

### บทที่ 3

## การจดทะเบียนและการได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้า

เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าอย่างสมบูรณ์ได้จะต้องนำเครื่องหมายการค้าของตนไปจดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังเป็นหลักฐานในชั้นต้นที่แสดงว่าบุคคลที่ได้รับการจดทะเบียนนั้นเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า และมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้ อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ ตลอดจนโอนเครื่องหมายการค้าของตนให้แก่บุคคลอื่น นอกจากนี้ บุคคลใดจะใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วได้โดยไม่ถือเป็นละเมิดนั้นบุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมหรือ อนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิด้วย แต่โดยที่หลักเกณฑ์ทางกฎหมายและวิธีปฏิบัติในการจดทะเบียนและได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าของประเทศในกลุ่มอาเซียนมีความแตกต่างกัน ในบทนี้จะกล่าวถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารวมทั้งการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าในแต่ละประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน โดยจะพิจารณาเปรียบเทียบกับมาตรฐานหลักเกณฑ์ในความตกลงและอนุสัญญาระหว่างประเทศที่แต่ละประเทศต้องผูกพัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงบรรดากฎหมายภายในและวิธีปฏิบัติในการพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในภูมิภาคอาเซียนเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและเป็นเอกภาพ

### 3.1 ประเทศสิงคโปร์

#### 3.1.1 เครื่องหมายการค้าที่อาจจดทะเบียนได้

ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับเดิม The Trade Marks Act 1991 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศสิงคโปร์ยังคงนำแบบอย่างมาจากหลักการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศอังกฤษ โดยตาม TRADE MARKS ACT ฉบับดังกล่าวได้กำหนดให้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าออกเป็น 2 ส่วน คือ การจดทะเบียนใน Part A และการจด

ทะเบียนใน Part B ขึ้นกับระดับของความมีลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า<sup>1</sup> และกำหนดให้เครื่องหมายการค้าหมายความรวมถึงเครื่องหมายบริการด้วย

### การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใน Part A<sup>2</sup>

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในส่วนนี้จะนำระดับความมีลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองมาพิจารณาซึ่งจะมีระดับที่สูงกว่าใน Part B แต่จะให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งบุคคลนั้นมีสิทธิจะใช้กับสินค้า และ/หรือบริการของตน

เครื่องหมายการค้าที่สามารถได้รับการจดทะเบียนในส่วนนี้ได้จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

1. เป็นชื่อของบริษัท บุคคล (individual) หรือห้างหุ้นส่วน ซึ่งแสดงในลักษณะพิเศษ หรือมีรูปแบบเฉพาะ
2. ลายมือชื่อของผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือของผู้กระทำการในทางธุรกิจแทน
3. คำ หรือกลุ่มคำประดิษฐ์ (word or words)
4. คำ หรือกลุ่มคำซึ่งมิได้อ้างอิงลักษณะ คุณสมบัติของสินค้าโดยตรง หรือซึ่งไม่เป็น ชื่อทางภูมิศาสตร์
5. เครื่องหมายอื่นใดซึ่งมีลักษณะบ่งเฉพาะ

### การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใน Part B<sup>3</sup>

เครื่องหมายการค้าที่มีอาจได้รับการจดทะเบียนใน Part A อาจได้รับการจดทะเบียนใน Part B ได้ หากปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าที่มี

<sup>1</sup> Goh Tianwah, The trade marks law (Singapore: Singapore National Printers Ltd., 1991), p. 9.

<sup>2</sup> Section 10 of the Trade Marks Act 1991

<sup>3</sup> Section 11 of the Trade Marks Act 1991

ลักษณะบ่งเฉพาะที่ได้มาในภายหลัง ซึ่งเครื่องหมายดังกล่าวจะต้องสามารถแยกแยะสินค้า หรือบริการของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนรายดังกล่าวออกจากสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการรายอื่น

สำหรับเครื่องหมายการค้าที่ยังมิได้รับการจดทะเบียน หรืออยู่ในระหว่างการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ยังสามารถได้รับความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ยังมิได้รับการจดทะเบียนนั้นภายใต้หลักกฎหมายเรื่องการลวงขาย (Passing off) ตามหลักในกฎหมาย common law

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนใน Part A และ Part B สามารถดำเนินการในประการใด ๆ ต่อผู้ที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าของตนได้ แต่ในบางกรณีที่ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำการละเมิดเครื่องหมายการค้าพิพาทมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้านั้นโดยชัดแจ้ง หรือโดยปริยาย ผู้กล่าวหาที่มีอาจดำเนินการกับบุคคลนั้นได้

สำหรับเครื่องหมายการค้าที่อาจจดทะเบียนได้ภายใต้ The Trade Marks Act 1998 นั้น ภายหลังจากที่ประเทศสิงคโปร์เข้าเป็นภาคีในความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPS) ประเทศสิงคโปร์จึงมีพันธกรณีต้องแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในความตกลงระหว่างประเทศ โดยสิงคโปร์ได้ตราพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1998 ออกบังคับใช้ โดยเครื่องหมายการค้าใด ๆ จะได้รับความคุ้มครองเมื่อเครื่องหมายการค้านั้นได้รับการจดทะเบียนแล้วในประเทศสิงคโปร์เท่านั้น ดังปรากฏในมาตรา 4 (2) ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1998 ที่บัญญัติได้ดังนี้

"...(2) เครื่องหมายการค้าที่ยังมิได้รับการจดทะเบียน ย่อมไม่อาจได้รับความคุ้มครอง หรือชดเชยความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการละเมิดได้ แต่อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติใด ๆ ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ย่อมไม่อาจกระทบต่อบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลวงขาย หรือสิทธิตามพระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ค.ศ. 1998 (The Geographical Indications Act 1998)"

จากข้อมูลที่ปรากฏในบทบัญญัติข้างต้น อาจสรุปได้ว่า กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสิงคโปร์จะให้ความคุ้มครองเฉพาะเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์แล้วเท่านั้น เว้นแต่จะเป็นเครื่องหมายการค้าที่ยังมิได้รับการจดทะเบียนซึ่งอาจได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ในเรื่องการลวงขาย (Passing Off) ตามระบบกฎหมาย Common

Law หรือเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เช่นชื่อเมือง ชื่อประเทศ ชื่อแม่น้ำ คำเรียกขานสถานที่สำคัญ เป็นต้น ที่ย่อมได้รับความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ปี ค.ศ. 1998

ตามมาตรา 2 ส่วนที่ 1 "เครื่องหมายการค้า" หมายความว่าถึงสัญลักษณ์ที่แสดงออกให้สามารถรับรู้ได้ทางจักษุโดยสามารถถ่ายทอดออกให้เห็นได้โดยกราฟิค เพื่อใช้ในการจำแนกสินค้าหรือบริการที่ใช้หรือมีไว้ในทางการค้าของบุคคลหนึ่ง ออกจากสินค้าหรือบริการที่ใช้หรือมีไว้ในทางการค้าเช่นเดียวกันของบุคคลอื่น<sup>4</sup> นิยามเครื่องหมายการค้าของประเทศสิงคโปร์ที่กล่าวไว้นั้นมีลักษณะเป็นไปตามมาตรา 15.1 ของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs)

ส่วน "เครื่องหมาย" นั้นในมาตราเดียวกันกำหนดไว้ให้รวมถึง ตัวอักษร คำ ชื่อ ลายมือชื่อ ตัวเลข สัญลักษณ์ ยี่ห้อ หัวกระดาษ ฉลาก ตัว รูปทรง สี รูปลักษณะของบรรจุภัณฑ์ หรือสิ่งที่ประกอบขึ้นจากรายการดังกล่าว

จากนิยามของเครื่องหมายการค้าที่กล่าวไว้ข้างต้น เปรียบเทียบกับนิยามของเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายฉบับเดิมจะเห็นได้ว่า นิยามใหม่มีสาระสำคัญเป็นการขยายลักษณะของสิ่งที่สามารถนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า (registrable subject matter) ออกจากกฎหมายฉบับเดิม โดยให้เครื่องหมายที่สามารถแสดงออกให้ประจักษ์ทางจักษุ (visually perceptible sign) ในรูปแบบเชิงเส้น (Graphic) ซึ่งนำมาใช้ในการจำแนกแยกแยะสินค้าหรือบริการของบุคคลหนึ่งออกจากสินค้าหรือบริการของอีกบุคคลหนึ่งในเชิงทางการค้า เครื่องหมายที่อาจได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้แก่ อักษร คำ ชื่อ ลายมือชื่อ ตัวเลข สัญลักษณ์ ตรา หัวเอกสาร ฉลาก ตัว รูปทรง (shape) สี (colour) โครงร่างบรรจุภัณฑ์ (aspect of packaging) เป็นต้น ส่วนกลิ่น และเสียงนั้น แม้ในกฎหมายของประเทศอังกฤษซึ่งเป็นแม่แบบของกฎหมายเครื่องหมายการค้าสิงคโปร์ฉบับนี้ได้กำหนดให้กลิ่นและเสียงเป็นสิ่งที่สามารถนำมาจดทะเบียนอย่างเครื่องหมายการค้าได้ ทั้งนี้เนื่องจากกลิ่น และเสียงเป็นสิ่งที่ไม่อาจแสดงออกให้ประจักษ์ทางจักษุได้ตามนัยแห่งบทนิยามข้างต้น

<sup>4</sup> "Trade Mark" means any visually perceptible sign capable of being represented graphically and which is capable of distinguishing goods or services dealt with or provided in the course of trade by a person from goods or services so dealt with or provided by any other person

ค้า (TRIPs) มิได้จำแนกประเภทของเครื่องหมายที่สามารถนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ มีเพียงบัญญัติไว้เป็นหลักเกณฑ์ว่าเครื่องหมายดังกล่าวจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะอันสามารถให้ จำแนกสินค้าหรือบริการได้เท่านั้น การจำแนกประเภทของเครื่องหมายตามนิยามข้างต้นจึงถือว่าเป็นไปตามความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) ซึ่งสอดคล้อง กับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย

### ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่ไม่อาจจดทะเบียนได้

ตามมาตรา 7 กำหนดให้เครื่องหมายที่มีลักษณะต่อไปนี้ เป็นเครื่องหมายที่ไม่อาจ รับผิดชอบจดทะเบียนได้ซึ่งได้แก่

#### ก. ประเภทเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

1. เครื่องหมายที่ไม่เป็นไปตามนิยามในมาตรา 2 (1)
2. เครื่องหมายการค้าที่ปราศจากลักษณะบ่งเฉพาะ
3. เครื่องหมายการค้าที่ประกอบขึ้นเฉพาะจากเครื่องหมาย หรือสิ่งบ่งชี้ที่อาจนำ มาใช้ในทางการค้าเพื่อจำแนกชนิด คุณภาพ ปริมาณ วัตถุประสงค์การใช้งาน มูลค่า สิ่งบ่งชี้ทาง ภูมิศาสตร์ วันเวลาที่ผลิตสินค้า หรือให้บริการ หรือคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการ
4. เครื่องหมายการค้าที่ประกอบขึ้นเฉพาะจากเครื่องหมาย หรือสิ่งบ่งชี้ที่ได้ กลายมาเป็นสิ่งที่ใช้กันเป็นประเพณีในภาษาปัจจุบัน หรือในทางสุจริตและมีลักษณะเป็นการสร้าง ซึ่งแนวปฏิบัติในทางการค้า

อย่างไรก็ตาม หากปรากฏในทางข้อเท็จจริงว่าก่อนยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว เครื่องหมายตามข้อ 2-3 ของผู้ขอจดทะเบียนมีลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ ซึ่งเครื่องหมายดังกล่าวแล้ว กล่าวคือเครื่องหมายการค้าที่ขาดซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเครื่องหมายเอง ก็ยังอาจได้รับการพิจารณาให้ได้รับการจดทะเบียนได้ หากเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะในทางข้อเท็จจริง คือสามารถจำแนกแยกแยะสินค้าหรือบริการที่ผลิต ขึ้นโดยผู้ผลิตรายหนึ่งออกจากผู้ผลิตรายอื่นที่ผลิตสินค้าหรือบริการอย่างเดียวกัน เครื่องหมายดังกล่าวย่อมอาจจดทะเบียนได้

ในข้อ ข. จะกล่าวถึงลักษณะเครื่องหมายการค้าที่ไม่อาจรับผิดชอบจดทะเบียนได้ซึ่งจะเป็นไปตามมาตรา 15.2 ของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs)

ข. ประเภทเครื่องหมายที่ไม่อาจรับจดทะเบียนได้เนื่องจากเล็งถึงสินค้า<sup>5</sup>

เครื่องหมายการค้าที่ประกอบขึ้นเฉพาะจากสิ่งทีระบุไว้ดังต่อไปนี้ย่อมไม่อาจรับจดทะเบียนได้

1. รูปทรงที่มาจากลักษณะของสินค้าเอง (shape which results from the nature of the goods themselves);
2. รูปทรงของสินค้าที่จำเป็นต้องได้รับการผลิตโดยทางเทคนิค (shape of goods which is necessary to obtain a technical result); หรือ
3. รูปทรงที่สร้างมูลค่าหลักแก่สินค้า (shape which gives substantial value to the goods)

ค. ประเภทเครื่องหมายที่ต้องห้าม<sup>6</sup>

1. เครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี หรือเครื่องหมายการค้าที่ทำให้สาธารณชนหลงเชื่อในลักษณะ คุณภาพ แหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการ
2. เครื่องหมายการค้าที่มีกฎหมายหรือระเบียบกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ห้ามมิให้รับจดทะเบียน
3. เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนที่ไม่สุจริต
4. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำหรับสินค้าไวน์และสุรา
5. เครื่องหมายการค้าที่รัฐมนตรีกำหนด
6. เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะขัดต่อหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกำหนดในข้อกำหนด
7. เครื่องหมายการค้าที่ประกอบขึ้นจากตรา สัญลักษณ์ ธงของรัฐ หรือประเทศ เป็นต้น ภายใต้ มาตรา 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีส ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 56 ของพระราชบัญญัติ
8. เครื่องหมายการค้าที่ประกอบขึ้นจากตรา สัญลักษณ์ ธง ขององค์กร หรือหน่วยงานระหว่างประเทศ เป็นต้น ภายใต้ มาตรา 6 ตรี ของอนุสัญญากรุงปารีส ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 57 ของพระราชบัญญัติ

<sup>5</sup> Section 7 (3) of the Trade Marks Act 1998

<sup>6</sup> Section 7(3) of the Trade Marks Act 1998

อนึ่ง ในมาตรา 8 ยังได้กำหนดให้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่อาจจดทะเบียนได้ และถือเป็นเหตุเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 16.1 ของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs)

1. เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่แล้วซึ่งเครื่องหมายที่มีอยู่แล้วนั้นได้ขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าหรือบริการอย่างเดียวกันตามมาตรา 8 (1)

2. เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่แล้วซึ่งเครื่องหมายที่มีอยู่แล้วนั้นได้ขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าหรือบริการที่คล้ายกันตามมาตรา 8 (2) (a) หรือเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่แล้วซึ่งเครื่องหมายที่มีอยู่แล้วนั้นได้ขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าหรือบริการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันตามมาตรา 8 (2) (b) ซึ่งจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดต่อสาธารณชน

3. เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่แล้ว ตามมาตรา 8 (3) (a) และเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนสำหรับสินค้าหรือบริการที่ไม่คล้ายกันตามมาตรา 8(3) (b) ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ด้วย

(ก) หากเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่แล้วนั้นเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยแพร่หลายในประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 16 ของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) ซึ่งนำหลักมาจากมาตรา 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีส

(ข) หากการใช้ซึ่งเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนั้นมีลักษณะอันอาจทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อนนั้น

(ค) การใช้เครื่องหมายการค้าตามคำขอดังกล่าวจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดต่อสาธารณชน และ

(ง) ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจได้รับความเสียหายต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เครื่องหมายการค้าตามคำขอ

4. เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนไม่อาจจดทะเบียนได้หากต้องด้วยบทบัญญัติว่าด้วยการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน หรือสัญลักษณ์อื่นที่ใช้ในทางการค้าภายใต้กฎหมายใดๆ ที่ใช้บังคับอยู่ เช่นการลวงขาย (passing off)

หรือภายใต้สิทธิที่มีอยู่ก่อนแล้วนอกจากที่กล่าวไว้ในข้างต้นภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายใดๆ ที่ว่าด้วยแบบผลิตภัณฑ์

เครื่องหมายการค้าที่มีอยู่แล้วตามมาตรา 2 (1) หมายถึง

1. เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศที่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์แล้ว
2. เครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้อนุสัญญากรุงปารีส ตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) ในฐานะเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยแพร่หลายและให้หมายความรวมถึงเครื่องหมายการค้าที่ยื่นคำขอจดทะเบียนด้วย

### 3.1.2 การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองสิทธิในประเทศสิงคโปร์ได้จะต้องนำเครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียนต่อสำนักงานเครื่องหมายการค้า โดยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย

#### 3.1.2.1 การเตรียมคำขอจดทะเบียน

มาตรา 5 แห่ง The Trade Marks Act 1998 กำหนดให้ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องยื่นคำขอต่อนายทะเบียน โดยคำขอจะต้องแสดงตัวอย่างเครื่องหมายการค้าที่ประสงค์จะนำมาใช้ในทางการค้ากับสินค้าหรือบริการที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครอง ทั้งนี้ การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องกระทำไปภายใต้พื้นฐานหลักความสุจริตด้วย มิฉะนั้นก็อาจถูกเพิกถอนได้ในภายหลัง สำหรับแบบคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และแบบราชการที่เกี่ยวข้องนั้น มาตรา 76 กำหนดให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรี สำหรับรายการที่ต้องใช้ในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติหรือประเทศที่นิติบุคคลผู้ขอจดทะเบียนจัดตั้งขึ้น
2. ตัวอย่างเครื่องหมายการค้า
3. รายการสินค้า หรือบริการที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครอง



4. หนังสือยืนยันที่แสดงว่าผู้ขอจดทะเบียนกำลังใช้หรือประสงค์จะใช้ในอนาคต ซึ่งเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนกับสินค้าหรือบริการที่ขอจดทะเบียน
5. กรณีที่เป็นเครื่องหมายคำผู้ขอจะต้องระบุรายละเอียดที่มา และวิธีการคิดค้นเครื่องหมายคำนั้นประกอบคำขอจดทะเบียน
6. กรณีเครื่องหมายการค้าที่มีได้เป็นภาษาอังกฤษผู้ขอจะต้องจัดทำคำแปลประกอบคำขอ
7. กรณีที่เป็นเครื่องหมายรูปภาพ (Device) จะต้องอธิบายลักษณะของเครื่องหมายดังกล่าวออกมาให้ทราบเป็นหนังสือ หรือทำเป็นคำพรรณนา
8. กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนประสงค์จะถือสิทธิในรูปทรงที่ปรากฏเป็นเครื่องหมายการค้า จะต้องบรรยายรูปทรงดังกล่าวเพื่อให้ทราบรูปทรงทั้งหมดที่ขอถือสิทธินั้นด้วย
9. การขอถือสิทธิในรูปทรงสามมิติ รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ หรือสีอันเป็นองค์ประกอบทางลักษณะของเครื่องหมายการค้า (colour(s) as a feature of the mark) ผู้ขอจะต้องอธิบายลักษณะของรูปทรง รูปแบบ หรือสีดังกล่าวออกเป็นรายละเอียดอักษรประกอบในคำขอ

### 3.1.2.2 การจัดทำพิกาสินค้าและบริการ

มาตรา 6 กำหนดให้รายการสินค้าและบริการที่นำมาใช้ในการจำแนกรายการสินค้าและบริการในคำขอจดทะเบียนให้เป็นไปตามระบบการจำแนกรายการสินค้าและบริการที่กำหนดไว้ ซึ่งภายใต้ The Trade Marks Act 1988 กำหนดแบ่งไว้เป็นรายการสินค้ารวม 34 จำพวกสินค้า และรายการบริการรวม 1 รายการบริการ โดยในการยื่นคำขอจดทะเบียนผู้ขอจดทะเบียนสามารถระบุรายการสินค้าแบบ Multi-class application หรือระบุรายการสินค้าหรือบริการหลายจำพวกหลายรายการรวมในคำขอเดียวกันได้ ซึ่งแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ตามกฎหมายฉบับเดิมที่กำหนดให้ผู้ขอจะต้องระบุรายการสินค้าหรือบริการที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองในคำขอหนึ่งคำขอได้เพียงรายการสินค้าหรือบริการจำพวกเดียวกันเท่านั้น

### 3.1.2.3 เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยแพร่หลาย

เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยแพร่หลาย (Well-known marks) นอกจากจะได้รับความคุ้มครองในลักษณะของการมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายเหล่านี้แล้ว ในส่วนที่ 3 มาตรา 27 ยังกำหนดให้การใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของเครื่องหมายการค้าถือเป็นการอันละเมิดด้วย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในมาตรา 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีสซึ่งสิงคโปร์เป็นภาคี และมีพันธะ

