแห่งสิทธิที่มั่นคง มีพยานหลักฐานแห่งการประดิษฐ์คิดค้น และพยานหลักฐานแห่งการใช้ และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอันอย่างพร้อมมูลที่จะพิสูจน์สิทธิในเครื่องหมายการค้าอันแท้จริงของตนในสำนักงานเครื่องหมายการค้าหรือศาลต่างประเทศ ซึ่งเป็นมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมที่จะเกื้อกูลต่อนโยบาย และการพัฒนาการส่งออกของไทย ตัวอย่างบุกเบิกที่เห็นได้อย่างชัดเจน และน่าสนใจ ได้แก่ การคิดค้นและการประดิษฐ์ การใช้และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "เอื้องหลวง" (Royal Orchid) ของบริษัทการบินไทย เครื่องหมายบริการดังกล่าวมีประวัติการประดิษฐ์คิดค้นที่น่าสนใจ โดยมีพัฒนาการขึ้นมาจากกา

ค้นคว้าทางด้านวัฒนธรรม มีความอ่อนช้อยงดงาม มาจากรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นที่ สะดุดตาสะดุดใจแก่สาธารณชนโดยทั่วไป มีผลเป็นปัจจัยเสริมอันหนึ่งต่อการพัฒนาความมีชื่อเสียง (Goodwill) ของเครื่องหมายบริการ

เพื่อให้นโยบายและเจตนารมณ์ตามกฎหมายของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 โดยเฉพาะในข้อที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจการค้า ได้บรรลุผลอย่างสมบูรณ์ มีความเห็นว่าการให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิม ควรมีมากพอเพียงและ ควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการค้าของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ส่งออกสินค้าไทยได้ประดิษฐ์คิดค้น เครื่องหมายการค้าของตนขึ้นจากรากเหง้าของวัฒนธรรมไทย ทั้งสองส่วนที่กล่าวนี้ควรจะต้อง ดำเนินการควบคู่กันไป โดยมีความเห็นว่ามีมาตรา 61 ประกอบมาตรา 8 (10) และมาตรา 62 ควรได้รับการวินิจฉัยตีความให้คุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิมได้มากขึ้น โดยเสริมเพิ่มเติมขึ้นจากมาตรา 67 เพื่อให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิมที่ยังใช้เครื่องหมายการค้าอันอยู่ ได้รับความคุ้มครองมากขึ้น และเป็นการผลักดันให้ผู้ประกอบการค้ารายใหม่แสวงหาและประดิษฐ์ เครื่องหมายการค้าใหม่ ๆ ของตนขึ้นใช้ จากรากเหง้าที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย ซึ่งจะเป็น ผลดีต่อระบบการค้าของไทย ตลอดจนจนถึงการค้าระหว่างประเทศ และการส่งออกของไทยใน ระยะยาว

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ จึงมีประเด็นที่น่าพิจารณาต่อไปว่า ในกรณีที่มีการเพิกถอน ทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพราะเหตุที่ขัดต่อรัฐประศาสนโยบายตามมาตรา 61 ประกอบกับ มาตรา 8 (10) และมาตรา 62 นั้น ครอบคลุมไปถึงกรณีการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยการพิสูจน์สิทธิดีกว่าแล้ว จะมีผลทำให้มาตรา 67 ไม่มีผลบังคับใช้หรือไม่ และจะมีผล กระทบอย่างไรบ้างต่อบุคคลหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องนี้มีความเห็นว่ามีกรณีการบังคับใช้ กฎหมายมาตรา 61 มาตรา 62 และ 67 ในลักษณะที่เสริมซึ่งกันและกันดังที่ได้กล่าวมาแล้วก็ย่อม จะมีผลไปในทิศทางที่จะเกื้อกูลให้เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ที่จะคุ้มครองสาธารณชนให้พ้นจากความสับสนหลงผิด และขยายบทบาทไปในการส่งเสริมการ พัฒนาธุรกิจการค้าและการส่งออก ให้เจตนารมณ์ดังกล่าวนี้ได้บรรลุผลสมบูรณ์ขึ้น ทั้งในแง่ เจตนารมณ์เดิมทางกฎหมายเครื่องหมายการค้า ที่มุ่งคุ้มครองผู้ประกอบการค้าโดยสุจริต ก็จะได้รับ การคุ้มครองเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะเจ้าของผู้ใช้เครื่องหมายการค้าอันมาก่อน มีประเด็น ที่น่าพิจารณาว่าผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อนโดยสุจริตมิได้ลอกเลียนแบบ แต่เครื่องหมาย

การค้าของตนไปเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้ใช้มาก่อน โดยบังเอิญ เช่นนี้ จะได้รับความคุ้มครองหรือไม่อย่างไร ในกรณีนี้มีความเห็นว่า กฎหมายเครื่องหมายการค้าไม่บังคับเดิมหรือฉบับปัจจุบัน ก็ได้มีบทบัญญัติที่ได้ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประกอบการค้าโดยสุจริตในลักษณะนี้ไว้แล้ว โดยกำหนดให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอำนาจที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนคล้ายกันของต่างเจ้าของได้ ถ้านายทะเบียนเห็นว่าต่างฝ่ายต่าง ได้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นมาโดยสุจริตตามมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 และมาตรา 27 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 บทบัญญัติที่กล่าวนี้จึงเป็นเครื่องช่วยเสริมให้การบังคับใช้กฎหมายตามมาตรา 61 มาตรา 62 และมาตรา 67 เป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ให้ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเท่าที่จะทำได้ ทำให้เจตนารมณ์ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าในแง่ของการคุ้มครองผู้ประกอบการค้าโดยสุจริต คุ้มครองสาธารณชนให้พ้นจากความสับสนหลงผิด และส่งเสริมพัฒนาทางด้านธุรกิจการค้า (ซึ่งเจตนารมณ์ทั้งสามส่วนนี้ในบางสถานการณ์ก็สอดคล้องกัน ในบางสถานการณ์ก็ขัดแย้งกัน เช่น ในกรณีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนคล้ายกันของต่างเจ้าของที่ต่างฝ่ายต่างสุจริต อาจทำให้การคุ้มครองสาธารณชนให้พ้นจากความสับสนหลงผิดมีประสิทธิภาพน้อยลง เป็นต้น ได้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดังนั้น ประเด็นที่ว่ามาตรา 67 จะมีที่ใช้บังคับหรือไม่จึงไม่น่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญมากไปกว่าการที่จะบังคับบทบัญญัติทั้งหลายในกฎหมายเครื่องหมายการค้าให้สอดคล้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อให้บรรลุผลสมดังเจตนารมณ์ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

