

การศึกษากฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามรับจดทะเบียน โดยเหตุไม่สุจริต

The Cancellation of Trademark Registration in Bad Faith

วีรยศ โรจนส์สืบศักดิ์¹ และ พินัย ณ นคร²

Weerayod Rojanasuebsak¹ and Pinai Nanakorn²

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Faculty of Law, Thammasat University

Email: petch_tn132@hotmail.co.th

Received September 13, 2022; **Revised** October 22, 2022; **Accepted** November 10, 2022

Abstract

The purpose of this research is to study 1) fundamental concepts on the intellectual property of trademarks, 2) related laws concerning trademark protection and prohibitory characteristics for registration of trademarks intended in bad faith, and 3) interpretation problems of trademarks prohibited for registration under Section 8(9) of The Trademark Act B.E. 2534. This research analyzes and compares academic information, journals, academic articles, seminar reports, updates from public and private sectors, laws, court judgments, and etc. regarding the interpretation of The Trademark Act B.E. 2534. It appears that Thai law has no legislation for refusing the registration of trademarks intended in bad faith. Consequently, this leads to legal complications as follows; (1) the interpretation problems of trademarks intended in bad faith, (2) the law enforcement against the spirit of the law requiring consideration of trademarks with distinctiveness only, and (3) the refusal of registration of trademarks intended in bad faith creating controversial directives. The first directive accounts that refusing the registration of trademarks intended in bad faith follows Section 8(9). On the other hand, the other directive accounts that refusing the registration of trademarks intended in bad faith violates Section 8(9).

Keywords: trademark; registration; bad faith

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า 2. ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามรับจดทะเบียนโดยเหตุไม่สุจริต 3. ศึกษาปัญหาการตีความในเครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามรับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ตามมาตรา 8(9) ในประเทศไทย โดยเป็นการวิจัยและศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ วารสาร บทความเชิงวิชาการ เอกสารประกอบการสัมมนา ข่าวสารจากภาครัฐหรือเอกชน ทั่วประเทศ ทบทวนกฎหมายและคำพิพากษาของศาล เป็นต้น เพื่อนำมาวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและเปรียบเทียบในด้านการตีความของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ผลการวิจัยพบว่า กฎหมายในประเทศไทยยังไม่ได้มีการบัญญัติการปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต จึงส่งผลให้เกิดปัญหาทางกฎหมาย 1) ปัญหาการตีความเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต 2) การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ ที่จะต้องพิจารณาจากเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะปรากฏเท่านั้น 3) การปฏิเสธรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริตนั้นมีแนวทางดำเนินการขัดกัน แนวทางแรกเห็นว่าการปฏิเสธรับจดทะเบียนโดยไม่สุจริตต้องพิจารณาตามมาตรา 8(9) แนวทางที่สองเห็นว่าการปฏิเสธรับจดทะเบียนโดยไม่สุจริตไม่ต้องพิจารณาตามมาตรา 8(9)

คำสำคัญ: เครื่องหมายการค้า; การจดทะเบียน; ไม่สุจริต

บทนำ

เครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 นั้น จะต้อง มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นจะต้องเป็น เครื่องหมายที่มีลักษณะไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของทุก ๆ ประเทศ โดยในประเทศไทยได้ถูกกำหนดไว้ใน มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ที่ได้วางหลักเกณฑ์เครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามรับจดทะเบียน ถ้ามีบุคคลใดยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ต้องห้าม ตามมาตราดังกล่าว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น แต่ใน มาตรา 8(9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 เป็นเรื่องการปฏิเสธรับจดทะเบียนเครื่องหมาย การค้าที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสน์นโยบาย ได้มีการตีความการปฏิเสธ รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่สุจริต

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่สุจริต (Bad faith) คือ การที่มีบุคคลลักลอบเอาเครื่องหมายการค้า ของบุคคลอื่นที่ยังไม่ได้จดทะเบียน นำมาจดทะเบียนในชื่อของตนนั้น เป็นเหตุให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้ มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่ได้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นมาอยู่ก่อนแล้วได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ใน พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติม) นั้นได้ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้ จดทะเบียนอยู่ในมาตรา 46 วรรคที่สอง ที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเฉพาะในเรื่องการ ลวงขายเท่านั้น แต่ในกรณีที่มีบุคคลใดนำเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่จดทะเบียนลักลอบนำมาจดทะเบียนก่อนโดยไม่ สุจริตนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้มีการใช้อยู่ก่อนจะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า ตนมีสิทธิดีกว่าในเครื่องหมายการค้า นั้น เมื่อพิจารณาตามกฎหมายของประเทศไทยเห็นว่า เครื่องหมายการค้าใดที่ได้ ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง นำไปใช้ และขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รัฐประศาสน์นโยบาย รวมถึงการกระทำการใดไปในทาง

ไม่สุจริตโดยที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มีการกำหนดเหตุที่ไม่สามารถรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ โดยเหตุที่เครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 นั้นเป็นการกล่าวถึงเครื่องหมายที่ “ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสน์นโยบาย” แต่ในกรณีที่ผ่านมาของจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่แสวงหาประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นโดยมีเจตนาที่ไม่สุจริต โดยการนำเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นมาขอจดทะเบียน ทั้งนี้มาตรา 8 (9) ได้มีการตีความหมายให้ครอบคลุมไปถึงเหตุที่บุคคลอื่นนำเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นนำมาจดทะเบียนโดยไม่สุจริต ซึ่งมาตราดังกล่าวไม่ได้มีการบัญญัติถึงเหตุต้องห้ามรับจดทะเบียนโดยไม่สุจริตเอาไว้