กรณีที่ต้องผูกพัน ผลของการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายนี้ ย่อมทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายอาจใช้มาตรการคุ้มครองชั่วคราวต่อบุคคลผู้ไม่มีสิทธิโดยชอบทำการใช้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเหมือน หรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายนั้น

### 3.1.2.4 การขอถือสิทธิในวันจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ

ภายใต้มาตรา 10 กำหนดให้สิทธิในวันจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศหากผู้ขอได้ดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้วในประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาฉบับเดียวกับที่ประเทศสิงคโปร์เป็นภาคีสมาชิก โดยผู้ขอรายดังกล่าวได้ดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนโดยอ้างสิทธิด้วย ทั้งนี้ภายใน 6 เดือน นับจากวันยื่นคำขอในต่างประเทศ

ส่วนประเทศอื่นที่มีได้เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศฉบับเดียวกับประเทศสิงคโปร์ ผู้ขออาจขอถือสิทธิดังกล่าวได้หากประเทศของผู้ขอได้ให้สิทธิเช่นเดียวกันนี้ต่อผู้ขอชาวสิงคโปร์ด้วย ทั้งนี้ภายใต้หลักกติกายกเว้นที่ด้อยระดับ หรือหลักต่างตอบแทน (reciprocal principle) ตามมาตรา 11

อนึ่ง โดยผลของมาตรา 15 (3) และ (4) ให้ถือวันที่ขอถือสิทธิในวันที่ยื่นจดทะเบียนในต่างประเทศเป็นวันที่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ด้วย

การกำหนดให้ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสามารถขอถือสิทธิในวันจดทะเบียนในต่างประเทศได้นั้นถือเป็นการปฏิบัติตามมาตรา 16.1 ตอนท้ายของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs)

### 3.1.2.5 การรับจดทะเบียนและการออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ภายหลังจากที่นายทะเบียนได้รับคำขอไว้พิจารณาแล้วตามมาตรา 12 นายทะเบียนจะดำเนินการตรวจสอบว่าเครื่องหมายการค้าตามคำขอมีลักษณะอันพึงจดทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติหรือไม่ โดยหากคำขอจดทะเบียนของผู้ขอมีข้อต้องแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว นายทะเบียนจะแจ้งให้ผู้ขอดำเนินการแก้ไขภายในกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้ง หากผู้ขอ

ไม่ดำเนินการภายในกำหนด นายทะเบียนจะทำการปฏิเสธคำขอจดทะเบียนดังกล่าวและจำหน่ายออกจากสารบบต่อไป แต่หากนายทะเบียนตรวจสอบดูแล้วเห็นว่าเป็นเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนได้แล้วก็จะมีคำสั่งรับคำขอไว้ดำเนินการต่อไป

เมื่อนายทะเบียนรับคำขอแล้วจะดำเนินการลงประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบและคัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอดังกล่าวได้ทั้งนี้ภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้

อนึ่ง หากไม่มีการยื่นคำคัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากบุคคลภายนอกภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนทำการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอดังกล่าวได้ตามมาตรา 15 โดยให้ถือเอาวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นวันที่จดทะเบียน การบัญญัติเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกทำการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศสิงคโปร์มีลักษณะเป็นการประกาศก่อนรับจดทะเบียนตามมาตรา 15.5 ของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPS)

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วย่อมมีสิทธิดังที่บัญญัติไว้ในภาค 3 (Part III) ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1998 ซึ่งได้แก่

1. สิทธิตามมาตรา 26 (1) ซึ่งมีลักษณะเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในเรื่องดังต่อไปนี้
  - 1.1 สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า และ
  - 1.2 สิทธิในการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตนกับสินค้าหรือบริการตามรายการสินค้าหรือบริการซึ่งได้จดทะเบียนไว้
2. สิทธิตามมาตรา 26 (2) ในอันที่จะได้รับการบรรเทา (relief) ความเสียหายจากการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าภายใต้มาตรการที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้

นอกจากสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการบัญญัติไว้ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPS) แล้ว หากพิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมายในภาคนี้แล้วจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้กำหนดขอบเขตทางพฤติกรรม หรือการกระทำ และช่วงเวลาในการกระทำอันอาจถือได้ว่าเป็นการอันละเมิดซึ่งสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้ ดังปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของมาตรา

ต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญซึ่งจะต้องนำมาใช้ประกอบการพิจารณาขอบเขตแห่งสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในเรื่องการได้รับความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าภายใต้กฎหมายสิงคโปร์ซึ่งจะขอกล่าวไว้เป็นลำดับดังนี้

### ก. ขอบเขตในทางพฤติการณ์

มาตรา 26 (3) ได้วางหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดให้การกระทำดังที่ระบุไว้ในมาตรา 27 และที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ของบุคคลโดยอ้อมถือเป็นการกระทำอันเป็นละเมิดทั้งสิ้น การกระทำในมาตรา 27 อันจะถือว่าเป็นการกระทำอันเป็นละเมิดด้วยนั้น ได้แก่

“มาตรา 27 (1) บุคคลใดจะถือว่าได้กระทำการละเมิดซึ่งเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว โดยมีได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า หากได้ใช้เครื่องหมายที่มีลักษณะเหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนนั้นในทางการค้าซึ่งใช้กับสินค้าหรือบริการ” หรือ

“มาตรา 27 (3) บุคคลใดจะถือว่าได้กระทำการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนซึ่งเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยแพร่หลายในประเทศสิงคโปร์ หากกระทำการดังต่อไปนี้

- (a) ใช้ในทางการค้าซึ่งเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนสำหรับรายการสินค้าหรือบริการที่อาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดโดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของเครื่องหมายการค้า”... เป็นต้น

บทบัญญัติดังกล่าวจึงมีความสอดคล้องกับมาตรา 16 ของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) ซึ่งให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยแพร่หลายตามมาตรา 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีส

ส่วนข้อยกเว้นการกระทำที่ไม่ถือเป็นการอันละเมิดมีบัญญัติไว้ในมาตรา 28 ซึ่งได้แก่กรณีที่เป็นการใช้ชื่อตัว ชื่อสถานประกอบการ ตามมาตรา 28 (1) (a) หรือ การใช้สัญลักษณ์

เพื่อปกป้องชนิด คุณภาพ วัตถุประสงค์ มูลค่า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือคุณลักษณะของสินค้า หรือบริการประการอื่น ตามมาตรา 28 (1) (b) เป็นต้น

## ข. ขอบเขตในด้านเวลา

เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนใน Part A จะได้รับความคุ้มครองมีระยะเวลา 7 ปี หรือมากกว่า และอาจถูกดำเนินการใด ๆ ทางทะเบียนได้หากปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นของบุคคลอื่น หรือผู้จดทะเบียนมิได้ใช้เครื่องหมายการค้า

อายุการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าใน Part B นี้ คือ 10 ปี และสามารถทำการต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าออกไปได้คราวละ 10 ปี ซึ่งการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะมีผลการคุ้มครองตั้งแต่วันที่ระบุไว้ว่าเป็นวันที่ผู้ขอได้ยื่นคำขอไว้ จากหลักที่ได้กล่าวนี้ จึงมีผลทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนมีอายุข้อมต่อผู้ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนขึ้นอ้างต่อบุคคลใดที่ทำการละเมิดเครื่องหมายการค้าก่อนวันที่ที่เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้รับการจดทะเบียน

มาตรา 26 (4) กำหนดให้ความเป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าเริ่มต้นนับแต่วันที่เครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียน เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

1. การดำเนินคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าย่อมไม่อาจกระทำได้ก่อนวันที่เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนจริง และ
2. การกระทำตามมาตรา 46 มาตรา 47 มาตรา 48 หรือมาตรา 49 มีอาจกระทำได้โดยการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนจริง

กำหนดเวลาในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้านี้ ตาม The Trade Marks Act กำหนดให้การจดทะเบียนมีอายุ 10 ปี นับแต่วันที่ถือว่าเครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียน และเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวอาจต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้โดยมีกำหนดระยะเวลาต่ออีกคราวละ 10 ปี ซึ่งถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ในความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) มาตรา 18 ซึ่งกำหนดอายุเครื่องหมายการค้าขั้นต่ำไว้เพียง 7 ปี

### 3.1.2.6 การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับนี้อนุญาตให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าฉบับเดิมอนุญาตให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถทำการจดทะเบียนให้บุคคลใด ๆ ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนได้ โดยการให้เครื่องหมายการค้าโดยผู้ได้รับอนุญาตให้สิทธิ (Registered user)<sup>7</sup> จะถูกถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าเอง ซึ่งจะส่งผลให้ในระหว่างที่ผู้ได้รับอนุญาตได้ใช้เครื่องหมายการค้าตามสิทธิโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจมิได้ใช้เครื่องหมายการค้านั้น ย่อมถือได้ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ใช้เครื่องหมายการค้าของตนอยู่ โดยไม่อาจถือได้ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าละเลยการใช้แต่อย่างใด

การจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าจะต้องปรากฏหลักฐานว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถควบคุมการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิด้วย และกรณีที่ปรากฏต่อนายทะเบียนว่าการจดทะเบียนอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นการกระทำที่มีวัตถุประสงค์เป็นการเล็งกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ รวมทั้งที่เกี่ยวข้องในทางการค้าแล้ว นายทะเบียนก็มีอำนาจปฏิเสธการรับจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิในรายนั้นได้

การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นบุคคลสิทธิระหว่างคู่สัญญา ดังนั้นภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสิงคโปร์จึงไม่มีผลเป็นการบังคับให้คู่สัญญาจะต้องนำมาจดทะเบียนต่อนายทะเบียน และการไม่นำไปจดทะเบียน ย่อมไม่ทำให้คู่สัญญาสูญเสียสิทธิที่ตนมีตามความตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าและหาทำให้ความตกลงตกเป็นโมฆะไม่

การจดทะเบียนอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าใด เครื่องหมายการค้าหนึ่งย่อมสามารถกระทำให้แก่ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิได้มากกว่าหนึ่งราย แล้วแต่ความประสงค์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และคู่สัญญา

ความตกลงในการอนุญาตให้ใช้สิทธิมีผลทำให้ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิมีอำนาจในการดำเนินการแก่บุคคลใด ๆ ในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่มีการอนุญาตให้ใช้สิทธินั้น

<sup>7</sup> Section 30 of the Trade Marks Act 1991

หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ได้รับอนุญาตได้แจ้งให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่อนุญาตให้ใช้สิทธิดำเนินการกับผู้ทำการละเมิดนั้นแล้ว แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้าปฏิเสธที่จะดำเนินการตามที่ร้องขอ

เจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมมีสิทธิที่จะทำการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าได้ทั้งนี้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 21 ของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) แต่อย่างไรก็ตามรัฐภาคีอาจกำหนดเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าได้ ซึ่งภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าสิงคโปร์ฉบับปัจจุบัน (The Trade Marks Act 1998) ได้กำหนดให้การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะสมบูรณ์เมื่อคู่สัญญาได้กระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้อนุญาตหรือตัวแทนผู้อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นสำคัญ ตามมาตรา 42 (3) โดยสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าอาจกระทำในลักษณะเป็นการอนุญาตทั่วไป หรือจะจำกัดเฉพาะสินค้าหรือบริการไว้ก็ได้

ในการจัดทำความตกลงอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้น หากมิได้กล่าวไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะแล้ว การอนุญาตย่อมผูกพันผู้ทรงสิทธิโดยชอบจากผู้ได้รับอนุญาตโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าแต่ประการใด ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว ย่อมนำมาใช้แก่การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าช่วงด้วยตามมาตรา 42 (5) และ (6)

การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Licences) นั้น ผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าแต่เพียงผู้เดียวย่อมมีสิทธิดำเนินการใดๆ ในนามของตนเองเพื่อปกป้องการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 44 เว้นแต่กรณีที่สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะได้กำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตดำเนินการดังกล่าวได้หากได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 45 (1)

นอกจากนี้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าย่อมมีสิทธิร้องขอให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าเข้าดำเนินการเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนจากการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้ เว้นแต่สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น กรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตได้ร้องขอไปยังเจ้าของเครื่องหมายการค้าแล้ว หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำร้องขอ หรือไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลา 2 เดือนนับแต่วันที่ร้องขอ ผู้ได้รับอนุญาตย่อมสามารถดำเนินการตามที่ร้องขอได้ในนามของตนเองตามมาตรา 4 (4) แต่อย่างไรก็ตาม การดำเนินการใดๆ นอกจากในทางศาลแล้ว ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องดำเนินการใน

ฐานะโจทก์ร่วมกับเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือ ระบุให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นจำเลยในคดี

### 3.1.2.7 การโอนเครื่องหมายการค้า

ตามมาตรา 38 กำหนดให้บรรดาเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วสามารถโอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้บุคคลอื่นได้ โดยในการโอนผู้โอนอาจโอนไปพร้อมกับกิจการหรือค่าแห่งกิตติคุณหรือไม่ก็ได้ และอาจโอนทะเบียนสำหรับสินค้าหรือบริการในบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ อนึ่งการโอนเครื่องหมายการค้าจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย และภายใต้มาตรา 39 กำหนดให้การโอนเครื่องหมายการค้าจะต้องนำมาจดทะเบียนต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งตราใบใดที่ยังไม่นำความไปจดทะเบียน ผู้รับโอนเครื่องหมายการค้าย่อมไม่อาจดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายหรือจากการละเมิดซึ่งเครื่องหมายการค้าที่เกิดขึ้นภายหลังจากการทำสัญญาโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้

อนึ่ง ภายใต้ The Trade Marks Act 1988 นี้ ให้สิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนซึ่งได้ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้ อาจโอนสิทธิในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดๆ ได้ทั้งนี้ตามมาตรา 38 (7) ประกอบมาตรา 41 (4) (a) ซึ่งถือว่าบทบัญญัติดังกล่าวขยายขอบเขตการโอนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 21 ของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) ออก ซึ่งตามความตกลงจะกล่าวเพียงเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนไว้เท่านั้น

### 3.1.2.8 การถูกเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วตามพระราชบัญญัติอาจถูกเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ดังนี้

1. เจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวขอเพิกถอนเองไม่ว่าสำหรับรายการสินค้าหรือบริการทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน
2. เครื่องหมายการค้ามีลักษณะตามที่รัฐมนตรีกำหนด



3. ไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนไว้จริงในทางการค้าในประเทศสิงคโปร์เป็นเวลาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เกินกว่า 5 ปี นับแต่วันที่เครื่องหมายการค้าได้รับการพิจารณาจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
4. หยุดใช้เครื่องหมายการค้าเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 5 ปี โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
5. เครื่องหมายการค้าได้กลายเป็นสิ่งสามัญในทางการค้าสำหรับสินค้าหรือบริการที่ได้รับการจดทะเบียนไว้
6. เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีลักษณะอันจะก่อให้เกิดสาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดในคุณลักษณะ ปริมาณ หรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการ

อย่างไรก็ตาม ตามมาตรา 22 (2) ได้อธิบายลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้านั้นได้มีการใช้หรือไม่ โดยกำหนดให้การใช้เครื่องหมายการค้าโดยการใช้อย่างที่มิได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้านั้นไปด้วยเช่น การใช้ฉลากหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าในประเทศสิงคโปร์เพื่อการส่งออกอย่างเดียว เป็นต้น

สำหรับการเพิกถอนโดยอาศัยเหตุผลตามข้อ 3 และ 4 ที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้น หากภายหลังระยะเวลา 5 ปีดังกล่าวเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้มีการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอีกครั้ง ย่อมเป็นเหตุตัดมิให้บุคคลใดๆ สามารถเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ เว้นแต่การใช้ดังกล่าวได้กระทำภายใน 3 เดือนก่อนการยื่นคำขอเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้เป็นการนำหลักเกณฑ์เรื่องการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อทรงไว้ซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามที่ปรากฏในมาตรา 19 ของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) มาปรับใช้ ซึ่งถือว่าได้กำหนดระยะเวลาขั้นต่ำไว้มากกว่าที่กำหนดไว้ในตามความตกลงฉบับดังกล่าวที่กำหนดไว้ 3 ปี

7. การเพิกถอนเนื่องจากเครื่องหมายการค้าดังกล่าวประกอบขึ้นจากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ซึ่งได้แก่ (ก) ไม่ได้รับความคุ้มครอง (ข) ถูกห้ามมิให้ได้รับความคุ้มครอง หรือ (ค) ถูกห้ามมิให้ใช้ บทบัญญัติในข้อนี้มุ่งให้เกิดความสอดคล้องตามส่วนที่ 3 ของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) ซึ่งเป็นการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่มีลักษณะเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

สำหรับการยื่นคำขอเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นให้บุคคลใดๆ ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือศาล เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

(ก) หากการดำเนินการใดๆ ในเรื่องนี้อย่างพิจารณาในศาล ให้ยื่นคำขอเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อศาลเท่านั้น

(ข) ในกรณีอื่นให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งนายทะเบียนอาจส่งให้ศาลเป็นผู้พิจารณาดำเนินการเพิกถอนได้ไม่ว่าชั้นใด

ผลของการเพิกถอนนั้น ให้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ถูกเพิกถอนมีอยู่เพียงเท่าที่สินค้าหรือบริการที่ยังคงมีอยู่เท่านั้น ทั้งนี้ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอเพิกถอน หรือวันที่นายทะเบียนหรือศาลจะเห็นสมควรให้วันมีผลบังคับเป็นการเพิกถอนเกิดขึ้นก่อนวันยื่นคำขอเพิกถอนดังกล่าว

สำหรับเหตุที่จะยกขึ้นแสดงให้เห็นว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ไม่สมบูรณ์นั้นมีดังต่อไปนี้

1. การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขัดต่อมาตรา 7 กล่าวคือมีเหตุอันอาจเพิกถอนได้ตามกฎหมาย เว้นแต่ในกรณีตามมาตรา 7 (1) (b), (c) หรือ (d) ที่ได้ลักษณะบ่งเฉพาะมาในภายหลัง

2. มีเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่แล้วก่อนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวตามมาตรา 8 (1) - (3) หรือ มีบุคคลที่เป็นเจ้าของสิทธิตามมาตรา 8 (4) อยู่ก่อนแล้ว เว้นแต่เจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือเจ้าของสิทธิดังกล่าวจะอนุญาตให้ใช้

อนึ่ง ในการยื่นคำขอเพื่อยกเหตุการจดทะเบียนในเครื่องหมายการค้าใดๆ เป็นไปในลักษณะดังกล่าว ให้บุคคลใดๆ ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือศาลเว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

(ก) หากการดำเนินการใดๆ ในเรื่องนี้อย่างพิจารณาในศาล ให้ยื่นคำขอต่อทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อศาลเท่านั้น

(ข) ในกรณีอื่นให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งนายทะเบียนอาจส่งให้ศาลเป็นผู้พิจารณาดำเนินการได้ไม่ว่าชั้นใด

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการตามมาตรา 7 (7) ให้กระทำได้หากยังไม่พ้นกำหนดเวลา 5 ปี นับแต่วันที่เครื่องหมายการค้าที่อ้างถึงในคำขอได้รับการจดทะเบียน หรือวันที่วันที่ผู้ขอหรือบุคคลผู้ได้รับสิทธิได้ยื่นคำขอจดทะเบียน หรือวันที่เครื่องหมายการค้าที่อ้างถึงในคำขอกลายเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในประเทศสิงคโปร์

## 3.2 ประเทศมาเลเซีย

### 3.2.1 เครื่องหมายการค้าที่อาจจดทะเบียนได้

ตามมาตรา 3(1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้ากำหนดนิยามของเครื่องหมายการค้าไว้ดังนี้

"เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมายซึ่งใช้ หรือคาดว่าจะใช้กับสินค้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการบ่งชี้ หรือบอกความสัมพันธ์ในทางการค้าระหว่างสินค้า กับผู้ทรงสิทธิไม่ว่าในลักษณะที่เป็นเจ้าของหรือผู้มีสิทธิในการใช้ในทางทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Registered user) ซึ่งใช้เครื่องหมายนั้นไม่ว่าจะด้วยความบังชี้อันระบุถึงบุคคลเช่นว่านั้น หรือไม่ก็ตาม

ในมาตรา 66(2) ยังได้ขยายความลักษณะของเครื่องหมายไว้เพิ่มเติมไว้ดังนี้

"เครื่องหมาย หมายถึงสัญลักษณ์ ตรา หัวเรื่อง ฉลาก ตัว ชื่อ ลายมือชื่อ คำ ตัวอักษร ตัวเลข หรือสิ่งประกอบขึ้นจากสิ่งเหล่านี้ โดยนำมาใช้ หรือคาดว่าจะนำมาใช้ในความสัมพันธ์กับสินค้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการบ่งชี้ หรือบอกความสัมพันธ์ในทางการค้าระหว่างสินค้า กับผู้ทรงสิทธิ ไม่ว่าจะในลักษณะที่เป็นเจ้าของหรือผู้มีสิทธิในการใช้ใน ทางทะเบียน (Registered user) ซึ่งใช้เครื่องหมายค้านั้น (สำหรับการใช้ในรัฐต่าง ประเทศ) ไม่ว่าจะด้วยความบังชี้อันระบุความเกี่ยวพันถึงบุคคลดังกล่าวนั้นหรือไม่ก็ตาม.."