จากที่กล่าวมาทั้งหมดในข้อ 4.2 นี้ อาจสรุปได้ว่า การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกรณีพิสูจน์สิทธิดีกว่านั้น ใช้เกณฑ์แห่งการพิสูจน์เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้านั้น โดยสุจริตมาก่อนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นเกณฑ์สำคัญในการพิสูจน์สิทธิดีกว่าเพื่อเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่อย่างไรก็ตาม เกณฑ์การพิสูจน์สิทธิการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่า จะต้องเป็นการใช้มาก่อนในประเทศไทยด้วยหรือไม่ การใช้เครื่องหมายการค้าในต่างประเทศมาก่อนเพียงอย่างเดียว โดยยังไม่ใช้ในประเทศไทยพอเพียงหรือไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาในเรื่องนี้ส่วนใหญ่ชี้ไปในทิศทางที่ว่า พยานหลักฐานการพิสูจน์การใช้ในเมืองไทยมาก่อน เป็นพยานหลักฐานที่สำคัญมากอย่างหนึ่งในการพิสูจน์สิทธิดีกว่าเพื่อเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายไทยแต่อย่างไรก็ตาม มีความเห็นว่า การพิสูจน์สิทธิดีกว่าในเรื่องนี้ การพัฒนาไปในทิศทางที่ถือเอาเกณฑ์การใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อนในระดับระหว่างประเทศก็น่าจะพอเพียง ในการพิสูจน์สิทธิดีกว่าไม่ว่าจะมีการใช้ในเมืองไทยหรือ

ไม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเริ่มพัฒนาชั้นของหลักกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปที่เริ่มมีขึ้น ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบัน และเพื่อให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการปฏิวัติข้อมูล ข่าวสาร การโทรคมนาคม ทำให้การเดินทางติดต่อกัน และการเรียนรู้ซึ่งกันและกันของสาธารณชนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อนเพื่อพิสูจน์สิทธิดีกว่า ก็ควรจะพัฒนาชั้นให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการพัฒนาที่กล่าวนี้

#### 4.3 แนวทางในการพิจารณาเกี่ยวกับการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกรณี ไม่ใช้เครื่องหมายการค้า (Non-Use)

การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกรณีไม่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น มีบัญญัติอยู่ในมาตรา 63 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ดังต่อไปนี้

"มาตรา 63 ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนอาจร้องขอต่อคณะกรรมการให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ หากพิสูจน์ได้ว่าในขณะที่ขอจดทะเบียนเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นมิได้ตั้งใจโดยสุจริตที่จะใช้เครื่องหมายการค้า นั้นสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ และตามความจริงก็ไม่เคยมีการใช้เครื่องหมายการค้า นั้น โดยสุจริตสำหรับสินค้าดังกล่าวเลย หรือในระหว่างสามปีก่อนที่จะมีคำร้องขอให้เพิกถอนมิได้มีการใช้เครื่องหมายการค้า นั้น โดยสุจริต สำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ทั้งนี้ เว้นแต่ เจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นจะพิสูจน์ได้ว่า การที่มิได้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นมีสาเหตุมาจากพฤติการณ์พิเศษในทางการค้า และมีได้มีสาเหตุมาจากความตั้งใจที่จะ ไม่ใช้หรือจะละทิ้ง เครื่องหมายการค้า นั้นสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้"

มาตรา 63 ข้างต้นเปรียบเทียบกับกฎหมายเก่าคือ มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474\* ซึ่งมีหลักกฎหมายและเจตนารมณ์ชั้นพื้นฐานเหมือนกัน กล่าวคือกฎหมายเครื่องหมายการค้า จะให้ความคุ้มครองแก่สิทธิในเครื่องหมายการค้า ก็ต่อเมื่อยังมีการใช้เครื่องหมายการค้า นั้นกับกิจการค้าอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดยั้งขาดตอน ถ้าหากว่าไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้า นั้นกับสินค้า และกิจการค้า ในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง เครื่องหมายการค้า ของผู้ประกอบการผู้นั้นก็เป็นอัน ไร้ประโยชน์ในฐานะเครื่องหมายการค้า และตราบัตรที่ยังดำรงทะเบียนอยู่ในสารบบทะเบียนเครื่องหมายการค้า นอกจากจะเป็นการไร้ประโยชน์ดังกล่าวแล้ว ยังเป็นการขัดขวางผู้ประกอบการผู้อื่นที่ประสงค์จะใช้เครื่องหมายการค้า นั้นกับสินค้าและ

