

ปัญหาเกี่ยวกับผลแห่งการแสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวตามมาตรา 17
แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534
ISSUES REGARDING EFFECT OF TRADEMARK DISCLAIMER UNDER SECTION 17 OF
THE TRADEMARK ACT B.E. 2534

ชัชตะวัน อัมพร

Chattawan Umporn

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : chattawanu@gmail.com

Graduate Student of Master of Laws Program in Business Law, Faculty of Law,

Thammasat University. Email address : chattawanu@gmail.com

Received : June 22, 2019

Revised : November 27, 2019

Accepted : December 19, 2019

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งศึกษาความหมายและแนวคิดของการแสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียว ประเด็นและสภาพปัญหาเกี่ยวกับการใช้การตีความในเรื่องผลทางกฎหมายของการแสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ของผู้เกี่ยวข้องในประเทศไทย โดยศึกษาจากแนวคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและคำพิพากษาของศาลเปรียบเทียบกับกฎหมายและแนวทางการใช้การตีความกฎหมายของต่างประเทศ อันได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหภาพยุโรป โดยเฉพาะในประเด็นการแสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวเพื่อหลีกเลี่ยงจากการถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน ผลแห่งการแสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในการพิจารณาความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า ผลในการพิจารณาการละเมิดเครื่องหมายการค้า และผลต่อสิทธิของผู้จดทะเบียนที่มีอยู่หรือจะมีขึ้นในภายหลังของภาคส่วนที่แสดงปฏิเสธฯ เพื่อหาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการใช้การตีความในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้การพิจารณาของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและสอดคล้องกับแนวทางการพิจารณาสากล

คำสำคัญ

การแสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียว, การสละสิทธิ, ลักษณะบ่งเฉพาะ, สิ่งสามัญในทางการค้าขาย, พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

ABSTRACT

This article studies the general concept of Trademark Disclaimer including issues regarding the interpretations of the legal effect of trademark disclaimer under Section 17 of the Trademark Act B.E. 2534 on those involved in the trademark registration process in Thailand by studying the Board of Trademark decisions and Court decisions comparing to the foreign laws and foreign interpretation; such as those in the United States, Canada, and the European Union. In particular, it focuses on the issue of trademark disclaimer, the effect of trademark disclaimer while considering the similarities between trademarks and trademark infringement, including the effect on the applicant's or registrant's rights, then existing or thereafter arising in the disclaimed element. This is

in order to find a recommendation for improvement of the interpretation and make the consideration to be correct according to the spirit of the law and in accordance with the international guidelines.

Keywords

Trademark Disclaimer, Distinctiveness, Common to the trade, The Trademark Act B.E. 2534

บทนำ

เครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนได้จะต้องมีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด โดยหลักเกณฑ์ที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ เครื่องหมายนั้นจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ ซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะอาจแบ่งออกเป็นลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (Inherent Distinctiveness) และลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ (Distinctiveness through Use) ซึ่งหากเครื่องหมายการค้าใดไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะแล้ว นายทะเบียนย่อมจะต้องปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น อย่างไรก็ตาม หากเครื่องหมายการค้ารายใดมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6¹ แต่ปรากฏว่ามีบางภาคส่วนที่เป็นสิ่งสามัญในทางการค้า หรือมีลักษณะไม่บ่งเฉพาะ กรณีเช่นนี้นายทะเบียนอาจให้รับจดทะเบียนได้โดยมีคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในภาคส่วนดังกล่าวหรือแสดงปฏิเสธอย่างอื่น ซึ่งในทางปฏิบัติพบว่านายทะเบียนจะสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวค่อนข้างเคร่งครัด และมีหลายกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของตนมีลักษณะบ่งเฉพาะทุกภาคส่วน แต่นายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ากลับเห็นว่ามีบางภาคส่วนไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ และมีคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธ² ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งทำให้มีการอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าต่อศาลเป็นจำนวนมาก ปัญหาที่สมควรพิจารณาต่อไปก็คือ การแสดงปฏิเสธ³ ดังกล่าวมีผลทางกฎหมายประการใดบ้าง และผู้เกี่ยวข้องมีมุมมองกับเรื่องดังกล่าวอย่างไร

1. ความหมาย แนวคิด และหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการแสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียว

1.1 ความหมายและแนวคิด

เมื่อเครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนแล้ว เจ้าของย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายดังกล่าวกับสินค้าที่ตนจดทะเบียนไว้ รวมถึงมีสิทธิเหนือภาคส่วนต่าง ๆ อันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายด้วย ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าทั้งเครื่องหมายมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ แต่มีบางภาคส่วนที่ไม่ควรรับจดทะเบียนรวมอยู่ด้วย เช่น สิ่งสามัญทางการค้าขายสำหรับสินค้าที่ขอจดทะเบียน หรือเป็นภาคส่วนที่มีลักษณะไม่บ่งเฉพาะ ไม่ว่าจะ เป็นชื่อเรียกสามัญของสินค้า คำที่เล็งถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง หรือชื่อทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งภาคส่วนเหล่านี้ไม่ควรมีผู้ใดอ้างสิทธิแต่เพียงผู้เดียวได้ กรณีเช่นนี้ หากนายทะเบียนรับจดทะเบียน ก็อาจจะต้องสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในภาคส่วนดังกล่าวได้ ดังนั้น การแสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียว จึงหมายความว่า การที่ผู้ขอจดทะเบียนแถลงต่อนายทะเบียนว่าตนจะไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวในภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งในเครื่องหมายการค้า อย่างไรก็ตาม ภาคส่วนที่มีการแสดงปฏิเสธ⁴ ดังกล่าวก็ยังคงดำรงอยู่และเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าอยู่ดั้งเดิม² ซึ่งในทางปฏิบัติการปฏิเสธดังกล่าวรู้จักกันในนาม “การสละสิทธิ”³ การแสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวจึงมีประโยชน์ในการแยกระหว่างสิ่งที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้โดยลำพังกับสิ่งที่สามารถจดทะเบียนได้⁴ โดยเครื่องหมายที่เป็นวัตถุแห่งการแสดงปฏิเสธ⁵ จะต้องเป็นเครื่องหมายที่ประกอบด้วยหลายภาคส่วน (Composite mark) เท่านั้น เพราะหากมีเพียงภาคส่วนเดียวแล้วก็คงไม่จำเป็นต้องสั่งให้ปฏิเสธ⁵ ใด ๆ อีก คงพิจารณาเพียงว่าสมควรรับจดทะเบียนหรือไม่ตามมาตรา 16 เท่านั้น⁵

¹ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 6 เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
- (2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้ และ
- (3) ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว

² USPTO, “How to Satisfy a Disclaimer Requirement,” Retrieved on May 27, 2018, from <https://www.uspto.gov/trademark/laws-regulations/how-satisfy-disclaimer-requirement>

³ วีส ดิงสมิตร, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2545), น.73 - 74.

⁴ Herbert W. Gediman, “The Disclaimer in Trade-Mark Cases,” 36 *Trademark Rep.* 49, 52 (1946).

⁵ โปรตดู พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 16

1.2 การแสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวตามกฎหมายไทย

ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2457 คือ พระราชบัญญัติลักษณะเครื่องหมายการค้าและยี่ห้อการค้าขาย พ.ศ. 2457 ซึ่งยังไม่ปรากฏหลักการเรื่องการแสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียว ต่อมามีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ซึ่งได้มีการกำหนดหลักการเรื่องการแสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในภาคส่วนที่ไม่อาจจดทะเบียนได้เป็นครั้งแรกโดยบัญญัติไว้ในมาตรา 19⁶ ซึ่งมีถ้อยคำที่ใกล้เคียงกับมาตรา 17⁷ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน แต่มีข้อสังเกตว่ามาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ได้มีการกำหนดผลแห่งการปฏิเสธเอาไว้ด้วยว่า การปฏิเสธไม่กระทบสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจากการจดทะเบียนซึ่งแตกต่างจากมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

ตามบทบัญญัติมาตรา 17 หากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้ารายใด เมื่อพิจารณาทั้งเครื่องหมายแล้วมีลักษณะอันพึงจดทะเบียนได้ตามกฎหมาย นายทะเบียนจะต้องมีคำสั่งให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าว โดยมีอำนาจที่สั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวใน 2 กรณี ได้แก่

(1) เครื่องหมายการค้ามีส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนเป็นสิ่งที่ใช้สามัญในทางการค้าขายสำหรับสินค้าบางอย่างหรือบางจำพวก

สิ่งที่ใช้สามัญในทางการค้าขาย หมายถึง สิ่งที่ใช้แพร่หลายจนไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะสำหรับสินค้านั้นๆ เช่น รูปเฟืองสำหรับสินค้าจำพวกเครื่องจักร เครื่องมือกล รวมถึงคำที่ใช้กันจนเป็นสามัญสำหรับสินค้านั้น ๆ เช่น คำว่า แอสไพริน สำหรับยาแก้ปวด หรือสิ่งสามัญในการค้าขายตามประกาศนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งตามกฎหมายได้ให้อำนาจนายทะเบียนประกาศกำหนดสิ่งที่นายทะเบียนเห็นว่า เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าบางอย่างหรือบางจำพวก⁸

(2) เครื่องหมายการค้ามีส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนมีลักษณะไม่บ่งเฉพาะ