จากนิยามข้างต้นจะเห็นได้ว่า การกำหนดนิยามของเครื่องหมายการค้าและประเภทของเครื่องหมายที่อาจนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้นั้น ได้บัญญัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) เช่นเดียวกับประเทศสิงคโปร์ หากแต่มีความแตกต่างกันไปในรายละเอียดประเภทของ

เครื่องหมาย ทั้งนี้ก็เนื่องจากช่องว่างที่ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้า (TRIPs) ได้เปิดโอกาสให้รัฐภาคีสามารถกำหนดรายละเอียดให้ชัดเจนขึ้นได้

เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาจดทะเบียน และประเทศมาเลเซียจะได้จัดตั้งสำนักงานที่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ ๖ กลุ่มรัฐต่างๆ แต่เพื่อให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับการคุ้มครองตลอดทั่วทั้งประเทศ (Nationwide) เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ ณ สำนักงานรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากรุงกัวลาลัมเปอร์<sup>8</sup>

กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นผู้ไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศมาเลเซีย หรือมิได้ประกอบกิจการในประเทศมาเลเซีย ผู้ขอจะต้องแต่งตั้งตัวแทน และระบุที่อยู่ เพื่อความสะดวกในการติดต่อตามมาตรา 79(1) ของ The Trade Marks Act

อนึ่ง ตามมาตรา 5 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศมาเลเซียจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนตามระดับความมีลักษณะบ่งเฉพาะซึ่งได้แก่การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในส่วน A และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในส่วน B

#### ก. การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในส่วน A

เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ในส่วน A นั้น จะต้องมิลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้คือ (ตามมาตรา 10(1) (a)-(e)) ซึ่งอาจสรุปได้ดังนี้

1. เป็นชื่อบุคคล หรือบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน ซึ่งแสดงในรูปลักษณะพิเศษ
2. ลายมือชื่อของผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือของผู้ดำเนินกิจการสืบภาย หลังในทางธุรกิจ (Predecessor)
3. คำประดิษฐ์
4. คำซึ่งไม่มีลักษณะเป็นการอ้างอิงถึงลักษณะ หรือคุณภาพของสินค้าโดยตรง (รวมทั้งความหมายอันแท้จริงของคำคำนั้น) และคำซึ่งมิใช่ชื่อทางภูมิศาสตร์ หรือนามสกุล หรือ

<sup>8</sup> Bentley J. Anderson, *Intellectual property laws of east Asia*. (Hong Kong: Sweet and Maxwell, 1997), p. 200

## 5. เครื่องหมายซึ่งมีลักษณะบ่งเฉพาะใด ๆ

### ข. การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในส่วน B

เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะอันพึงจดทะเบียนได้ในส่วน B นั้นจะต้องมีลักษณะตามมาตรา 11 (1) ดังต่อไปนี้

เป็นเครื่องหมายการค้าซึ่งมีลักษณะบ่งเฉพาะ หรือได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะ สำหรับสินค้าที่จดทะเบียนขอรับความคุ้มครอง หรือที่เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นมี หรืออาจจะมีความสัมพันธ์ในทางการค้าซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากสินค้าซึ่งไม่มีความสัมพันธ์เช่นว่านั้นอยู่ทั้งในลักษณะทั่วไป หรือที่เครื่องหมายการค้า นั้นได้จดทะเบียนภายใต้เงื่อนไข การแก้ไข ดัดแปลง หรือข้อจำกัดในการใช้ภายใต้ส่วน ขยายของการจดทะเบียน

อนึ่ง เครื่องหมายรับรองสามารถได้รับความคุ้มครองสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในส่วน A ได้ สำหรับเครื่องหมาย Defensive เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคิดค้นขึ้นโดยมีลักษณะ เป็นคำประดิษฐ์ซึ่งได้กลายเป็นที่รู้จักแพร่หลายแล้ว เพื่อป้องกันมิให้มีการนำเครื่องหมายการค้าไปใช้กับสินค้าชนิดอื่นที่มีจำหน่ายในตลาดเดียวกัน โดยจะทำการจดทะเบียนใน ลักษณะเครื่องหมายการค้าร่วม (Associates mark)

แม้ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศมาเลเซียจะมีได้ทำการยกเลิกการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าออกเป็น 2 ส่วนดังที่ประเทศสิงคโปร์ได้ดำเนินการตามการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าในประเทศอังกฤษแล้วก็ตาม ยังถือได้ว่าการจดทะเบียนในลักษณะดังกล่าวยังเป็นไปตามความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) ทั้งนี้เนื่องจากผลของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งสองประเภทยอมให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าในการเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้และปกป้องสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนได้ นอกจากนี้ ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) เองก็มีได้บัญญัติห้ามไว้

### 3.2.2 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

#### 3.2.2.1 การเตรียมคำขอจดทะเบียน

มาตรา 25 ของ The Trade Marks Act 1976 (Act 175) และ Trade Marks Regulation 1997 กำหนดให้ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องเป็นบุคคลที่อ้างสิทธิ์ว่าเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้นเท่านั้น โดยในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ผู้ขอจะต้องยื่นคำขอต่อสำนักงานเครื่องหมายการค้าภูมิภาค (regional trade marks office) ประจํารัฐที่กำหนดไว้อันได้แก่ Sabah และ Sarawak โดยให้สำนักงานเครื่องหมายการค้ากลาง (central trade marks office) ที่ตั้งอยู่ ณ กรุง Kuala Lumpur กรณีที่ต้องยื่นเอกสารใดๆ ตามที่กฎหมายระบุไว้ต่อสำนักงานเครื่องหมายการค้ากลาง ณ Kuala Lumpur ผู้จดทะเบียนมีหน้าที่จะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวต่อสำนักงานเครื่องหมายการค้าประจํารัฐด้วย ตามมาตรา 5

สำหรับบรรดาเอกสารประกอบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่อาจสรุปได้ดังนี้

1. บรรดาเอกสารประกอบใดๆ จะต้องจัดทำให้อยู่ในขนาดเอกสาร A4 และกรณีที่ต้องมีการลงนามในเอกสาร ผู้ลงนามจะต้องเป็นผู้มีอำนาจกระทำการลงนามด้วย ไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วน กรรมการ หรือผู้รับมอบอำนาจ และจะต้องระบุชื่อ สกุลเต็ม
2. รายละเอียดของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และตัวแทนเครื่องหมายการค้า เช่น ชื่อ ที่อยู่หรือที่ตั้งสถานประกอบการ สัญชาติ อาชีพ
3. คำขอให้ใช้แบบ TM 5 โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือตัวแทนเครื่องหมายการค้าจะต้องลงนามในคำขอด้วยตนเอง
4. ผู้ขอจะต้องแนบตัวอย่างเครื่องหมายการค้าไว้ที่คำขอจดทะเบียน แต่หากไม่สามารถติดไว้ที่คำขอได้ นายทะเบียนอาจอนุญาตให้ติดตัวอย่างเครื่องหมายการค้าไว้ในกระดาษแนบท้ายคำขอได้ โดยในการนี้จะต้องมีการระบุชื่อของผู้ขอไว้ในเอกสารแนบท้ายนั้นด้วย นอกจากนี้ ผู้ขอจะต้องจัดทำสำเนาตัวอย่างเครื่องหมายการค้าแนบกับแบบ TM 6 เพิ่มอีก 8 ชุด เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
5. ระบุรายการสินค้าหรือบริการที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครอง โดยในคำขอจดทะเบียนชุดหนึ่ง ให้ระบุรายการสินค้าหรือบริการได้เพียงหนึ่งจำพวกสินค้าหรือบริการเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ขออาจจะระบุรายการสินค้าหรือบริการทั้งจำพวกก็ได้

6. กรณีที่เครื่องหมายการค้าเป็นคำที่มีลักษณะอย่างอื่นที่มีใช้อักษรโรมัน หรือเป็นภาษาอื่นที่มีใช้ภาษาอังกฤษ ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องแสดงคำแปล พร้อมระบุว่าคำดังกล่าวเป็นภาษาใดในเอกสารคำขอ โดยในการนี้ ผู้ขอ หรือตัวแทนจะต้องลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลพร้อมนี้ด้วย

### 3.2.2.2 การจัดจำพวกสินค้าและบริการ

ในอดีต ภายใต้ The Trade Marks Regulation ฉบับเดิม ได้จำแนกรายการสินค้าที่ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ 34 จำพวก โดยไม่อนุญาตให้ผู้ขอสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายบริการได้แต่ประการใด ปัจจุบัน ประเทศมาเลเซียได้นำระบบการจำแนกรายการตามรายการสินค้าและบริการสากลตามความตกลงนี้ซ (Nice Agreement) มาใช้บังคับตั้งนั้น ภายใต้ The Trade Marks Regulation ฉบับใหม่จึงได้กำหนดให้ผู้ขอสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายบริการได้ โดยได้มีการแก้ไขนิยามเครื่องหมายการค้าในมาตรา 3 ของ The Trade Marks Act<sup>9</sup> ให้ความหมายรวมถึงเครื่องหมายบริการด้วย

### 3.2.2.3 เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยแพร่หลาย

โดยที่ ประเทศมาเลเซียมิได้ลงนามรับรองและอนุวัติตามมาตรา 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีส อย่างไรก็ตาม ภายใต้ The Trade Marks Act ได้บัญญัติคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยแพร่หลายไว้ โดยในกรณีที่เครื่องหมายการค้าใดประกอบขึ้นจากคำ หรือกลุ่มประดิษฐ์ และกลายมาเป็นเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักกันโดยแพร่หลายสำหรับรายการสินค้าหรือบริการอย่างใดแล้ว และเป็นที่ทราบกันดีในหมู่ผู้บริโภค ตาม Part XII กำหนดให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ในลักษณะเป็น Defensive Trade Marks หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนขึ้นเพื่อป้องกันสิทธิ ซึ่งมุ่งคุ้มครองผู้บริโภคและเจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยตรง

<sup>9</sup> “3. Interpretation.

(1) In this Act, unless the context otherwise requires-

....“trade mark” means, except in relation to Part XI, a mark used or proposed to be used in relation to goods or services for the purpose of indicating or so as to indicate a connection in the course of trade between the goods or services and a person having the right either as proprietor or as registered user to use the mark whether with or without an indication of the identity of that person, and means, in relation to Part XI, a mark registrable or registered under the said Part XI; ...

### 3.2.2.4 การขอสิทธิในวันจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ (Priority claim)

ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องยื่นคำขอภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ยื่นคำขอในครั้งก่อน โดยก่อนการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ผู้ขอจะไม่อาจเรียกร้องในกรณีและผู้ขอถูกละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่เกิดขึ้นในประเทศมาเลเซียได้ทั้งนี้ตามมาตรา 70(1)(b) ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 16.1 ของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs)

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจกระทำได้แม้ผู้จดทะเบียนมิได้ประสงค์ที่จะใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในขณะที่ยื่นคำขอจดทะเบียนที่ผู้ขอสามารถขอจดทะเบียนในกรณีเช่นนี้ได้มีเหตุเนื่องมาจากในกรณีที่นิติบุคคลซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการจัดตั้ง และจะได้มีการโอน หรือได้มีการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้ามาให้นิติบุคคลดังกล่าว หรือผู้ขอมีความประสงค์ที่จะให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าและได้มีการยื่นขอจดทะเบียนโดยบุคคลนั้นในฐานะผู้รับอนุญาตทางทะเบียนให้ใช้เครื่องหมายการค้า (registered user)

อนึ่ง ในกรณีแรกผู้แทนนิติบุคคลจะต้องยื่นคำขอโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า ในนามของนิติบุคคลภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียน หรือคำขอถูกละทิ้งตามมาตรา 26 (3) ส่วนการขอจดทะเบียนสำหรับกรณีผู้รับอนุญาตทางทะเบียนให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้า และผู้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะต้องดำเนินการยื่นภายใน 6 เดือนเช่นกัน

### 3.2.2.5 การรับจดทะเบียนและการออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เมื่อนายทะเบียนพิจารณาคำขอจดทะเบียนแล้วอาจมีคำสั่งปฏิเสธ หรือรับจดทะเบียนภายใต้เงื่อนไข การแก้ไข หรือข้อจำกัดใดๆ ก็ได้ โดยทั้งนี้ตามมาตรา 25(3) นายทะเบียนอาจทำการปฏิเสธคำขออาจประกอบด้วยเหตุผลเพียงประการเดียว หรือหลายประการพร้อมกันก็ได้ แต่หากเป็นกรณีที่นายทะเบียนไม่ปฏิเสธคำขอจดทะเบียนแล้ว ย่อมไม่เป็นการตัดสิทธิบุคคลภายนอกที่จะทำคำคัดค้านยื่นต่อนายทะเบียนได้ตามมาตรา 28 (1) ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้อง



คล้องกับมาตรา 6 สัตตะ ของอนุสัญญากรุงปารีส และมาตรา 15.5 ของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs)

อนึ่ง ตามมาตรา 27 (1) ของกฎหมายเครื่องหมายการค้ามาเลเซียได้กำหนดให้เมื่อนายทะเบียนรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอไว้พิจารณาแล้ว ให้นายทะเบียนทำการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนในหนังสือประกาศโฆษณา ซึ่งจะต้องนำคำขอฉบับที่ยื่นไว้ต่อนายทะเบียนมาลงในการประกาศโฆษณา และหากมีเงื่อนไข หรือข้อจำกัดสิทธิประการใด จะต้องระบุไว้ในการประกาศโฆษณาด้วย ตามมาตรา 27(2) ทั้งนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 15.5 ของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) โดยสำหรับประเทศมาเลเซียนั้นถือได้ว่าได้จัดให้มีการโฆษณาเครื่องหมายการค้าก่อนการจดทะเบียนเช่นเดียวกับในประเทศสิงคโปร์

การคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศมีกำหนดไว้ในมาตรา 6 สัตตะของอนุสัญญากรุงปารีส และในมาตรา 15.5 ของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) ซึ่งสำหรับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศมาเลเซียกำหนดให้ในการคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดๆ ผู้คัดค้านจะต้องกระทำภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนดโดยนายทะเบียน ตามมาตรา 28(1) โดยผู้คัดค้านจะต้องระบุเหตุผลแห่งการคัดค้านนั้นไว้ด้วย และจะต้องนำส่งสำเนาคำคัดค้านให้แก่ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ถูกคัดค้านโดยให้ยื่นผ่าน นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจำนวน 1 ชุด ในการนี้ผู้ขอจดทะเบียนอาจยื่นคำโต้แย้ง (Counter statement) เพื่อสนับสนุนคำขอจดทะเบียนของตนได้ ซึ่งคำโต้แย้งดังกล่าวจะต้องโต้แย้งเพื่อแก้กล่าวอ้างคัดค้านที่ปรากฏอยู่ในคำคัดค้านนั้น อนึ่ง การละเลยไม่ทำคำโต้แย้งคำคัดค้านจะถือว่าผู้ขอจดทะเบียนประสงค์ที่จะละทิ้งคำขอจดทะเบียนตามมาตรา 28(3)

คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่กระทำ ต่อคำขอจดทะเบียน และคำคัดค้านใดๆ ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจอุทธรณ์ต่อ ศาลสูง (High court) ได้โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 28(5)

ในกรณีที่มีการทำคำคัดค้าน และนายทะเบียนวินิจฉัยให้เป็นคุณแก่ฝ่ายผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เมื่อผู้ขอจดทะเบียนได้ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องหมาย

การค้าแล้ว ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลดังกล่าว และออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแก่ผู้จดทะเบียน โดยให้ถือเอาวันยื่นคำขอเป็นวันที่จดทะเบียนตามมาตรา 3(1) และ(2) ตามลำดับ

เมื่อเครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของตนกับสินค้าที่ได้รับการจดทะเบียน สิทธิในเรื่องนี้มีบัญญัติรับรองไว้ใน มาตรา 35(1) ซึ่งภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศมาเลเซียการใช้เป็นเครื่องหมายการค้าถือเป็นสิ่งสำคัญ แม้เครื่องหมายการค้าจะได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นที่เพียงพอการแจ้งให้สาธารณชนรับรู้นั้นหาเป็นเครื่องแสดงว่าได้มีการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในทางการค้าไม่ ดังนั้น หากปรากฏในภายหลังว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนรายใดมิได้เจตนาใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยสุจริตจริงแล้ว เครื่องหมายการค้าดังกล่าวย่อมอาจถูกเพิกถอนได้

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในส่วน A เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองมีกำหนดระยะเวลา 7 ปี และสามารถต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้อีกคราวละ 14 ปี ดังบัญญัติไว้ในมาตรา 41 (1) แต่เมื่อประเทศมาเลเซียประกาศพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าปี ค.ศ. 1994 ออกใช้บังคับแล้ว ได้มีการขยายระยะเวลาให้ความคุ้มครองออกไปมีกำหนดระยะเวลา 10 ปี และสามารถต่ออายุออกไปอีกมีกำหนดเวลาคราวละ 10 ปี ตามมาตรา 32 ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการนับระยะเวลาความคุ้มครองเพื่อการต่อทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งยอมถือได้ว่าเป็นการกำหนดระยะเวลาความคุ้มครองตามมาตรา 18 ของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) ที่กำหนดระยะเวลาขั้นต่ำไว้เพียง 7 ปี ดังที่ปรากฏในกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับเดิมของประเทศมาเลเซีย

สำหรับการจดทะเบียนเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าสามารถกระทำได้โดยให้เจ้าของเครื่องหมายการค้า และผู้ที่ได้รับอนุญาตทำคำขอเป็นหนังสือถึงนายทะเบียน โดยให้ระบุความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่าย เงื่อนไขการควบคุมการใช้โดยเจ้าของ ลักษณะการ อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าไม่ว่าผู้ใช้จะได้รับสิทธิให้เป็นผู้ใช้เครื่องหมายแต่เพียงผู้เดียว (Sole registered user) หรือไม่ก็ตาม ให้นายทะเบียนทำการอนุมัติตามคำขอโดยพิจารณาจากเอกสารต่าง ๆ ที่คู่กรณีส่งมาและ ให้คำนึงถึงว่าเครื่องหมายการค้าที่ผู้รับอนุญาตนำไปใช้กับสินค้าที่ได้รับการจดทะเบียน เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อบังคับต่าง ๆ และนายทะเบียนเห็นสมควรว่าการจดทะเบียนดังกล่าว ไม่ขัดต่อประโยชน์สาธารณะ (Public interest)

แต่อย่างไรก็ตาม หากปรากฏว่าผู้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายความการค้ามีพฤติการณ์ในทางการค้าเครื่องหมายความการค้า (facilitate trafficking) นายทะเบียนอาจมีคำสั่งไม่อนุมัติตามคำขอได้โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 48 (3) สำหรับคำขอที่ได้รับการอนุมัติแล้วให้ถือว่า คำขอดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนสิทธิของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า โดยไม่มีการจำกัดให้ใช้เฉพาะพื้นที่บางแห่ง หรือสำหรับการผลิต หรือจำหน่ายสินค้า เฉพาะอย่าง ซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าแล้วตามมาตรา 48 (4) และ มาตรา 50 (1)

### 3.2.2.6 การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าถือเป็นสิทธิพื้นฐานของเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังที่มีกำหนดไว้ในมาตรา 21 ของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) ซึ่งได้มีการนำมาบัญญัติไว้เฉพาะในมาตรา 48 ของกฎหมายเครื่องหมายการค้า มาเลเซียซึ่งได้วางหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าไว้ดังนี้

เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนอาจทำสัญญาซึ่งชอบด้วยกฎหมาย อนุญาตให้บุคคลใดๆ ใช้ซึ่งเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าหรือบริการไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่เพียงบางส่วนทั้งนี้ไม่ว่าจะมีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดใดๆ หรือไม่ก็ตาม แต่การอนุญาตดังกล่าวจะต้องปรากฏว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถควบคุมหรือกำหนดคุณภาพของสินค้า หรือบริการที่อนุญาตได้ การยื่นคำขอให้เจ้าของเครื่องหมายการค้ายื่นคำขอต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพร้อมค่าธรรมเนียมและรายละเอียดของการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

เมื่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตรวจสอบแล้วเห็นว่าสามารถจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าตามคำขอได้ตามกฎหมายก็จะดำเนินการจดทะเบียนให้ ผลของการใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าโดยผู้ได้รับอนุญาตนั้นจะถือเสมือนว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าหรือบริการที่จดทะเบียนอนุญาตไว้แล้วด้วยตนเอง

อนึ่ง การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะสิ้นสุดลงทันทีในกรณีดังต่อไปนี้

1. เครื่องหมายการค้าตามสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น พันสภาพการเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

2. สินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมายการค้าหรือบริการที่ได้รับการจดทะเบียนไว้ต่อมาภายหลังถูกจำกัดลง
3. เจ้าของเครื่องหมายการค้าหยุดการควบคุมการใช้ซึ่งเครื่องหมายการค้า หรือคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ได้รับการจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า
4. เมื่อทะเบียนเครื่องหมายการค้าสิ้นอายุลงในครั้งสุดท้าย เว้นแต่จะได้มีการขอต่ออายุเครื่องหมายการค้า หรือขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอันใหม่
5. เมื่อครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เว้นแต่จะได้มีการต่อสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าโดยการนำไปจดทะเบียนใหม่ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

กรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้ามิได้รักษาสัทธิตามกฎหมายในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าย่อมมีสิทธิร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งกำหนดวิธีการหรือมาตรการบรรเทาความเสียหายอันเกิดจากเหตุดังกล่าวได้ ซึ่งรวมถึงการให้สัตยาบันแก่นายทะเบียนโดยการมีคำสั่งให้จดทะเบียนให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนแทนเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว และไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม หากการใช้ซึ่งเครื่องหมายการค้าโดยบุคคลใดๆ จะก่อให้เกิดความเสียหายลงผิดได้ ศาลอาจมีคำสั่งให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวออกจากทะเบียนได้ การกำหนดเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้ามาเลเซียถือเป็น การกำหนดเงื่อนไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของความตกลงระหว่างประเทศฉบับดังกล่าวซึ่งเปิดช่องให้กระทำได้

### 3.2.2.7 การโอนเครื่องหมายการค้า

มาตรา 47 ประกอบกับมาตรา 55 กำหนดให้ผู้ที่ได้รับโอนเครื่องหมายการค้าจะต้องดำเนินการขอจดทะเบียนการโอนเครื่องหมายการค้าต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ทำสัญญาโอนเครื่องหมายการค้า โดยเมื่อรับคำขอแล้วนายทะเบียนจะทำการตรวจสอบรายละเอียดในคำขอจดทะเบียน ซึ่งหากนายทะเบียนเห็นว่าการจดทะเบียนนั้นกระทำได้แล้ว ก็จะมีคำสั่งให้จดทะเบียนการโอนเครื่องหมายการค้าให้แก่ผู้รับโอนต่อไป โดยการโอนย่อมมีผลหากได้มีการลงประกาศโฆษณาการโอนเครื่องหมายการค้าตามแบบที่กำหนดแล้วเท่านั้น ตามมาตรา 55 (7) ส่วนกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนให้ ผู้ขออาจยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลได้

อนึ่ง การจดทะเบียนโอนเครื่องหมายความการค้าอาจเป็นการจดทะเบียนอย่างเจ้าของเครื่องหมายความการค้าร่วมกันได้ หรือจะเป็นการโอนซึ่งเครื่องหมายความการค้าสำหรับสินค้าหรือบริการทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้

สำหรับเครื่องหมายความการค้าที่ยังมิได้จดทะเบียน หากคู่สัญญาได้ทำการโอนกิจการและเครื่องหมายความการค้าดังกล่าวไปในคราวเดียวกับที่ผู้โอนได้โอนเครื่องหมายความการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว ให้การโอนเครื่องหมายความการค้าที่ยังมิได้จดทะเบียนนั้นมีผลเช่นเดียวกับการโอนเครื่องหมายความการค้าที่จดทะเบียนแล้วนั้นด้วย

อย่างไรก็ตามการโอนเครื่องหมายความการค้าเกิดขึ้นในประเทศมาเลเซียโดยปราศจากการโอนค่าแห่งกวีตวิลล์ยอมไม่สมบูรณหากการโอนกระทำโดยไม่สุจริตระหว่างคู่สัญญา เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

1. เครื่องหมายความการค้าได้รับการจดทะเบียนโดยความมุ่งประสงค์ที่จะโอนให้แก่นิติบุคคลที่อยู่ในระหว่างการจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หรือ
2. เครื่องหมายความการค้าได้รับการจดทะเบียนโดยความมุ่งประสงค์ที่จะอนุญาตให้บุคคลใดได้ใช้ซึ่งเครื่องหมายความการค้าจดทะเบียนนั้น ซึ่งกรณีนี้จะต้องดำเนินการภายใน 6 เดือนนับจากวันที่เครื่องหมายความการค้าดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนแล้ว

อนึ่งเครื่องหมายความการค้าใดอาจถูกพิจารณาให้เป็นเครื่องหมายความการค้าที่ไม่อาจทำการโอนได้หากปรากฏว่าการโอนดังกล่าวจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดได้ทั้งนี้เนื่องจากปรากฏว่าผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้ในเครื่องหมายความการค้าที่มีลักษณะคล้ายกันนั้นเป็นจำนวนหลายราย

### 3.2.2.8 การถูกเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายความการค้า

เครื่องหมายความการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายอาจถูกศาลเพิกถอนได้หากศาลพิเคราะห์ตามคำร้องของผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา 46 แล้วข้อเท็จจริงปรากฏเหตุดังต่อไปนี้

1. การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยผู้จดทะเบียน หรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าไม่มีเจตนาโดยสุจริตที่ใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือบริการที่จดทะเบียนไว้ โดยปรากฏพฤติกรรม ทั้งนี้ภายในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการยื่นคำร้องขอเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า

2. ภายใน 1 เดือนก่อนการยื่นคำร้องขอเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามิได้มีเจตนาโดยสุจริตใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนกับสินค้าหรือบริการที่ได้รับการจดทะเบียนไว้เป็นระยะเวลาติดต่อกันกว่า 3 ปี

อนึ่ง การเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่กล่าวไว้ข้างต้นเกิดจากเหตุการไม่ใช้เครื่องหมายการค้า และตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้ามาเลเซียมิได้บัญญัติหลักเกณฑ์ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกรณีอื่น เช่น เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะอันไม่อาจรับจดทะเบียนได้ หรือฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมาย หรือผู้ที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามิได้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่แท้จริง เป็นต้น อาจกระทำได้โดยการที่ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อ High Court ซึ่งหาก High Court วินิจฉัยเป็นเช่นไร หากคู่กรณีไม่พอใจในคำวินิจฉัยก็อาจอุทธรณ์ต่อ Court of Appeal และ Federal Court ตามลำดับ

### 3.3 ประเทศอินโดนีเซีย

ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2536 (ค.ศ.1993) ซึ่งเป็นวันที่กฎหมาย Law on Marks No.19 ปี 1992 มีผลบังคับใช้นั้น การจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของเจ้าของธุรกิจภาคบริการมิอาจกระทำได้ แต่เมื่อกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้เจ้าของเครื่องหมายบริการดังกล่าวย่อมสามารถขอจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครองแก่สินค้า หรือบริการของตนได้ ซึ่งรายการสินค้า หรือบริการที่นำมาใช้ประกอบการให้ความคุ้มครองดังกล่าวได้นำมาจากรายการสินค้า หรือบริการสากล (International Classification) ตามความตกลงระหว่างประเทศนั่นเอง แต่อย่างไรก็ตาม การคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองเฉพาะกับสินค้าหรือบริการที่ได้รับการจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนตามกฎหมายเท่านั้น

มาตรา 3 ของกฎหมายเครื่องหมายการค้ากำหนดไว้ว่า สิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (exclusive right) ซึ่งรัฐเป็นผู้อนุญาตให้ (โดยคณะกรรมการลิขสิทธิ์

สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า กรมสิทธิธรรม (Directorate of Copyrights, Patents, and Trademarks under the Department of Justice) แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งได้รับการจดทะเบียนในทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั่วไป (General Register of Marks) ภายใต้กำหนดระยะเวลาหนึ่ง ในอันที่บุคคลดังกล่าวจะได้ใช้ หรืออนุญาต ให้บุคคลอื่นใช้ หรือให้ร่วมกับบุคคลอื่นหลายบุคคลหรือกับนิติบุคคลอื่นหลายนิติบุคคล ภายใต้บทบัญญัติในมาตรานี้บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลตามกฎหมายย่อมอาจจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดๆ ได้ตราบเท่าที่บุคคลดังกล่าวจะทำการไปภายใต้หลักสุจริต (Act in good faith) ซึ่งหลักดังกล่าวได้รับการยืนยันไว้ในกฎหมายใหม่โดยชัดแจ้งโดยได้รับการนำมาเป็นส่วนสำคัญในการพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวเดิมศาลฎีกาแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้เคยวางหลักไว้ในคดีระหว่าง Tancho Tokyo Osaka Company จำกัด และ PT. Tancho Indonesia Co., Ltd. ในปี ค.ศ. 1972 โดยคดีดังกล่าวในขณะนั้นได้รับการเรียกขานกันอย่างแพร่หลายในนามของคดีที่มีชื่อว่า "คดี Tancho/Landmark Decision of the Tancho case (1972) เป็น ซึ่งในคดีนี้ถือเป็นคดีที่สร้าง แนวบรรทัดฐานขึ้นเพื่อเป็นหลักในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าโดยอาศัยหลักสุจริตเป็นที่ตั้ง ซึ่งสรุปได้ว่า การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจะเกิดขึ้นได้ก็เฉพาะแก่กรณีที่คู่กรณีฝ่ายนั้นกระทำไปด้วยความสุจริต ต่อมาในคดีหลังหลายคดี ศาลได้วินิจฉัย และยืนยันถึงหลักกฎหมายเรื่องนี้มา ตลอดแม้ในขณะนั้น จะยังไม่มีกฎหมายบัญญัติรับรองไว้โดยชัดแจ้งเหมือนดังที่ปรากฏอยู่ในกฎหมาย ฉบับปัจจุบันก็ตาม ดังนั้น ในกรณีที่มีบุคคลใดนำเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายของบุคคลอื่น มายื่นขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า นั้นย่อมถือได้ว่าบุคคลดังกล่าวจะทำการไปโดยไม่สุจริตดังนั้น ย่อมไม่อาจได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายได้แต่ประการใด

ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศอินโดนีเซียนั้น เดิมประเทศอินโดนีเซียใช้หลัก first to file ซึ่งมาจากแนวคิดแบบ Declarative Concept ซึ่งให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้ยื่นคำขอและได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อน แต่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามกฎหมายใหม่คือใช้หลักการจดทะเบียน (registration) ตามหลัก first use กล่าวคือให้สิทธิแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง ระบบนี้มีกบระสบปัญหาหลายประการ เช่น มีให้ถือว่าผู้ใช้เครื่องหมายการค้าในต่างประเทศเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าก่อน ซึ่งก็อาจมีการอ้างสิทธิบุคคลใดได้มีการใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อนได้เสมอ

### 3.3.1 เครื่องหมายการค้าที่อาจจดทะเบียนได้

มาตรา 1 กำหนดนิยามเครื่องหมายการค้าไว้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 16.2 ของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) ประกอบกับมาตรา 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีส โดยกำหนดให้ “เครื่องหมายการค้า” ให้นิยามรวมถึง เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายร่วม โดย “เครื่องหมายการค้า” หมายถึง เครื่องหมายซึ่งใช้กับสินค้าที่ได้รับการผลิต และใช้ในทางการค้า (โดยผู้ใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือโดยนิติบุคคล) เพื่อแยกแยะสินค้าของตนออกจากสินค้าซึ่งมีลักษณะเหมือนกันของบุคคลอื่น

เครื่องหมายบริการ หมายถึง เครื่องหมายซึ่งใช้กับการให้บริการที่ได้ให้โดยบุคคลหลายบุคคล หรือโดยนิติบุคคลตามกฎหมาย เพื่อแยกแยะบริการของตนออกจากบริการซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกันของบุคคลอื่น

เครื่องหมายร่วม หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าและ/หรือบริการซึ่งมีลักษณะเดียวกัน ที่ได้จำหน่ายหรือใช้ในทางการค้าร่วมกัน โดยบุคคลหลายบุคคล หรือโดยนิติบุคคลตามกฎหมาย เพื่อแยกแยะสินค้าและ/หรือบริการของตนออกจากสินค้าและ/หรือบริการที่มีลักษณะเช่นเดียวกันของบุคคลอื่น

ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าได้ห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีอำนาจ

1. ชื่อของบุคคลสำคัญ
2. ภาพถ่าย
3. เครื่องหมายที่คล้ายคลึงกับชื่อ หรือชื่อย่อ
4. ธงประจำตำแหน่ง
5. สัญลักษณ์
6. เครื่องหมาย หรือ
7. ตราประทับ



ซึ่งเป็นของทางราชการ ตราประทับสถาบันของรัฐ หรือของชาติ หรือระหว่างประเทศ หรือเครื่องหมายที่คล้ายคลึงกับเครื่องหมายที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้อื่นภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์

### 3.3.2 การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

#### 3.3.2.1 การเตรียมคำขอจดทะเบียน

ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น ซึ่งอาจเป็นผู้ใดผู้หนึ่ง หรือหลายคน หรือเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายก็ได้

คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจถูกปฏิเสธหากปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว สำหรับรายการสินค้า หรือบริการที่เหมือนกัน ในจำพวกสินค้าหนึ่ง หรือเป็นเครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อศีลธรรม หรือขัดต่อความสงบของสาธารณะ หรือไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ หรือกลายเป็นสิ่งสามัญ หรือเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการสำหรับคำขอจดทะเบียนที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการจดทะเบียน ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 15.1 และ 15.2 ของ

ในการแก้ไขคำขอนั้น กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอินโดนีเซียให้ผู้ขอทำการแก้ไขคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ โดยการยื่นคำขอจดทะเบียนเข้าไปใหม่ โดยในคำขอชุดหลังจะต้องแก้ไขรายละเอียดที่ต้องการแก้ไขให้เรียบร้อย และผู้ขอจะต้องดำเนินการถอน (Withdrawing) คำขอเดิมด้วย

สำหรับรายการเอกสารประกอบการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นมีดังนี้

1. หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ
2. คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำนวน 1 ฉบับ
3. ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าซึ่งมีขนาดระหว่าง 2x2 หรือ 9x9 เซนติเมตร จำนวน 35 ตัวอย่าง กรณีเป็นเครื่องหมายสี หรือ 1 ตัวอย่าง กรณีเป็นเครื่องหมายสีขาวดำ
4. กรณีที่ผู้ขอประสงค์จะขอถือสิทธิในวันจดทะเบียนครั้งก่อนตามอนุสัญญา ระหว่างประเทศ ให้ผู้ขอจัดส่งเอกสารประกอบการขอถือสิทธิในวันจดทะเบียนครั้งก่อน (Priority)

ซึ่งจะต้องจัดทำเป็นภาษาอินโดนีเซียและจะต้องยื่นในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับแต่ระยะเวลาการขอสิทธิซึ่งผู้ขอได้รับสิทธิในครั้งก่อน

อนึ่ง หนังสือมอบอำนาจจะต้องยื่นไปพร้อมในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยหนังสือมอบอำนาจฉบับหนึ่งให้ใช้ได้กับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพียงฉบับเดียวเท่านั้น สำหรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าฉบับหนึ่งให้ใช้ได้เฉพาะกับรายการสินค้าเพียงจำพวกเดียว

### 3.3.2.2 การจัดทำพวงสินค้าหรือบริการ

สำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น มาตรา 8 วรรค (1) กำหนดให้คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหนึ่งสามารถระบุรายการสินค้าหรือบริการที่ผู้ขอประสงค์จะขอรับความคุ้มครองได้เพียงรายการสินค้า หรือบริการจำพวกเดียวเท่านั้น นั้นย่อหมายความว่า หากผู้ขอเป็นผู้ผลิตสินค้าหรือบริการหลายชนิดแตกต่างกันไปในหลายจำพวกสินค้าหรือบริการ ผู้จดทะเบียนจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นสำหรับสินค้า หรือบริการในแต่ละจำพวก อย่างไรก็ตาม ในวรรค (2) ของมาตรานี้ กำหนดไว้ว่า "คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหนึ่ง... จะระบุประเภทของสินค้า หรือบริการภายใต้รายการสินค้า หรือบริการที่เกี่ยวข้องกันก็ได้ แต่อย่างไรก็ดี ประเทศอินโดนีเซีย จำเป็นจะต้องแก้ไขหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) ซึ่งระบุให้รัฐสมาชิกต้องตรวจสอบ และแก้ไขหลักเกณฑ์ที่ให้คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหนึ่งอาจใช้ได้สำหรับสินค้าหรือบริการมากกว่า 1 จำพวกสินค้าด้วย

### 3.3.2.3 การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย (Well-known Marks)

ภายหลังจากที่กฎหมาย Law No. 19 of 1992 มีผลบังคับใช้แล้ว การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายได้ประสบกับปัญหาที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนในประเทศยังคงได้รับความคุ้มครองภายใต้ระยะเวลาความคุ้มครองเดิม และจะยังคงได้รับความคุ้มครองต่อไปตามกฎหมายใหม่ ภายใต้ทะเบียนเครื่องหมาย การค้าที่ตนได้รับมาตามกฎหมาย โดยมีต้องนำเครื่องหมายการค้าของตนลงประกาศโฆษณาเพื่อให้บุคคล ภายนอกทำการคัดค้านทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม ในมาตรา 6 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 56 วรรค 2 และ 3/ para (2) and (3) เปิด

โอกาสให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายซึ่งยังมิได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตน สามารถยื่นคำขอเพิกถอน (Cancellation Claim) ต่อศาลแขวง (District Court) ภายหลังจากที่ตนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนต่อ สำนักงานเครื่องหมายการค้า (Trademark Office) ได้

ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังอาจทำการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนมิใช่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง สำหรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายนั้น สำนักงานเครื่องหมายการค้าจะดำเนินการพิจารณาก็ต่อเมื่อได้มีได้มีคำวินิจฉัยให้ให้ทำการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าตามคำขอแล้วเท่านั้น ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย เป็นการเปิดช่องให้นายทะเบียนยกเป็นเหตุในการปฏิเสธคำขอจดทะเบียน หรือคำขอต่ออายุ หรือการจดทะเบียน หรือการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนซึ่งใช้กับสินค้า หรือบริการชนิดเดียวกัน หรือแตกต่างกัน เว้นแต่จะได้มีการทำความตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และยังสามารถยกขึ้นเป็นเหตุในการคัดค้าน หรือโต้แย้ง (Objection or Opposition) คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเหมือนกับคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายจนอาจทำให้เกิดความสับสนหลงผิดได้ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายยังสามารถใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้ยื่นคำคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลภายนอกได้

### 3.3.2.4 การขอสิทธิในวันยื่นคำขอจดทะเบียนครั้งก่อน

(Priority Claim)

ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้แล้วในประเทศที่เป็นภาคีในอนุสัญญากรุงปารีส จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนโดยอำนาจสิทธิในวันยื่นคำขอจดทะเบียนในต่างประเทศภายในกำหนดเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ยื่นคำขอในครั้งก่อน ซึ่งถือว่าสอดคล้องตามความตกลงระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญากรุงปารีส เป็นต้น

### 3.3.2.5 การรับจดทะเบียนและการออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เมื่อนายทะเบียนรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใด ให้นายทะเบียนทำการประกาศโฆษณาคำขอดังกล่าวในหนังสือประกาศโฆษณาเครื่องหมาย (an official report on mark) เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบ และทำการคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ โดยในการนี้ผู้ขอมีสิทธิยื่นคำโต้แย้งคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้

ภายใน 9 เดือนนับจากวันที่ได้มีการยื่นคำโต้แย้ง (Rebuttal) ให้นายทะเบียนทำการตรวจสอบในเนื้อหา (Substantive Examination) ไม่ว่าจะผลการตรวจสอบจะเป็นเช่นไร ให้นายทะเบียนทำคำวินิจฉัยและแจ้งให้คู่กรณีทราบโดยทันที

ให้นายทะเบียนออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน (Certificate) ให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าภายใน 30 วัน นับจากวันรับจดทะเบียน

หากมีการคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ให้ส่งสำเนาหนังสือแจ้งการจดทะเบียน หรือปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแก่คู่กรณีฝ่ายที่ทำการคัดค้านทราบ โดยคำขอที่ได้รับการปฏิเสธ ผู้ขออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ (Marks Appeal Commission) ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ลงในหนังสือแจ้งการปฏิเสธ และให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยภายใน 6 เดือน โดยให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็นที่สุดทั้งในทางบริหาร และสำบัญญัติ

เมื่อเครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนเจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมได้รับความคุ้มครองมีกำหนดระยะเวลา 10 ปี เว้นแต่เครื่องหมายการค้าจะได้รับการต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าออกไปอีกมีกำหนดระยะเวลา 10 ปี ในระหว่างอายุความคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้ อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ หรือแม้แต่โอนเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นได้<sup>10</sup> นอกจากสิทธิเด็ดขาดดังกล่าวแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนย่อมมีสิทธิยื่นฟ้องเป็นคดีแพ่งต่อ District Court เพื่อปกป้องมิให้

<sup>10</sup> A. Supriyani Kardono and Darrell R. Johnson, Intellectual property laws of east Asia (Singapore: Sweet and Maxwell Asia, 1997), pp.170-171.