กิจการค้ามิให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นได้ เท่ากับเป็นการขัดขวางการพัฒนาธุรกิจการค้าโดยไม่จำเป็น กฎหมายทั้งสองฉบับจึงบัญญัติให้มีการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ใช้และจดทะเบียนต่อไป มาตรา 63 และมาตรา 42 ต่างกันในแง่ของกำหนดระยะเวลาที่ไม่มีการใช้ที่ทำให้ผู้อื่นสามารถเพิกถอนได้ และต่างกันในแง่ของขั้นตอนและกลไกในการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วยเหตุดังกล่าวในมาตรา 42 การไม่ใช้ 5 ปี ก็อาจจะทำให้ถูกฟ้องร้องเพิกถอนได้ ในขณะที่มาตรา 63 การไม่ได้ใช้เพียง 3 ปีก็เป็นเหตุให้มีการร้องขอให้เพิกถอนได้แล้ว ยิ่งไปกว่านั้น มาตรา 63 ได้เปลี่ยนระบบกลไกแห่งการเพิกถอน ซึ่งแต่เดิม มาตรา 42 ได้กำหนดให้มีการฟ้องร้องเพิกถอนได้โดยตรงไปยังศาลแต่ในมาตรา 63 ให้ร้องขอต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าให้พิจารณาวินิจฉัยเพิกถอนเครื่องหมายการค้านั้นเสียก่อน แต่ยังให้สิทธิที่จะยื่นอุทธรณ์คำสั่งคณะกรรมการไปยังศาลได้หลักการในการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วยเหตุแห่งการไม่ใช้นี้ ก็มีบัญญัติอยู่ในอนุสัญญากรุงปารีส เช่นเดียวกัน คือใน Article 5 (C) แต่ในอนุสัญญาดังกล่าวมิได้กำหนดระยะเวลาแห่งการไม่ใช้ไว้ให้เป็นหน้าที่ของประเทศสมาชิกเป็นผู้กำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมของตนเอง โดยคำนึงถึงสถานการณ์ในแต่ละประเทศ มีความเห็นว่าการลดระยะเวลาจาก 5 ปี เหลือ 3 ปีนี้ อาจเป็นผลเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจการค้า และธุรกิจไปอย่างรวดเร็วมาก ธุรกิจการค้าที่ขายสินค้า และ/หรือบริการเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันกันสูงขึ้นมาก การกำหนดให้มีระยะเวลา 5 ปี จึงอาจจะนานเกินไปไม่สอดคล้องกับการค้าขายที่ดำเนินเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นในปัจจุบัน การเสริมให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเข้ามามีบทบาทพิจารณาก่อนถึงศาลนั้น เข้าใจว่าเพื่อกลั่นกรองงานมิให้ไปสู่ศาลมากจนเกินสมควร

---

\* มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าบัญญัติว่า "เมื่อมีเจ้าทุกข์ร้องขอต่อศาลและศาลพิจารณาเห็นเหตุว่า ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือเจ้าของคนก่อนได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ โดยมีได้ตั้งใจสุจริตที่จะใช้เป็นเครื่องหมายการค้านั้นๆ และตามความจริงก็มีได้เคยใช้เครื่องหมายนั้นสำหรับสินค้านั้นๆ โดยสุจริตประการหนึ่ง หรืออีกประการหนึ่งในระหว่างห้าปีก่อนร้องขอนั้นมิได้มีการใช้สุจริตซึ่งเครื่องหมายการค้าอันได้จดทะเบียนไว้ดังนี้ ศาลอาจสั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียน เว้นแต่การที่ไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาข้างบนนั้นเป็นด้วยพฤติการณ์พิเศษในการค้า และไม่ใช้เป็นเพราะความตั้งใจที่จะไม่ใช้ หรือความตั้งใจที่จะทิ้ง เครื่องหมายนั้นสำหรับสินค้านั้นที่จดทะเบียนไว้"

อย่างไรก็ดี เนื่องจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ยังเป็นกฎหมายใหม่ที่เพิ่งเริ่มใช้บังคับ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 นี้เอง จึงยังไม่มีบรรทัดฐานของคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและศาลมาประกอบการพิจารณาได้ จึงเห็นสมควรที่จะนำเอาบรรทัดฐานในทางปฏิบัติในมาตรา 42 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาเป็นหลักในการพิจารณาแต่บรรทัดฐานคำวินิจฉัยของศาลอันเกี่ยวเนื่องกับการเพิกถอนตามมาตรา 42 ก็มีน้อยมากจึงเป็นการยากที่จะหาหลักเกณฑ์ที่แน่นอนในการพิจารณาเปรียบเทียบได้จากประสบการณ์ในทางภาคปฏิบัติเห็นว่า การที่มีการฟ้องคดีเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 42 น้อยมากนั้น เกิดขึ้นจากความยากลำบากในทางภาคปฏิบัติหลายประการ

ความยากลำบากประการที่ 1 เกิดขึ้นจากกรณีที่ว่า การพิสูจน์เจตนาภายในของผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อแสดงว่าผู้จดทะเบียน ไม่มีเจตนาโดยสุจริตที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้น ตลอดไปจนถึงการพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้สิ้นสงสัยว่า ไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้า นั้น เป็นเรื่องที่กระทำได้ยาก โจทก์ผู้ร้องขอเพิกถอน อาจจะนำพยานหลักฐานไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลหรือพยานเอกสารมาสืบว่า ไม่มีการขายสินค้า เช่นว่านั้น ในสถานการค้า หรือตลาดแห่งหนึ่งแห่งใด แต่พยานหลักฐานดังกล่าวก็อาจจะไม่พอเพียงที่จะถือว่า ไม่มีการขายสินค้าเดียวกันนั้น ในสถานที่หรือตลาดแห่งอื่น มีสินค้าบางประเภทบางชนิดที่กฎหมายกำหนดให้อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานหรือองค์การของรัฐบาลหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใด เช่น ยา เครื่องสำอาง อาหาร ให้อยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการอาหารและยา โดยจะต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยา เสียก่อนจึงจะสามารถนำเข้า ผลิต หรือจำหน่ายสินค้าให้แก่สาธารณชนได้ การสืบพยานหลักฐานว่า สินค้าควบคุม เช่น ยาภายใต้เครื่องหมายการค้าที่พิพาทยังไม่เคยได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยาให้นำเข้า ผลิต หรือจำหน่ายเลย อาจเป็นพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือพอสมควรที่จะพิสูจน์ว่า มิได้มีการใช้เครื่องหมายการค้า นั้นกับสินค้า แต่สินค้าโดยทั่วไปที่มีได้อยู่ภายใต้การควบคุมก็ยังเป็นการยากที่จะพิสูจน์ถึงการไม่ใช้ดังกล่าวแล้ว มาตรา 42 มิได้กำหนดไว้โดยชัดเจนว่า การจะพิสูจน์เรื่องการไม่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นตกอยู่กับผู้ใด จึงต้องพิจารณาตามบทบัญญัติกฎหมายทั่วไปในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่ว่า ผู้กล่าวอ้างจะต้องเป็นผู้นำสืบพิสูจน์ ดังนั้นเมื่อโจทก์ผู้ฟ้องร้องขอให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า กล่าวอ้างว่า จำเลยผู้จดทะเบียน ไม่ใช้เครื่องหมายการค้า จึงเป็นหน้าที่ของโจทก์ผู้กล่าวอ้างจะต้องพิสูจน์การไม่ใช้นั้น ไม่ใช่จำเลยผู้จดทะเบียน