⁶ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 19

ถ้าในเครื่องหมายการค้ามีอะไร ซึ่งใช้กันสามัญในการค้าขาย หรือมีลักษณะไม่บ่งเฉพาะว่าเป็นของสินค้านั้น ๆ ไซ้ก่อนที่นายทะเบียนจะตัดสินว่าจะรับจดทะเบียนหรือไม่นั้น นายทะเบียนอาจเรียกให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้ส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนแห่งเครื่องหมายนั้น หรือทั้งหมดหรือบางภาคแห่งสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย ซึ่งนายทะเบียนไม่ยอมว่าผู้ขอควรเป็นเจ้าของ หรือถ้านายทะเบียนจะให้แสดงปฏิเสธอย่างอื่นตามที่นายทะเบียนเห็นว่าต้องแสดง เพื่อกำหนดเขตต์แห่งสิทธิของเจ้าของในการจดทะเบียนนั้นก็ได้ แต่ท่านว่าคำปฏิเสธอันลงไว้ในทะเบียนนั้นไม่กระทบถึงสิทธิของเจ้าโดยประการอันมิได้เป็นปัญหาเนื่องแต่การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งเจ้าของปฏิเสธนั้น...

⁷ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 17

ถ้านายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนรายใด หากพิจารณาทั้งเครื่องหมายแล้ว มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 แต่เครื่องหมายการค้ารายนั้นมีส่วนหนึ่งส่วนใดหรือหลายส่วน เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าบางอย่างหรือบางจำพวก อันไม่ควรให้ผู้ขอจดทะเบียนรายหนึ่งรายใดถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวก็ดี หรือมีลักษณะไม่บ่งเฉพาะก็ดี ให้นายทะเบียนมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) สั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงการปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้ส่วนดังกล่าวของเครื่องหมายการค้ารายนั้น ทั้งนี้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รับคำสั่งนั้น

(2) สั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงการปฏิเสธอย่างอื่นตามที่นายทะเบียนเห็นว่าจำเป็นต่อการกำหนดสิทธิจากการจดทะเบียนของเจ้าของเครื่องหมายการค้ารายนั้น ทั้งนี้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รับคำสั่งนั้น

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนมีอำนาจประกาศกำหนดสิ่งที่นายทะเบียนเห็นว่า เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าบางอย่างหรือบางจำพวก

ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งคำสั่งตามวรรคหนึ่งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบโดยไม่ชักช้า

⁸ ประกาศนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ที่ 1/2559 เรื่อง การกำหนดสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย

ส่วนที่มีลักษณะไม่บ่งเฉพาะ หมายถึง สิ่งที่ไม่มียุทธศาสตร์บ่งเฉพาะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เช่น ชื่อทางภูมิศาสตร์ คำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง รูปภาพของสินค้า เป็นต้น ดังนั้น การแสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวจึงมีความสัมพันธ์กับลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าอย่างแยกไม่ออก

บทความนี้ มุ่งศึกษาการใช้การตีความในเรื่องผลทางกฎหมายของการแสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ของผู้เกี่ยวข้องในการพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยและการพิจารณาของผู้เกี่ยวข้องในต่างประเทศ

2. การแสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียว : การศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ

2.1 กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ค.ศ. 1883 (Paris Convention) และความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า ค.ศ. 1994 (TRIPs) ซึ่งเป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่สำคัญที่ให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในระดับสากลไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยการแสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในภาคส่วนที่ไม่อาจจดทะเบียนได้ เนื่องจากกฎหมายทั้งสองฉบับจะบัญญัติเพียงเรื่องหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการให้คุ้มครองเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่ประเทศภาคีจะไปบัญญัติกฎหมายภายในของตนให้สอดคล้อง ดังนั้น ในเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาจดทะเบียน รวมถึงหลักการเรื่องการแสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียว ซึ่งเป็นเรื่องรายละเอียดจึงเป็นสิ่งที่แต่ละประเทศจะต้องไปกำหนดในกฎหมายภายในของตนเองเพื่อให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของอนุสัญญาและความตกลงดังกล่าว

2.2 สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกามีหลักการและแนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการแสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่ชัดเจน ซึ่งมีการใช้หลักการดังกล่าวก่อนที่จะมีกฎหมายลายลักษณ์อักษรเสียอีก ซึ่งในปัจจุบันมีการบัญญัติเรื่องดังกล่าวไว้ในมาตรา 6 (15 U.S.C. § 1056)⁹ แห่งรัฐบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1946 (the Lanham Act) ซึ่งในการพิจารณาว่ากรณีใดบ้างจะต้องแสดงปฏิเสธฯ จะต้องพิจารณาเสียก่อนว่าเครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องหมายที่รวมเป็นส่วนเดียวกัน (Unitary Mark) หรือเครื่องหมายที่ประกอบด้วยหลายภาคส่วน (Composite Mark) เนื่องจากการแสดงปฏิเสธฯ จะใช้กับเครื่องหมายที่ประกอบด้วยหลายภาคส่วน (Composite Mark) เท่านั้น หากเป็นเครื่องหมายที่รวมเป็นส่วนเดียวกัน (Unitary Mark) แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องมีการแสดงปฏิเสธฯ ใด ๆ แม้จะมีภาคส่วนไม่สามารถจดทะเบียนรวมอยู่ด้วยก็ตาม ในการตีความเรื่องผลแห่งการแสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา (USPTO) หรือศาลค่อนข้างมีแนวทางที่ชัดเจนว่า การแสดงปฏิเสธฯ ไม่ใช่การลบภาคส่วนดังกล่าวออกจากเครื่องหมาย ดังนั้น เครื่องหมายจึงยังคงประกอบด้วยภาคส่วนทั้งหมด รวมถึงภาคส่วนที่ผู้ขอจดทะเบียนได้แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวไปแล้วด้วย ซึ่ง USPTO ได้ออกคู่มือการตรวจสอบเครื่องหมายการค้า (The Trademark Manual of Examining Procedure: TMEP) ซึ่งเป็นการรวบรวมแนวคำวินิจฉัยของศาลและคำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณา

⁹ Trademark Act 1946, § 6 (15 U.S.C. § 1056). Disclaimers.

(a) The Director may require the applicant to disclaim an unregistrable component of a mark otherwise registrable. An applicant may voluntarily disclaim a component of a mark sought to be registered.

(b) No disclaimer, including those made under subsection (e) of section 1057 of this title, shall prejudice or affect the applicant's or registrant's rights then existing or thereafter arising in the disclaimed matter, or his right of registration on another application if the disclaimed matter be or shall have become distinctive of his goods or services.

อุทธรณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับการใช้การตีความกฎหมายเครื่องหมายการค้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เป็นแนวทางการพิจารณาสำหรับผู้ตรวจสอบและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยในการพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายกันของเครื่องหมายการค้าและการละเมิดเครื่องหมายการค้านั้นมีแนวทางว่าจะต้องพิจารณาจากทุกภาคส่วนของเครื่องหมาย เนื่องจากการพิจารณาถึงโอกาสที่ผู้บริโภคจะสับสนหรือหลงผิด (likelihood of confusion) จึงจำเป็นต้องพิจารณาจากรูปลักษณะของเครื่องหมายทั้งหมดที่ใช้จริง จะไม่นำบางภาคส่วนมาประกอบการพิจารณาโดยเหตุที่ผู้ขอจดทะเบียนได้แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในภาคส่วนนั้นไปแล้วมี¹⁰ นอกจากนี้หากเป็นกรณีที่พิจารณาได้ว่าเครื่องหมายที่ประกอบด้วยหลายภาคส่วน (Composite mark) ทั้งเครื่องหมายไม่สามารถจดทะเบียนได้ เช่น มีภาคส่วนที่โดดเด่นมีลักษณะไม่บ่งเฉพาะหรือเป็นชื่อสามัญของสินค้า กรณีเช่นนี้ การแสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในภาคส่วนที่ต้องห้ามรับจดทะเบียนดังกล่าว ย่อมไม่อาจทำให้เครื่องหมายการค้านั้นได้รับจดทะเบียนได้ นอกจากนี้ รัฐบาลยุติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1946 ยังบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า การแสดงปฏิเสธฯ ย่อมไม่กระทบกระเทือนหรือมีผลต่อสิทธิที่ผู้ขอจดทะเบียนที่มีอยู่หรือจะมีขึ้นในภายหลังสำหรับภาคส่วนที่แสดงปฏิเสธฯ หรือสิทธิในการจดทะเบียนของเขาเหนือคำขออื่น ๆ หากส่วนที่แสดงปฏิเสธฯ ดังกล่าวเป็นหรือจะกลายมาเป็นสิ่งที่มีลักษณะบ่งเฉพาะสำหรับสินค้าหรือบริการของเขา ดังนั้น จะเห็นว่าการแสดงปฏิเสธฯ ย่อมไม่มีผลกระทบต่อสิทธิอื่น ๆ ที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับจากการจดทะเบียน อีกทั้งภาคส่วนดังกล่าวก็อาจจะมีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ในภายหลังได้ หากมีการจำหน่ายหรือโฆษณาสินค้าอย่างแพร่หลายตามเงื่อนไขของกฎหมาย

2.3 แคนาดา

แคนาดามีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในมาตรา 35¹¹ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1985 อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 2007 สำนักเครื่องหมายการค้าของแคนาดาได้ออกประกาศว่า นายทะเบียนจะไม่สั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวอีกต่อไป¹² ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก Trademarks Examination Manual 1996 ซึ่งเป็นคู่มือฉบับเดิมก่อนมีการยกเลิกแนวทางการแสดงปฏิเสธฯ พบว่า แคนาดามีแนวทางการพิจารณาและการตีความเรื่องผลแห่งการแสดงปฏิเสธฯ ที่สอดคล้องกับสหรัฐอเมริกา

¹⁰ J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, Volume 3, 4th ed., (Thomson-West, 1996), p.19 - 161.