บุคคลอื่นนำเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเหมือนกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของตนในสาระสำคัญ การใช้สิทธิฟ้องต่อศาลนั้นอาจกระทำเพื่อยุติการกระทำหรือเพื่อเรียกค่าเสียหายจากการกระทำอันเป็นละเมิดสิทธิข้างต้นก็ได้ นอกจากนี้ กฎหมายยังเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าอาจฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการอันละเมิดนั้นได้ด้วย<sup>11</sup>

ส่วนในทางคดีอาญานั้น ผู้ที่นำเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบุคคลอื่นไปใช้โดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในสาระสำคัญ ย่อมมีความผิดต้องระวางโทษตามกฎหมายอาญาดังกล่าว โดยอัตราโทษในความผิดดังกล่าวอยู่ระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน ห้าร้อยล้านบาท และจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน ห้าสิบล้านรูเปียตามลำดับ

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังที่กล่าวไว้ข้างต้นถือเป็นสิทธิที่ขยายมาจากบทบัญญัติในมาตรา 16 ของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPS) เช่นเดียวกับในประเทศสมาชิกอื่นในกลุ่มอาเซียน ซึ่งจะมีความแตกต่างไปในมาตรการและวิธีปฏิบัติขึ้นการบังคับใช้สิทธิ

สำหรับอายุการให้ความคุ้มครองนั้น กฎหมายกำหนดให้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนได้รับการคุ้มครองภายใต้พันธกรณีแห่งอนุสัญญากรุงปารีส ซึ่งได้รับความคุ้มครองมีกำหนดอายุการคุ้มครองเป็นเวลา 10 ปี และผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนดังกล่าวสามารถต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้อีกคราวละ 10 ปี ซึ่งถือว่ามียุทธเวลายาวนานกว่าที่กำหนดไว้ในมาตรา 18 ของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPS) อนึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนจะต้องยื่นคำขอต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าในระหว่าง 6-12 เดือนก่อนวันสิ้นอายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ระบุไว้

อนึ่ง การขอต่ออายุ และเปลี่ยนชื่อผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะต้องนำไปจดทะเบียน (General Register) และจะต้องได้รับการลงประกาศโฆษณาด้วยเช่นเดียวกับการลงประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

<sup>11</sup> Manual Industrial Property by, "Manual for the handling of application for patents, designs and trade marks through out the world: Indonesia" Supplement No. 65, April 1992.

กรณีผู้ที่ไม่มียุติบัตรในประเทศไทยประสงค์ที่จะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องขอโดยผ่านตัวแทน (Proxy) โดยจะต้องใช้มียุติบัตร หรือที่อยู่ของตัวแทนในประเทศแทนมียุติบัตร หรือที่อยู่ของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

รายการรายการเอกสารประกอบการขออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีดังต่อไปนี้

1. หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ
2. คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำนวน 1 ฉบับ
3. ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าซึ่งมีขนาดระหว่าง 2x2 หรือ 9x9 เซนติเมตร จำนวน 35 ตัวอย่าง กรณีเป็นเครื่องหมายสี หรือ 1 ตัวอย่าง กรณีเป็นเครื่องหมายสีขาวดำ โดยจะต้องเป็นตัวอย่างเครื่องหมายการค้าอย่างเดียวกับที่ขอจดทะเบียนไว้ทั้งรูปลักษณะและสีสรร

อนึ่ง ในการขออายุเครื่องหมายการค้า ห้ามมิให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าทำการเพิ่มเติม หรือแก้ไขรายการสินค้าในคำขอต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้า เว้นแต่ เป็นกรณีการตัดรายการสินค้าหรือบริการตก

### 3.3.2.6 การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า

การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้ามีลักษณะ และขั้นตอนเช่นเดียวกับการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าคือต้องทำเป็นหนังสือ และนำไปจดทะเบียน ซึ่งต้องทำการลงประกาศโฆษณาในหนังสือประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้าเช่นกัน ซึ่งถือเป็นลักษณะ และเงื่อนไขที่รัฐภาคีกำหนดขึ้นตามที่มาตรา 21 ของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) ที่ได้เปิดช่องให้กระทำได้

อนึ่ง ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่สุจริตจะได้รับความคุ้มครองให้ใช้สิทธิของตนจนครบกำหนดตามสัญญา แม้เครื่องหมายการค้านั้นถูกเพิกถอนทางทะเบียนซึ่งเป็นผลเนื่องจากเครื่องหมายการค้าที่พาทเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว

การปรับปรุงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศอินโดนีเซีย<sup>12</sup> รัฐบาลอินโดนีเซียได้เปลี่ยนชื่อจาก Directorate General of Intellectual Property Rights (Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual or Dirjen Haki) ตาม Presidential Decree ที่ 14 ปี ค.ศ.1998 ลงวันที่ 15 กันยายน 2541 ซึ่งขณะนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกำลังพิจารณาออกข้อกำหนดเพื่อให้ชื่อใหม่นี้มีผลก่อนนำมาบังคับใช้อย่างเป็นทางการ การเปลี่ยนแปลงชื่อดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามของอินโดนีเซียในการสร้างมาตรการให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างกว้างขวางทั่วไปมีจำกัดเพียงแต่การให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าเท่านั้น การให้ความคุ้มครองที่จะมีขึ้นรวมไปถึงการให้ความคุ้มครองสิทธิในการออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design) การออกแบบวงจรรวม (Integrated Circuit) และความลับทางการค้า (Trade Secret) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการที่อินโดนีเซียได้เข้าเป็นสมาชิกความตกลง TRIPs ซึ่งอินโดนีเซียมีพันธกรณีต้องอนุวัติกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องเป็นไปตามความตกลงเช่นเดียวกับอีกหลายประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนภายในวันที่ 1 มกราคม 2543

สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอินโดนีเซียนั้นมีไม่มากนักเนื่องจากรัฐบาลอินโดนีเซียประสบกับปัญหาทางการเมือง และให้ความสำคัญกับการเร่งรัดออกกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ทั้ง 3 กฎหมายดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญได้แก่การวางบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า และการแต่งตั้งบุคคลในคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์เครื่องหมายการค้า (Mark Appeal Commission - MAC) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีอำนาจแยกออกจากสำนักงานเครื่องหมายการค้า (Trademark Office) โดยคณะกรรมการอุทธรณ์เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีอำนาจและหน้าที่ในการตรวจสอบคำวินิจฉัยของสำนักงานเครื่องหมายการค้า

ข้อกำหนดที่รัฐบาลอินโดนีเซียจะออกมาบังคับใช้เกี่ยวกับสิทธิในเครื่องหมายการค้าจะรวมถึง

1. ข้อกำหนดรัฐบาล (Government Regulation) ส่วนที่เกี่ยวกับเงื่อนไขที่ชัดเจนที่นำมาใช้กับสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน (Article 6 para 14)
2. ข้อกำหนดรัฐบาลส่วนที่เกี่ยวกับการจำแนกจำพวกสินค้าหรือบริการที่ใช้สำหรับการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Article 8 para 13)

<sup>12</sup> Ema L. Kusoy and Bertus A. Rikin, "Report on the Trademark Law and Enforcement in 1998 in Indonesia," *APAA News* 26 (July 1999): 65-71.

3. ข้อกำหนดรัฐบาลส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Article 10 para 13)
4. ข้อกำหนดรัฐบาลส่วนที่เกี่ยวข้องกับเหตุอันสมควรที่สำนักงานเครื่องหมายการค้าสามารถพิจารณาเพิกถอน (Cancel) เครื่องหมายการค้าได้เนื่องจากการไม่ให้เครื่องหมายการค้า (non-use) (Article 51 para (3c))
5. ข้อกำหนดรัฐบาลส่วนที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications) (Article 79 A para (8))
6. Presidential Decree ที่เกี่ยวกับการกำหนดศาลแขวง (District Court) ซึ่งมีอำนาจในการพิจารณาคัดค้าน (Objection) การเพิกถอนเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน (Article 51 para (5))
7. Ministerial Decree เกี่ยวกับการใช้จ่ายในการรับจดทะเบียนใหม่ (Re-registration) สำหรับเครื่องหมายการค้าที่ถูกเพิกถอนทางทะเบียน

### 3.3.2.7 การโอนเครื่องหมายการค้า (Transfer)<sup>13</sup>

การโอนเครื่องหมายการค้าจะต้องทำเป็นหนังสือ และนำไปจดทะเบียน (General Register) และต้องประกาศโฆษณาในหนังสือประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้าด้วย ซึ่งเป็นการกำหนดเงื่อนไขตามที่มาตรา 21 ของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) เปิดช่องให้กระทำได้

กรณีเครื่องหมายบริการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการให้บริการ และผลจากการนั้น ถือเป็นเครื่องหมายรับผิดส่วนตัว เป็นเรื่องของคู่สัญญาจึงไม่อาจทำการโอนกันได้โดยสภาพ

รายการเอกสารประกอบการขอโอนเครื่องหมายการค้า

1. หนังสือมอบอำนาจของผู้โอนสิทธิ จำนวน 1 ฉบับ
2. คำร้องขอโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าจากผู้โอนสิทธิ จำนวน 1 ฉบับ
3. หนังสือสัญญาโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าซึ่งได้รับการรับรองโดยสำนักงานกงสุลแห่งประเทศอินโดนีเซีย

<sup>13</sup> Susan Barbieri and Richard J. Taylor, Worldwide trademark transfers Law and Practice: Indonesia (U.S.A.: Trademark Association, 1994), p. 13.



### 3.3.2.8 การถูกเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า

#### ก. การเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หากเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่ได้รับการนำไปใช้ในทางการค้ากับสินค้า หรือบริการภายในกำหนดระยะเวลา 3 ปี หรือมากกว่านั้นติดต่อกัน นับจากวันที่เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้รับการจดทะเบียน หรือวันสุดท้ายที่ได้มีการนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปใช้กับสินค้า หรือบริการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในการจดทะเบียน

#### ข. การขอลงทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้า

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ประสงค์จะใช้เครื่องหมายการค้าของตนแล้ว อาจขอลงทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนได้ แต่อย่างไรก็ตาม หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ทำการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนอยู่ เจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวก่อน จึงจะขอลงทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้

#### ค. การขอเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยบุคคลภายนอก

บุคคลภายนอกอาจขอให้ถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าใด ๆ ได้ โดยการยื่นคำร้องต่อศาลแขวงกรุงจาการ์ตา (District Court of Central Jakarta) หรือศาลแขวงที่มีเขตอำนาจแห่งอื่นซึ่งได้รับการกำหนดขึ้นโดยประธานาธิบดี ไม่ว่าจะคำวินิจฉัยจะเป็นเช่นไร ให้คำวินิจฉัยของศาลเป็นที่สุดคู่กรณีไม่อาจอุทธรณ์ได้ โดยในการนี้ให้เสมือนศาลนำส่งสำเนาคำวินิจฉัยให้แก่สำนักงานเครื่องหมายการค้าเพื่อทำการจัดเก็บในทางทะเบียน และทำการลงประกาศโฆษณาต่อไป

#### ง. กรณีเครื่องหมายการค้าที่ยังมิได้รับการจดทะเบียน

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังมิได้รับการจดทะเบียนไม่อาจยื่นขอเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ เว้นแต่เครื่องหมายการค้านั้นจะเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง

แพรวหลาย โดยการทำเป็นคำร้องยื่นเพิกถอนหลังเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพรวหลายของตน ได้รับการจดทะเบียนแล้ว โดยให้เจ้าของเครื่องหมายการค้ายื่นคำขอผ่านสำนักงานเครื่องหมายการค้า ไปยังศาลแขวงจากรากาตา (DCCJ) <sup>14</sup> และสำหรับผู้ที่ไม่มียุติภูมิสำเนาในประเทศให้ยื่นโดยตรงต่อศาลแขวงจากรากาตาได้

อนึ่ง การยื่นคำร้องของเพิกถอนต้องกระทำภายใน 5 ปี นับแต่วันจดทะเบียน ไม่ว่าผลคำวินิจฉัยของศาลจะเป็นประการใด คำวินิจฉัยของศาลให้ถือเป็นที่สุด โดยในการเพิกถอนเครื่องหมายการค้านายทะเบียนจะดำเนินการเช่นเดียวกับการถอนทะเบียน

อนึ่งเนื่องจากเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนจะได้รับความคุ้มครองมีกำหนดระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และอาจได้รับการต่ออายุความคุ้มครองออกคราวละ 10 ปี เมื่อเครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนแล้ว หากเจ้าของเครื่องหมายการค้ามิได้นำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้ในทางการค้า (Commerce) ติดต่อกันเป็นระยะเวลาเกินกว่า 3 ปี แล้ว เครื่องหมายการค้า ดังกล่าวออกจะถูกเพิกถอนทางทะเบียนได้โดยการดำเนินการเพิกถอนโดยสำนักงานเครื่องหมายการค้า (Trademark Office) ตามมาตรา 51 หรือโดยบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียร้องขอเพิกถอนต่อศาลแขวง (District Court) ตามมาตรา 52 ซึ่งการดำเนินการทั้ง 2 วิธีภายใต้กฎหมาย The Law No. 19 ปี 1992 มีกำหนดระยะเวลาให้สามารถกระทำได้ / both actions, under Law No. 19 of 1992 are termed invalidation actions) อย่างไรก็ตาม กรณีที่กล่าวไว้ข้างต้นมีลักษณะแตกต่างจากการเพิกถอนภายใต้มาตรา 56-60 เนื่องจากการเพิกถอนโดยวิธีการใน 2 ประการดังที่กล่าวไว้ข้างต้น จะดำเนินการโดยขึ้นอยู่กับ กระบวนการ และฐาน (grounds) ในการดำเนินการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกัน แต่สำหรับการเพิกถอนในประการที่ได้กล่าวไว้ในตอนท้ายจะต้องพิจารณาถึงความเหมือน หรือคล้ายกับ เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนอยู่ ฮี นี รั ก์ ซี ั น หรี ฮรี กรณั ง เตี อ กัน อนึ่ง คำขอเพิกถอนดังกล่าวจะกระทำได้อีกโดยการยื่นคำร้องต่อศาลแขวง (District Court) ภายในกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเท่านั้น

<sup>14</sup> Insan Budi Maulana, "Indonesian trademark law," *International Review of Industrial Property and Copyright Law* 26 (Munich: the Max Planck Institute for Foreign and International Copyright and Competition Law, 1995) 383-384.

### 3.4 ประเทศเวียดนาม

กฎหมายและหลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศเวียดนามเป็นไปตามความตกลงกรุงแมดริด (Madrid Agreement) เพื่อการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นระบบการขอและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเชิงเดี่ยวและอาศัยหลักเกณฑ์ same mark legislation<sup>15</sup> ในระหว่างรัฐภาคีของอนุสัญญา จึงมีลักษณะความผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศแตกต่างไปจากประเทศสมาชิกอื่นในกลุ่มอาเซียนที่ได้กล่าวไว้ก่อนแล้วซึ่งอาจสรุปได้ดังนี้

#### 3.4.1 เครื่องหมายการค้าที่อาจจดทะเบียนได้

ตามมาตรา 4 ของ The Decree No.197/ HDBT ลงวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1982 และ มาตรา 2 ของ The Ordinance No. 84/ HDBT ลงวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 1990 ประกอบกับ The Decree No. 63/CP ลงวันที่ 24 ตุลาคมปี ค.ศ. 1996 ซึ่งมีผลบังคับใช้ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่ง (The Civil Code) ของเวียดนามได้ให้คำนิยามของเครื่องหมายการค้าไว้ดังนี้<sup>16</sup>

“เครื่องหมายการค้า คือ สัญลักษณ์ (Sign) ตามกฎหมายซึ่งใช้เพื่อจำแนกแยกแยะสินค้า หรือบริการในประเภทเดียวกันของธุรกิจการค้าหนึ่ง (Unit) ออกจากสินค้าหรือบริการที่ผลิตขึ้นโดยธุรกิจการค้าอีกรายหนึ่ง โดยเครื่องหมายการค้าอาจอยู่ในรูปตัวอักษร สัญลักษณ์ รูป หรือสิ่งที่ประกอบขึ้นให้ประจักษ์เป็นสีอันเดียวกัน หรือหลายสี”

อย่างไรก็ตามเครื่องหมายที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นเครื่องหมายที่ไม่อาจจดทะเบียนได้

<sup>15</sup> Dennis Campbell, Hubert J. Harmeling and Eric P.A., Trade marks: Legal and business aspects: Madrid Agreement (U.S.A.: Kluwer Law and Taxation, 1994), pp. 4-5.

<sup>16</sup> Martin W. Chow, Intellectual property law of east Asia: Vietnam (HongKong: Sweet & Maxell Asia, 1997), pp.507-564.

1. เครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะเนื่องจากประกอบด้วยส่วนที่เป็นรูปทรง (Shapes) รูปร่าง (Figures) หรือตัวอักษรที่ไม่อาจอ่านออกเสียงได้ เว้นแต่เครื่องหมายเหล่านั้นจะได้มีการนำมาใช้อย่างกว้างขวางและเป็นที่ยอมรับมาเป็นระยะเวลาอันนาน
2. เครื่องหมาย รูปร่าง ที่มีได้มีการออกแบบในลักษณะพิเศษ และชื่อของผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย และเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน
3. เครื่องหมายที่มีลักษณะเล็งถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
4. เครื่องหมายที่จะทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดคุณลักษณะ หรือวัตถุประสงค์การใช้งานของสินค้า
5. เครื่องหมายที่เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายทางการที่ใช้ในการตรวจ การกำหนดคุณภาพ หรือการรับประกันโดยองค์กรภายในประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ
6. เครื่องหมายที่ประกอบขึ้นจากธงของรัฐ ตรา รูปเหมือนของผู้นำประเทศหรือวีรบุรุษ ชื่อทางภูมิศาสตร์หรือองค์กรระหว่างประเทศ เว้นแต่เป็นการใช้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้
7. เครื่องหมายที่ขัดต่อกฎหมายแห่งเวียดนาม รัฐประศาสนโยบาย ขัดต่อศีลธรรม สังคมนิยม และ
8. เครื่องหมายที่เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนสำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันแล้วในประเทศเวียดนามหรือเครื่องหมายที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศเวียดนามเป็นภาคีสมาชิก

สำหรับเครื่องหมายบริการและเครื่องหมายร่วมที่มีลักษณะเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ย่อมได้รับความคุ้มครองในลักษณะเดียวกับเครื่องหมายการค้า

### 3.4.2 การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

#### 3.4.2.1 การเตรียมคำขอจดทะเบียน

ประเทศเวียดนามใช้ระบบ first to file ในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยถือวันยื่นคำขอเป็นสำคัญ ตามมาตรา 18 ของ The Decree No.197/ HDBT และ มาตรา 4 ของ The Ordinance No. 84/ HDBT ประกอบกับ Decree No. 63/CP และ The Circular of the Ministry of Science Technology and Environment ฉบับลงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 1996 กำหนดให้ผู้ที่มีสิทธิที่จะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้จะต้องเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือผู้ทรงสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และกรณีและผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็น

ชาวต่างประเทศ หากเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้ความตกลง หรืออนุสัญญาระหว่างประเทศที่ ประเทศเวียดนามเป็นภาคีสมาชิกแล้ว ย่อมมีสิทธิขอถือสิทธิในวงจจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในต่างประเทศด้วย โดยให้ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ (National Office of Intellectual Property: NOIP)

อนึ่ง ในการจัดเตรียมคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องให้หอการค้า และอุตสาหกรรมเวียดนาม (Chamber of Commerce and Industry of Social Republic of Vietnam) เป็นผู้จัดเตรียม โดยจัดทำเป็นภาษาเวียดนาม ก่อนดำเนินการยื่นต่อสำนักงานสิ่ง ประดิษฐ์อุตสาหกรรมแห่งชาติ (National Office of Invention)

### 3.4.2.2 การจัดทำพวงสินค้าและบริการ

โดยที่ประเทศเวียดนามเป็นภาคีสมาชิกแห่ง Madrid Agreement ประเทศ เวียดนามจึงได้กำหนดจำแนกรายการสินค้าและบริการตามรายการสินค้าและบริการสากลตาม ความตกลงนี้ข ในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหนึ่งชุดผู้จดทะเบียนเครื่องหมาย การค้าจะสามารถระบุรายการสินค้าหรือบริการสำหรับเครื่องหมายการค้าหนึ่งชุดกับเฉพาะเครื่องหมาย การค้าใดเครื่องหมายการค้าหนึ่งเท่านั้น โดยอาจจะระบุรายการสินค้าหรือรายการบริการให้ ครอบคลุมในจำพวกต่างๆ ตามที่กำหนดในรายการสินค้าสากลก็ได้

### 3.4.2.3 การให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก กันโดยแพร่หลาย

เนื่องจากประเทศเวียดนามเป็นภาคีในความตกลงกรุงแมดริดฉบับแก้ไขกรุง สโตคโฮล์มซึ่งให้นำบทบัญญัติในการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของ ผู้ขอซึ่งอยู่ในรัฐภาคีความตกลงภายใต้อนุสัญญากรุงปารีสมาบังคับใช้ด้วย ประเทศเวียดนามจึงมี พันธกรณีต้องให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยแพร่หลายด้วย โดย ภายใต้นบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งเวียดนาม กำหนดให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมาย การค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยแพร่หลาย (Well-known marks) เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ อนุสัญญากรุงปารีส เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่ หลายซึ่งใช้สำหรับสินค้าหรือบริการชนิดเดียวกันจะได้รับการปฏิเสธมิให้จดทะเบียน

### 3.4.2.4 การขอสิทธิในวันจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในต่างประเทศ (Priority Claim)

มาตรา 6 ของ The Ordinance No. 84/ HDBT ประกอบกับ Decree No. 63/CP กำหนดให้ผู้ขอต้องยื่นคำขอสิทธิ ณ สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ (National Office of Intellectual Property: NOIP) ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศที่ประสงค์จะขอสิทธิ โดยประเทศดังกล่าวจะต้องเป็นประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศเช่นเดียวกับที่ประเทศเวียดนามเป็นภาคีสมาชิกด้วย

อนึ่ง กรณีที่มีผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหลายรายที่ขอสิทธิในวันจดทะเบียนในต่างประเทศผู้ขอเหล่านี้จะต้องทำการพิสูจน์ถึงความแพร่หลายในการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังอาจขอสิทธิในวันที่มีการนำสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าหนึ่งซึ่งได้นำออกมาแสดงในงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นในประเทศเวียดนามได้อีกประการหนึ่ง โดยผู้ขอจะต้องขอสิทธิภายในกำหนดเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ได้มีการนำสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวออกแสดงในงานดังกล่าว ซึ่งเป็นหลักการใหม่ที่มาจากหลักเกณฑ์ตามความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) ซึ่งถือว่ามีขอบเขตกว้างกว่าตามบทบัญญัติในมาตรา 4 ทวิ ของความตกลงกรุงแมดริดฉบับแก้ไขกรุงสต็อกโฮล์มที่ประเทศเวียดนามต้องผูกพัน

### 3.4.2.5 การรับจดทะเบียนและการออกหนังสือสำคัญแสดงการ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

มาตรา 4(1) หมวด 2 ของ The Ordinance No. 84/ HDBT เมื่อนายทะเบียนรับคำขอไว้แล้วจะทำการตรวจสอบสภาพของคำขออย่างเป็นทางการ ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 1 เดือน นับจากวันที่รับคำขอจดทะเบียน เมื่อนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องก็จะทำการลงวันที่รับพร้อมเลขรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่หากเห็นว่าไม่ถูกต้องก็จะมีคำสั่งปฏิเสธคำขอจดทะเบียนของผู้ขอรายดังกล่าวและแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขคำขอให้ถูกต้องภายในกำหนด 2 เดือน หากผู้ขอไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว คำขอจะถูกจำหน่ายออกจากสารบบ แต่หากผู้ขอได้ยื่นแก้ไขภายในกำหนดและเป็นที่ถูก

ต้องแล้ว ก็เข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบในเนื้อหาของคำขอจดทะเบียน นอกจากนี้ ในขั้นตอนดังกล่าวหากนายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือจะต้องรวมคำขอ นายทะเบียนก็อาจมีคำสั่งปฏิเสธคำขอจดทะเบียนได้ ซึ่งผู้ขอย่อมมีสิทธิอุทธรณ์ต่อสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติได้ภายในกำหนดระยะเวลา 3 เดือนนับแต่ได้รับคำวินิจฉัย ซึ่งไม่ว่าคำวินิจฉัยจะเป็นเช่นไร ผู้ขอยังมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ ต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมได้ภายในกำหนดระยะเวลา 2 เดือนนับแต่ได้รับคำวินิจฉัย ซึ่งไม่ว่าคำวินิจฉัยจะเป็นเช่นใดให้ถือเป็นที่สุด ซึ่งรวมถึงกรณีที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมไม่รับพิจารณาอุทธรณ์เนื่องจากอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

การตรวจสอบในเนื้อหาของคำขอจดทะเบียนเป็นการตรวจสอบว่าเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของผู้ขอนั้นเป็นเครื่องหมายการค้าที่อาจจดทะเบียนตามกฎหมายได้หรือไม่ตาม มาตรา 5(1) หมวด 2 ของ The Ordinance No. 84/ HDBT ซึ่งนายทะเบียนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ที่ลงเป็นวันรับคำขอในขั้นตอนการตรวจสอบสภาพของคำขอที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยหากนายทะเบียนตรวจสอบแล้วเห็นว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวสามารถรับจดทะเบียนได้ก็จะดำเนินการคำสั่งให้ประกาศโฆษณารายละเอียดในคำขอจดทะเบียน บุคคลภายนอกสามารถขอคัดรายละเอียดของคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในขั้นตอนการประกาศโฆษณานี้ได้ อย่างไรก็ตามผู้ขอจดทะเบียนอาจขอให้นายทะเบียนทำการประกาศโฆษณารายละเอียดคำขอก่อนได้ ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อประกาศโฆษณารวดเร็วขึ้น

ในกรณีที่นายทะเบียนได้ตรวจสอบคำขอในสาระสำคัญแล้วเห็นว่าเครื่องหมายการค้าตามคำขอนั้นมีลักษณะอันพึงจดทะเบียนได้ เช่นไม่เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว หรือไม่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย เป็นต้น นายทะเบียนก็จะรับจดทะเบียนและออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอตันทันที และจะทำการลงประกาศโฆษณาทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในหนังสือประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้าตามแบบและวิธีของทางราชการต่อไป

ส่วนหากกรณีที่นายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ผู้ขอย่อมมีสิทธิอุทธรณ์ต่อสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติได้ภายในกำหนดระยะเวลา 3 เดือนนับแต่ได้รับคำวินิจฉัย ซึ่งไม่ว่าคำวินิจฉัยจะเป็นเช่นไร ผู้

ขอยังมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมได้ภายในกำหนดระยะเวลา 2 เดือนนับแต่ได้รับคำวินิจฉัย ซึ่งไม่ว่าคำวินิจฉัยจะเป็นเช่นใดให้ถือเป็นที่สุด ซึ่งรวมถึงกรณีที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมไม่รับพิจารณาอุทธรณ์เนื่องจากอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับการคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าปัจจุบันยังไม่มีข้อกำหนดเรื่องการสิทธิแก่บุคคลใดใดให้สามารถดำเนินการคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศเวียดนามแต่อย่างใด ทั้งนี้เนื่องจากตามความตกลงกรุงแมดริดฉบับกรุงสต็อกโฮล์มมิได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้บุคคลภายนอกสามารถทำการคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ ดังนั้นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงต้องดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอเพิกถอนเครื่องหมายการค้าในคดีแพ่งทั่วไป

สำหรับอายุความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า นั้น ตามมาตรา 8 ของ The Ordinance No. 84/ HDBT ประกอบกับ Decree No. 63/CP กำหนดให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ามีกำหนดเวลา 10 ปีนับแต่วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียน และสามารถต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้คราวละ 10 ปี โดยในการต่ออายุ เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องดำเนินการต่ออายุภายใน 6 เดือนก่อนวันสิ้นอายุทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วในประเทศเวียดนามย่อมมีสิทธิเด็ดขาดในการใช้ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ หรือโอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนให้บุคคลอื่นได้<sup>17</sup> เช่นเดียวกับในประเทศอื่นในกลุ่มอาเซียน โดยเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนย่อมได้รับความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยนับจากวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และย่อมมีสิทธิต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งจะได้รับความคุ้มครองอีกคราวละ 10 ปี นอกจากนี้เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนยังได้รับสิทธิในการปกป้องการอันเป็นละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าอีกประการหนึ่ง<sup>18</sup> ซึ่งเป็นการนำหลักในการให้ความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามความตกลงกรุงแมดริดซึ่งบัญญัติให้นำหลักเกณฑ์ตามอนุสัญญากรุงปารีสมาบังคับใช้โดยอนุโลม อย่างไรก็ตามในความตกลงกรุงแมดริดฉบับแก้ไข

<sup>17</sup> F. Jeannie Smith, "Trademark Law in Indochina: Practice and Procedures in Vietnam, Cambodia and Laos," Practice paper No. 6, U.S.A., 1994.

<sup>18</sup> Martin W. Chow, Intellectual property laws of east Asia (Singapore: Sweet and Maxwell Asia, 1997), pp. 531-532.



กรุงสต็อกโฮล์มกำหนดให้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศสำหรับเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนที่เป็นรัฐภาคีจะต้องมีกำหนดคราวละ 12 ปี

### 3.4.2.6 การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าต้องกระทำเป็นหนังสือเท่านั้น และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องลงลายมือชื่อให้สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า โดยผู้ขอจะต้องนำสัญญาสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียนต่อสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ NOIP จึงจะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย โดยให้ผู้ขอจัดส่งสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าตามแบบที่กำหนดพร้อมเอกสารประกอบจำนวน 2 ชุด และนำมายื่นต่อสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ ซึ่งกรณีนี้สัญญาดังกล่าวมีข้อความเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทย เวียดนาม ผู้ขอจะต้องจัดส่งคำแปลสัญญาเป็นภาษาไทยเวียดนามแนบมาพร้อมกับสัญญา และหากนายทะเบียนตรวจสอบแล้วว่าคำขอถูกต้อง เอกสารครบถ้วน และสัญญาดังกล่าวไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย และมีลักษณะอันจะสามารถรับจดทะเบียนได้ ก็จะทำเนิการจดทะเบียนให้ภายในกำหนดเวลา 2 เดือนนับแต่วันที่ได้รับคำขอ

อย่างไรก็ตาม หากในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิปรากฏว่ามีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นบุคคลดังจะกล่าวต่อไปนี้แล้ว ตามมาตรา 38 ข้อ 5 และมาตรา 62 ข้อ 5 ของ The Decree No. 63 กำหนดให้สัญญาดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะดำเนินการจดทะเบียนซึ่งถือเป็นการเข้าใช้อำนาจแทรกแซงธุรกรรมของภาคเอกชนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐ

1. คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นองค์กรของรัฐ หรือเป็นองค์กรที่รัฐเข้าลงทุน ส่วนคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือองค์กรที่อิสระ ในกรณีนี้จะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานดังกล่าวประกอบการพิจารณาด้วย
2. ผู้อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือองค์กรธุรกิจอื่นที่เป็นชาวเวียดนาม และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือองค์กรต่างประเทศ

อย่างไรก็ตามกรณีที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างเป็นชาวต่างประเทศ ให้ผู้ขอส่งสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อ

พิจารณาอนุมัติภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คู่สัญญาได้ลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

กรณีที่สัญญาได้รับการตรวจสอบและอนุมัติ จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมในกรณีการดำเนินการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีนี้ สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจะใช้เวลาในการพิจารณาและดำเนินการจดทะเบียนให้ภายในกำหนดเวลาไม่เกิน 15 วัน

เมื่อนายทะเบียนพิจารณาจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าให้แก่ผู้รับอนุญาต โดยคำนึงถึงรายการสินค้าหรือบริการที่อนุญาตด้วย โดยหากมีข้อต้องแก้ไขเพิ่มเติมสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจะทำการปิดประกาศคำสั่งรับจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อให้ผู้ขอดำเนินการแก้ไขรายละเอียดของการจดทะเบียนให้ถูกต้องภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศ ซึ่งหากผู้ขอไม่ดำเนินการแก้ไขภายในกำหนด ซึ่งหากผู้ขอไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรแล้ว นายทะเบียนจะทำการเพิกถอนการจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าทันที

นอกจากการไม่ดำเนินการแก้ไขรายการจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าตามที่กล่าวไว้ข้างต้นจะเป็นเหตุให้นายทะเบียนทำการเพิกถอนการจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าแล้ว กรณีดังต่อไปนี้ยังถือเป็นเหตุในการเพิกถอนการจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าด้วย

1. ผู้อนุญาตและผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิต่างมิใช่ผู้ที่ทรงสิทธิหรือมีอำนาจในการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า
2. ผู้อนุญาตมิได้เป็นเจ้าของหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า
3. ทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้สิ้นผลบังคับใช้แล้ว หรืออยู่ในระหว่างการดำเนินการระงับข้อพิพาทในเครื่องหมายการค้า
4. มีหลักฐานยืนยันได้ว่าการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะก่อให้เกิดการละเมิดซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าของบุคคลภายนอก

5. สัญญาไม่เป็นไปตามบทบัญญัติว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตามมาตรา 38 ของ The Decree No. 63/CP และ/หรือมีเนื้อหาในสัญญาไม่เป็นไปตาม The Circular No. 3055 ฉบับนี้

6. การลงลายมือชื่อของผู้อนุญาตและผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ตลอดจนการรับรองลายมือชื่อดังกล่าวเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง

7. ไม่มีการลงนามโดยเจ้าพนักงานของรัฐ เป็นต้น

กรณีที่นายทะเบียนปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ย่อมไม่ตัดสิทธิผู้ขอที่จะทำการยื่นคำขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมได้ โดยหากกระทรวงไม่มีคำตอบแจ้งปฏิเสธการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าภายในกำหนดเวลา 15 วัน สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจะต้องออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าแก่ผู้ขอทันที แต่หากมีคำสั่งปฏิเสธการรับจดทะเบียนสัญญาดังกล่าว ผู้ขออาจยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมได้ อีกครั้ง ทั้งนี้ภายในกำหนดเวลา 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งปฏิเสธการจดทะเบียนข้างต้น

#### 3.4.2.7 การโอนเครื่องหมายการค้า

หลักเกณฑ์ในการโอนเครื่องหมายการค้า นั้นนำมาจากบัญญัติในมาตรา 9 ทวิ และมาตรา 3 ตรี ของความตกลงกรุงแมดริดฉบับแก้ไขกรุงสต็อกโฮล์ม ประกอบกับมาตรา 6 จัตวาของอนุสัญญากรุงปารีส โดยภายใต้ The Decree No. 63 ประกอบกับ the Ordinance on Transfer of Foreign Technology into Vietnam การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วย่อมสามารถกระทำได้ครบเท่าที่เครื่องหมายการค้าดังกล่าวยังได้รับการจดทะเบียนอยู่ โดยในการโอนนั้นผู้โอนอาจโอนไปพร้อมกับกิจการ และค่าแห่งกวีตวิสต์ด้วยก็ได้ และในการโอนนั้นจะโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้าหรือบริการทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้ ส่วนการโอนสิทธิในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น สามารถกระทำได้ในรูปของหนังสือสัญญาโอนสิทธิในคำขอจดทะเบียน (Deed of Assignment) โดยผู้ขอจะต้องนำสัญญาโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียนต่อ สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ NOIP จึงจะทำให้การโอนมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย โดยให้ผู้ขอจัดส่งสัญญาโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามแบบที่กำหนดพร้อมเอกสารประกอบจำนวน 2 ชุด และนำมายื่นต่อสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ ซึ่งกรณีที่สัญญาดังกล่าวมีข้อความเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาเวียดนาม ผู้ขอ

จะต้องจัดส่งคำแปลสัญญาเป็นภาษาเวียดนามแนบมาพร้อมกับสัญญา และหากนายทะเบียนตรวจสอบแล้วว่าคำขอถูกต้อง เอกสารครบถ้วน และสัญญาดังกล่าวไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย และมีลักษณะอันจะสามารถรับจดทะเบียนได้ ก็จะดำเนินการจดทะเบียนให้ภายในกำหนดเวลา 2 เดือนนับแต่วันที่ได้รับคำขอ

อย่างไรก็ตาม ตามมาตรา 38 ข้อ 5 และมาตรา 62 ข้อ 5 ของ The Decree No. 63 กำหนดให้บรรดาสัญญาโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าซึ่งมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นบุคคลดังต่อไปนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะดำเนินการขอจดทะเบียนคือ

1. คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นองค์กรของรัฐ หรือเป็นองค์กรที่รัฐเข้าลงทุน ส่วนคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือองค์กรที่อิสระ
2. ผู้โอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือองค์กรธุรกิจอื่นที่เป็นชาวเวียดนาม และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือองค์กรต่างประเทศ

กรณีที่สัญญาได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมในกรณีการดำเนินการจดทะเบียนสัญญาโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าในกรณีนี้ สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจะใช้เวลาในการพิจารณาและดำเนินการจดทะเบียนให้ภายในกำหนดเวลาไม่เกิน 15 วัน

เมื่อนายทะเบียนพิจารณาจดทะเบียนการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าให้แก่ผู้รับโอน โดยคำนึงถึงรายการสินค้าหรือบริการที่ทำการโอนด้วย โดยหากมีข้อต้องแก้ไขเพิ่มเติม สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจะทำการปิดประกาศคำสั่งรับจดทะเบียนการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าเพื่อให้ผู้ขอดำเนินการแก้ไขรายละเอียดของการจดทะเบียนให้ถูกต้องภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศ ซึ่งหากผู้ขอไม่ดำเนินการแก้ไขภายในกำหนด ซึ่งหากผู้ขอไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรแล้ว นายทะเบียนจะทำการเพิกถอนการจดทะเบียนการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าทันที

นอกจากการไม่ดำเนินการแก้ไขรายการจดทะเบียนการโอนสิทธิในเครื่องหมายความการค้าจะเป็นเหตุของการเพิกถอนการจดทะเบียนการโอนสิทธิในเครื่องหมายความการค้าแล้ว กรณีดังต่อไปนี้ยังถือเป็นเหตุในการเพิกถอนการจดทะเบียนการโอนสิทธิในเครื่องหมายความการค้าด้วย

1. ผู้โอนและผู้รับโอนสิทธิต่างมิใช่ผู้ที่ทรงสิทธิหรือมีอำนาจในการทำสัญญาโอนสิทธิในเครื่องหมายความการค้า
2. ผู้โอนสิทธิมิได้เป็นเจ้าของหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายความการค้าที่โอน
3. ทะเบียนเครื่องหมายความการค้าได้สิ้นผลบังคับใช้แล้ว หรืออยู่ในระหว่างการดำเนินการระงับข้อพิพาทในเครื่องหมายความการค้า
4. มีหลักฐานยืนยันได้ว่าการโอนสิทธิในเครื่องหมายความการค้าจะก่อให้เกิดการละเมิดซึ่งสิทธิในเครื่องหมายความการค้าของบุคคลภายนอก
5. สัญญาไม่เป็นไปตามบทบัญญัติว่าด้วยการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามมาตรา 38 ของ The Decree No. 63/CP และ/หรือมีเนื้อหาในสัญญาไม่เป็นไปตาม The Circular No. 3055
6. การลงลายมือชื่อของผู้โอนและผู้รับโอนสิทธิในเครื่องหมายความการค้า ตลอดจนการรับรองลายมือชื่อดังกล่าวเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง
7. ไม่มีการลงนามโดยเจ้าพนักงานของรัฐ เป็นต้น

#### 3.4.2.8 การเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายความการค้า

ภายหลังจากเครื่องหมายความการค้าได้รับการจดทะเบียนแล้ว มาตรา 12 แห่งหมวด 3 ของ The Ordinance No. 84/ HDBT กำหนดให้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ระหว่างที่เครื่องหมายความการค้ายังคงได้รับการจดทะเบียนอยู่ บุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอเพิกถอน หรือคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายความการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติโดยอาศัยเหตุของการเพิกถอนดังนี้

1. เครื่องหมายความการค้าดังกล่าวไม่มีลักษณะอันพึงจดทะเบียนได้ตามกฎหมาย
2. เครื่องหมายความการค้าดังกล่าวเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายความการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วกับสินค้าหรือบริการอย่างเดียวกัน

นอกจากเหตุดังกล่าวแล้ว หากปรากฏเหตุดังต่อไปนี้ขึ้น บุคคลใดๆ ย่อมมีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติเพื่อขอเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วได้

1. ผู้ที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามิได้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้ามิได้รับการผ่อนผันเรื่องการใช้เครื่องหมายการค้าตามกฎหมาย

2. ผู้ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหยุดดำเนินกิจการ หรือหยุดประกอบธุรกิจโดยปราศจากผู้สืบสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าที่พิพาท

3. เครื่องหมายการค้าได้ดัดแปลงหรือลอกเลียนแบบมาจากเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น บุคคลที่อ้างตนดังกล่าวอาจร้องขอเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ดัดแปลงหรือลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของตนได้หากปรากฏข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

3.1 ผู้ใช้ได้ใช้เครื่องหมายการค้าที่พิพาทหรือเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่พิพาทสำหรับสินค้าหรือบริการอย่างเดียวกันจนอาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดได้

3.2 ผู้ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ล่วงรู้ หรือเคยทราบมาก่อนว่ามีการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยผู้ร้องมาอยู่ก่อนแล้ว จึงเป็นเหตุให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่อาจยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้

สำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามความตกลงกรุงแมดริดฉบับแก้ไขกรุงสต็อกโฮล์มนั้น อาจกระทำได้ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 6 ของความตกลงดังกล่าวต่อสำนักงานเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ

### 3.5 ประเทศไทย

#### 3.5.1 เครื่องหมายการค้าที่อาจจดทะเบียนได้

ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้บัญญัตินิยามของคำว่า "เครื่องหมาย" ไว้ดังนี้

"เครื่องหมาย หมายความว่าถึง ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ หรือสิ่งเหล่านี้อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างรวมกัน แต่ไม่หมายความรวมถึงแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร"

จากนิยามข้างต้นจะเห็นได้ว่าเครื่องหมายที่จะได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายไทยนั้น จะต้องอยู่ในลักษณะที่สามารถรับรู้ได้เฉพาะทางจักขุเท่านั้น ส่วนเครื่องหมายที่สามารถรับรู้ได้ในประการอื่นเช่นทางโสต หรือทางนาสิก ดังที่ปรากฏในกฎหมายของประเทศอื่น เช่น ภายใต้ มาตรา 1 (1) ของ The Trade Marks Act 1994 ซึ่งเป็นกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบันของประเทศไทย<sup>19</sup> ที่ได้กำหนดความหมายไว้ในลักษณะกว้างๆ โดยหมายถึงสัญลักษณ์ใดๆที่สามารถแสดงหรือสื่อออกมาให้สามารถรับรู้ได้โดยมุ่งหมายเพื่อใช้ในการจำแนกสินค้าหรือบริการของบุคคลหนึ่งออกจากอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งเป็นการกำหนดนิยามของเครื่องหมายการค้าไว้ทำนองเดียวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา<sup>20</sup> เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากบทบัญญัติของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) มาตรา 15.1 คอนทนต์ซึ่งกำหนดให้สิทธิภาคีสมาชิกสามารถกำหนดให้เครื่องหมายที่จะสามารถจดทะเบียนได้ต้องเป็นเครื่องหมายประเภทที่ต้องประจักษ์ชัดทางจักขุประสาทเท่านั้นก็ได้ ดังนั้นการกำหนดนิยามเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยจึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในคอนทนต์ของบทบัญญัตินี้ดังกล่าว

อย่างไรก็ตามในขณะนี้กระทรวงพาณิชย์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เสนอร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าเพื่อแก้ไขลักษณะเครื่องหมายการค้าที่อาจจดทะเบียนได้ โดยให้ครอบคลุมครบถึง วลี ลักษณะและองค์ประกอบสีของสินค้าด้วย ซึ่งจะช่วยให้ขอบเขตของเครื่องหมายการค้ามีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และถือได้ว่าเป็นการแก้ไขกฎหมายให้ทันกับสภาวะการณ์ทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันที่สื่อโฆษณา และรูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการที่มีมากมายหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตามร่างกฎหมายดังกล่าวยังอยู่ในชั้นพิจารณาของรัฐสภาในขณะนี้

<sup>19</sup> David Bainbridge, *Intellectual Property: Trade marks - the new law* (London: Pitman Publishing, 1996), pp. 455-458.

<sup>20</sup> เรื่องเดิม pp. 430-433

สำหรับประเภทของเครื่องหมายการค้านั้น ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าได้จำแนกประเภทของเครื่องหมายที่อาจจดทะเบียนได้ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ออกเป็น 4 ประเภท<sup>21</sup> แตกต่างกันไป ซึ่งเครื่องหมายทั้งหมดภายใต้กฎหมายฉบับนี้รวมเรียกว่า“เครื่องหมายการค้า” ดังนี้

1. เครื่องหมายการค้าหมายความถึง เครื่องหมายที่ใช้ หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น
2. เครื่องหมายบริการหมายความถึง เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายบริการนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น
3. เครื่องหมายรับรองหมายความถึง เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้ หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้านั้น หรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอื่นใดของบริการนั้น
4. เครื่องหมายร่วมหมายความถึง เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้หรือจะใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม สหพันธ์ สหภาพ สมาพันธ์ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน

สำหรับเครื่องหมายการค้าที่อาจจดทะเบียนได้นั้น ตามมาตรา 6 ได้กำหนดให้เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้จะต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

1. เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
2. เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้และ
3. ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว

<sup>21</sup> กรมทรัพย์สินทางปัญญา, “คู่มือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า,” เอกสารเผยแพร่ กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์, กรุงเทพมหานคร, ธันวาคม 2538, หน้า 13.



1. เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะนั้นหมายความว่าถึง เครื่องหมายดังกล่าว จะต้องสามารถช่วยให้ผู้บริโภคสามารถจำแนกแยกแยะความแตกต่างของสินค้าหรือบริการที่ผลิต โดยผู้ใช้เครื่องหมายนั้นออกจากสินค้าหรือบริการชนิดเดียวกันของบุคคลอื่นได้ ซึ่งตามมาตรา 7 ได้จำแนกลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่จะถือได้ว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะซึ่งจะเป็นไปตามมาตรา 15.1 ของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) ซึ่งภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 กำหนดไว้ให้ให้แก่เครื่องหมายที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

1.1 ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา ชื่อนิติบุคคล หรือชื่อในทางการค้าซึ่งแสดงโดยลักษณะระพิเศษ

อนึ่ง ภายใต้หลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ชื่อของนิติบุคคลที่มีได้ระบุดฐานะของนิติบุคคลตามกฎหมายและมีได้ออกแบบให้มีลักษณะพิเศษจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันจะพึงจดทะเบียนได้ตามมาตรา 7 และ มาตรา 8 แต่ภายใต้หลักเกณฑ์ใหม่ตามร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าที่ได้เสนอสู่การพิจารณาของรัฐสภาในขณะนี้ ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลังเกณฑ์ในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อนิติบุคคลไว้ โดยกำหนดให้ผู้จดทะเบียนสามารถนำส่วนของชื่อหรือเครื่องหมายของนิติบุคคลซึ่งไม่ปรากฏหรือการแสดงสถานะของนิติบุคคลที่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท เช่นคำหรือข้อความ “บริษัท...จำกัด” หรือ “บริษัท...จำกัด (มหาชน)” หรือ “ห้างหุ้นส่วน...จำกัด” เป็นต้น มาขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ แต่อย่างไรก็ตาม ชื่อนิติบุคคลนั้นจะต้องไม่มีลักษณะถึงให้ถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า หรือบริการที่ขอจดทะเบียน<sup>22</sup>

1.2 คำหรือข้อความอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง และไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรี ประกาศกำหนด

1.3 ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

1.4 ลายมือชื่อของผู้จดทะเบียนหรือของเจ้าของเดิมของกิจการของผู้จดทะเบียน หรือลายมือชื่อของบุคคลอื่นโดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว

<sup>22</sup> Francis Wong, "Report for the Trademarks Committee: Thailand," *APAA News* 26 (July 1999): p.95.

1.5 ภาพของผู้จดทะเบียนหรือของบุคคลอื่นโดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว หรือในการกรณีที่บุคคลนั้นตายแล้ว โดยได้รับอนุญาตจากบุพการี ผู้สืบสันดาน และคู่สมรสของบุคคลนั้น (ถ้ามี)

1.6 ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น

1.7 กรณีที่เป็นชื่อ คำ หรือข้อความที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามความในข้อ 1.1 และ 1.2 แต่ได้มีการนำไปจำหน่ายเผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่นั้นจนแพร่หลายแล้วอาจได้รับการพิจารณาให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะแล้วได้ หรือที่เรียกว่าลักษณะบ่งเฉพาะที่ได้มาโดยการใช้เครื่องหมายการค้าที่นั้น

2. เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะ ต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งมาตรา 8 ได้กำหนดลักษณะของเครื่องหมายการค้าต้องห้ามไว้ได้แก่

2.1 ตราแผ่นดิน เครื่องหมายราชการ ธงพระอิสริยยศ ธงราชการ หรือธงชาติของประเทศไทย

2.2 เครื่องหมายประจำชาติหรือธงชาติของรัฐต่างประเทศ เครื่องหมายหรือธงขององค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกหรือที่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายทั่วไป เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศนั้น

2.3 พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไธยย่อ หรือพระนามาภิไธยย่อ

2.4 พระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือรัชทายาท

2.5 พระราชลัญจกร ลัญจกรในราชการ หรือตราประจำตำแหน่ง

2.6 ตราเครื่องหมายอิสริยาภรณ์

2.7 เครื่องหมายกาชาด นามกาชาด หรือกาเงินิวา

2.8 เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรองประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายอื่นใด ซึ่งได้ให้เป็นรางวัลในการแสดงหรือประกวดสินค้าที่รัฐบาลไทย ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจของประเทศไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ ได้จัดให้มีขึ้น เว้นแต่ผู้จดทะเบียนจะได้รับเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรองประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายเช่นนั้น เป็นรางวัลสำหรับสินค้านั้น และใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าที่นั้น

2.9 เครื่องหมายที่คล้ายกับเครื่องหมายตามข้อ 2.1-2.3 หรือ 2.5-2.7

2.10 เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสนบาย

2.11 เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของ หรือแหล่งกำเนิดของสินค้าไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม ซึ่งปัจจุบันถือเป็นดุลพินิจของ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดถือเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยแพร่หลาย ซึ่งเป็นการพิจารณาเป็นรายกรณีไปโดยไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ตามร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของรัฐสภาขณะนี้ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาลักษณะเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยแพร่หลายเพื่อเป็นแนวในการพิจารณาให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้โดยในรายละเอียดนั้นให้เป็นไปตามระเบียบซึ่งจะได้โดย กระทรวงพาณิชย์ในภายหลัง<sup>23</sup>

2.12 เครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

3. ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว ข้อนี้เป็นเงื่อนไขการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยหากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วเห็นว่าเครื่องหมายการค้าตามคำขอเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกัน หรือสินค้าต่างจำพวกกันแต่มีลักษณะอย่างเดียวกัน นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวตามมาตรา 13 ซึ่งเป็นการนำหลักในเรื่องการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนก่อนตามมาตรา 16.1 ของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) มาบัญญัติไว้

### 3.5.2 การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 กำหนดให้บุคคลใดจะให้สิทธิที่องค์การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า หรือเรียกชื่อสินค้าใหม่ทดแทนที่การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้ก็ต่อเมื่อเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนแล้วเท่านั้น เว้นแต่จะเป็นกรณีที่เป็นการที่องค์บุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลงชื่อยว่าเป็นสินค้า

<sup>23</sup> เรื่องเดิม pp. 96

ของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น ดังนั้น ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงจำเป็นต้องนำเครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียนเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าอย่างสมบูรณ์ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีหลักเกณฑ์หลายประการที่สำคัญดังจะกล่าวต่อไป

### 3.5.2.1 การเตรียมคำขอจดทะเบียน

บุคคลที่สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จะต้องเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ หรืออาจจะเป็นตัวแทนเครื่องหมายการค้าที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นบุคคลดังกล่าวได้แต่งตั้งขึ้น โดยผู้จดทะเบียนจะต้องยื่นคำขอต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในแต่ละจังหวัดได้

สำหรับรายการเอกสารประกอบการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้แก่

1. รายละเอียดเจ้าของเครื่องหมายการค้า เช่น ชื่อ สถานะภาพ ที่อยู่ หรือสถานประกอบกิจการ ตลอดจน สัญชาติ และอาชีพของผู้จดทะเบียน
2. รายละเอียดรายการสินค้า หรือบริการ โดยคำขอหนึ่งคำขอให้ระบุรายการสินค้า หรือบริการเพียงจำพวกเดียว และจะต้องระบุรายการสินค้าหรือบริการเป็นรายการไปมีอาจระบุมรวมทั้งจำพวกสินค้าหรือบริการได้
3. กรณีที่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เป็นคำโรมัน หรือภาษาต่างประเทศ ผู้จดทะเบียนจะต้องระบุคำอ่านออกเสียง และคำแปลของคำหรือกลุ่มคำดังกล่าวในคำขอด้วย กรณีที่เป็นภาษาจีน หรืออักษรคันจิในภาษาญี่ปุ่น จะต้องอ่านออกเสียงเป็นสำเนียงภาษาจีนแต่จิว
4. ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องแนบตัวอย่างเครื่องหมายการค้าพร้อมสำเนาคำขอจดทะเบียน
5. หนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งตัวแทนเครื่องหมายการค้าให้เป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กรณีผู้ขอเป็นชาวต่างประเทศ จะต้องยื่นหนังสือมอบอำนาจฉบับที่ได้รับรองโดยโนตารีพับลิครับอนุญาตด้วย

### 3.5.2.2 การจัดจำพวกสินค้าและบริการ

ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับ พ.ศ. 2474 ได้กำหนดให้สิทธิแก่ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่จะสามารถระบุรายการสินค้าหรือบริการจำพวกใดจำพวกหนึ่งทั้งจำพวก (multi classification) ในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหนึ่งได้ ต่อมาเมื่อประเทศไทยประกาศใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 รัฐได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการระบุรายการสินค้าและบริการในคำขอจดทะเบียนใหม่ โดยถือเอารายการสินค้าหรือบริการสากลขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาสากล (WIPO) เป็นเกณฑ์พิจารณา และกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอจะต้องระบุรายการสินค้า หรือบริการให้ชัดเจนเป็นรายการไป มิอาจระบุรายการสินค้าและบริการได้ทั้งจำพวกได้อีกต่อไป

### 3.5.2.3 เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยแพร่หลาย

โดยที่ประเทศไทยต้องผูกพันตามความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) ซึ่งในส่วนของกรให้ความคุ้มครองสิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยแพร่หลายนั้น จะต้องเป็นไปตามมาตรา 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีส ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 8 (11) จึงได้บัญญัติห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยแพร่หลายเพื่อป้องกันมิให้เกิดความสับสนหลงผิดต่อสาธารณชน อย่างไรก็ตาม กฎหมายมิได้ให้ความหมายและมิได้กำหนดลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายไว้โดยชัดแจ้ง จึงเป็นดุลพินิจของนายทะเบียน คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า และศาลโดยแท้ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติของกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะมีเพียงการวางแผนทางการพิจารณาไว้กว้างๆ ระหว่างเจ้าหน้าที่รองทางราชการเท่านั้น ซึ่งสาระสำคัญที่ชัดแจ้งนั้นจะต้องปรากฏว่าความมีชื่อเสียงแพร่หลายนั้นจะต้องพิจารณาจากกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยแพร่หลายทั่วไปนั้น และความแพร่หลายจนเป็นที่รู้จักกันนั้นจะต้องเกิดขึ้นในราชอาณาจักรด้วย ดังนั้น ในขณะนี้จึงอยู่ในดุลพินิจในการพิจารณาของบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นรายกรณีไป

### 3.5.2.4 การขอสิทธิในวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในต่างประเทศ

ตามมาตรา 28 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การขอสิทธิในวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศนั้นเป็นไปภายใต้หลักการถ่ายที่ถ่ายปฏิบัติ หรือหลักต่างตอบแทน (Reciprocal Right) โดยในการพิจารณาให้สิทธิในการถือวันจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแก่ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเฉพาะกรณีที่ประเทศของผู้จดทะเบียนได้ให้สิทธิในเรื่องเดียวกันนี้แก่ผู้ขอที่เป็นคนไทยด้วยจึงจะได้รับพิจารณาให้ถือสิทธิดังกล่าวได้ แต่เนื่องจากประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องผูกพันตาม TRIPs กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์จึงได้เสนอร่างแก้ไขหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้โดยให้สิทธิในการขอสิทธิในวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศแก่ผู้ขอโดยครอบคลุมถึงผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่อยู่ในประเทศสมาชิกความตกลงหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกด้วย

นอกจากนี้ในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย แต่ผู้ขอได้นำสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าได้ออกแสดงในงานแสดงสินค้าเพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมหรือของรัฐบาลในประเทศไทย หรือในประเทศอื่นที่เป็นภาคีสมาชิกตามความตกลงหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศเช่นเดียวกับที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกอยู่ ผู้นำสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวออกแสดงอาจขอสิทธิในวันที่จดทะเบียนในต่างประเทศได้หากได้ยื่นคำขอและข้อถือสิทธินั้นภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่แสดงสินค้าในงานแสดงสินค้านั้น การกำหนดหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขอสิทธิในวันที่จดทะเบียนข้างต้นได้จึงเป็นไปตามความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs)

### 3.5.2.5 การรับจดทะเบียนและการออกหนังสือสำคัญแสดงการ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ภายหลังจากที่ผู้จดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์แล้ว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะทำการตรวจสอบคำขอดังกล่าวในเบื้องต้นโดยจะพิจารณาถึงลักษณะของเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่พึงจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 ประกอบมาตรา 7 และ 8 หรือไม่ ซึ่งหากผลการตรวจสอบดังกล่าวไม่เป็นที่พอใจแก่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของผู้ขอเนื่องจาก

เครื่องหมายการค้าของผู้ขอไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 6 ประกอบมาตรา 16 หรือนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้สั่งให้ผู้จดทะเบียนปฏิเสหสิทธิหรือแสดงการละสิทธิในภาคส่วนใดของเครื่องหมายการค้าเนื่องจากเครื่องหมายการค้าตามคำขอดังกล่าวเป็นสิ่งสามัญที่ใช้ในทางการค้า หรือพบข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไข เพิ่มเติมรายการในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอ ให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งเป็นหนังสือถึงผู้ขอคำเนินเพื่อให้ดำเนินการตามคำสั่งเป็นหนังสือดังกล่าวภายในกำหนดเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ขอได้รับหนังสือคำสั่งดังกล่าวทั้งนี้ตามมาตรา 17 และมาตรา 15 ตามลำดับ อย่างไรก็ตามหากผู้จดทะเบียนไม่เห็นด้วยกับคำสั่งที่ออกตามมาตรา 15 มาตรา 16 และมาตรา 17 ดังกล่าว ก็อาจใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ภายในกำหนดเวลา 90 วันนับวันที่ผู้จดทะเบียนได้รับหนังสือ

แต่หากเป็นกรณีที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอแล้วเห็นชอบด้วย นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็จะดำเนินการตรวจสอบในชั้นที่สองโดยจะพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้นเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้ยื่นคำขอจดทะเบียน หรือได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ตามมาตรา 6 (3) ซึ่งอาจแยกพิจารณาได้ดังนี้คือ

1. ลักษณะเหมือน คือเครื่องหมายการค้าที่มีคำหรือรูปอย่างเดียวกัน หรือมีการประดิษฐ์ในลักษณะเดียวกันจนกระทั่งบุคคลทั่วไปเข้าใจได้ว่าเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันนั้นเป็นของเจ้าของรายเดียวกัน เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเหมือนนี้หากผู้ขออื่นขอจดทะเบียนในรายการสินค้าจำพวกเดียวกันหรือในจำพวกที่ต่างกันแต่มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันแล้วนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าย่อมจะไม่รับจดทะเบียนตามมาตรา 13 ทั้งนี้เนื่องจากเครื่องหมายดังกล่าวย่อมจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการได้

2. ลักษณะคล้าย คือการที่เครื่องหมายการค้าที่มีคำหรือรูป หรือลักษณะการประดิษฐ์ในลักษณะที่ไม่เหมือนกัน หากแต่มีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้ยื่นคำขอจดทะเบียน หรือได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วอาจได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าความคล้ายนั้นมีได้ทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการ

อย่างไรก็ตามหากเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนใดมีลักษณะเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้ก่อนแล้วซึ่งอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือ แหล่งกำเนิดของสินค้า แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่าเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของผู้ขอทุกรายยังมีลักษณะบ่งเฉพาะอันจะพึงรับจดทะเบียนได้ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีคำสั่งเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ขอทุกรายทราบและทำความเข้าใจกันให้ผู้ขอรายใดรายหนึ่งเป็นผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวตามมาตรา 24 โดยในการนี้ ผู้ขอจดทะเบียนทุกรายจะต้องทำความเข้าใจแล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนทุกรายไม่อาจตกลงกันได้และได้แจ้งเรื่องให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าทราบภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ นั้นให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการประกาศโฆษณาคำขอของผู้ขอรายที่ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นรายแรกนั้นทันที ตามมาตรา 25

ในกรณีที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตรวจสอบคำขอจดทะเบียนแล้วไม่ปรากฏว่ามีบุคคลอื่นได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะดำเนินการออกหนังสือแจ้งผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายดังกล่าวให้ชำระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนตามมาตรา 29 โดยในการนี้ให้ผู้ขอดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า อนึ่งเมื่อผู้ขอจดทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนตามคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในหนังสือประกาศโฆษณาเป็นระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ประกาศโฆษณา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกทำการคัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอรายดังกล่าวตามมาตรา 35 ในการกำหนดให้มีการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวถือเป็นการจัดให้มีการประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้าก่อนการจดทะเบียนตามมาตรา 15.5 ของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPS) อนึ่ง ในกรณีที่ไม่มีบุคคลใดทำการคัดค้านคำขอจดทะเบียนของผู้ขอจดทะเบียนให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวตามมาตรา 40 และให้ออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แก่ผู้ขอจดทะเบียนหากผู้ขอได้ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายในกำหนด 30 วันนับแต่วันที่รับคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 43 ประกอบมาตรา 40



อนึ่ง ในระหว่างที่นายทะเบียนเครื่องหมายความการค้าได้มีคำสั่งให้ประกาศโฆษณา คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอ หากปรากฏในภายหลังว่าเครื่องหมายความการค้าของผู้ขอไม่มีลักษณะอันพึงจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 หรือการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า หากเครื่องหมายความค้านั้นยังมิได้รับการจดทะเบียน ให้นายทะเบียนเครื่องหมายความการค้ามีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งประกาศโฆษณาดังกล่าวตามมาตรา 30 วรรคแรก แต่หากนายทะเบียนเครื่องหมายความการค้าได้ดำเนินการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนในหนังสือประกาศโฆษณาแล้ว ให้นายทะเบียนเครื่องหมายความการค้าทำการประกาศคำสั่งเพิกถอนคำสั่งประกาศโฆษณาในหนังสือประกาศโฆษณาด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ตามมาตรา 30 วรรคท้าย

ในกรณีที่มิบุคคลภายนอกยื่นคัดค้านคำขอจดทะเบียนภายในกำหนดระยะเวลา การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอ ให้นายทะเบียนเครื่องหมายความการค้าส่งสำเนาคำคัดค้านให้แก่ผู้ขอเพื่อให้ผู้ขอทำการโต้แย้งคำคัดค้านดังกล่าวของบุคคลภายนอกภายในกำหนดระยะเวลา 90 วัน ตามมาตรา 36 วรรคแรก โดยหากผู้ขอไม่ทำคำโต้แย้งคำคัดค้านภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้ขอละทิ้งคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 36 วรรคสอง แต่หากผู้ขอได้ยื่นคำโต้แย้งในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนเครื่องหมายความการค้าส่งสำเนาคำโต้แย้งของผู้ขอให้ผู้คัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อนมีคำวินิจฉัยในระหว่างนั้นอาจมีคำสั่งแจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านมาให้ถ้อยคำเพิ่มเติมได้ตามมาตรา 36

กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้คัดค้านแล้วแต่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายความการค้าข้างต้น อาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ทั้งนี้ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลคำวินิจฉัยจากนายทะเบียนเครื่องหมายความการค้าตามมาตรา 37 และหากบุคคลดังกล่าวยังไม่พอใจในคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าแล้ว ก็มีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าต่อศาลได้ทั้งนี้ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยจากคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ตามมาตรา 38 อนึ่ง หากพ้นระยะเวลา 90 วัน ข้างต้นไปแล้วผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายความการค้า หรือคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าแล้วแต่กรณีมิได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายความการค้าหรือคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังกล่าวให้ถือว่าคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายความการค้า หรือคณะกรรมการแล้วแต่กรณีเป็นที่สุด

เมื่อเครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนแล้ว สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมได้รับการรับรองตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า โดยในมาตราดังกล่าวได้บัญญัติให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือบริการที่ได้จดทะเบียนไว้ และย่อมมีสิทธิที่จะได้รับค่าเสียหายการบังคับให้ผู้กระทำละเมิดระงับการกระทำอันเป็นละเมิดนั้น รวมทั้งการได้รับความคุ้มครองจากมาตรการคุ้มครองจากศาล เป็นต้น นอกจากนี้ในส่วนของบทบัญญัติทางอาญายังได้ให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยบัญญัติให้การนำเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วไปใช้โดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าถือเป็นความผิดที่อาจต้องระวางโทษในทางอาญาได้ดังที่ปรากฏในมาตรา 108-111 และในประมวลกฎหมายอาญา เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าย่อมไม่เป็นการขีดขวางบุคคลใดในการใช้โดยสุจริตซึ่งชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อสำนักงานการค้าของตนหรือของเจ้าของเดิมของกิจการของตน หรือไม่เป็นการขีดขวางบุคคลใดในการใช้คำบรรยายโดยสุจริตซึ่งลักษณะหรือคุณสมบัติแห่งสินค้าของตนตามมาตรา 47 ซึ่งถือเป็นข้อจำกัดแห่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้หลักความสุจริต

สำหรับอายุความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนนั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนแล้วจะได้รับความคุ้มครองมีกำหนดระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันจดทะเบียน ตามมาตรา 53 ซึ่งภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า มาตรา 42 กำหนดให้ถือว่าวันที่ยื่น หรือวันที่ถือว่ายื่นคำขอจดทะเบียน (ตามมาตรา 28 ที่ว่าด้วยการขอถือสิทธิในวันที่ยื่นเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ) เป็นวันจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และเมื่อครบกำหนดอายุความคุ้มครอง 10 ปี ดังกล่าวแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ประสงค์จะให้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนไว้นั้นได้รับความคุ้มครองต่อไปอีก อาจยื่นคำขอต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนภายในกำหนดเวลา 90 วัน ก่อนวันสิ้นอายุเครื่องหมายการค้าได้โดยมีกำหนดระยะเวลาการต่ออายุได้อีกคราวละ 10 ปี เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการต่ออายุแล้วจะมีอายุต่อเนื่องไปอีก 10 ปี นับแต่วันสิ้นอายุเครื่องหมายการค้าที่ระบุไว้ในทะเบียนเครื่องหมายการค้าเดิม ตามมาตรา 54 หลักเกณฑ์ในเรื่องอายุความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยนั้น จึงถือได้ว่ามีการกำหนดระยะเวลาให้สูงกว่ามาตรฐานขั้นต่ำของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPS)

### 3.5.2.6 การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าถือเป็นสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วตามกฎหมายประการหนึ่งในอันที่จะอนุญาตให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่เจ้าของเครื่องหมายการค้าใช้เครื่องหมายการค้าของตน โดยผลประการสำคัญในการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นคือ การใช้เครื่องหมายการค้าโดยผู้ได้รับอนุญาตจะถือว่าเป็นการนําใช้เครื่องหมายการค้าโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินคดีต่อผู้ที่ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่อนุญาต รวมทั้งที่สำคัญก็คือเป็นหลักฐานแห่งสิทธิที่จะแสดงได้ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้มีการใช้เครื่องหมายการค้ามาอย่างต่อเนื่องมาตลอด เพื่อป้องกันมิให้เกิดกอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือหากมีการใช้จนเป็นที่รู้จักกันโดยแพร่หลาย ก็อาจได้รับความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยแพร่หลายได้เป็นต้น

การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้น กฎหมายกำหนดให้ต้องทำเป็นหนังสือสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า และนำไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยในการขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะต้องปรากฏเงื่อนไขหรือข้อกำหนดระหว่างเจ้าของเครื่องหมายการค้า และผู้ขอจดทะเบียนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ที่จะทำให้อาณาเขตของเครื่องหมายการค้าสามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าหรือบริการของผู้ขอจดทะเบียนได้อย่างแท้จริง

การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าอาจเป็นการอนุญาตสำหรับสินค้าหรือบริการบางส่วนหรือทั้งหมดที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนไว้ก็ได้ ดังนั้นในการจดทะเบียนจึงต้องระบุนายการค้าหรือบริการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้กับเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการดังกล่าวด้วย ตามมาตรา 68

สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะต้องไม่มีลักษณะอันจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการ และจะต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งจะต้องไม่ขัดต่อรัฐประศาสนโยบายตามมาตรา 69 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงจะมีอำนาจพิจารณาจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าได้ นอกจากนี้ในสัญญาอาจกำหนดเงื่อนไขให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าที่อนุญาตก็ได้ ซึ่งในกรณีที่มีได้กำหนดไว้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมสามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าได้ ตามมาตรา 77 โดยไม่ต้องว่าผิด

สัญญาอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นผู้จดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ดังกล่าวแต่อย่างใด หนึ่ง กรณีที่มีได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญา ผู้ได้รับอนุญาตย่อมไม่สามารถโอนสัญญาหรืออนุญาตช่วงให้กับบุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าได้ตามมาตรา 79

ในการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น นายทะเบียน เครื่องหมายการค้าอาจกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อมิให้มีการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าตามคำขอก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดแก่สาธารณชน หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี หรือรัฐประศาสน์นโยบายได้ โดยมีคำสั่งเป็น หนังสือแจ้งเจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้ได้รับอนุญาตทราบ ซึ่งหากเจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้ได้รับอนุญาตไม่พอใจในการกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดตามคำสั่งดังกล่าว ก็อาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ภายในกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง คำสั่ง

เมื่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้รับจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ได้รับอนุญาตย่อมมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นได้ไม่ว่าในท้องที่ใดทั่วทั้งประเทศ สำหรับสินค้าหรือบริการทั้งหมดที่ได้จดทะเบียนไว้ตลอดอายุทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งหากมีการต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าย่อมมีสิทธิใช้ตลอดระยะเวลาที่ได้มีการต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นด้วย อย่างไรก็ตาม หากข้อความที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าได้ระบุขอบเขตการอนุญาตให้ใช้สิทธิ เช่นขอบเขตทางภูมิศาสตร์กายภาพ เช่นพื้นที่ในการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เป็นต้น หรือ ขอบเขตในประเภทของสินค้าหรือบริการที่อนุญาต หรือขอบเขตในกำหนดระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เป็นต้นไว้ ผู้ได้รับอนุญาตย่อมมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าได้เท่าที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนไว้เพียงนั้น

อย่างไรก็ตาม ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าอาจสูญเสียสิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ นั้นได้ในกรณีดังต่อไปนี้

1. เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ถูกเพิกถอนทางทะเบียนตามมาตรา 76 ซึ่งอาจเป็นกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าถูกเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วยเหตุต่างๆ ดังที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า เช่น เครื่องหมายการค้าถูกเพิกถอน

ทะเบียนเนื่องจากสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะ (non-distinctiveness) เช่น กลายเป็นสิ่งสามัญในทางการค้า (generic manner) หรือเนื่องจากมิได้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง เป็นต้น

2. การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าถูกเพิกถอนทางทะเบียน ซึ่งมีในกรณีต่างดังต่อไปนี้

2.1 เจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าร่วมกันร้องขอเพิกถอนในกรณีใดๆ ตามมาตรา 72 วรรคแรก

2.2 เจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ร้องขอเพิกถอนในกรณีที่สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าสิ้นสุดลงตามมาตรา 72 วรรคสอง

2.3 ผู้มีส่วนได้เสีย หรือนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าร้องขอต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าให้เพิกถอนเนื่องจาก การ ก) ใช้เครื่องหมายการค้าโดยผู้ได้รับอนุญาตก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี หรือรัฐประศาสน์ใน นาย หรือ ข) เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่อาจควบคุมคุณภาพของสินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมายการค้าที่อนุญาต

อนึ่ง กรณีที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าออกคำสั่งเป็นหนังสือเพื่อเพิกถอน การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าตามมาตรา 72 วรรคสอง หรือคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าออกคำสั่งเป็นหนังสือเพื่อเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ตามมาตรา 72 วรรคสาม เจ้าของเครื่องหมายการค้า และ/หรือผู้ได้รับอนุญาตแล้วแต่กรณี จะต้องดำเนินการยื่นคำชี้แจงตามคำสั่งภายในกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในคำสั่ง ซึ่งจะกำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 15 วันแต่ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งเป็นหนังสือจากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าข้างต้น ทั้งนี้เป็นไปตามความในมาตรา 73

สำหรับผลของคำสั่งเพิกถอนกรณีตามมาตรา 72 วรรคสอง ให้เริ่มนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า อย่างไรก็ตาม ตามมาตรา 74 วรรคสอง ยังให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือผู้ได้รับอนุญาตแล้วแต่กรณี สามารถที่จะอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนดังกล่าวของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ แต่ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่รับคำสั่งได้ มิฉะนั้นจะถือว่าคำสั่งเพิกถอนของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นที่สุด

ส่วนผลของคำสั่งเพิกถอนกรณีตามมาตรา 72 วรรคสาม ให้มีผลเริ่มนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากคณะกรรมการคดีของหมายการค้า อย่างไรก็ตาม ตามมาตรา 75 วรรคสอง ยังให้สิทธิแก่ผู้มีส่วนได้เสียและนายทะเบียนคดีของหมายการค้าให้สามารถที่จะอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนดังกล่าวของคณะกรรมการคดีของหมายการค้าต่อศาลได้ แต่ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งได้ มิฉะนั้นจะถือว่าคำสั่งเพิกถอนของคณะกรรมการคดีของหมายการค้าเป็นที่สุด

การกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ารวมทั้งการเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ข้างต้นนั้นถือเป็นการกำหนดเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นไปตามมาตรา 21 ของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) ที่เปิดช่องให้เช่นเดียวกับประเทศสมาชิกอื่นในกลุ่มอาเซียน

### 3.5.2.7 การโอนเครื่องหมายการค้า

ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 การโอนเครื่องหมายการค้าอาจกระทำได้ในกรณีดังที่จะกล่าวต่อไปนี้

1. การโอนเครื่องหมายการค้าตามสัญญาโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าให้บุคคลอื่น หรือให้บุคคลอื่นเข้ามาเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าร่วมตามคำขอหรือทะเบียนเครื่องหมายการค้าร่วมกับผู้โอน โดยในการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วนั้นอาจเป็นการโอนไปพร้อมกับกิจการของผู้โอนหรือไม่ก็ได้ ตามมาตรา 48 และมาตรา 49 โดยในกรณีที่เป็นการโอนเครื่องหมายการค้าไปพร้อมกับกิจการนั้นผู้โอนจะต้องโอนไปพร้อมกับกิจการที่เกี่ยวข้องกับรายการสินค้าหรือบริการที่ได้จดทะเบียนโอนไว้ด้วย
2. การโอนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (มาตรา 48) หรือตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าในทางมรดก (ตามมาตรา 49)
3. กรณีที่เป็นเครื่องหมายชุดจะโอนหรือรับมรดกกันได้ต่อเมื่อเป็นการโอนหรือรับมรดกในเครื่องหมายชุดนั้นทั้งชุดตามมาตรา 50 ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิดการสับสนหลงผิดต่อผู้บริโภคในแหล่งกำเนิดของสินค้า

การโอนเครื่องหมายการค้าไม่ว่าจะเป็นกรณีใดดังที่กล่าวไว้ข้างต้น จะต้องนำไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อทำการจดทะเบียนเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้รับโอนเครื่องหมายการค้า<sup>24</sup> โดยสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามการโอนซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้นแม้จะยังไม่มีการจดทะเบียนไว้ก็ตาม โดยลักษณะบุคคลสิทธิตามสัญญาโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าก็ดี หรือโดยผลของการโอนในทางมรดกเช่นโดยพินัยกรรม หรือโดยผลของกฎหมายเองก็ดี ย่อมถือว่าผู้รับโอนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าแล้ว

### 3.5.2.8 การถูกเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้กำหนดเหตุของการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้หลายประการดังนี้

1. เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ดำเนินการต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดคือ ภายใน 90 วัน ก่อนวันสิ้นอายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 54 วรรคแรก ประกอบกับมาตรา 56 กรณีให้ถือว่าเครื่องหมายการค้านั้นได้ถูกเพิกถอนการจดทะเบียนในทันที
2. กรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ยื่นคำขอต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายในกำหนดตามกฎหมายแล้วแต่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการเรื่องการต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้า และนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าดำเนินการแก้ไขแล้ว แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้ามิได้ปฏิบัติตามคำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอำนาจเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ตามมาตรา 55
3. เจ้าของเครื่องหมายการค้าขอเพิกถอนเครื่องหมายการค้าของตนเอง ตามมาตรา 57 อย่างไรก็ตามกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าประสงค์จะเพิก

<sup>24</sup> ธีรชัย คุณผลศิริ. คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้าพร้อมด้วยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2536), หน้า127-128.

ก่อนได้มีการจดทะเบียนอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้านั้น จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับอนุญาตตามทะเบียนที่ได้จดไว้ด้วย

4. นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าใช้อำนาจเพิกถอนตามมาตรา 58 หากปรากฏต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อจำกัดที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ากำหนดไว้ในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

5. ในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือตัวแทนเลิกตั้งสำนักงานหรือสถานที่ที่ใช้เป็นที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ตามมาตรา 59 โดยในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือตัวแทนเลิกตั้งสำนักงานหรือสถานที่ที่ใช้เป็นที่จดทะเบียนในประเทศไทยแล้ว กฎหมายกำหนดให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีหนังสือแจ้งให้เจ้าของ หรือตัวแทนเครื่องหมายการค้าตามที่อยู่ของบุคคลดังกล่าวที่ระบุไว้ในทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ทำหนังสือชี้แจงให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าทราบภายในกำหนดระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ได้รับหนังสือชี้แจงจากบุคคลดังกล่าวภายในกำหนดเวลา ให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าประกาศโฆษณาว่าจะทำการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งหากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังมีได้รับคำตอบภายในกำหนดเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศโฆษณา ให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

อนึ่ง กรณีที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ทำการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 55 วรรคสอง ดังที่กล่าวไว้ในข้อ 2 หรือตามมาตรา 58 ดังที่กล่าวไว้ในข้อ 4 หรือมาตรา 59 วรรคหนึ่ง ดังที่กล่าวไว้ในข้อ 5 ตอนต้นนั้น ย่อมไม่ตัดสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จะอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนดังกล่าวของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า แต่ทั้งนี้เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องใช้สิทธิอุทธรณ์ภายในกำหนดระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ไม่ว่าจะคำวินิจฉัยจะเป็นเช่นไร คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าย่อมถือเป็นที่สุด กรณีหากเจ้าของเครื่องหมายการค้ามิได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ดังกล่าว คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าย่อมถือเป็นที่สุด



6. คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามข้อร้องขอของผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามมาตรา 61 ที่อ้างเหตุว่า เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ร้องขอเพิกถอนนั้น ในขณะจดทะเบียนเป็น เครื่องหมายการค้าที่ไม่อาจจดทะเบียนได้เนื่องจากไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 หรือเป็น เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามจดทะเบียนตามมาตรา 8

7. คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามข้อร้องขอของบุคคลใดๆ ตามมาตรา 62 ที่อ้างว่าเครื่องหมายการค้าที่ร้องขอเพิกถอนนั้นเป็น เครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี หรือรัฐประศาสน์

8. คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามข้อร้องขอของผู้มีส่วนได้เสีย หรือนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 63 ที่อ้างและ พิสูจน์ได้ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามที่ร้องขอมิได้ตั้งใจโดยสุจริตที่จะใช้เครื่องหมายการค้า นั้นสำหรับสินค้าหรือบริการที่ได้จดทะเบียนไว้ และตามจริงก็ไม่เคยมีการใช้เครื่องหมายการค้าโดย สุจริตกับสินค้าหรือบริการดังกล่าวเลย หรืออ้างและพิสูจน์ได้ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามที่ ร้องขอมิได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยสุจริตสำหรับสินค้าสินค้าหรือบริการที่จดทะเบียนไว้ ในระหว่างตามปีก่อนที่จะมีคำร้องขอให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า อย่างไรก็ตามไม่ว่า ข้อร้องขอข้างต้นจะอ้างเหตุการณ์เพิกถอนไว้เป็นประการใดก็ตาม หากเจ้าของเครื่องหมายการค้า จะพิสูจน์ให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเห็นได้ว่าการที่มิได้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นมีสาเหตุ เนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษในทางการค้าและมีได้เกิดจากความตั้งใจที่จะไม่ใช้หรือละทิ้งเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าหรือบริการที่จดทะเบียนไว้

อนึ่ง กรณีที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ทำการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 61 ดังที่กล่าวไว้ในข้อ 6 หรือตามมาตรา 62 ดังที่กล่าว ไว้ในข้อ 7 หรือมาตรา 63 วรรคหนึ่ง ดังที่กล่าวไว้ในข้อ 8 นั้น ย่อมไม่ตัดสิทธิผู้ร้องขอเพิกถอน เจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือผู้ได้รับอนุญาต แล้วแต่กรณีที่จะอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนของคณะ กรรมการเครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อศาล แต่ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายใน กำหนดระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่ง กรณีหากบุคคลดังกล่าวมิได้ใช้สิทธิ อุทธรณ์ภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ดังกล่าวคำสั่งของนายคณะกรรมการเครื่องหมาย การค้าย่อมเป็นที่สิ้นสุด

9. ศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำร้องของผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 66 ที่อ้างในคำร้องและแสดงให้เห็นได้ว่า ในขณะที่ร้องขอต่อศาลนั้น เครื่องหมายการค้าตามคำร้องกลายเป็นสิ่งสามัญในการค้าขายหรือให้บริการสำหรับสินค้าหรือบริการบางอย่างหรือบางจำพวกจนกระทั่งในวงการค้าหรือในสายตาของสาธารณชน เครื่องหมายการค้านั้นได้สูญเสียความหมายของการเป็นเครื่องหมายการค้าไปแล้ว

10. ศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำร้องของผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา 67 ที่อ้างในคำร้องและแสดงให้เห็นได้ว่า ผู้มีส่วนได้เสียผู้มีส่วนได้เสียที่ยื่นคำร้องนั้นมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามคำร้องดีกว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามคำร้อง อย่างไรก็ตาม หากผู้ร้องแสดงให้เห็นได้แต่เพียงว่าผู้ร้องมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่พิพาทดีกว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามคำร้องเฉพาะสินค้าหรือบริการบางอย่างในจำพวกสินค้าหรือบริการที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ศาลจะมีคำสั่งจำกัดสิทธิแห่งการจดทะเบียนให้อยู่เฉพาะสินค้าหรือบริการที่ผู้ร้องไม่ได้แสดงว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามคำร้อง

อนึ่ง ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าปัจจุบันได้เพิ่มหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไว้โดยกำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจร้องขอคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนคล้ายจนอาจก่อให้เกิดความสับสนต่อสาธารณชนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้รับการจดทะเบียนไว้ก่อนได้