มาตรา 63 ตามกฎหมายใหม่ ก็มีได้ทางแก้ไขปัญหานี้และยังกำหนดไว้ค่อนข้างชัดว่า "ผู้มีส่วนได้เสีย หรือนายทะเบียน อาจร้องขอต่อคณะกรรมการให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ หากพิสูจน์ได้ว่าในขณะที่จดทะเบียนเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นมิได้ตั้งใจโดยสุจริตที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้....." บทบัญญัติดังกล่าวนี้ชี้ชัดว่า โจทก์ผู้กล่าวอ้างการไม่ใช้ต้องเป็นผู้พิสูจน์ ดังนั้นปัญหาความยากลำบากในมาตรา 42 ก็ยังคงมีอยู่ในมาตรา 63

ผู้เขียนมีความเห็นว่าเพื่อให้การบังคับใช้บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการเพิกถอนเครื่องหมายการค้า อ่างเหตุแห่งการไม่ใช้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สมควรเจตนารมณ์ของกฎหมายที่มุ่งพัฒนาธุรกิจการค้าให้เจริญรวดเร็วแล้ว ควรที่จะโอนภาระการพิสูจน์ในเรื่องนี้ให้แก่ฝ่ายจำเลยผู้จดทะเบียนไม่ควรเป็นของ โจทก์ผู้กล่าวอ้าง ทั้งนี้เพราะจำเลยผู้จดทะเบียนย่อมล่วงรู้ถึงข้อเท็จจริงและเจตนาของตนเองดีว่าโดยข้อเท็จจริงนั้นตนได้ใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่จดทะเบียนหรือไม่ รวมทั้งมีเจตนาโดยสุจริตที่จะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือไม่ โดยจำเลยผู้จดทะเบียนย่อมจะล่วงรู้ถึงสถานการณ์แวดล้อมต่างๆ ตลอดไปจนถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ที่จะนำเอามาสืบ ว่าตนได้ใช้หรือมีเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าของตน ซึ่งถ้าจำเลยผู้จดทะเบียนไม่สามารถที่จะนำเอาพยานหลักฐานมาสืบถึงข้อเท็จจริงแห่งการไม่ใช้หรือเจตนาที่จะใช้ได้อย่างพอเพียงแล้วก็ควรที่จะอนุমানได้ว่า จำเลยผู้จดทะเบียนไม่ได้ใช้หรือไม่เจตนาจะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าของตน แนวความคิดที่กำหนดให้ภาระการพิสูจน์ตกอยู่กับจำเลยผู้จดทะเบียนนั้น อาจเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายต้นแบบ (MODEL LAW) ดังจะได้กล่าวรายละเอียดต่อไปในบทที่ 2

นอกจากนี้บทบัญญัติในมาตรา 42 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 หรือมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ที่กล่าวถึง "การไม่ใช้เครื่องหมายการค้า" ก็ไม่ชัดเจนว่าหมายถึงการไม่ใช้เครื่องหมายการค้าเฉพาะในประเทศไทย (ในขณะที่ยังมีการใช้เครื่องหมายการค้าอยู่ในประเทศอื่น ๆ) หรือหมายถึงการที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ไม่เคยใช้เครื่องหมายการค้านั้นเลยไม่ว่าในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ ดังนั้นจึงเกิดปัญหาในการตีความและการสืบพยานในศาลว่า กรณีที่โจทก์เจ้าของเครื่องหมายที่จดทะเบียนไว้แล้ว ถูกฟ้องเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพราะเหตุแห่งการไม่ใช้นั้น โจทก์สามารถนำหลักฐานแห่งการไม่ใช้เครื่องหมายการค้าในต่างประเทศมาแสดงต่อศาลได้หรือไม่ และศาลจะรับฟังพยานหลักฐานแห่งการไม่ใช้นั้นแค่ไหนเพียงไร อีกประการหนึ่งก็คือ

ช้อยกเว้นแห่งการไม่ใช้เครื่องหมายการค้าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งจดทะเบียนไว้ นั้น อาจยกเป็นข้อต่อสู้ในคดีฟ้องเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพราะเหตุแห่งการไม่ใช้ ซึ่งได้แก่พฤติการณ์พิเศษในทางการค้า จะมีได้ในกรณีใดบ้างก็มีได้มีบทบัญญัติในเรื่องนี้ชัดเจน จึงเป็นเรื่องที่ศาลจะใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยว่ากรณีใดถือเป็นพฤติการณ์พิเศษในทางการค้า อันอาจเป็นช้อยกเว้นการไม่ใช้เครื่องหมายการค้าซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการตีความกฎหมายอีกทั้งแนวคำวินิจฉัยของศาลในกรณีดังกล่าวนี้มีน้อยมาก