¹¹ Trade-marks Act 1985, Section 35, The Registrar may require an applicant for registration of a trade-mark to disclaim the right to the exclusive use apart from the trade-mark of such portion of the trade-mark as is not independently registrable, but the disclaimer does not prejudice or affect the applicant's rights then existing or thereafter arising in the disclaimed matter, nor does the disclaimer prejudice or affect the applicant's right to registration on a subsequent application if the disclaimed matter has then become distinctive of the applicant's goods or services.

¹² Canadian Intellectual Property Office, "Disclaimers pursuant to Section 35 of the Trade-marks Act," Retrieved on July 24, 2018, from <http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00226.html>

2.4 สหภาพยุโรป

ในอดีต Regulation No 207/2009 ฉบับก่อนที่จะมีการแก้ไขได้มีการบัญญัติเรื่องการแสดงปฏิเสธไม่ขอถือ เป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในภาคส่วนที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้ไว้ใน Article 37 (2)¹³ แต่ในปัจจุบันข้อกำหนดดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปแล้วจึงทำให้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหภาพยุโรปไม่มีบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวอีกต่อไป ซึ่งกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ใช้บังคับในปัจจุบัน คือ Regulation (EU) 2017/1001 (EUTMR) จากการศึกษาพบว่าในทางปฏิบัติสหภาพยุโรปไม่ค่อยมีการสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธฯ มากนัก อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาคู่มือการจดทะเบียนเครื่องหมายของสหภาพยุโรป (The Manual Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market (Trademark and Design) ซึ่งเป็นคู่มือฉบับเก่าที่ถูกยกเลิกไปแล้วนั้น พบว่าได้มีการกำหนดแนวทางการพิจารณาเรื่องการแสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวไว้ ซึ่งมีแนวทางการพิจารณาและการตีความเรื่องผลแห่งการแสดงปฏิเสธฯ ที่สอดคล้องกับสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

3. ผลแห่งการแสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

3.1 การแสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียว เพื่อหลีกเลี่ยงจากการถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน จากการศึกษาพบว่า นายทะเบียน คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า¹⁴ และศาลมีแนวทางการพิจารณาที่ชัดเจนว่า การที่ผู้ขอจดทะเบียนได้แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในภาคส่วนใดส่วนหนึ่งของ เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะนั้น ไม่สามารถนำมาเป็นเหตุกล่าวอ้างให้เครื่องหมายการค้าของตนได้รับการจดทะเบียนได้ หากภาคส่วนที่มีลักษณะไม่บ่งเฉพาะเป็นคำซึ่งเป็นภาคส่วนที่เป็นที่สังเกตจดจำ และเป็นชื่อเรียกขานของ เครื่องหมายบริการแล้ว เครื่องหมายบริการนั้นทั้งเครื่องหมายย่อมมีลักษณะไม่บ่งเฉพาะและต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน แม้จะมีภาคอื่น ๆ ประกอบอยู่ก็ตาม¹⁵ นอกจากนี้ การแสดงปฏิเสธฯ ยังไม่มีผลทำให้ภาคส่วนใดใน เครื่องหมายกลายเป็นภาคส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญของเครื่องหมายได้ ดังนั้น ผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่อาจแสดงปฏิเสธฯ เพื่อที่จะอ้างว่าภาคส่วนที่แสดงปฏิเสธฯ ไม่ใช่สาระสำคัญของเครื่องหมาย เพื่อให้นายทะเบียนไม่นำภาคส่วนดังกล่าว มาประกอบการพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติพบว่ามีความหลายกรณีที่นายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ากลับวินิจฉัยไปอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะการพิจารณาไม่รับจดทะเบียนด้วยเหตุที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยไม่ให้ความสำคัญกับภาคส่วนที่ผู้ขอจดทะเบียนได้แสดงปฏิเสธฯ ซึ่งนับว่าเป็นการวินิจฉัยที่มีลักษณะ กั้นอยู่ ซึ่งผู้เขียนจะกล่าวในหัวข้อต่อไป¹⁶

3.2 ผลแห่งการแสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในการพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายของ เครื่องหมายการค้า

ในการพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายกันของเครื่องหมายการค้า นั้น พบว่า นายทะเบียนและคณะกรรมการ เครื่องหมายการค้าจะให้น้ำหนักกับภาคส่วนที่ถูกแสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวน้อยมาก โดยถือว่า ภาคส่วนดังกล่าวไม่ใช่ภาคส่วนอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย และพิจารณาราวกับว่าไม่มีภาคส่วนที่แสดงปฏิเสธ

¹³ Regulation No 207/2009, Article 37 (2), Where the trade mark contains an element which is not distinctive, and where the inclusion of that element in the trade mark could give rise to doubts as to the scope of protection of the trade mark, the Office may request, as a condition for registration of said trade mark, that the applicant state that he disclaims any exclusive right to such element. Any disclaimer shall be published together with the application or the registration of the Community trade mark, as the case may be.