ในการที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 8(9) ได้มีการตีความอย่างกว้างไปถึงการที่บุคคลนำ ลอกเลียน หรือดัดแปลง เครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียน โดยมีเจตนาไม่สุจริตนั้น เท่ากับเป็นการตีความที่ขัดต่อเจตนารมณ์อันแท้จริงของกฎหมายและยังไม่เป็นการสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบทบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น ในการที่เครื่องหมายการค้าใดต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า “ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสน์นโยบาย” ควรได้รับการตีความอย่างแคบและจะต้องแยกเครื่องหมายการค้าที่ไม่สามารถรับจดทะเบียนได้โดยเหตุที่เครื่องหมายการค้านั้นได้มาโดยไม่สุจริตแยกออกมาต่างหากเป็นอีกรูปมาตรา ซึ่งงานวิจัยนี้มุ่งเน้นที่จะศึกษาประเด็นการปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต เพื่อที่จะได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดต้องห้ามจดทะเบียน

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า
2. เพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามรับจดทะเบียนโดยเหตุไม่สุจริต
3. เพื่อศึกษาปัญหาการตีความในเครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามรับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ตามมาตรา 8(9) ในประเทศไทย

ขอบเขตการวิจัย

1. ทำการศึกษาและค้นคว้าในด้านของข้อมูลทางวิชาการ วารสาร บทความเชิงวิชาการ เอกสารประกอบการสัมมนา ข่าวสารจากภาครัฐหรือเอกชน แนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างกฎหมายและคำพิพากษาของศาล เป็นต้น เพื่อจะนำมาวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและเปรียบเทียบ ในด้านการตีความของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 โดยใช้เวลาในการเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อทำการศึกษาการปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่สุจริต
2. ในส่วนการศึกษากฎหมายต่างประเทศนั้น ทำการศึกษาหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยข้อตกลงด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้า (Agreements on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPS) และอนุสัญญา Paris convention หลักกฎหมายของต่างประเทศ ได้แก่ กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษ (Trade Marks Act 1994) กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา (Lanham

Act 1946) กฎหมายประเทศญี่ปุ่น (JPO) และกฎหมายประเทศเยอรมัน (Central Government Act) โดยใช้ระยะเวลา 2 ปี ในการเก็บข้อมูลรวมถึงการค้นคว้าวิจัยดังกล่าว

ทบทวนวรรณกรรม

ความเป็นมาของเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าเกิดขึ้นเมื่อมีมนุษย์ได้มีนิติสัมพันธ์กัน ในการติดต่อ ซื้อขาย แลกเปลี่ยนระหว่างกัน จนได้มีการพัฒนาเครื่องหมายการค้าที่อยู่ในรูปแบบของสัญลักษณ์ของสินค้าหรือบริการนั้นจนทำให้เกิดเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าจึงเริ่มมีบทบาทและเริ่มที่นิยมกันในวงกว้าง และเป็นส่วนสำคัญในการค้าระหว่างประเทศของโลกสมัยใหม่ โดยที่เครื่องหมายการค้ามีหน้าที่ในการบ่งบอกความแตกต่างของสินค้าแต่ละประเภท ไม่ว่าสินค้านั้นจะเป็นประเภทเดียวกันหรือต่างประเภทกัน ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกว่าสินค้าที่ตนเองต้องการจากผู้ผลิตรายนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดความสับสนในตัวสินค้า เมื่อเครื่องหมายการค้าเริ่มเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นและแพร่หลายไปยังนานาประเทศ ประกอบกับเศรษฐกิจของโลกพัฒนาไปอย่างมาก หลาย ๆ ประเทศเริ่มได้มีการบัญญัติกฎหมายในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเพื่อให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงเป็นเหตุให้เกิดการจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นมา ได้แก่ องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการทำข้อและดูแลข้อตกลงที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อการเจรจาและตกลงในปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์และเงื่อนไขทางการค้าและบริการระหว่างประเทศที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกในองค์การการค้าโลก (Wenman, 1982)

กฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย

กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับแรก ได้แก่ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าและยี่ห้อการค้า พ.ศ. 2457 (Trade Marks and Trade Name Act B.E. 2457) ต่อมาเครื่องหมายการค้าเริ่มเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นในประเทศไทย พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ได้โปรดเกล้าให้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติ ลักษณะเครื่องหมายการค้าและยี่ห้อการค้า พ.ศ. 2457 และให้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2474 โดยกฎหมายฉบับดังกล่าวนั้นได้ยึดตามแนวทางกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของอังกฤษ (TRADE MARK 1905) ต่อมาได้มีการแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าในสมัยในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 คือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งเหตุผลของการบัญญัติฉบับนี้ว่า “เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือโดยที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติต่าง ๆ จึงล้าสมัย และไม่สามารถคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้เพียงพอ” โดยหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิของผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า อีกทั้งยังได้มีการกำหนดในเรื่องอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า รวมถึงการขยายความคุ้มครองของเครื่องหมายรับรองและเครื่องหมายร่วม ตลอดจนเครื่องหมายบริการ และได้มีการบัญญัติการลวงสิทธิซึ่งเป็นการความผิดอาญาไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย โดยที่พระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ได้ถูกใช้บังคับในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2534 และได้มีการปรับปรุงและแก้ไข อีก 2 ครั้งด้วยกัน (Wetchayanont, 2000)

เครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนได้

กฎหมายเครื่องหมายการค้าได้กำหนดหลักเกณฑ์ในกรณีนี้ที่เครื่องหมายการค้าใดที่สามารถจดทะเบียนได้ กล่าวคือ จะต้องไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ และจะต้องไม่เป็นเครื่องหมายเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้ประชาชนหรือสาธารณะชนเกิดความสับสนในตัวสินค้าหรือแหล่งที่มาของสินค้าได้ ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการกำหนดเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะจดทะเบียนได้ โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2534 ได้แก่ 1. เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย 2. เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ 3. เป็นเครื่องหมายที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่ผู้อื่นจดทะเบียนไว้แล้ว (Hemaratchata, 2019)

เครื่องหมายการค้าใดที่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายต้องห้ามรับจดทะเบียน แต่ในกรณีที่บุคคลใดได้มีการนำเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนโดยไม่สุจริต พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าไม่ได้มีการบัญญัติเอาไว้อย่างชัดแจ้ง จึงทำให้เกิดปัญหาการตีความของตัวบทบัญญัติดังกล่าว ควรที่จะต้องได้รับแก้ไขและปรับปรุงในส่วนของการปฏิเสธรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริตให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป

วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary research) ทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง จากตำรา บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยศึกษาทั้งกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงกฎหมายต่างประเทศ ศึกษาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เช่น คำพินัยพิพากษา คำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ คำสั่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ตลอดจนวิธีการบังคับใช้กฎหมายในต่างประเทศ เป็นเอกสารที่แสดงความสัมพันธ์ให้เห็นถึงหลักการปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่สุจริต ดังนี้

1. เป็นการศึกษาให้เห็นถึงคำจำกัดความของคำว่า “ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี และประศาศโนบาย” ในประเทศไทยและต่างประเทศ
2. ศึกษาให้เห็นถึงคำจำกัดความของคำว่า “ไม่สุจริต” ในประเทศไทยและในต่างประเทศ
3. วิเคราะห์การตีความการปฏิเสธรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริตทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ผลการวิจัย

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าพบว่าในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้กำหนดหลักเกณฑ์เครื่องหมายการค้าใดที่สามารถจดทะเบียนได้ กล่าวคือ จะต้องไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ และจะต้องไม่เป็นเครื่องหมายเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้ประชาชนหรือสาธารณะชนเกิดความสับสนในตัวสินค้าหรือแหล่งที่มาของสินค้าได้ ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการกำหนดเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะจดทะเบียนได้ โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเครื่องหมาย

การค้า แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2534 ได้แก่ 1) เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย 2) เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ และ 3) เป็นเครื่องหมายที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่ผู้อื่นจดทะเบียนไว้แล้ว

นอกจากนี้เมื่อทำการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและการต้องห้ามรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริตในต่างประเทศ ทำให้เข้าใจได้ว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษ อเมริกา เยอรมนี ได้มีการบัญญัติการให้ความคุ้มครองถ้าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นไม่สุจริต (Bad Faith) กล่าวคือ ถ้ามีบุคคลใดลักลอบนำเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้มีการจดทะเบียน นำมาจดทะเบียนโดยไม่สุจริต จะถูกต้องห้ามรับจดทะเบียน และแม้ในประเทศญี่ปุ่นจะไม่ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การต้องห้ามรับจดทะเบียนโดยไม่สุจริตเอาไว้โดยตรง แต่ทั้งนี้ก็ได้มีการกำหนดเหตุต้องห้ามรับจดทะเบียน ถ้าเครื่องหมายการค้านั้นเกิดจากวัตถุประสงค์โดยไม่เป็นธรรม โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ประเทศอังกฤษ

ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษได้มีการบัญญัติเหตุปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริตเอาไว้ในมาตรา 3(6) โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

(1) ผู้ร้องขอจดทะเบียนไม่มีเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายหรือตั้งใจที่จะใช้

ในประเทศอังกฤษนั้นได้มีการกำหนดว่าบุคคลใดที่มีความประสงค์ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นจะต้องมีเจตนาโดยสุจริตที่จะนำเครื่องหมายการค้าไปใช้จริงสำหรับสินค้าหรือบริการที่ได้มีการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

(2) ผู้ร้องขอจดทะเบียนได้ทราบว่าคุณค่าอื่นมีเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายการค้าหรือผู้ร้องขอจดทะเบียนมีความสัมพันธ์กันมาก่อนกับบุคคลอื่น

เช่น ในฐานะลูกจ้างหรือตัวแทนกับบุคคลอื่น หรือในกรณีที่ผู้ร้องขอจดทะเบียนได้คัดลอกโดยการนำเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้มีการใช้ในต่างประเทศ นำเข้ามาใช้ในประเทศอังกฤษ

(3) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยชื่อหรือรูปของบุคคลที่มีชื่อเสียงโดยมิได้มีการตกลงกันได้

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่สุจริตนั้นจะต้องแสดงให้เห็นได้ว่าผู้ยื่นคำร้องขอปฏิเสธการจดทะเบียนนั้นจะต้องมีการลงนามในแถลงการณ์ว่าได้มีการใช้เครื่องหมายการค้า นั้น หรือมีเจตนาที่สุจริตในการใช้เครื่องหมายการค้า

ประเทศสหรัฐอเมริกา

(1) การตรวจสอบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่สุจริต

ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาที่ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบว่าเครื่องหมายการค้าใดจดทะเบียนโดยสุจริต โดยที่เครื่องหมายการค้านั้นจะต้องมีการใช้มาก่อน หรือผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นมีเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายการค้าในสินค้าหรือบริการที่ได้ทำการระบุไว้ในระหว่างการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยที่ผู้ตรวจสอบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องทำการตรวจสอบให้เห็นได้ว่าผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจริง และผู้อื่นไม่มีสิทธิที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ไม่ว่าเครื่องหมายการค้าจะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียน อันอาจจะก่อให้เกิดความสับสน ผิดพลาด หรือเป็นการหลอกลวงสาธารณะชน