ปัญหาในเรื่องอายุความฟ้องร้องให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพราะเหตุแห่งการไม่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น จะถืออายุความตามหลักกฎหมายทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 163 คือ 10 ปี นับจากวันที่เครื่องหมายการค้าของจำเลยได้รับการจดทะเบียนไว้ เช่นเดียวกับกรณีของการฟ้องเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 41 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 หรือไม่ ในกรณีที่ได้มีศาลชั้นต้นในคดีหมายเลขแดงที่ 6609/2534 ระหว่างบริษัทเดอะเค็ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โจทก์ และบริษัท ยูนิรอสแวล อิงค์ จำกัด จำเลย ได้วินิจฉัยว่าอายุความฟ้องร้องให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพราะเหตุแห่งการไม่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นเริ่มนับจากวันที่โจทก์ถูกปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ไม่ใช้ นับจากวันที่เครื่องหมายการค้าของจำเลยได้รับการจดทะเบียนจึงเป็นสิ่งที่น่าสงสัยว่าหากในคดีดังกล่าว โจทก์ไม่ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนก็ไม่มีกรณีที่เครื่องหมายการค้าของโจทก์จะถูกปฏิเสธการจดทะเบียน ปัญหาว่าอายุความฟ้องร้องในกรณีดังกล่าวจะเริ่มนับตั้งแต่เมื่อใด ซึ่งในกรณีการฟ้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนเพราะเหตุแห่งการไม่ใช้ตามมาตรา 42 นี้ ก็มีได้มีบทบัญญัติบังคับให้โจทก์จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเสียก่อนจึงจะมีสิทธิฟ้องได้ อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนมีความเห็นว่า หากอายุความฟ้องเพิกถอนตามมาตรา 42 เริ่มนับจากวันที่จำเลยจดทะเบียนเป็นเวลา 10 ปี เมื่อพ้นกำหนด 10 ปีไปแล้ว จำเลยผู้จดทะเบียนอาจไม่ใช้เครื่องหมายการค้าของตนแต่ยังคงต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นทุก ๆ 10 ปี เป็นเหตุให้โจทก์ไม่สามารถฟ้องร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนนั้นได้อีกต่อไป ผลก็จะเห็นว่าจำเลยจดทะเบียนไว้โดยไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้า นั้น แต่เพิกถอนไม่ได้ อันเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายที่มุ่งส่งเสริมให้มีการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อการพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนก็ไม่เห็นด้วยกับการที่ศาลชั้นต้นในคดีดังกล่าวที่ตัดสินว่าอายุความฟ้องร้องในกรณีมาตรา 42 เริ่มนับจากวันที่โจทก์ถูกปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแต่เห็นว่าการฟ้องเพิกถอนตามมาตรา 42 ไม่ควรมีกำหนดอายุความ เพราะบทบัญญัติตามมาตรา 42 นั้นได้มีการพูดถึงระยะเวลาแห่งการไม่ใช้เครื่องหมายการค้าไว้แล้ว กล่าวคือ "ใน



ระหว่างห้าปีก่อนที่จะมีการฟ้องขอให้เพิกถอนมิได้มีการใช้เครื่องหมายการค้านั้น โดยสุจริตสำหรับสินค้าดังกล่าวเลย" ดังนั้นถ้าหากโจทก์สามารถพิสูจน์ได้ว่าในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันที่โจทก์ฟ้อง จำเลยไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นเลยก็เพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องพิจารณาถึงอายุความในการฟ้องร้องในกรณีดังกล่าว

#### 4.4 แนวทางในการพิจารณาเกี่ยวกับการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกรณีเครื่องหมายการค้านั้นขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ตลอดจนรัฐประศาสน์นโยบาย

การเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วยเหตุตามหัวข้อนี้มีบัญญัติอยู่ในมาตรา 61 และมาตรา 62 ประกอบกับมาตรา 7 และมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ดังต่อไปนี้

"มาตรา 61 ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนอาจร้องขอต่อคณะกรรมการให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ หากแสดงได้ว่าเครื่องหมายการค้านั้นในขณะที่จดทะเบียนมิได้เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 หรือเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8"

"มาตรา 62 : บุคคลใดเห็นว่าเครื่องหมายการค้าใดขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสน์นโยบาย บุคคลนั้นอาจร้องขอต่อคณะกรรมการให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้"

"มาตรา 7 : เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่ เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น

เครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้ให้ถือว่ามามีลักษณะบ่งเฉพาะ

(1) ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกัน โดยธรรมดา ชื่อนิติบุคคล หรือชื่อในทางการค้าซึ่งแสดงโดยลักษณะพิเศษ

(2) คำหรือข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้น โดยตรงและไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

(3) ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคำ ที่ประดิษฐ์ขึ้น

(4) ลายมือชื่อของผู้จดทะเบียนหรือของเจ้าของเดิมของกิจการของผู้จดทะเบียน หรือลายมือชื่อของบุคคลอื่น โดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว

(5) ภาพของผู้จดทะเบียนหรือบุคคลอื่น โดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว หรือในกรณีที่บุคคลนั้นตายแล้ว โดยได้รับอนุญาตจากบุพการี ผู้สืบสันดานและคู่สมรสของบุคคลนั้น ถ้ามีแล้ว

(6) ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น

ชื่อ คำ หรือข้อความที่ไม่มีลักษณะตาม (1) หรือ (2) หากได้มีการจำหน่ายเผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลาย แล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้ว ก็ให้ถือว่ามิใช่ลักษณะที่เฉพาะ"

"มาตรา 8 : เครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ห้ามมิให้รับจดทะเบียน

(1) ตราแผ่นดิน เครื่องหมายราชการ ธงพระอิสริยยศ ธงราชการหรือธงชาติของประเทศไทย

(2) เครื่องหมายประจำชาติหรือธงชาติของรัฐต่างประเทศ เครื่องหมายหรือธงขององค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก หรือที่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายทั่วไป เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศนั้น