¹⁴ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 10/2558

¹⁵ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7076/2560

¹⁶ โปรดดู หัวข้อ 3.2 ผลแห่งการแสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในการพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายการค้า

ไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวอยู่เลย ทั้ง ๆ ที่ภาคส่วนดังกล่าวมีขนาดและการจัดวางที่โดดเด่นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าภาคส่วนอื่น ๆ เลย¹⁷ ซึ่งหากนายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีมติว่าภาคส่วนที่แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวมาพิจารณาด้วย โดยให้นำน้ำหนักกับภาคส่วนดังกล่าว น่าจะส่งผลทำให้เครื่องหมายการค้าหลายรายได้รับการจดทะเบียนโดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 6 (3) ประกอบมาตรา 13 และจะทำให้แนวทางการพิจารณาของนายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีความถูกต้อง ไม่ค้ำนสายตา ซึ่งเป็นไปตามหลักการพิจารณาแบบไม่แยกส่วน (Anti-dissection Rule)

ในขณะที่ศาลมีแนวทางการพิจารณาที่ค่อนข้างชัดเจนว่า การที่ผู้จดทะเบียนแสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียว มีผลเพียงทำให้ไม่อาจใช้ภาคส่วนดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ไม่ได้เป็นการตัดภาคส่วนดังกล่าวออกจากเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนแต่อย่างใด ซึ่งการพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายการค้า นั้น ศาลจะนำทุกภาคส่วนมาพิจารณา รวมถึงภาคส่วนที่แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวด้วย โดยหากเป็นภาคส่วนที่มีความโดดเด่น หรือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของเครื่องหมายไม่ยิ่งหย่อนกว่าภาคส่วนอื่น ก็จะต้องให้นำน้ำหนักในการพิจารณาโดยไม่คำนึงว่าภาคส่วนดังกล่าวจะถูกแสดงปฏิเสธฯ ไปแล้ว¹⁸ แต่หากภาคส่วนที่มีการแสดงปฏิเสธฯ เป็นเพียงชื่อสามัญ หรือคำบรรยายหรือคำพรรณนาเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นภาคส่วนที่มีความชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ควรมิผู้ใดอ้างสิทธิแต่เพียงผู้เดียว เช่น คำว่า โรงแรม จดทะเบียนสำหรับบริการโรงแรม ร้านอาหาร จดทะเบียนสำหรับบริการร้านอาหาร ภัตตาคาร ธนาคาร จดทะเบียนสำหรับบริการธนาคาร เป็นต้น ซึ่งกรณีเหล่านี้ถือว่ามีใช้ภาคส่วนอันเป็นส่วนสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าโดยแท้ ดังนั้น ในการพิจารณาศาลจะให้นำน้ำหนักกับภาคส่วนดังกล่าวไม่น้อยกว่าภาคส่วนอื่น ๆ ในเครื่องหมายเดียวกัน¹⁹ ซึ่งนับว่าเป็นแนวทางการพิจารณาที่สอดคล้องกับหลักการพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายกันของเครื่องหมายการค้าในทางสากล

3.3 ผลแห่งการแสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในการพิจารณาการละเมิดเครื่องหมายการค้า แม้ว่าการแสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวจะทำให้บุคคลอื่นสามารถใช้ภาคส่วนดังกล่าวได้ก็ตาม แต่การใช้จะต้องไม่ทำให้เครื่องหมายการค้าของตนเหมือนหรือคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว²⁰ นอกจากนี้ การใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วจะต้องพิจารณาว่าส่วนที่คล้ายกันนั้นเป็นส่วนที่ใช้กันตามธรรมดาทางการค้าหรือไม่ หรือมีโอกาสมากน้อยเพียงใดที่เครื่องหมายการค้าที่พิพาทจะคล้ายกันโดยบังเอิญซึ่งอาจแสดงถึงเจตนาอันไม่สุจริตได้²¹ ปัญหาว่าการใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว จะเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือไม่นั้น มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไม่ได้บัญญัติไว้โดยตรง ดังนั้น ในการพิจารณาว่าจะเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า หรือไม่จึงต้องนำหลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมือนคล้ายตามมาตรา 13 และความผิดอาญฐานเลียนเครื่องหมายการค้าตาม 109 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาใช้ในการพิจารณาการละเมิดในทางแพ่งด้วย²² และตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าภาคส่วนที่แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวไม่ได้ถูกตัดออกไปจากเครื่องหมาย ดังนั้น ในการพิจารณาการละเมิดเครื่องหมายการค้าจึงต้องนำภาคส่วนที่แสดงปฏิเสธฯ ดังกล่าวมาพิจารณาด้วย²³ อย่างไรก็ตาม หากเครื่องหมายการค้าที่พิพาทเหมือนหรือคล้ายกันเฉพาะภาคส่วนที่ถูกแสดงปฏิเสธฯ แต่มีภาคส่วนอื่น ๆ ที่แตกต่าง กรณีเช่นนี้โดยปกติย่อมไม่

¹⁷ โปรดดู คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 10/2558, 256/2556, 293/2556, 596/2556, 598/2556, 717/2556, 993/2556, 270/2548, คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ พณ.0704/26489

¹⁸ โปรดดู คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8542/2560, 8725/2554, 8371/2556, 13374-13375/2556

¹⁹ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8822/2558

²⁰ เทียบเคียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 296/2546

²¹ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5104/2541

²² วัส ดิงสมิตร, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า, (กรุงเทพฯ: มหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2545), น.97 - 98.