(2) การจดทะเบียนโดยไม่สุจริตที่อาจทำให้เกิดความสับสน

การพิจารณาคดีจากการกระทำโดยไม่สุจริตนั้นเป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดการวิเคราะห์ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่ถึงอย่างไรก็ตามการกระทำโดยไม่สุจริตนั้นไม่ได้มีการกำหนดไว้ในการพิจารณาในคดีทุจริต ซึ่งการกระทำโดยไม่สุจริตนั้นอาจจะมีฐานได้จากหลักฐานตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริตสามารถแบ่งได้ดังนี้

การตรวจสอบเครื่องหมายการค้า

จะต้องพิจารณาว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นแค่เพียงพยายามจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อื่นสำหรับสินค้าชนิดเดียวกันก่อนที่เจ้าของที่แท้จริงจะเข้าสู่ตลาด ไม่มีเจตนาใช้เพื่อรีดไถเงินจากเจ้าของ ถ้าเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ได้มีการใช้หรือไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ในตัวเครื่องหมายการค้าได้

การฉ้อโกงเครื่องหมายการค้า

จะต้องพิจารณาว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายของผู้อื่นสำหรับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันและได้มีการใช้เครื่องหมายนั้น ทั้งนี้ถ้าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงไม่ได้มีการใช้หรือการจดทะเบียน แต่เครื่องหมายการค้านั้นเป็นที่รู้จักกันในหมู่ผู้บริโภคจนเป็นเหตุให้มีชื่อเสียงในทางการค้า ศาลอาจจะพิจารณาถึงการจดทะเบียนโดยไม่สุจริตนั้นได้ แต่ทั้งนี้จะต้องมีการพิสูจน์ถึงการจดทะเบียนโดยไม่สุจริตเพิ่มเติม

การละเมิดเครื่องหมายการค้า

การจดทะเบียนและใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นในสินค้าที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง แต่ถ้าเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นใช้แต่ไม่ได้จดทะเบียน การพิสูจน์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่สุจริตนั้นสามารถกระทำได้ถึงแม้ว่าสินค้านั้นไม่ได้จดทะเบียนในเครื่องหมายการค้า แต่ทั้งนี้จะต้องมีการพิสูจน์ถึงการจดทะเบียนโดยไม่สุจริตเพิ่มเติมเช่นกัน

ประเทศญี่ปุ่น

เครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามรับจดทะเบียนโดยเหตุไม่สุจริตนั้น ในกฎหมายประเทศญี่ปุ่น ไม่ได้มีการจำกัดความของคำว่า “ไม่สุจริต” เอาไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า แต่ทั้งนี้ในการพิจารณาว่าบุคคลใดนำเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ยังไม่ได้มีการจดทะเบียน นำมาจดทะเบียนโดยไม่สุจริตนั้นจะต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดได้จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์ที่ไม่เป็นธรรม (unfair purposes) ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นนั้นได้มีการบัญญัติกฎหมายในการกำหนดว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดได้กระทำไปทางวัตถุประสงค์ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งได้กำหนดไว้ในมาตรา 4(1) อนุมาตรา 19 โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

1. เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภค (ระยะเวลา ขอบเขต และความถี่ในการใช้งาน ฯลฯ)
2. เครื่องหมายการค้าที่รู้จักกันดีอันประกอบด้วย คำประกาศเกียรติคุณ หรือมีลักษณะเด่นในการจัดองค์ประกอบ
3. เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่รู้จักกันดีมีแผนจะตลาดญี่ปุ่นโดยเฉพาะ
4. เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงมีแผนจะขยายธุรกิจในอนาคตอันใกล้

5. ข้อเรียกร้องจากผู้ซบงคับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงให้ชื้อสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าหรือทำชื้อตกลงผู้จัดจำหน่าย

6. ความเสี่ยงของการทำลายความน่าเชื่อถือ ชื่อเสียง และความนิยมสะสมในเครื่องหมายการค้าที่รู้จักกันดีหากผู้ซบงคทะเบียนใช้เครื่องหมายการค้า

ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าขึ้นตรงตามหลักเกณฑ์ข้อ 1-6 กฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศญี่ปุ่นสามารถที่จะดำเนินการในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีการใช้โดยเกิดจากวัตถุประสงค์ที่ไม่เป็นธรรม แต่ถ้าเครื่องหมายการค้าขึ้นไม่เข้าตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวมานั้น กฎหมายประเทศญี่ปุ่นได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์อีกทางหนึ่งในการพิสูจน์ว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวขึ้นเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์ที่ไม่เป็นธรรม ดังต่อไปนี้

(1) เครื่องหมายการค้าที่ขึ้นนั้นเหมือนกันหรือคล้ายกันอย่างน่าทึ่งกับเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักในต่างประเทศหนึ่งหรือหลายประเทศหรือที่รู้จักกันดีทั่วประเทศญี่ปุ่น

(2) เครื่องหมายการค้าที่รู้จักกันดีของบุคคลอื่นประกอบด้วยคำที่สร้างสรรค์หรือมีความโดดเด่นอย่างมากในการจัดองค์ประกอบ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาหากพบว่าผู้มาซบงคทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ตรงตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 1 และข้อ 2 ให้สันนิษฐานว่าเครื่องหมายการค้าขึ้นมีวัตถุประสงค์ที่ไม่เป็นธรรม

ประเทศเยอรมนี

ในประเทศเยอรมนีศาลได้วางหลักเกณฑ์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่สุจริต โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศเยอรมนี

ในกรณีที่บุคคลอื่นได้มีการนำเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนลักลอบมาจดทะเบียนโดยไม่สุจริตนั้น จะต้องมีการพิจารณาว่า ผู้ซบงคทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่มีเหตุผลอันสมควรที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน หรือเพื่อในการขัดขวางสิทธิ์ทางกฎหมายในการปิดกั้นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ได้มีการใช้มาก่อนหน้านี้

2. เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศและยังไม่ได้จดทะเบียนในประเทศเยอรมนี

ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าขึ้นมีชื่อเสียงในต่างประเทศและเป็นที่รู้จักในประเทศเยอรมนี โดยที่ผู้ซบงคทะเบียนก็ทราบดีถึงความมีชื่อเสียงอยู่แล้วนั้น ก็อาจจะไม่เพียงพอในการพิสูจน์ว่าผู้ซบงคทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ลักลอบเอาเครื่องหมายการค้ามาจดทะเบียนโดยไม่สุจริตถ้าผู้ซบงคทะเบียนไม่ทราบว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศนั้นได้มีความตั้งใจจะใช้เครื่องหมายการค้าของตนในประเทศเยอรมนีแต่จากกรณีที่จะได้กล่าวต่อจากนี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วที่จะทำให้ผู้ซบงคทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้นได้รู้ว่ามีเครื่องหมายการค้าภายในประเทศเยอรมนี เช่น การเปิดตัวผลิตภัณฑ์แฟชั่นที่ประสบความสำเร็จในสหรัฐอเมริกา หรือในยุโรป

จากหลักการที่ได้กล่าวมาข้างต้นเป็นการแสดงให้เห็นได้ว่ากรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่สุจริตในประเทศเยอรมนีได้มีหลักเกณฑ์ที่จะคุ้มครองบุคคลที่ได้มีการใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อนในประเทศเยอรมนี รวมถึงให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ แต่ถึงอย่างไรก็ตามการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริตนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีกกรณีหนึ่ง กล่าวคือ ในกรณีที่บุคคลอื่นได้ทำการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อเป็นการจำกัดสิทธิ์เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน ตัวอย่างเช่น การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อเป็นการบล็อกเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนออกจากตลาดในประเทศ

เยอรมนีเพื่อขายผลิตภัณฑ์สินค้าลอกเลียนแบบหรือ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบชุดในเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันกับของบริษัทยุโรปต่างประเทศเพื่อเป็นการกีดกันเพื่อให้ห่างจากตลาดภายในประเทศ หรือในกรณีที่ได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อเป็นการบังคับสิทธิในการจำหน่ายเครื่องหมายการค้านั้น

จากการศึกษาพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 8(9) พบว่า ในปัจจุบันได้มีปัญหาการตีความการปฏิเสธรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยเหตุไม่สุจริตเอาไว้ในมาตราดังกล่าว ซึ่งแท้จริงแล้วเจตนารมณ์ของมาตราดังกล่าวนั้นเป็นการปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะปรากฏเท่านั้น ไม่รวมถึงการที่บุคคลใดมายื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต และในการที่ไม่ได้มีการบัญญัติการปฏิเสธรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยเหตุไม่สุจริตไว้ จึงเป็นเหตุให้เกิดการลักลั่นของการใช้กฎหมาย โดยมีการตีความการปฏิเสธการรับจดทะเบียนโดยเหตุไม่สุจริตไว้ 2 แนวทาง แนวทางแรกเห็นว่าการปฏิเสธรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่สุจริตนั้นจะต้องพิจารณาตามมาตรา 8(9) อีกแนวทางเห็นว่าการปฏิเสธรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่สุจริตนั้นจะต้องห้ามพิจารณาตามมาตรา 8(9)

อภิปรายผล

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนเครื่องหมายการค้า นั้นพบว่าในกฎหมายประเทศไทย ได้มีการกำหนดว่าเครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนได้นั้นจะต้องเป็นเครื่องหมายที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย หรือเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ และจะต้องไม่เป็นเครื่องหมายเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว อาจจะเป็นเหตุให้ประชาชนหรือสาธารณะชนเกิดความสับสนในตัวสินค้าหรือแหล่งที่มาของสินค้าได้ ถ้าเครื่องหมายการค้าใดเข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าวก็สามารถที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ แต่ถ้าเครื่องหมายการค้าใดที่เข้าลักษณะตามมาตรา 8 จะต้องห้ามรับจดทะเบียน

ในการศึกษาการปฏิเสธรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่สุจริต นั้นพบว่า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 8(9) ที่ได้มีการบัญญัติว่า “เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ห้ามมิให้รับจดทะเบียน (9) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสนบาย” นั้นได้ถูกตีความไปถึงการที่บุคคลอื่นได้นำเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าลักลอบมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนโดยไม่สุจริต แต่จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศพบว่าการปฏิเสธรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่สุจริตนั้นจะไม่ถูกพิจารณาพร้อมกับเครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสนบาย แต่จะมีการบัญญัติการปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริตเอาไว้อีกมาตราหนึ่ง

ทั้งนี้ ในการที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย ได้มีการตีความการปฏิเสธรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่สุจริต รวมเอาไว้ในมาตรา 8(9) จึงเป็นการตีความที่ขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายเครื่องหมายการค้า ทำให้เกิดการลักลั่นในการใช้บังคับกฎหมาย ซึ่งในปัจจุบันศาลและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ได้ตีความมาตราดังกล่าวไว้ 2 แนวทาง ได้แก่ แนวทางแรก ตีความว่าการที่บุคคลอื่นนำเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนนำมาจดทะเบียนโดยไม่สุจริตนั้น เป็นคนละเรื่องกันกับความหมายในมาตรา 8(9) เนื่องจากมาตราดังกล่าวจะต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่จะต้องปรากฏให้เห็นถึงลักษณะของเครื่องหมายการค้านั้นได้ว่ามีขัดต่อบทบัญญัติในอนุมาตราดังกล่าวอย่างไร ส่วนแนวทางที่สอง เห็นว่าการที่บุคคลอื่นได้นำเครื่องหมายการค้าของที่ยัง

ไม่ได้มีการจดทะเบียน นำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของตนเองนั้น เป็นการกระทำที่ไม่สุจริตต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) จะเห็นได้จากการที่ศาลและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ได้มีการตีความไปทั้ง 2 แนว โดยแบ่งได้ดังนี้

แนวทางแรก การปฏิเสธรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยเหตุที่ไม่สุจริตที่ต้องด้วยมาตรา 8(9) ในคำพิพากษาฎีกาที่ 2285/2559 ได้มีการตีความว่า การที่บุคคลอื่นได้นำเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนลักลอบมาจดทะเบียนโดยไม่สุจริตเป็นเครื่องหมายการค้าของตนเองนั้นต้องด้วยมาตรา 8(9) หรือในคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 1927/2560 ที่ได้มีการวินิจฉัยการปฏิเสธรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยเหตุที่ไม่สุจริตที่ต้องตามมาตรา 8(9) เนื่องจากผู้อุทธรณ์ไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงการใช้ การโฆษณา หรือการจำหน่ายสินค้า กับสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ตั้งแต่เมื่อใด มีจำนวนเท่าใด ประกอบกับผู้อุทธรณ์ยอมรับและเคยเห็นเครื่องหมายการค้า มาก่อนที่ตนจะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยจึงถือว่าการกระทำของผู้อุทธรณ์เป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต

แนวทางที่สอง การปฏิเสธรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่สุจริตที่ไม่ต้องด้วยมาตรา 8(9) ดังเช่นในคำพิพากษาฎีกาที่ 7203/2554 ที่ได้มีการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดขัดต่อรัฐธรรมนูญประกอบตามบทบัญญัติมาตรานี้ต้องพิจารณาจากลักษณะที่ปรากฏอยู่ในตัวเครื่องหมายซึ่งเป็นภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุตนเอง ที่ทำให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นได้อย่างชัดเจนว่าขัดต่อบทบัญญัติของมาตราดังกล่าวในอนุมาตราหนึ่งมาตราใดหรือไม่ มิใช่เป็นกรณีของการนำเครื่องหมายการค้ามาขอจดทะเบียนโดยไม่ชอบหรือไม่สุจริตเพราะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่อาจเห็นจากลักษณะของตัวเครื่องหมายที่นำมาขอจดทะเบียนได้ ต่อมาได้มีคำพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้มีความเห็นไปในทางเดียวกันกับพิพากษาฎีกาที่ 7203/2554 ว่าการปฏิเสธรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 8(9) นั้นจะต้องพิจารณาจากเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะที่ปรากฏเท่านั้น ดังเช่นในคดีที่ ทบ.118-120/2559 ที่ได้มีการกำหนดว่าการพิจารณาเครื่องหมายการค้าใดที่เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสนโยบาย ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8(9) หรือเป็นเครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสนโยบายตามมาตรา 62 จะต้องพิจารณาจากลักษณะที่ปรากฏอยู่ในตัวเครื่องหมายการค้าตนเอง

สรุปผล

จากการศึกษากฎหมายเครื่องหมายการค้า ทำให้สามารถเข้าใจได้ว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้ามีความสำคัญในการคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง อีกทั้งยังมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในสินค้าหรือบริการที่ได้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงมีสิทธิฟ้องต่อผู้กระทำละเมิดเครื่องหมายการค้า การคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อกฎหมาย ดังนั้นหากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดที่กระทำไปโดยไม่สุจริตก็อาจจะเป็นการละเมิดต่อเครื่องหมายการค้าได้ แต่เมื่อพิจารณาและศึกษากฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย ตามมาตรา 8(9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ให้อำนาจแก่นายทะเบียนหรือศาลในการปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และรัฐประศาสนโยบาย โดยที่กฎหมายได้มีการบัญญัติก็เพื่อเป็นการคุ้มครองสังคมส่วนรวม และไม่ให้เกิดปัญหาเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะปรากฏที่ไม่เหมาะสมต่อสาธารณชน

แต่ทั้งนี้มาตราดังกล่าวยังได้มีการตีความไปถึงการปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริตด้วยเหตุผลก็เนื่องมาจากการที่ประเทศไทยไม่ได้มีการบัญญัติการปฏิเสธการรับจดทะเบียนโดยไม่สุจริตเอาไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นการแตกต่างจากประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเยอรมนี ที่ได้มีการบัญญัติการปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริตเอาไว้ โดยเป็นการบัญญัติที่แยกต่างหากจากการปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสนโยบาย จึงเป็นเหตุให้กฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศไทย เกิดปัญหาในด้านของการตีความที่ขัดกันของศาลและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ที่ได้มีการวินิจฉัยการปฏิเสธการรับจดทะเบียนเอาไว้ 2 แนวทาง โดยแนวทางแรก ได้มีการพิจารณาว่าการปฏิเสธการรับจดทะเบียนดังกล่าวนั้น จะไม่ต้องด้วยมาตรา 8(9) เนื่องจากมาตราดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นการปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะที่ปรากฏเท่านั้น ไม่รวมถึงการตีความไปในทางที่ไม่สุจริต เพราะการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสนโยบายนั้นจะต้องปรากฏในลักษณะที่อยู่ในตัวเครื่องหมายการค้านั่นเอง ส่วนแนวทางที่สอง เห็นว่าการปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริตนั้นจะต้องตีความตามมาตรา 8(9)

ข้อเสนอแนะ

1. จากการศึกษาค้นคว้า ในปัจจุบันพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไม่ได้มีการบัญญัติการปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยเหตุไม่สุจริตเอาไว้อย่างชัดเจน ผู้เขียนขอเสนอว่าในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 นั้น ควรจะต้องมีการบัญญัติกฎหมาย ซึ่งในขั้นตอนในระหว่างนำมาขอจดทะเบียนนั้น จะต้องเป็นการกำหนดว่าเครื่องหมายการค้าใดที่สามารถจดทะเบียนได้ โดยผู้เขียนเสนอให้มีการบัญญัติในมาตรา 6 (4) ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่สุจริต เพิ่มขึ้นมาอีกอนุมาตราหนึ่ง เนื่องจากมาตราดังกล่าวเป็นการกำหนดว่าเครื่องหมายการค้าใดสามารถรับจดทะเบียนได้ ซึ่งเป็นขั้นตอนในระหว่างยื่นคำขอจดทะเบียน หากนายทะเบียนตรวจสอบแล้วพบว่าบุคคลใดนำเครื่องหมายการค้ามาจดทะเบียนโดยไม่สุจริตก็จะต้องห้ามตามมาตราดังกล่าว โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดเป็นเครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามรับจดทะเบียนโดยเหตุไม่สุจริตนั้นผู้เขียนเสนอให้มีการนำหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่ไม่สุจริตของต่างประเทศมาใช้

2. เมื่อได้ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยเหตุไม่สุจริตทั้งในประเทศ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศเยอรมนี ทำให้ทราบได้ว่าประเทศเหล่านี้ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เครื่องหมายการค้าที่ไม่สุจริตเอาไว้แตกต่างกัน โดยที่ผู้เขียนขอเสนอว่าควรนำหลักเกณฑ์บางประการของแต่ละประเทศมาใช้กับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

โดยหลักเกณฑ์ประการแรก ที่ผู้เขียนเห็นว่ามีสำคัญในการพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่ไม่สุจริตนั้น จะต้องพิจารณาจากความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า กล่าวคือบุคคลที่ได้มาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นจะต้องเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นจริง มิใช่บุคคลที่ได้มีการลักลอบนำเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนของบุคคลอื่นนำมาจดทะเบียน

ประการที่สอง ผู้เขียนเห็นว่าจะต้องพิจารณาจากเจตนาในการใช้เครื่องหมายการค้า กล่าวคือ ผู้มาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นจะต้องมีเจตนาที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นจริง ๆ และต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้มีการลักลอบมาจดทะเบียน เนื่องจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในบางกรณีเป็นการจดทะเบียนเพื่อ

จำกัดสิทธิของบุคคลอื่นที่มีสิทธิดีกว่าในเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียน ดังนั้นจะต้องพิจารณาว่า ผู้มาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นมีเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายการค้าจริง ๆ

ประการที่สาม ผู้เขียนเห็นว่าจะต้องพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอจดทะเบียนและผู้อื่น กล่าวคือ ผู้ขอจดทะเบียนนั้นทราบหรือว่ามีบุคคลอื่นมีเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายการค้า หรือผู้ขอจดทะเบียนทราบดีอยู่แล้วว่าบุคคลอื่นมีความประสงค์ที่จะใช้เครื่องหมายการค้า หรือผู้ขอจดทะเบียนทราบดีอยู่แล้วว่าบุคคลอื่นสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าของตน หรือผู้ร้องจดทะเบียนมีความสัมพันธ์กันมาก่อนกับผู้อื่น ซึ่งความสัมพันธ์กับผู้อื่นนั้นอาจอยู่ในรูปแบบของการเป็นลูกจ้าง ตัวแทน โดยที่ความสัมพันธ์ที่กล่าวมานั้นจะต้องเป็นความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจหรือในด้านการทำสัญญา หรือการจ้างงาน หรืออาจเกิดจากการประชุมก่อนที่จะได้มีการทำสัญญาเกิดขึ้นเท่านั้น

ประการที่สี่ ผู้เขียนเห็นว่าจะต้องพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอจดทะเบียนและผู้อื่น กล่าวคือผู้ขอจดทะเบียนนั้นทราบหรือว่ามีบุคคลอื่นมีเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายการค้า หรือผู้ขอจดทะเบียนทราบดีอยู่แล้วว่าบุคคลอื่นมีความประสงค์ที่จะใช้เครื่องหมายการค้า หรือผู้ขอจดทะเบียนทราบดีอยู่แล้วว่าบุคคลอื่นมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าของตน หรือผู้ร้องจดทะเบียนมีความสัมพันธ์กันมาก่อนกับผู้อื่น ซึ่งความสัมพันธ์กับผู้อื่นนั้นอาจอยู่ในรูปแบบของการเป็นลูกจ้าง ตัวแทน โดยที่ความสัมพันธ์ที่กล่าวมานั้นจะต้องเป็นความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจหรือในด้านการทำสัญญา หรือการจ้างงาน หรืออาจเกิดจากการประชุมก่อนที่จะได้มีการทำสัญญาเกิดขึ้นเท่านั้น

ประการสุดท้าย ผู้เขียนเห็นว่าในการพิจารณาการปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริตนั้นจะต้องพิจารณาว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นการขัดขวางสิทธิในทางกฎหมายเพื่อเป็นการปิดกั้นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ได้มีการใช้มาก่อนหรือไม่

ในขั้นตอนการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่สุจริตนั้น เป็นขั้นตอนที่จะให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีสิทธิดีกว่า เนื่องจากการใช้หรือจะใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อน หรือเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนั้นถูกละเมิดจากบุคคลอื่น ซึ่งปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 35 มาบังคับใช้ เนื่องจากมาตราดังกล่าวมีการบัญญัติว่า “เมื่อได้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใดตามมาตรา 29 แล้ว บุคคลใดเห็นว่าตนมีสิทธิดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน....บุคคลนั้นจะยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนก็ได้” แต่ทั้งนี้ในการพิจารณาการคัดค้านเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตตามมาตราดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นผู้มีสิทธิดีกว่าในเครื่องหมายการค้า ซึ่งผู้เขียนเห็นไม่ว่าบุคคลใดขอคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่สุจริตนั้น ไม่ควรจำกัดเฉพาะผู้มีสิทธิดีกว่า เนื่องจากการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริตนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงไม่จำเป็นที่จะต้องจำกัดเฉพาะผู้มีสิทธิดีกว่าที่สามารถคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดก็ตามสามารถที่จะคัดค้านในเรื่องการยื่นเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริตได้เช่นเดียวกัน

ระยะเวลาในการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 35 ไม่มีการกำหนดระยะเวลาในการขอเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริตไว้ ทั้งนี้ผู้เขียนจึงขอเสนอให้นำหลักเกณฑ์ในเรื่องระยะเวลาการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริตของประเทศญี่ปุ่นมาใช้ ดังนี้ จะไม่มีการจำกัดระยะเวลาในการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ไม่สุจริต และเมื่อได้มีการพิจารณาดีแล้วเห็นว่าเครื่องหมายการค้าได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริตจะถือว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นโมฆะ

องค์ความรู้ใหม่

การวิจัยนี้ทำให้ได้องค์ความรู้ถึงการพัฒนาการ แนวความคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า รวมถึงหลักเกณฑ์ในกฎหมายระดับระหว่างประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเหตุต้องห้ามรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยเหตุไม่สุจริต โดยข้อค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาของการปฏิเสธรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยเหตุไม่สุจริตของประเทศไทย ซึ่งการที่ศาลและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ได้ตีความการปฏิเสธรับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) ให้มีความหมายรวมถึงการปฏิเสธรับจดทะเบียนโดยเหตุไม่สุจริต แต่เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ของมาตรา 8(9) กฎหมายมีวัตถุประสงค์ในการปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่จะต้องมิลักษณะปรากฏเป็นการชี้ให้เห็นว่า กฎหมายในประเทศได้มีการตีความที่ขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งเป็นแตกต่างจากกฎหมายต่างประเทศที่ได้นำมาศึกษา พบว่าในกฎหมายต่างประเทศนั้น ได้มีการตีความการปฏิเสธรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยเหตุไม่สุจริต แยกออกมาต่างหากจากการปฏิเสธรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสนโยบาย ดังนั้นในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ควรจะต้องมีการแก้ไขปัญหาด้านของการตีความในมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้หลักเกณฑ์การปฏิเสธรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยเหตุไม่สุจริต ตรงตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 อย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเครื่องหมายการค้าของไทย ให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมเท่านั้นานาประเทศ และครอบคลุมชัดเจนในการใช้บังคับกับเครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามรับจดทะเบียนโดยเหตุไม่สุจริต เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยเหตุไม่สุจริตต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ศาลฎีกา

References

- Abbott, F.M. (2021). Protection First World Assets in the Third World: Intellectual Negotiations in the GATT Multilateral Framework. *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, 22(4), 739.
<https://scholarship.law.vanderbilt.edu/vjtl/vol22/iss4/1/>
- Fox, A., & Nielen, M. (2016). *Fight Unfair Competition in the UK and Germany: An Anglo-German Perspective*. Maucherjenkins. <https://www.maucherjenkins.com/commentary/fighting-unfair-competition-in-the-uk-and-germany-an-anglo-german-perspective>
- Halpern, S.W., Nard, C.A., & Port, K.L. (2011). *Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark* (3rd ed.). Kluwer Law International.
- Hemaratchata, C. (2019). *Intellectual Law Properties*. Nitithamlawbooks.
- JPO. (2021, Nov 21). *Report on “Laws and Examination Guidelines/Practices of the TM5 Offices against Bad-Faith Trademark Filings”*. TM5 Five Trademark Offices.
<http://tmfive.org/continuationexpansion-of-bad-faith-project/>

- Keon, J. (1998). *Intellectual Property Rules for Trademark and Geographical Indication: Important Parts of the New World Trade Order*: In Carlos M. Correa, & Abdulqawi A. Yusuf, (2016). *Intellectual Property and International Trade, The TRIPS Agreement* (3rd ed.). (pp.168), Kluwer Law International.
- Reiss, S.M. (2018). *Commentary on the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*. Lex-IP.com. <http://www.lex-ip.com/Paris.pdf>.
- Rowlands, J., Ash, S.C., Bey, C., Aylen, D., Parker, J., & Swaine, K. (2019, Jan 31). *Bad Faith Trademark Applications*. Gowling WLG. <https://gowlingwlg.com/en/insights-resources/articles/2019/bad-faith-trademark-applications/>
- Tsoutsanis, A. (2011). *Trademark Registration in Bad Faith*. Oxford University Press.
- Wenman, E.R. (1982). *Trademark Right*. In WIPO COLOMBO Trademark Symposium, 39. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_642.pdf
- Wetchayanont, W. (2000). *The essence of the Trademark Act (No. 2) B.E. 2543*. In The Intellectual Property and International Trade Law Forum: Special Issue 2000. Central Intellectual Property and International Trade Court, Thailand.