- (3) พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไธยย่อหรือพระนามาภิไธยย่อ
- (4) พระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์พระราชินี หรือ  
รัชทายาท
- (5) พระราชลัญจกร ลัญจกรในราชการ หรือตราประจำตำแหน่ง
- (6) ตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- (7) เครื่องหมายกาชาด นามกาชาด หรือกาเงินว
- (8) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเหรียญ ใบสำคัญหนังสือรับรองประกาศนียบัตร  
หรือเครื่องหมายอื่นใด อันได้ให้เป็นรางวัลในการแสดงหรือประกวดสินค้าที่รัฐบาลไทย ส่วน  
ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจของประเทศไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ  
ได้จัดให้มีขึ้น เว้นแต่ผู้จดทะเบียนจะได้รับเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร  
หรือเครื่องหมายเช่นว่านั้น เป็นรางวัลสำหรับสินค้านั้นและใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า  
นั้น
- (9) เครื่องหมายที่คล้ายกับ (1) (2) (3) (4) (5) (6) หรือ 7
- (10) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ  
รัฐประศาสนโยบาย
- (11) เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือ  
คล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของ หรือแหล่ง  
กำเนิดของสินค้าไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม
- (12) เครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ยังเป็นกฎหมายใหม่จึงยังไม่มีคำวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นบรรทัดฐานให้พิจารณาได้ จึงพิจารณาตามบรรทัดฐานของกฎหมายเก่า คือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 19 ตรี (2) ซึ่งบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

"มาตรา 19 ตรี คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(2) สั่งเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เห็นว่าขัดต่อนโยบายแห่งรัฐ"

เท่าที่ทราบคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ใช้อำนาจตามมาตรา 19 ตรี (2) ข้างต้นในการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเหมือนคล้ายกับชื่อเกสซ์ภัณฑ์สากล ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ขึ้นทะเบียนสงวนการใช้ไว้ เช่นที่ปรากฏตามคำสั่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 2/2530 เรื่องเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 139385 และคำสั่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 2/2534 เรื่องเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 210191 เป็นต้น

นอกจากคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีอำนาจสั่งเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อนโยบายแห่งรัฐตามมาตรา 19 ตรี (2) แล้ว พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2474 ในมาตรา 41(3) ก็ได้บัญญัติให้ศาลอาจมีคำสั่งเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ถ้าเห็นว่าเครื่องหมายการค้านั้นขัดต่อกฎหมายรัฐประศาสน์นโยบาย หรือศีลธรรมเมื่อผู้มีส่วนได้เสียได้ฟ้องร้องต่อศาลตามมาตรา 41(3) ประกอบกับมาตรา 4 และ 5 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ที่ได้บัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

"มาตรา 41(3) เครื่องหมายการค้าอันได้จดทะเบียนไว้ผิดต่อบทบัญญัติมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตินี้"

"มาตรา 4 : ท่านว่าสิ่งอันกล่าวต่อไปนี้เป็นสารสำคัญ ต้องมีสิ่งหนึ่งเป็นอย่างน้อย อยู่ในเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้

(1) ชื่อบริษัท ชื่อเอกชนหรือชื่อห้าง แสดงโดยลักษณะพิเศษหรือ เฉพาะ

- (2) ลายมือชื่อของผู้จดทะเบียน หรือของผู้อยู่ในตำแหน่งของผู้นั้นมาก่อนในกิจการค้าขายนั้น
- (3) คำที่ประดิษฐ์ขึ้นคำหนึ่งหรือหลายคำ
- (4) คำเดียวหรือหลายคำอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติแห่งสินค้าโดยตรง และตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา ไม่เป็นชื่อในภูมิศาสตร์หรือนามสกุล
- (5) เครื่องหมายอื่น ๆ อันมีลักษณะบ่งเฉพาะ แต่ทำว่า ชื่อ ลายมือชื่อ คำ ๆ หนึ่งหรือหลายคำ อันมิได้อยู่ภายในบรรยายอันกล่าวไว้ในวรรค (1) (2) (3) และ (4) นั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานมาแสดงว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ ก็มีให้รับจดทะเบียน

ตามความหมายแห่งมาตรานี้ คำว่า "ลักษณะบ่งเฉพาะ" หมายความว่า นำมาทำให้เหมาะเพื่อจะใช้ให้เห็นว่า สินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นผิดกับสินค้าของผู้อื่น"

"มาตรา 5 ในเครื่องหมายการค้า หรือส่วนแห่งเครื่องหมายการค้านั้นห้ามมิให้ใช้

- (1) ตราหลวง หรือตราราชการ ธงหลวง ธงราชการ หรือธงชาติ
- (2) พระบรมราชาภิเษย และตัวอักษรย่อ พระบรมราชาภิเษย
- (3) พระรูปพระเจ้าแผ่นดิน พระมหาลี พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าฝ่ายใน ในพระราชวงศ์ปัจจุบัน
- (4) พระราชลัญจกร และลัญจกรในราชการ
- (5) ตราเครื่องหมายอาชิสสรียาภรณ์
- (6) เครื่องหมายกาชาด หรือชื่อกาชาด หรือกาเยเนวา
- (7) เครื่องหมายอย่างใด ๆ อันขัดต่อรัฐธรรมนูญ หรือ ศีลธรรม

(8) ภาพอันคิดขึ้นให้เป็นอย่างเดียวกับ หรือคล้ายคลึงกับเหรียญใบสำคัญ คู่มือ หรือประกาศนียบัตร อันได้ให้เป็นรางวัลในการแสดงนิทรรศการซึ่งรัฐบาลสยาม หรือรัฐบาลต่างประเทศ หรือประชาชนได้จัดตั้งให้มิขึ้น นอกจากจะได้รับเหรียญ ใบสำคัญ คู่มือ หรือประกาศนียบัตร เช่นนั้นเป็นรางวัลสำหรับค่าที่ใช้เครื่องหมายนั้น