²³ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8371/2556

น่าจะเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด เช่น การใช้เครื่องหมาย “MODUS FURNITURE” ย่อมไม่เป็นการละเมิดเครื่องหมาย “LOTUS FURNITURE” (แสดงปฏิเสฐฯ คำว่า FURNITURE) เป็นต้น

3.4 ผลแห่งการแสดงปฏิเสฐไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวต่อสิทธิของผู้จดทะเบียนที่มีอยู่หรือจะมีขึ้นในภายหลังของภาคส่วนที่แสดงปฏิเสฐฯ

มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไม่มีการบัญญัติถึงผลแห่งการปฏิเสฐไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวเอาไว้ว่าจะมีผลต่อสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอย่างไรบ้าง ในขณะที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 19 บทบัญญัติมาตรา 6 b. (15 U.S.C. §1056 (1946)) แห่งรัฐบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1946 ของสหรัฐอเมริกาและบทบัญญัติมาตรา 35 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1985 ของแคนาดามีการบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า การแสดงปฏิเสฐฯ ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิใด ๆ ที่มีอยู่เหนือเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียน หรือสิทธิที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง เช่น กรณีที่ภาคส่วนที่ได้แสดงปฏิเสฐฯ ได้กลายมาเป็นภาคส่วนที่มีลักษณะบ่งเฉพาะของสินค้า หรือบริการของผู้จดทะเบียนในภายหลัง นอกจากนี้ การแสดงปฏิเสฐฯ ในเครื่องหมายการค้าโดยย่อมไม่กระทบหรือมีผลผูกพันต่อเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ซึ่งกรณีนี้ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้ว่า การที่ผู้จดทะเบียนได้ยื่นหนังสือเพื่อแสดงปฏิเสฐว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่ตามคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ไม่ได้มีผลผูกพันคำขออื่น ๆ ที่จะยื่นขอจดทะเบียนในภายหลัง²⁴ ดังนั้น นายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะอาศัยเหตุผลว่าผู้จดทะเบียนได้เคยแสดงปฏิเสฐไม่ขอเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในภาคส่วนใดส่วนหนึ่งที่นายทะเบียนเห็นว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในเครื่องหมายการค้าที่รับจดทะเบียนแล้ว มาเป็นเหตุให้คำขอที่ยื่นภายหลังจะต้องแสดงปฏิเสฐไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนเช่นเดียวกันไม่ได้

บทสรุป

การแสดงปฏิเสฐไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในภาคส่วนที่เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าบางอย่างหรือบางจำพวก หรือภาคส่วนที่มีลักษณะไม่บ่งเฉพาะตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 นั้น ย่อมมีผลทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่สามารถอ้างสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้ภาคส่วนที่ตนได้แสดงปฏิเสฐฯ ไปแล้วอีกต่อไป ดังนั้น บุคคลอื่นย่อมมีสิทธิใช้ภาคส่วนที่ได้แสดงปฏิเสฐฯ ดังกล่าวโดยไม่ถือเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า และผลสำคัญอีกประการหนึ่งของการแสดงปฏิเสฐไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวก็คือ ภาคส่วนที่แสดงปฏิเสฐฯ ไม่ได้ถูกตัดออกไปจากเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด ดังนั้น การแสดงปฏิเสฐไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวจึงไม่อาจทำให้เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะอันพึงจดทะเบียนได้ให้สามารถรับจดทะเบียน นอกจากนี้ ในการพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายกันของเครื่องหมายการค้าและการพิจารณาการละเมิดเครื่องหมายการค้าจะต้องพิจารณารูปลักษณะของเครื่องหมายโดยรวม รวมถึงภาคส่วนที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้แสดงปฏิเสฐฯ ด้วย แต่จะให้น้ำหนักกับภาคส่วนดังกล่าวเพียงใดจะต้องพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป และอาศัยข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อื่น ๆ ประกอบกันด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การใช้การตีความกฎหมายเป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับแนวทางการพิจารณาของสากล และทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและบุคคลภายนอกทราบและเข้าใจถึงขอบเขตแห่งสิทธิได้อย่างชัดเจน ผู้เขียนเห็นว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าควรมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในเรื่องของผลแห่งการแสดงปฏิเสฐไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียว ซึ่งอาจเพิ่มเติมไว้ในคู่มือแนวทางการพิจารณาสั่งการของนายทะเบียนสำนักเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2559 และคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบและคัดค้านเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2554 เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนเพื่อใช้เป็นกรอบในการใช้ดุลพินิจของนายทะเบียนในการพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายกันของเครื่องหมายการค้า โดยจะต้องนำภาคส่วนที่ถูกแสดงปฏิเสฐฯ มาประกอบการพิจารณาด้วยเสมอ ส่วนจะให้น้ำหนักกับภาคส่วนนั้น ๆ เพียงใด