(9) รูปคนที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยเขาไม่ได้ให้อนุญาต หรือรูปคนที่ตายโดยไม่ได้รับความยินยอมของบุพการี ผู้สืบสันดาน สามีและภริยา

เมื่อเปรียบเทียบมาตรา 19 ตี (2) กับมาตรา 41(3) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ประกอบไปกับมาตรา 61 และมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แล้ว ก็จะได้เห็นว่าในกฎหมายเดิมนั้น มีสองหนทางในการที่จะเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพราะเหตุที่ขัดต่อกฎหมาย กล่าวคืออาจจะเป็นคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเป็นผู้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยที่คำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ย่อมถือเป็นที่สุดไม่อาจจะอุทธรณ์ต่อไปยังศาลได้โดยมาตรา 19 เบญจวรรคท้าย\* หรืออาจจะฟ้องร้องขอเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นเป็นคดีต่อศาลได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด กรณีนี้แตกต่างออกไปในกฎหมายใหม่ กล่าวคือ กฎหมายใหม่ได้กำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนต้องร้องขอต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเพื่อขอให้สั่งเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ในกรณีที่เครื่องหมายการค้านั้นต้องห้ามตามกฎหมายในมาตรา 61 หรือที่กฎหมายกำหนดให้บุคคลใดร้องขอต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าให้สั่งเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสนโยบาย ตามมาตรา 62 โดยที่สองกรณีนี้กฎหมายให้

---

\* มาตรา 19 เบญจ วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 บัญญัติว่า "คำวินิจฉัย หรือคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าให้เป็นที่สุด"

สิทธิที่จะอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการไปยังศาลได้ มาตรา 65\* ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า ตามกฎหมายใหม่ ไม่สามารถที่จะฟ้องคดีต่อศาลได้โดยตรงเพื่อเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยอาศัยเหตุที่เครื่องหมายการค้านั้นขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสนโยบายได้อีก จะต้องผ่านคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าก่อน ซึ่งมีความเห็นว่าจะ เป็นผลดีในการกลั่นกรองและการวางรากฐานของเหตุและผลก่อนที่คดีดังกล่าวจะไปถึงศาล ซึ่งอาจจะมีผลเป็นการช่วยลดจำนวนคดีและภาระของศาลในการพิจารณาตัดสินด้วย อย่างไรก็ตาม เท่าที่ทราบไม่ปรากฏว่าได้มีการฟ้องร้องคดี เพื่อเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยอาศัยมาตรา 41 (3) ของกฎหมายเดิมแต่อย่างใด จึงยังสงสัยว่าจะมีการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 61 และ 62 ของกฎหมายใหม่กี่มากหรือน้อยเพียงใด

ประเด็นที่ควรพิจารณาต่อไปตามมาตรา 61 และมาตรา 62 ได้แก่ประเด็นที่ว่าเครื่องหมายการค้าใดที่เป็นเครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือขัดต่อรัฐประศาสนโยบาย ในเรื่องนี้ดังที่กล่าวแล้วว่าพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เพิ่งใช้บังคับ จึงยังไม่อาจทราบหลักปฏิบัติที่แน่นอนได้ ต้องพิจารณาเปรียบเทียบการปฏิบัติตามกฎหมายเก่าถึงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 เรื่องที่ว่าเครื่องหมายการค้าใดขัดต่อรัฐประศาสนโยบาย ได้มีกล่าวไว้ในบทที่ 3 และในบทนี้ในที่นี้จะได้กล่าวถึงเครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนว่ามีความเหมาะสมแค่ไหนเพียงใด

\* มาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 บัญญัติว่า

"เมื่อคณะกรรมการได้มีคำสั่งเพิกถอนหรือไม่เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามมาตรา 61 มาตรา 62 หรือ มาตรา 63 ให้มีหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าวพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ร้องขอให้เพิกถอน เจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น และผู้ได้รับอนุญาต ถ้ามี ทราบโดยไม่ชักช้า

ผู้ร้องขอให้เพิกถอน เจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น หรือผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการตามวรรค 1 ต่อศาลภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งของคณะกรรมการ ถ้าไม่อุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าคำสั่งของคณะกรรมการเป็นที่สุด"

ในเรื่องนี้เท่าที่ทราบ เป็นการยากที่จะหาบรรทัดฐานคำวินิจฉัยของศาลฎีกา จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักปฏิบัติของกองทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นสำคัญ ตัวอย่าง เช่น คำว่า RAMA นั้น ทางกองทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นว่าตรงกับคำว่า รามมา ซึ่งเป็นชื่อพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ไม่เหมาะสมจะใช้เป็นเครื่องหมายการค้าถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อรัฐประศาสนโยบาย เป็นต้น ส่วนที่เครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อศีลธรรม เช่น ภาพโป๊ เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ได้แก่ เครื่องหมายที่ต้องห้ามตามกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ เช่น เครื่องหมายที่คล้ายกับเครื่องหมาย ยศ ของทางราชการ เป็นต้น อย่างไรก็ตามเป็นการยากที่จะหาคำนิยามที่เหมาะสมในเรื่องนี้ได้ ทั้งกฎหมายเครื่องหมายการค้าก็มีได้ให้คำจำกัดความไว้ จึงเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป

#### 4.5 แนวทางในการพิจารณาเกี่ยวกับการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกรณี เครื่องหมายการค้านั้นกลายเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในทางการค้าขาย

การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพราะเครื่องหมายการค้านั้นกลายเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในทางการค้าขาย การเพิกถอนในหัวข้อนี้มีบัญญัติไว้ในมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และในมาตรา 41(2) ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 เปรียบเทียบกันดังต่อไปนี้

"มาตรา 66 ผู้มีส่วนได้เสีย หรือนายทะเบียนอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ หากแสดงได้ว่า ในขณะที่ร้องขอนั้นเครื่องหมายการค้านั้นได้กลายเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าบางอย่างหรือบางจำพวก จนกระทั่งในวงการค้าหรือในสายตาของสาธารณชน เครื่องหมายการค้านั้นได้สูญเสียความหมายของการเป็นเครื่องหมายการค้าไปแล้ว"

"มาตรา 41 ทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น ศาลอาจมีคำสั่งให้เพิกถอนได้ เมื่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้ยื่นคำร้องและแสดงได้ว่า ...

- (2) เครื่องหมายการค้า นั้น ในบัดนี้ เป็นสิ่งสามัญในการค้าขาย...



เมื่อเปรียบเทียบบทบัญญัติที่ว่า "เครื่องหมายการค้านั้น ได้กลายเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย" ตามมาตรา 66 กับบทบัญญัติที่ว่า "เครื่องหมายการค้าในบัดนี้ เป็นสิ่งสำคัญในการค้าขาย" ตามมาตรา 41(2) แล้ว มีความเห็นว่า เจตนารมณ์ของกฎหมายทั้งสองฉบับน่าจะให้ความหมายที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ กฎหมายมุ่งถึงกรณีที่เครื่องหมายการค้าเดิมมีลักษณะบ่งเฉพาะ แต่ด้วยเหตุการกระทำหรือดเว้นการกระทำของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นเองพฤติการณ์ของสาธารณชนผู้บริโภค ตลอดไปจนถึงปัจจัยอื่น ๆ ได้ทำให้เครื่องหมายการค้า นั้นได้กลายเป็น "สิ่งสามัญ" หรือ "สิ่งที่ใช้กันสามัญ" ในการค้าขาย

เหตุปัจจัยที่อาจจะทำให้เครื่องหมายการค้ากลายเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายนั้น "อาจจะเนื่องจาก เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ปล่อยให้บุคคลอื่นละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตน จนกระทั่งเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้กลายเป็นสิ่งสามัญในการค้าขาย หรืออาจจะเป็นว่าประชาชนได้นำชื่อเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปใช้เรียกสินค้าชนิดเดียวกันแต่เป็นของพ่อค้าอื่น จนกระทั่งชื่อเครื่องหมายการค้านั้น ได้กลายเป็นคำสามัญ"<sup>7</sup> ตัวอย่างที่น่าสนใจได้แก่ กรณีที่บริษัท ไบเออร์ได้เคยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า แอสไพรินต่อมาประชาชนนิยมให้คำว่า แอสไพริน เรียกเป็นชื่อยาระงับปวดไม่ย้านั้นจะเป็นของผู้ใดจนกระทั่งคำนี้กลายเป็นชื่อสามัญในทางการค้าขาย<sup>8</sup>

อย่างไรก็ตาม เท่าที่ทราบไม่ปรากฏว่าคำพิพากษาของศาลที่เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 41(2) ส่วนที่จะมีตามกฎหมายใหม่หรือไม่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณากันต่อไป

เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว ปัญหาทางข้อกฎหมายและทางภาคปฏิบัติที่เกิดขึ้นมากที่สุดนั้นได้แก่ กรณีการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าอันเกิดจากการอ้างสิทธิดีกว่าซึ่งปัญหา

<sup>7</sup>ดร. มานะ พิทยาภรณ์, คำอธิบายพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทกรุงสยาม พรินต์ติ้ง กรุ๊ป จำกัด, 2532), หน้า 154.

<sup>8</sup>เรื่องเดียวกัน.

สืบเนื่องกันตั้งแต่เรื่องการสับพยานหลักฐานเกี่ยวกับสิทธิดีกว่าในเครื่องหมายการค้า ซึ่งรวมถึงพยานหลักฐานการใช้เครื่องหมายการค้าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การใช้เครื่องหมายการค้าในต่างประเทศและในประเทศไทย ความยากลำบากในการพิสูจน์เจตนาไม่สุจริตของผู้จดทะเบียน ตลอดจนไปถึงขอบเขตการพิสูจน์ความมีชื่อเสียงแพร่หลายของเครื่องหมายการค้า ซึ่งมีใช้เรื่องง่ายที่จะกำหนดขอบเขตได้อย่างชัดเจน ส่วนในกรณีการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในกรณีไม่ใช่เครื่องหมายการค้า นั้น มีความยากลำบากอย่างมากในทางภาคปฏิบัติที่โจทก์ผู้ขอเพิกถอน มีภาระต้องพิสูจน์ว่าผู้จดทะเบียนไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เข้าใจว่าสิ่งนี้มีผลทำให้มีการนำคดีไปสู่ศาลด้วยเหตุดังกล่าวนี้ น้อยมาก ทั้งนี้ เห็นว่ากฎหมายในเรื่องนี้ มีความสำคัญมาก ในแง่ที่จะช่วยให้มีการพัฒนาทางด้านธุรกิจการค้าได้อย่างรวดเร็วโดยให้ผู้ประกอบการค้าที่ประสงค์จะใช้เครื่องหมายการค้าที่ผู้จดทะเบียนเดิมเลิกใช้ไปนาน สามารถที่จะใช้กับธุรกิจการค้าของตนได้ โดยไม่เน้นซ้ำจนเกินไป อันมีผลดีต่อทางการค้าโดยรวม แต่เมื่อพิจารณาตามบัญญัติของกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่า จะทำให้สถานการณ์ในการบังคับใช้กฎหมายดีขึ้น มีประสิทธิภาพขึ้นหรือไม่ ส่วนเหตุแห่งการเพิกถอนในกรณีอื่น ๆ ที่กล่าวข้างต้น มีกรณีเกิดขึ้นไม่มาก ปัญหาทางข้อกฎหมาย และภาคปฏิบัติจึงยังไม่ปรากฏชัดเจนแน่นอน ซึ่งคงต้องรอดูการปฏิบัติ คำวินิจฉัย และคำพิพากษาของเจ้าหน้าที่และศาลต่อไป