²⁴ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2991/2561

ก็จะต้องพิจารณาพฤติการณ์อื่น ๆ ประกอบด้วยเป็นกรณี ๆ ไป อย่างไรก็ตามหากภาคส่วนที่เหมือนหรือคล้ายกันเป็นเพียงภาคส่วนที่ได้แสดงปฏิเสธฯ ซึ่งยังมีภาคส่วนอื่นอันเป็นสาระสำคัญแตกต่างกันอยู่ กรณีเช่นนี้ โดยปกติย่อมไม่ถือว่าเครื่องหมายที่พิพาทมีความเหมือนหรือคล้ายกัน ส่วนในการพิจารณาการละเมิดเครื่องหมายการค้านั้น ผู้เกี่ยวข้องในการพิจารณาโดยเฉพาะศาลจะต้องนำภาคส่วนที่แสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวมาพิจารณาด้วยเช่นกันโดยอาจใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกันกับการพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายกัน โดยคู่มือที่จะมีขึ้นอาจใช้แนวทางเช่นเดียวกับคู่มือการตรวจสอบและการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (The Trademark Manual of Examining Procedure : TMEP) ของสำนักสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา เนื่องจากประเทศดังกล่าวมีแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวที่ละเอียดและชัดเจนและที่สุุดประเทศหนึ่ง และเพื่อให้มีความชัดเจนในเรื่องผลแห่งการแสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวว่า การแสดงปฏิเสธฯ ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสิทธิที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับจากการจดทะเบียนที่เขามีอยู่และจะมีขึ้นในอนาคต และไม่กระทบต่อสิทธิในคำขอจดทะเบียนอื่น ๆ ของเจ้าของเครื่องหมายการค้า หากภาคส่วนที่แสดงปฏิเสธฯ ดังกล่าวได้กลายมาเป็นภาคส่วนที่มีลักษณะบ่งเฉพาะสำหรับสินค้าที่ขอจดทะเบียนในภายหลัง และเพื่อให้มีสภาพบังคับในทางกฎหมาย ผู้เขียนจึงขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในเรื่องของผลแห่งการแสดงปฏิเสธฯ ตามแนวทางของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็นวรรคท้ายของมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 โดยมีข้อความว่า

“การแสดงปฏิเสธตามวรรคหนึ่ง ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ขอจดทะเบียนที่มีอยู่และจะมีขึ้นในภายหลังของส่วนที่แสดงปฏิเสธดังกล่าว และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ขอจดทะเบียนในการขอจดทะเบียนสำหรับคำขออื่น ๆ หากพิสูจน์ได้ว่าส่วนที่ได้แสดงปฏิเสธได้กลายมาเป็นส่วนที่มีลักษณะบ่งเฉพาะสำหรับสินค้าที่ขอจดทะเบียน”

บรรณานุกรม

หนังสือและบทความในหนังสือ

รัชชัย ศุภผลศิริ. คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2536.

วัส ดิงสมิตร. คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2545.

เอกสารอื่น ๆ

พระราชบัญญัติลักษณะเครื่องหมายการค้าและยี่ห้อการค้าขาย พ.ศ.2457

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ที่ 1/2559 เรื่อง การกำหนดสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย

BOOK

J. Thomas McCarthy. McCarthy on Trademarks and Unfair Competition (Volume 3). 4th ed. Thomson - West, 1996.

ARTICLES

Herbert W. Gediman. “The Disclaimer in Trade-Mark Cases.” 36 Trademark Rep. 49, 52 (1946).

ELECTRONIC MEDIA

The Canadian Intellectual Property Office. “Disclaimers pursuant to Section 35 of the Trade-marks Act.” <http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00226.html>, July 24, 2018.

USPTO. “How to Satisfy a Disclaimer Requirement.” <https://www.uspto.gov/trademark/laws-regulations/how-satisfy-disclaimer-requirement>, May 27, 2018.

OTHER MATERIALS

Agreement on Trade - Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).

Canadian Intellectual Property Office. Trademarks Examination Manual 1996.

_____. Trademarks Examination Manual.

European Union Intellectual Property Office. The Manual Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market (Trademark and Design), 2005.

_____. Trademark Guidelines for Examination, 2014.

Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883.

Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (codification).

The Trademark Act of 1946 (Lanham Act) (US).

The Trade-marks Act R.S.C., 1985, c. T-13 (Canada).

The United States Patent and Trademark Office (USPTO). The Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP).