

บทที่ 2

ประวัติความเป็นมา ความหมายและสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า และการจดทะเบียน

2.1 ประวัติความเป็นมาของเครื่องหมายการค้า

ในปัจจุบันนับว่าเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่งได้มีการพัฒนาไปสู่ยุคที่เรียกว่าคิวีไลซ์เป็นยุคที่ข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน จึงมีวิวัฒนาการทั้งตัวเครื่องหมายการค้าเองและตัวบทกฎหมายตลอดจนแนวความคิดที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ทั้งที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า การบังคับใช้สิทธิรวมทั้งในด้านการตรงข้ามคือการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวด้วย เครื่องหมายการค้าจึงเป็นเรื่องที่ใกล้ชิดและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์ทุกคนทั้งในด้านส่วนตัว การงานและอาชีพที่ทำอยู่เพราะว่าเครื่องหมายการค้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับบุคคลทั่วไปตลอดเวลา เครื่องหมายการค้ายังเกี่ยวพันไปถึงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว เครื่องใช้สำนักงานและที่เกี่ยวกับอาชีพการทำงานไม่ว่าการค้าขาย ธุรกิจ ภาคเอกชน ภาครัฐ ตลอดจนหน่วยราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ทั่วโลกยอมรับนับถือภายใต้กรอบของกฎหมายของแต่ละประเทศ ซึ่งได้มีการวิวัฒนาการในการคุ้มครองสิทธิหรือตอบโต้การละเมิดสิทธิของคนในชาติของตนจนนำไปสู่การเจรจาเพื่อการค้า หรือมีมาตรการทางการค้า จนถึงขั้นกลายเป็นปัญหาทางการค้าหรือความร่วมมือระหว่างประเทศไป เครื่องหมายการค้าจึงเป็นยุทธศาสตร์แขนงหนึ่งที่ทรงอำนาจ ที่มีความสำคัญและเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามหาศาลซึ่งบางเครื่องหมายมีค่านับพันนับหมื่นล้าน(เหรียญสหรัฐ)¹ ทั้งยังเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งภาคเอกชนและภาครัฐตลอดจนเกี่ยวข้องในระดับระหว่างประเทศดังกล่าวแล้ว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือผู้ที่บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องจะได้ศึกษาและมีความเข้าใจถึงการได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าและการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าให้มากขึ้น เพราะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเครื่องหมายการค้า และกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งที่มีอยู่ในประเทศและที่เป็นหลักกฎหมายสากลจะช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

¹ Joanna, Dr. (2008). “Seddon CEO of Millward Brown Optimor” Brandz: Top100 Most

2.1.1 วิวัฒนาการในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ

เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความสำคัญมากประเภทหนึ่งและเกิดขึ้นมานับพันปี โดยเจ้าของสินค้านำเครื่องหมายการค้ามาใช้กับสินค้าเพื่อแสดงให้เห็นว่าสินค้าของตนแตกต่างจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายรายอื่น อีกทั้งยังป้องกันมิให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมและป้องกันการหลอกลวงผู้บริโภคในเรื่องคุณภาพหรือแหล่งผลิตสินค้า ปัจจุบันจึงเป็นที่ยอมรับกันว่าเครื่องหมายการค้าที่มีความสำคัญมากเมื่อเหมือนว่าการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจะเริ่มมีการให้ความสำคัญเมื่อไม่นานมานี้ก็ตาม แต่จากหลักฐานโบราณคดีและประวัติศาสตร์นั้นปรากฏว่ามนุษย์ได้ริเริ่มประดิษฐ์เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์เพื่อใช้กับสินค้าในลักษณะที่เป็นเครื่องหมายการค้ามานานกว่า 8 พันปีแล้ว แม้ไม่มีความซับซ้อนเหมือนกับวิวัฒนาการของทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นแต่ก็มีลักษณะที่โดดเด่นไม่น้อยเพราะมีความมุ่งหมายในการคุ้มครองทั้งเจ้าของเครื่องหมายให้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวและในขณะเดียวกันก็คุ้มครองผู้บริโภคมิให้หลงผิดในคุณภาพหรือแหล่งกำเนิดสินค้าในระยะเริ่มแรกราวก่อนคริสต์ศักราชนั้นเชื่อกันว่ามีการใช้เครื่องหมายการค้าครั้งแรกบนหม้อปั้นดินเผาในแตรนซิลวาเนีย รวมทั้งแจกันที่สร้างขึ้นในสมัยนั้นก็มักจะมีชื่อของผู้ทำติดไว้ด้วยและยุคโรมันก็มีการใช้ในลักษณะเดียวกันเพื่อชี้ให้เห็นถึงแหล่งผลิตหม้อปั้นดินเผา อีกทั้งใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์กับสินค้าจำพวกอัญมณี ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ หนังสือ อาวุธและเครื่องครัว เพื่อแสดงถึงแหล่งกำเนิดสินค้า (Mark of Origin) และแสดงถึงความเป็นเจ้าของของผู้ผลิตสินค้า (Sign of ownership or proprietary mark) นอกจากนี้เครื่องหมายการค้ายังได้รับการใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นเมื่ออาณาจักรกรีกและโรมันเรืองอำนาจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อมาในยุคกลางช่วงคริสต์วรรษที่ 5-15 มีการใช้เครื่องหมายในเชิงการค้ามากขึ้น โดยทำหน้าที่ทั้งบ่งชี้แสดงถึงเจ้าของเพื่อให้ทราบว่าใครเป็นเจ้าของ บอกแหล่งกำเนิดสินค้าและยังใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อมุ่งที่จะแสดงถึงคุณภาพ (Quality) ของสินค้าด้วย เช่นการใช้เครื่องหมายการค้าประทับลงบนหม้อน้ำชาที่ทำด้วยเงินใน บรุนสวิก ลอนดอน ปารีส และอัมสเตอร์ดัม ในช่วงศตวรรษที่ 16 และ 17⁴

เมื่อเริ่มมีความเจริญทางด้านอุตสาหกรรม ผู้ผลิตสินค้ามีกำลังในการผลิตสินค้าในปริมาณที่มากขึ้น อีกทั้งยังมีคุณภาพมากขึ้น เครื่องหมายการค้าจึงเข้ามามีบทบาทในการค้าอย่างกว้างขวางโดยมีหน้าที่บอกความแตกต่างของสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ต่างกันไป และ

² ธัชชัย สุขผลศิริ ก (2536). คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า. หน้า 1.

³ อุไรวรรณ เจริญเรือง. (2531). ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2474. หน้า 4.

⁴ ยรรยง พวงราช. (2541). “ทรัพย์สินทางปัญญา ความหมาย ขอบเขต ความเป็นมา และความสำคัญ.” บทบัญญัติ, เล่มที่ 54, ตอนที่ 1. หน้า 8-34.

สินค้าที่มีเครื่องหมายเดียวกันจะมีคุณภาพเท่ากันอันจะมีผลทำให้ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อสามารถจดจำได้ง่ายเมื่อสินค้าภายใต้เครื่องหมายใด เป็นที่จดจำได้และมีความต้องการสูง เครื่องหมายการค้านั้นก็จะเป็นสิ่งที่มีค่านิยมในการค้า (Goodwill) ที่มีมูลค่ามหาศาลเป็นผลให้เกิดการปลอมหรือลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นเพิ่มมากขึ้นโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นไม่อาจปกป้องสิทธิของตนได้เลยเนื่องจากไม่มีกฎหมายคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า ความจำเป็นในการบัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการค้าจึงเกิดขึ้น

หลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าเริ่มปรากฏขึ้นประเทศแถบยุโรปโดยมีการบันทึกไว้ในราวศตวรรษที่ 17 ประเทศเยอรมัน มีการออกข้อบังคับปรัสเซีย ค.ศ. 1847 ซึ่งมีบทบัญญัติคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ต่อมาในปี ค.ศ. 1896 ได้มีการบัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการค้าอีกฉบับหนึ่ง อีกทั้งประเทศฝรั่งเศสก็ได้มีการออกบทบัญญัติกฎหมายคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในปี ค.ศ. 1857⁵ ส่วนประเทศอังกฤษนั้นปรากฏหลักฐานในศตวรรษที่ 19 มีตัวอย่างคดีแรกที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดเครื่องหมายการค้า คือคดี *Southern v How* มีข้อเท็จจริงอยู่ว่า พ่อค้าขายเครื่องนุ่งห่มรายหนึ่งได้นำเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นมาใช้กับสินค้าของตนที่มีคุณภาพต่ำกว่าซึ่งนำไปสู่การดำเนินคดีในศาลและศาลมีคำสั่งให้หยุดการกระทำอันเป็นละเมิดนั้น คดีนี้ถือเป็นคดีที่ได้วางหลักการคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้า อันเป็นตัวอย่างแก่คดีต่อมาเช่นคดี *Sykes v Sykes* และทำให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศส⁶

กฎหมายฉบับแรกของประเทศอังกฤษคือ *The Trade Marks Registration Act 1875* ได้บัญญัติเรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งได้รับความสนใจมากเนื่องจากมีจำนวนเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นจำนวนมาก เครื่องหมายการค้าแรกๆ ที่ได้รับการจดทะเบียนได้แก่เครื่องหมายการค้าบนฉลากของเครื่องดื่มประเภทเบียร์ซึ่งยังคงเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงตราบนกระทั้งปัจจุบัน ต่อมากฎหมายเครื่องหมายการค้าได้ถูกรวมไว้ใน *The Patents Designs and Trade Marks Act 1883* ซึ่งมีลักษณะของ *The Trade Marks Registration Act 1875* รวมอยู่ด้วย ต่อมาก็ได้มีการบัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการค้าอีกมากมายหลายฉบับอันเป็นการแสดงถึงวิวัฒนาการของกฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศอังกฤษ เช่น *The Trade Mark Act 1905* ซึ่งได้ให้นิยามความหมายของเครื่องหมายการค้าไว้เป็นครั้งแรก *The Trade Mark Act 1919*

⁵ วรณัฐ เชียงพุดชา. (2535). การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า. หน้า 3.

⁶ David Bainbridge. (1999). *Intellectual Property*. p. 524.

ซึ่งแบ่งเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็น Part A และ Part B และ The Trade Mark Act 1938 จนกระทั่ง The Trade Mark Act 1994 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ 31 ตุลาคม 1994 เป็นต้น⁷

ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการผลักดันเรื่องกฎหมายเครื่องหมายการค้าเช่นเดียวกัน จึงมีการนำเอาหลักการที่เกิดขึ้นจากคดี *Millington v Fox* ซึ่งตัดสินในประเทศอังกฤษเมื่อปี ค.ศ. 1838 มาเป็นแนวทางในการพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองในเครื่องหมายการค้าตราบจนกระทั่งปัจจุบัน ในปี ค.ศ. 1870 สภาครองเกรสได้ออกกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับแรกคือ Federal Trademark Statute หลังจากนั้นก็ได้มีการยกเลิก แก้ไข เพิ่มเติมกฎหมายอีกหลายฉบับจนกระทั่งมีการออกกฎหมาย The Lanham Act มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 1947⁸ และยังมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดการแข่งขันทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรมคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า รวมทั้งวางหลักเกณฑ์ของเครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม The Lanham Act มิใช่กฎหมายเพียงฉบับเดียวที่บัญญัติคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาแต่หากยังมีการยอมรับหลักของกฎหมายคอมมอนลอว์และกฎหมายมลรัฐในส่วนของการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าอีกด้วย ปัจจุบัน The Lanham Act ได้รับการแก้ไขเมื่อเดือนตุลาคม 2005⁹

อย่างไรก็ตามแม้ประเทศต่างๆ จะมีกฎหมายเครื่องหมายการค้าเป็นของตนเอง แต่เนื่องจากการค้าระหว่างประเทศมีความเจริญเติบโตมาก ประเทศส่วนใหญ่ล้วนส่งออกสินค้าไปขายยังประเทศต่างๆ เมื่อสินค้ามีชื่อเสียงและติดตลาดในต่างประเทศแล้วมักมีกรณีที่มีผู้ประกอบธุรกิจนั้นๆ ฉวยโอกาสหาประโยชน์จากเครื่องหมายการค้านั้น เช่น การปลอมสินค้าและลอกเลียนเครื่องหมายการค้า การกระทำความผิดกล่าวข่มสร้างความเสียหายต่อการค้าระหว่างประเทศเป็นอุปสรรคต่อเศรษฐกิจทั้งของประเทศผู้ส่งออกและประเทศผู้นำเข้า เนื่องจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีหลักทั่วไปอยู่ว่า จดทะเบียนในประเทศใดย่อมได้รับความคุ้มครองเฉพาะในประเทศนั้นๆ ไม่ได้ได้รับความคุ้มครองข้ามประเทศ ดังนั้นจึงก่อให้เกิดสนธิสัญญาหรืออนุสัญญาขึ้นมามากมายเพื่อจัดให้มีการคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญาในระดับระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า คือ ใน ค.ศ. 1883 มีการจัดให้มีอนุสัญญากรุงปารีส (The Paris Convention) เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ต่อมาในปี ค.ศ. 1891 มีอนุสัญญากรุงมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Madrid Agreement on the International Registration of Trademarks 1891) ซึ่งเมื่อเครื่องหมายการค้าใดได้รับการจดทะเบียนระหว่างประเทศแล้วย่อมได้รับการคุ้มครองในประเทศ

⁷ Ibid. p. 525.

⁸ อุไรวรรณ เจริญเรือง. เล่มเดิม. หน้า 6.

⁹ Daniel A. Tysver, (Beck & Tysver). (1996-2010). Welcome to Bitlaw. Retrieved June 2009, from

ที่ถูกระบุไว้ในคำขอ นั้น โดยอัตโนมัติอันเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและล่าสุดก็ได้มีความตกลงทางการค้า ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Agreement on Trade - Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) เมื่อ ค.ศ. 1994

2.1.2 วิวัฒนาการในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย

ประเทศไทยก็มีกฎหมายคุ้มครองเครื่องหมายการค้าอยู่เช่นกัน แม้จะมีวิวัฒนาการไม่ยาวนานดังเช่นประเทศอื่นๆ แต่ก็มีหลักเกณฑ์คล้ายคลึงกันเนื่องจากการเดินตามแนวกฎหมายเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายการค้าของประเทศอังกฤษ หากจะกล่าวถึงวิวัฒนาการในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยต้องมองย้อนไปในสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งเริ่มมีการติดต่อค้าขายกับต่างชาติมากขึ้น พ่อค้าต่างชาติได้นำเครื่องหมายการค้ามาใช้กับสินค้าของตนเพื่อระบุถึงตัวเจ้าของสินค้า และรัฐบาลต่างชาติก็ได้พยายามเรียกร้องให้รัฐบาลไทยให้การรับรองและคุ้มครองเครื่องหมายการค้า รัฐบาลไทยจึงได้จัดตั้ง “หอทะเบียนเครื่องหมายการค้า” ขึ้นมาในกระทรวงเกษตราธิการเมื่อปี พ.ศ. 2453 และออกกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าครั้งแรกในปี พ.ศ. 2457 เรียกว่า พระราชบัญญัติลักษณะเครื่องหมายและยี่ห้อการค้า พ.ศ. 2457 (Law of Trademarks and Trade Names of B.E 2457) แต่กฎหมายนี้ไม่มีผลบังคับใช้มากนัก เป็นเพียงการรับจดทะเบียนไว้เท่านั้น และเพื่อเป็นการพัฒนาระบบเครื่องหมายการค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงมีการจัดตั้งกรมทะเบียนการค้าขึ้นในกระทรวงพาณิชย์ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยโอนงานจากกระทรวงเกษตราธิการมาขึ้นกับกรมทะเบียนการค้า¹⁰

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2474 สมัยรัชกาลที่ 7 จึงมีการออกกฎหมายฉบับใหม่ และยกเลิกกฎหมายฉบับปี พ.ศ. 2457 เรียกว่า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2474 โดยเดินตามแนวกฎหมายเครื่องหมายการค้าของอังกฤษ (Trade Mark Act 1905) มีระยะเวลาในการบังคับใช้ประมาณ 60 ปี และมีการแก้ไขเล็กน้อยเพียงสองครั้ง คือ เมื่อ พ.ศ. 2476 และ พ.ศ. 2504 บทบัญญัติต่างๆ จึงล้าสมัยและไม่ทันต่อสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอีกทั้งยังไม่สามารถคุ้มครองได้ครอบคลุมถึงเครื่องหมายประเภทอื่นๆ เช่น เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม และสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า และบริการ ซึ่งเป็นที่แพร่หลายและได้รับความคุ้มครองในต่างประเทศ แล้วก็ยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทย การกำหนดโทษอาญาแก่ผู้ฝ่าฝืนยังขาดความเหมาะสมและความชัดเจนอีกหลายประการ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะแก้ไขและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รัฐบาลไทยจึงได้ดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 แต่ร่างกฎหมายดังกล่าวก็มีอันต้องตกไปหลายครั้ง เนื่องจากเหตุการณ์ทางการเมืองจนกระทั่งในสมัยรัฐบาลของ นายอานันท์ ปันยารชุน

¹⁰ ธัชชัย สุภผลศิริ ก เล่มเดิม. หน้า 4.



สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	
ห้องสมุดงานวิจัย	
วันที่.....	0.4.ค.ย. 2555..
เลขทะเบียน.....	249003.....
เลขเรียกหนังสือ.....	

ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 ที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติและส่งให้คณะกรรมการสิทธิและอุตสาหกรรมพิจารณา และในที่สุดที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติเห็นชอบและมีผลให้ใช้เป็นกฎหมายได้ เรียกว่า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2534 และมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มีความทันสมัยมากขึ้นอีกทั้งยังสอดคล้องกับมาตรฐานตามข้อตกลงแกตต์ (GATT) และอนุสัญญากรุงปารีส โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้¹¹

1) มีการเพิ่มความคุ้มครองแก่เครื่องหมายประเภทอื่นซึ่งเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย ในธุรกิจทางการค้าทั่วไปนอกเหนือจากการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า เช่น เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายร่วม เครื่องหมายรับรอง

2) มีการบัญญัติครอบคลุมเรื่องการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า รวมทั้งกำหนดให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องควบคุมคุณภาพสินค้าที่ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับอนุญาต เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ได้รับความเสียหายเพราะสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันมีคุณภาพแตกต่างกัน (มีการอนุโลมให้นำหลักนี้ไปใช้กับเครื่องหมายบริการด้วย)

3) เพิ่มบทบัญญัติให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วไป (Well-Known Mark) ไม่ว่าจะจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตามเพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่มีเจตนาไม่สุจริต อาศัยประโยชน์ในการลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วไป แล้วมาขอจดทะเบียน

4) กำหนดให้มีการระบุนายการสินค้าตามจำพวกสินค้าที่กำหนดในกฎกระทรวงแต่ละอย่างให้มีความชัดเจน

5) กำหนดเรื่องขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมไว้สามขั้นตอน เพื่อมิให้มีการชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดในกรณีที่อาจไม่ได้รับการจดทะเบียน

6) กำหนดให้นับวันยื่นคำขอจดทะเบียนให้มีผลย้อนหลังได้ถึงวันจดทะเบียนในต่างประเทศเป็นครั้งแรกภายในเวลาไม่เกิน 6 เดือน และประเทศนั้นให้สิทธิทำนองเดียวกันแก่บุคคลสัญชาติไทยด้วยซึ่งเป็นหลักการให้สิทธิต่างตอบแทน

¹¹ สุรเดช พหลภาคย์. (2535). “พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ความเป็นมาและข้อน่าสนใจบางประการ.” วารสารกฎหมาย, ฉบับที่ 1, ปีที่ 14. หน้า 24.

7) มีการกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้จดทะเบียนหลายรายที่ต่างก็ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและนายทะเบียนเห็นว่าเป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกัน

8) กำหนดอำนาจของนายทะเบียนในการเพิกถอนการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนที่ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้หรือเป็นคำขอที่ไม่ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายแห่งพระราชบัญญัตินี้ อีกทั้งบัญญัติเรื่องสิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

9) กำหนดให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านได้โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการประกาศโฆษณาอีกหากปรากฏว่าคำขอดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้

10) กำหนดเรื่องสิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าในกรณีต่างๆ อย่างชัดเจน

11) กำหนดหน้าที่ของผู้จดทะเบียนในการยื่นขอต่ออายุเครื่องหมายการค้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

12) กำหนดรับรองสิทธิในการโอนเครื่องหมายการค้าอย่างเดียวโดยไม่รวมกิจการค้าขายได้ อีกทั้งยังรวมถึงสิทธิในการรับมรดก

13) กำหนดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในการร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)

14) กำหนดอำนาจของนายทะเบียนเพิ่มเติมในการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกรณีมีเหตุตามที่ได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้

15) กำหนดอำนาจของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าในการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีได้มิใช่โดยสุจริต

16) กำหนดอำนาจของศาลในการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าเป็นอำนาจโดยเฉพาะของศาล

17) มีการกำหนดโทษในทางอาญาให้เหมาะสมกับสภาพความผิดและเพิ่มเติมมาตรการป้องกันการกระทำความผิดล่วงหน้า เป็นต้น

ปัจจุบันกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ใช้บังคับอยู่คือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 กฎหมายฉบับนี้มีทั้งสิ้น 123 มาตรา มีการบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการ และขั้นตอนในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตลอดจนบทกำหนดโทษในทางอาญาที่เหมาะสมกับสภาพความผิดที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งยังบัญญัติให้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วตามกฎหมายเดิมและยังคงจดทะเบียนอยู่ในวันที่กฎหมายฉบับใหม่ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าตามฉบับนี้ด้วย

นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงหน่วยงานที่รับผิดชอบเครื่องหมายการค้าด้วย คือได้มีการจัดตั้งกรมทรัพย์สินทางปัญญาในกระทรวงพาณิชย์เมื่อ 3 พฤษภาคม 2535 และก็ได้มีการโอนงานจากกองเครื่องหมายการค้า กรมทะเบียนการค้ามารวมไว้อย่างเป็นทางการครบจนกระทั่งปัจจุบัน

2.2 ลักษณะเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้

2.2.1 ความหมายของเครื่องหมาย

คำว่า “เครื่องหมาย” หมายถึง ภาพที่คิดขึ้นแล้วเขียนลงไปบนสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือทำให้ปรากฏเป็นรูปหรือภาพนั้นขึ้นบนสิ่งต่างๆ ดังกล่าวนั้น นอกจากนี้ยังรวมถึงตรา คำอ่าน ใบบลาก ตัวนาม ลายมือชื่อ คำ ตัวหนังสือ ตัวเลขหรือชูนุ่มแห่งสิ่งเหล่านั้น ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ที่ได้ให้นิยามความหมายไว้ อย่างไรก็ตามได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับนิยามความหมายของเครื่องหมายขึ้นใหม่ โดยมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งได้บัญญัตินิยามความหมายของเครื่องหมายว่าหมายถึง ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ หรือสิ่งเหล่านี้อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างรวมกัน แต่ไม่หมายรวมถึงแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเครื่องหมายการค้าดังกล่าว โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และมีการแก้ไขปรับปรุงความหมายของ “เครื่องหมาย” จนเป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยเพิ่มสิ่งที่ เป็นเครื่องหมาย คือกลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ และตัดคำว่า “แต่ไม่รวมถึงแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร” ออกไป ดังนั้นโดยทั่วไปแล้ว “เครื่องหมาย” น่าจะเป็นการที่คิดอะไรขึ้นได้แล้วเขียนเป็นรูปสัญลักษณ์ใดๆ ลงบนสิ่งใดหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง การพูดว่าทำคำนิยามไว้ หรือทำสัญลักษณ์ไว้ก็ย่อมหมายถึงการทำเครื่องหมายไว้ก็ได้ นอกจากนี้การพิมพ์ลายนิ้วมือในกรณีที่ผู้เขียนหนังสือไม่เป็นหรือเขียนหนังสือไม่ได้ก็จะใช้วิธีการพิมพ์ลายนิ้วมือซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้พิมพ์นิ้วหัวแม่มือ หรือในสมัยก่อนอาจจะใช้การประทับตราสัญลักษณ์ที่เรียกว่า แกดโดลงไปแทนชื่อหรือลายมือชื่อ ซึ่งก็เรียกว่าเป็นเครื่องหมายได้เช่นกัน คำว่า เครื่องหมาย จะตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า MARK อ่านว่า มาร์ค ซึ่งบางครั้งคนไทยมักนิยมใช้เรียกทับศัพท์แทนคำว่า เครื่องหมายก็มี เช่นกามาร์คไว้ หรือติมาร์ค ซึ่งคำว่า กามาร์คไว้ ก็คือทำเครื่องหมายไว้ และติมาร์ค ก็คือตีเครื่องหมายหรือประทับเครื่องหมายไว้นั่นเอง เช่นติมาร์คไว้บนท่อนซุง หรือติมาร์คไว้บนตัวสัตว์เช่นวัว หรือม้าเป็นต้น

2.2.2 ความหมายของเครื่องหมายการค้า

คำว่า เครื่องหมายการค้า หมายถึงเครื่องหมายต่างๆ ที่กล่าวไว้ในความหมายของคำว่า เครื่องหมาย นอกจากนี้ยังรวมถึงรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หีบห่อหรือฉลากของสินค้าด้วย ซึ่งผู้ผลิตสินค้าหรือเจ้าของเครื่องหมายนั้นใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า สำหรับการ

เครื่องหมายนั้นเป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าก็ถือการที่ผู้ผลิตสินค้าหรือเจ้าของเครื่องหมายได้ประทับหรือติดเครื่องหมายของตนลงบนสินค้าหรือภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อสินค้านั้นเพื่อใช้เรียกชื่อสินค้าของตนหรือให้บุคคลอื่นหรือผู้บริโภคได้ใช้เรียกชื่อสินค้าหรือใช้เป็นที่สังเกต รู้จักและจดจำซึ่งสินค้านั้น ทั้งนี้เพื่อที่จะแสดงถึงแหล่งที่มาและความเป็นเจ้าของสินค้านั้นทั้งยังแสดงว่าสินค้าเป็นของเจ้าของเครื่องหมายนั้นด้วย นอกจากนี้เครื่องหมายบางอย่างอาจไม่ถือเป็นเครื่องหมายการค้าก็ได้ ซึ่งก็คือเครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายนั้นไม่มีเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายนั้นอย่างเครื่องหมายการค้า เช่น คำหรือข้อความทั่วไปที่ใช้ในลักษณะเป็นคำที่บรรยายถึงคุณสมบัติหรือลักษณะของสินค้าที่ปรากฏในใบฉลากสินค้า หรือบนภาชนะบรรจุสินค้านั้นเป็นต้น ดังนั้นเครื่องหมายที่ใช้ในลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้านั้นต้องมีลักษณะเด่นพอสมควรและวางในตำแหน่งที่เหมาะสมบนตัวสินค้า ภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อสินค้านั้นที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งส่วนใหญ่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะใช้สัญลักษณ์กำกับไว้ให้เป็นที่สังเกตว่าเครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายการค้า เช่นถ้าเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วก็จะใช้สัญลักษณ์อักษรโรมันตัว R ในวงกลมต่อท้ายเครื่องหมายดังกล่าว หรือในกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนก็จะใช้สัญลักษณ์เป็นอักษรโรมันตัว TM หรือคำว่า “เครื่องหมายการค้า” ต่อท้ายเครื่องหมายนั้นเป็นต้น ที่สำคัญการใช้เครื่องหมายการค้านั้นต้องเป็นไปในทางการค้าขายด้วย ซึ่งเครื่องหมายการค้าก็จะตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Trade Mark” ดังนั้นสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นต้องเป็นสินค้าที่ผลิตเพื่อขายมิใช่เพื่อขาย หรือเสนอขาย ซึ่งถ้าหากเป็นเพียงชื่อหรือเครื่องหมายสำหรับสารเคมีหรือตัวยาอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะที่เป็นชื่อสามัญ หรือชื่อเภสัชสากลที่องค์การอนามัยโลกได้ขึ้นทะเบียนไว้ หรือชื่อ ชื่อย่อ เครื่องหมายขององค์การระหว่างประเทศเหล่านี้ก็ไม่อาจจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ นอกจากเครื่องหมายการค้าจะทำหน้าที่บอกถึงแหล่งที่มา และเจ้าของเครื่องหมายการค้าแล้วเครื่องหมายการค้ายังสามารถทำหน้าที่แสดงความแตกต่างระหว่างสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับสินค้าของผู้อื่นได้อีกด้วย นอกจากนี้เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้ประกอบการยังใช้เครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องมือในการโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าของตนอีกด้วย ดังนั้นเครื่องหมายการค้าจึงเป็นเครื่องมือในการป้องกันความสับสนในคุณภาพ ความเป็นเจ้าของหรือแหล่งที่มาของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้น กล่าวโดยสรุปแล้วเครื่องหมายการค้าคือสัญลักษณ์ใดๆที่สามารถแสดงออกได้อย่างชัดเจนและสามารถแยกแยะสินค้าหรือบริการของผู้ผลิตรายหนึ่งกับผู้ผลิตรายอื่นนั่นเอง

2.2.3 เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้

หลักกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อันเกี่ยวกับลักษณะของเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้นั้นไม่ว่าจะเป็นหลักกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของต่างประเทศหรือของประเทศไทยในส่วนของเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ย่อมมีหลักการที่เป็นไปในแนวเดียวกัน

หรือใกล้เคียงกัน โดยมีหลักการใหญ่ๆ ก็คือต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสน์นโยบายและไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วเป็นสำคัญ

เมื่อพิจารณาว่าเครื่องหมายใดเป็นเครื่องหมายการค้าแล้วมิได้หมายความว่าจดทะเบียนได้เสมอไป เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้นั้น ต้องเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

มาตรา 6 เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

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

คุณสมบัติของเครื่องหมายการค้าที่อาจรับจดทะเบียนได้ตามกฎหมายจึงมี 3 ประการ ดังนี้

1) ต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctiveness)

ลักษณะบ่งเฉพาะเป็นลักษณะที่ทำให้เครื่องหมายการค้านั้นมีความแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าอื่น สามารถทำให้สาธารณชนผู้บริโภคเข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าหนึ่ง แยกต่างจากสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น เนื่องจากหน้าที่หลักของเครื่องหมายการค้า คือ เป็นเครื่องมือในการแยกแยะและระบุถึงแหล่งที่มาหรือคุณภาพของสินค้า ลักษณะบ่งเฉพาะจึงเป็นลักษณะที่สำคัญอย่างยิ่งต่อเครื่องหมายการค้า หากไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะแล้วเครื่องหมายการค้าก็ไม่สามารถแสดงความแตกต่างในตัวสินค้าได้ นั่นคือไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์หลักกรรมถึงหน้าที่หลักของเครื่องหมายการค้าและหากเครื่องหมายการค้าใดขาดซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะแล้วก็ไม่อาจจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครองได้เลย

กฎหมายเครื่องหมายการค้าปัจจุบันไม่ได้ให้นิยามความหมายของลักษณะบ่งเฉพาะไว้เป็นการเฉพาะมีเพียงการให้ตัวอย่างไว้ตามมาตรา 7 เท่านั้น อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ได้เคยให้นิยามความหมายของลักษณะบ่งเฉพาะไว้ใน มาตรา 4 วรรค ท้ายว่า คำว่า

“ลักษณะบ่งเฉพาะ” หมายความว่า “นำมาทำให้เหมาะเพื่อจะใช้ให้เห็นว่าสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นผิดกับสินค้าของผู้อื่น”

โดยรูปแบบและถ้อยคำตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นเช่นเดียวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษ คือ Trade Mark Act 1905 วรรคที่ 3 ว่า¹²

“For the purposes of this section “distinctive” shall mean adopted to distinguish the goods of the proprietor of the trade mark from those of other persons”

เครื่องหมายการค้าที่ขาดลักษณะบ่งเฉพาะย่อมไม่อาจทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเสี่ยงต่อการทำให้สาธารณชนผู้บริโภคสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งที่มาของสินค้า ซึ่งไม่สมควรได้รับการจดทะเบียนและคุ้มครองเช่นเครื่องหมายการค้า ดังนั้นการจะวินิจฉัยว่าเครื่องหมายใดมีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่จึงต้องพิจารณาจากความรู้สึกนึกคิดของประชาชนผู้ที่บริโภคสินค้านั้นจริงๆ ว่ามีความเห็น และเข้าใจได้ว่าเครื่องหมายการค้านั้นสามารถทำหน้าที่รวบรวมทั้งแยกแยะความแตกต่างของสินค้าภายใต้เครื่องหมายที่แตกต่างกันได้หรือไม่ ไม่ใช่พิจารณาจากบุคคลทั่วๆ ไปที่ไม่ได้รับบริโภคสินค้านั้นๆ เลยโดยเครื่องหมายการค้าหนึ่งๆ อาจมีลักษณะบ่งเฉพาะสำหรับสินค้าอย่างหนึ่งแต่อาจไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในสินค้าอย่างอื่นก็ได้ การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดมีลักษณะบ่งเฉพาะจึงเป็นการยากและเป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่สร้างอุปสรรคการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เนื่องจากนายทะเบียนแต่ละคนใช้ดุลพินิจ¹³ ที่แตกต่างกันในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดมีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่ ทั้งนี้ ลักษณะบ่งเฉพาะในระบบเครื่องหมายการค้ามีอยู่ 2 ประเภทได้แก่

(1) การได้ลักษณะบ่งเฉพาะ

แม้ว่าในปัจจุบันกฎหมายเครื่องหมายการค้าไทยได้ระบุถึงลักษณะของเครื่องหมายที่ถือว่ามีความบ่งเฉพาะไว้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของอังกฤษ (Trade Mark Act 1905, 1938, 1994) ซึ่งทำให้เกิดความแน่นอนมากขึ้นว่าเครื่องหมายการค้าอย่างใดที่กฎหมายรับรองว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะโดยกฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่มักจะใช้วิธีระบุลักษณะของเครื่องหมายที่ไม่ถือว่ามีความบ่งเฉพาะไว้เสียเลย เช่น กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา (Trade Mark Act 1946) หรือใช้วิธีกลับกันคือ ระบุลักษณะของเครื่องหมายที่ถือว่ามีความบ่งเฉพาะ เช่น กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษ (Trade Mark Act 1905, 1938, 1994)¹⁴ และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 ของประเทศไทยก็ได้บัญญัติระบุลักษณะของเครื่องหมายที่ถือว่ามีความบ่งเฉพาะไว้เช่นกัน ตามมาตรา 7 ซึ่งมีที่มาจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย ดังนี้

¹² ชัชชัย ศุภผลศิริ ข (2528, ธันวาคม). “ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า.” วารสารกฎหมาย, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2. หน้า 26.

¹³ แหล่งเดิม ข หน้า 32.

¹⁴ แหล่งเดิม ข หน้า 17.

มาตรา 7 “เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่ เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น

เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ

- 1) ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา ชื่อเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือชื่อในทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษและไม่ถึงถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง
- 2) คำหรือข้อความอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรงและไม่เป็นชื่อในทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
- 3) กลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ หรือตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคำประดิษฐ์ขึ้น
- 4) ลายมือชื่อของผู้จดทะเบียนหรือของเจ้าของเดิมของกิจการของผู้จดทะเบียนหรือลายมือชื่อของบุคคลอื่น โดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว
- 5) ภาพของผู้จดทะเบียนหรือของบุคคลอื่น โดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้วหรือในกรณีที่บุคคลนั้นตายแล้ว โดยได้รับอนุญาตจากบุพการี ผู้สืบสันดานและคู่สมรสของบุคคลนั้นถ้ามีแล้ว
- 6) ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น ชื่อ คำ หรือข้อความที่ไม่มีลักษณะตาม (1) หรือ (2) “หากได้มีการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้พิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้วให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ”

มาตรานี้ได้ให้ความหมายของลักษณะบ่งเฉพาะว่า เป็นลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น อีกทั้งยังระบุไว้โดยเฉพาะเลยว่าเครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดบ้างที่ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ เมื่อพิจารณาลักษณะที่ถือว่าเป็นลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรานี้แล้วจะเห็นได้ว่าเป็นลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (Inherent Distinctiveness) นั่นเอง เครื่องหมายการค้าใดที่ประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงลักษณะเดียวก็เพียงพอที่จะวินิจฉัยว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะแล้ว แต่ละอนุมาตราจึงเป็นอิสระจากกัน ดังนั้นการ

ที่สิ่งหนึ่งไม่เป็นสาระสำคัญตามอนุมาตราหนึ่งก็อาจจัดเป็นสาระสำคัญในความหมายของอีกอนุมาตราหนึ่งได้ อีกทั้งเครื่องหมายการค้าหนึ่งๆ นั้นอาจประกอบไปด้วยหลายๆ ลักษณะได้¹⁵

ลักษณะที่กฎหมายถือว่ามิใช่ลักษณะบ่งเฉพาะได้แก่ลักษณะดังต่อไปนี้¹⁶

1) ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา ชื่อเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือชื่อในทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษและไม่ถึงถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

ชื่อทั้งหลายนั้นนอกจากต้องไม่เป็นชื่อที่เข้าใจตามความหมายธรรมดาแล้วยังต้องมีการประดิษฐ์ให้มีลักษณะพิเศษเช่นเขียนด้วยลายเส้นที่ออกแบบมาเป็นพิเศษหรือประกอบด้วยลวดลายต่างๆ และต้องไม่บ่งชี้ชนิด ลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงอีกด้วย

เครื่องหมายการค้าชื่อในลักษณะนี้จะสามารถจดทะเบียนได้ต้องออกแบบโดยใช้ตัวอักษรประดิษฐ์และมีลวดลายประกอบจึงจะถือว่ามิใช่ลักษณะบ่งเฉพาะ สามารถพิจารณาแนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังต่อไปนี้ เช่น

คำวินิจฉัยที่ 471/2525 คริสเตียน ดิออร์ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศฝรั่งเศส ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า Christian Dior เพื่อใช้กับสินค้าในจำพวกที่ 10 ระบุรายการสินค้า ได้แก่ เครื่องบอกเวลา นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าปฏิเสธเนื่องจากเห็นว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ และเมื่อผู้ขอจดทะเบียนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเห็นว่าเครื่องหมายการค้า Christian Dior เป็นคำที่รู้จักอย่างแพร่หลายแก่คนทั่วไปว่าเป็นชื่อและนามสกุลของนักออกแบบเครื่องแต่งกายมีชื่อเสียงชาวฝรั่งเศส แต่คำดังกล่าวเชื่อมด้วยอักษรโรมันในลักษณะธรรมดา โดยมีได้แสดงในลักษณะพิเศษหรือเฉพาะแต่อย่างใดจึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนไว้ นอกจากนั้นยังไม่สามารถนำสืบได้ว่าได้ลักษณะบ่งเฉพาะมาโดยการใช้อย่างจริงจังขึ้นตามคำสั่งปฏิเสธของนายทะเบียนและให้ยกอุทธรณ์เสีย

คำวินิจฉัยที่ 162/2528 เครื่องหมายการค้าคำว่า FUJI ELECTRIC เป็นชื่อบริษัทของผู้อุทธรณ์ (Fuji Electric Co., Ltd.) ซึ่งมีการประดิษฐ์ตัวอักษรที่ประกอบเป็นคำให้มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากตัวอักษรโรมันในลักษณะธรรมดา โดยคำว่า FUJI ได้ประดิษฐ์ตัวอักษรให้เป็นเส้นหนาที่บ มีลักษณะเป็นเหลี่ยมและโค้งมน โดยเฉพาะตัวอักษร C กับ T ได้ประดิษฐ์ให้เชื่อมต่อกันจึงนับได้ว่ามีการแสดงโดยลักษณะพิเศษที่บ่งเฉพาะชอบที่จะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

¹⁵ แหล่งเดิม ข หน้า 15.

¹⁶ รัชชัย สุภผลศิริ ก เล่มเดิม. หน้า 24 -25.

2) คำหรือข้อความอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรงและไม่เป็นชื่อในทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

ไม่ว่าจะเป็นคำหรือข้อความก็ตามหากถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรงหรือเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดห้ามไว้ก็ตามล้วนไม่สามารถนำไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้เนื่องจากจะทำให้เครื่องหมายการค้านั้น ไม่สามารถทำหน้าที่ของเครื่องหมายการค้า นั่นคือทำหน้าที่แยกแยะความแตกต่างของสินค้าได้เลย อีกทั้งหากปล่อยให้มีการจดทะเบียนได้ ย่อมทำให้เจ้าของสินค้านั้นมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำหรือข้อความนั้นพรรณนาถึงคุณภาพของสินค้าตนหรือบ่งบอกถึงแหล่งทางภูมิศาสตร์ได้แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมจึงไม่ควรสงวนไว้เพื่อเจ้าของสินค้านั้นรายใดเป็นการเฉพาะ

คำหรือข้อความที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรงหมายความว่า¹⁷

ก. คำหรือข้อความที่บ่งบอกถึงส่วนผสม องค์ประกอบ คุณภาพ สภาพหน้าที่ ลักษณะ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโดยตรงและทำให้ผู้ซื้อทราบรายละเอียดของสินค้านั้นว่าเป็นอะไรและมีคุณสมบัติอย่างไรหรือ

ข. บ่งบอกให้รู้ถึงชนิดของสินค้านั้นอย่างชัดเจน เช่น คำว่า Cellophane Aspirin หรือ Cola เป็นต้น คำลักษณะนี้เรียกว่า Generic Term หรือ Common Descriptive, Generically Descriptive เช่น คำว่า ฝ้าย สำหรับสินค้าประเภทผ้าในกรณีที่ เป็นภาษาไทย

ดังนั้นหากเป็นคำหรือข้อความที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงแล้วก็ต้องห้ามจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าเนื่องจากขาดลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง ไม่สามารถทำหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าได้ แต่โดยผลของมาตรา 7 วรรค 3 คำหรือข้อความที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้น โดยตรงอาจได้ลักษณะบ่งเฉพาะด้วยการใช้เครื่องหมายนั้นเป็นเวลานานจนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแล้วจึงจะสามารถจดทะเบียนได้ แต่หากเป็นคำหรือข้อความที่ถึงกับแสดงชนิดหรือประเภทของสินค้าที่เรียกว่า Generic Term จะไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้เลยไม่ว่าจะมีการใช้เป็นเวลานานแค่ไหนก็ตาม เช่น คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังต่อไปนี้

คำวินิจฉัยที่ 150/2547 ผู้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า PREMIERE เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 16 เป็นสินค้าประเภทกระดาษ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียน เป็นต้น นายทะเบียนปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเนื่องจากเห็นว่า คำว่า PREMIERE หมายถึง ที่หนึ่ง หรือดีที่สุด เป็นคำสามัญทั่วไปไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ กล่าวคือ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

¹⁷ รัชชัย ศุภผลศิริ ก เล่มเดิม. หน้า 27.

ตามมาตรา 6 และ 7 ผู้ยื่นขอจดทะเบียนอุทธรณ์ และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้ว เห็นว่าตามพจนานุกรม NEW MODEL ENGLISH-THAI DICTIONARY VOLUME 2 M TO Z คำว่า PRIMERE แปลว่า ที่หนึ่งหรือแรกสุด หรือเลิศ เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 16 นับว่าเป็น คำที่ใช้กันสามัญในการค้าขายไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) และหลักฐานไม่พอ พียงว่ามีการใช้หรือโฆษณาจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทย จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งปฏิเสธของนาย ทะเบียนและให้ยกอุทธรณ์เสีย

คำวินิจฉัย 156/2547 ผู้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า PERFECT เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 9 ประเภท หม้อแปลง กระแสไฟฟ้า เป็นต้น นายทะเบียน ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเนื่องจากเห็นว่าคำว่า PERFECT หมายถึง ดีพร้อม ดีเลิศ สมบูรณ์ยอมทำให้ เข้าใจว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ดีเลิศ นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้น โดยตรง ผู้ยื่นขอจดทะเบียนอุทธรณ์ และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่าตาม พจนานุกรม A NEW MODEL ENGLISH – THAI DICTIONARY โดย ดร.วิทย์ เทียงบุรณธรรม คำว่า PERFECT หมายถึง สมบูรณ์แบบ ดีเยี่ยม ทำให้เข้าใจว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ดีเลิศ นับว่าเป็น คำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้น โดยตรงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 วรรค สอง (2) และหลักฐานไม่พอพียงว่ามีการใช้หรือโฆษณาจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทย จึงมีคำสั่ง ยืนตามคำสั่งปฏิเสธของนายทะเบียนและให้ยกอุทธรณ์เสีย

คำวินิจฉัยที่ 1197/2547 ผู้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า RED เพื่อใช้กับสินค้า จำพวกที่ 16 ประเภทสิ่งพิมพ์ที่เป็นข่าวสารข้อมูล หนังสือ ภาพวาด เป็นต้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเนื่องจากเห็นว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตาม มาตรา 7 เพราะ คำว่า RED หมายถึง สีแดง หรือสิ่งที่มีสีแดง นับว่าเป็นคำที่ใช้กันสามัญทั่วไป คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่าตามพจนานุกรม A NEW MODEL ENGLISH - THAI DICTIONARY โดย ดร.วิทย์ เทียงบุรณธรรม RED หมายถึง สีแดง หรือสิ่งที่มีสีแดง ไม่มี ลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งปฏิเสธของนายทะเบียน

ในปัจจุบันการพิจารณาเรื่องคำใดเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติ ของสินค้าโดยตรงของนายทะเบียนนั้นเป็นปัญหาในทางปฏิบัติอย่างมากเนื่องจากเป็นเรื่องที่ต้องใช้ดุลพินิจของนายทะเบียนแต่ละคนในการพิจารณาซึ่งเป็นดุลพินิจที่แตกต่างกันและไม่มีบรรทัดฐาน ที่กำหนดได้แน่นอน บางกรณีนายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าก็ใช้ดุลพินิจที่ แตกต่างกันทำให้บางคำคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเห็นว่ายังไม่ถือว่าเล็งถึงลักษณะหรือ คุณสมบัติของสินค้าโดยตรง หรือบางกรณีหากผู้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตัดสินใจนำคดี ขึ้นสู่ศาล ศาลก็อาจใช้ดุลพินิจที่แตกต่างไปโดยเห็นว่ามีไม่ถือว่าเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของ สินค้าโดยตรงก็ได้

สำหรับชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นสามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้ก็ต่อเมื่อไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีกำหนดเนื่องจากชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นอาจทำให้สาธารณชนผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้านั้นมีที่มาจากสถานที่หรือประเทศตามภูมิศาสตร์นั้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลสองประการ คือ ประการแรกหากสินค้าที่มาจากชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นจริงก็อาจก่อให้เกิดการผูกขาดที่ไม่เป็นธรรมเพราะตัดสิทธิผู้ประกอบการรายอื่นในการใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น และประการที่สองหากสินค้านั้นมิได้มีที่มาจากชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นประชาชนอาจสับสนหลงผิดเข้าใจว่าสินค้านั้นมีที่มาจากแหล่งนั้นก็ได้ ประเทศต่างๆ จึงไม่ยอมรับชื่อทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องหมายการค้า¹⁸

3) กลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ หรือตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคำที่ประดิษฐ์ขึ้นตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2534 มิได้ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็นกลุ่มของสี จนกระทั่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ดังจะเห็นได้จากนิยามเครื่องหมายการค้าในมาตรา 4 กลุ่มของสีที่จะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้นั้นต้องเป็นกลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ คือ จะต้องประกอบด้วยสีตั้งแต่สองสีขึ้นไป และต้องเป็นสีที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ต้องมีลักษณะชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 คือ มีลักษณะบ่งเฉพาะ ไม่เป็นเครื่องหมายต้องห้าม และไม่เหมือน หรือคล้ายกับเครื่องหมายที่ผู้อื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว

ตัวหนังสือ ตัวเลขประดิษฐ์ เป็นการให้ลวดลายพิเศษแก่ตัวหนังสือ ตัวเลขที่ใช้กันอยู่ปกติธรรมดา เช่น อาจมีการเกาะเกี่ยว หรือประดิษฐ์เป็นสามมิติ ทำให้มีลักษณะบ่งเฉพาะที่จะสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ เนื่องจากแตกต่างจากตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคำที่มีลักษณะธรรมดาทำให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะความแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นได้ โดยตัวหนังสือ ตัวเลขนั้นจะเป็นภาษาใดๆ ก็ได้แต่ต้องมีการประดิษฐ์ และเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นจะเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวในตัวหนังสือ ตัวเลขประดิษฐ์ เช่น เครื่องหมายการค้าของแมคโดนัลด์ที่มีเครื่องหมายการค้าเป็นตัว M ประดิษฐ์

ถ้าประดิษฐ์ก็สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้และง่ายที่สุดเนื่องจากมีลักษณะ เฉพาะอาจเป็นคำในภาษาใดก็ได้ที่ประดิษฐ์ขึ้นและไม่เป็นคำหรือข้อความที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าที่จะจดทะเบียน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วหากเป็นคำประดิษฐ์ย่อมต้องไม่สามารถถึงถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นคำไม่มีความหมาย

¹⁸ ลูควิก เบาว์เมอร์. (2534, กันยายน). “กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ (แปลโดย/วิชัย อริยะนันท์ทะ).” บทบัณฑิตย, ตอนที่ 1, เล่มที่ 47. หน้า 133.

ในทางพิจารณาคำสำหรับความหมายของคำประดิษฐ์ตามกฎหมายไทยนั้น คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ใช้แนววินิจฉัยว่า คำที่ไม่มีความหมายหรือคำแปล นับเป็นคำประดิษฐ์ได้ คำประดิษฐ์จึงต้องเป็นคำที่คิดขึ้นใหม่ที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง แต่มิได้หมายความว่าต้องไม่มีรากศัพท์คำที่มีความหมายเสียเลย ดังนั้นคำประดิษฐ์อาจเกิดจากรากศัพท์ของคำเดียวที่มีความหมายเช่นเครื่องหมายการค้า SONY ประดิษฐ์ขึ้นจากรากศัพท์เดียวกันของคำว่า SONAR หรือ SOUND หรืออาจเกิดจากการรวมกันของคำที่มีความหมายสองคำหรือกว่านั้นขึ้นไปแล้ว ได้เป็นคำใหม่ที่มีความหมายขึ้นมา เช่น Coffusa มาจากคำว่า Coffee และ Infuser เป็นต้น แต่ข้อควรระวังของคำประดิษฐ์ในลักษณะนี้จะต้องมีความแตกต่างจากรากเดิมพอประมาณด้วย มิฉะนั้นอาจถูกปฏิเสธมิให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ เช่น คำว่า VapoRub ซึ่งไม่มีความหมายแตกต่างจากรากเดิมของคำ คือ Vapo และ Rub ที่มารวมกันเลย¹⁹

นอกจากนี้หากคำที่เขียนขึ้น โดยเจตนาที่จะสะกดให้ผิดเพี้ยนจากหลักไวยากรณ์ แต่หากยังคงรูปหรือสำเนียงเรียกขานเดิมอยู่ก็ไม่ถือว่าเป็นคำประดิษฐ์

4) ลายมือชื่อของผู้จดทะเบียนหรือของเจ้าของเดิมของกิจการของผู้จดทะเบียน

5) หรือลายมือชื่อของบุคคลอื่นโดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว

6) ลายมือชื่อก็สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ เพราะลายมือชื่อของบุคคลแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกันอันเป็นลักษณะเฉพาะที่ทำให้สาธารณชนเห็นความแตกต่างได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องมีการแสดงลักษณะพิเศษอย่างใดอีก แต่เครื่องหมายลายมือชื่อนั้นยากแก่การจดจำและอาจเหมือนหรือคล้ายกับลายมือชื่อของบุคคลอื่นที่มีชื่อเหมือนหรือคล้ายกันได้ อันเป็นปัญหาต่อการให้ความคุ้มครองจึงไม่นิยมนำไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า

7) ภาพของผู้จดทะเบียนหรือของบุคคลอื่นได้รับอนุญาตนั้นแล้ว หรือในกรณีที่บุคคลนั้นตายแล้วโดยได้รับอนุญาตจากบุพการี ผู้สืบสันดาน และคู่สมรสของบุคคลนั้น ถ้ามี

รูปภาพของคนที่สามารถจดทะเบียนได้ไม่ว่าจะเป็นภาพของผู้จดทะเบียนหรือของบุคคลอื่นโดยได้รับอนุญาตหรือความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ภาพเป็นสิ่งที่ใช้แสดงตัวบุคคลจึงมีลักษณะบ่งเฉพาะตัวเองอยู่แล้วจึงย่อมเป็นเครื่องหมายการค้าได้

8) ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น สิ่งที่บัญญัติไว้ในกฎหมายได้แก่ภาพต่างๆ ที่คิดขึ้นเองให้แตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติหรือตามธรรมดาทั่วไป เช่น รูปการ์ตูน รูปสัตว์ที่ไม่มีอยู่จริง หรือรูปลวดลายต่างๆ ที่มีการคิดขึ้นมาใหม่

¹⁹ ธัชชัย ศุภผลศิริ ก เล่มเดิม. หน้า 35-36.



ชื่อ คำ หรือข้อความที่ไม่มีลักษณะตาม 1 หรือ 2 หากได้มีการจำหน่ายเผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นั้นแล้วก็ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ

สิ่งที่บัญญัติไว้ในมาตรา 7 (1) - (6) จัดว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง แต่เครื่องหมายการค้าบางประเภทก็อาจได้ลักษณะบ่งเฉพาะในภายหลังโดยการใช้เครื่องหมายการค้านั้นก็เช่นตามมาตรา 7 วรรคสอง บัญญัติว่า ชื่อ คำ หรือข้อความที่มีลักษณะตาม 1 หรือ 2 หากได้มีการจำหน่ายเผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นั้นแล้วก็ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ ซึ่งถือเป็นข้อยกเว้นของหลักลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง เพราะชื่อ คำ หรือข้อความที่ไม่มีลักษณะตาม (1) หรือ (2) อาจได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ได้หากมีการจำหน่ายเผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทย โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นมีภาระในการพิสูจน์ตามที่กล่าวอ้าง²⁰ กล่าวโดยสรุปแล้วที่มาหรือการได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้านั้นมีที่มาหรือมีการได้มาดังนี้

ก. ลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดขึ้นภายในตัวเครื่องหมายการค้านั่นเอง และ

ข. ลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังอันเนื่องมาจากความมีชื่อเสียงแพร่หลายของเครื่องหมายการค้า

(2) การสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะ (Loss of Distinctiveness)

อย่างไรก็ตามเครื่องหมายการค้าก็อาจสูญเสียไปเพราะการใช้เครื่องหมายการค้าเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสินค้าใหม่ที่สาธารณชนไม่มีความคุ้นเคยและมีการเรียกขานเครื่องหมายการค้านั้นจนในที่สุดเครื่องหมายการค้านั้น ได้กลายเป็นชื่อเรียกชนิดสินค้านั้น ในที่สุดเครื่องหมายการค้านั้นจะมีลักษณะเป็นคำสามัญที่หมดประสิทธิภาพในการแยกความแตกต่างของสินค้าโดยสิ้นเชิง เช่น เครื่องหมายการค้าของเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องหมายการค้าของครีมเทียม ผสมเครื่องดื่ม²¹ หรือ เครื่องหมายการค้า yo-yo ที่หมายถึงลูกดิ่ง²² เป็นต้น

²⁰ แหล่งเดิม ก หน้า 43- 44.

²¹ ธัชชัย สุขผลศิริ ข เล่มเดิม. หน้า 195.

²² เสาวลักษณ์ จุลพงศธร. (2530). ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า.

เมื่อเครื่องหมายการค้าสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะไป เจ้าของเครื่องหมายจะยังคงได้รับความคุ้มครองอยู่เช่นเดิม เพียงแต่หากเครื่องหมายสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะและไม่สามารถทำหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าแล้วก็อาจเป็นเหตุให้ศาลเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้

2) เป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 นั้น ได้บัญญัติห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) ตราแผ่นดิน พระราชลัญจกร ลัญจกรในราชการ ตราจักรี ตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตราประจำตำแหน่ง ตราประจำกระทรวง ทบวง กรม หรือตราประจำจังหวัด
- (2) ธงชาติของประเทศไทย ธงพระอิสริยยศ หรือธงราชการ
- (3) พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไธยย่อ พระนามาภิไธยย่อ หรือนามพระราชวงศ์
- (4) พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือ รัชทายาท
- (5) ชื่อ คำ ข้อความ หรือเครื่องหมายใด อันแสดงถึงพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือพระราชวงศ์
- (6) ธงชาติหรือเครื่องหมายประจำชาติของรัฐต่างประเทศ ธงหรือเครื่องหมายขององค์การระหว่างประเทศ ตราประจำมุขของรัฐต่างประเทศ เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายควบคุมและรับรองคุณภาพสินค้าของรัฐต่างประเทศ หรือ องค์การระหว่างประเทศ หรือชื่อ และชื่อย่อของรัฐต่างประเทศ หรือ องค์การระหว่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศนั้น
- (7) เครื่องหมายราชการ เครื่องหมายกาชาด นามกาชาด หรือกาเจนีวา
- (8) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายอื่นใดอันได้รับเป็นรางวัลในการแสดงหรือประกวดสินค้าที่รัฐบาลไทย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐของประเทศไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือ องค์การระหว่างประเทศได้จัดให้มีขึ้นเว้นแต่ผู้ขอจดทะเบียนจะได้รับเหรียญ ใบสำคัญหนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายเช่นนั้น เป็นรางวัลสำหรับสินค้านั้นและใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า นั้น แต่ทั้งนี้ ต้องระบุปฏิทินที่ได้รับรางวัลด้วย
- (9) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประกาศนโยบาย

(10) เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

(11) เครื่องหมายที่คล้ายกับ (1) (2) (3) (4) (5) (6) หรือ (7)

(12) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

(13) เครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด²³

หากเครื่องหมายการค้าใดมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรานี้หรือมีลักษณะเหล่านี้ประกอบเป็นเครื่องหมายย่อมไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลย ตัวอย่างเช่น คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังต่อไปนี้

คำวินิจฉัยที่ 324/2538 เครื่องหมายการค้ารูปผู้หญิงเปลือยกายมีปีก แม้จะมีรูปคนเปลือยกาย แต่อยู่ในท่านั่งคุกเข่า โนม์ตัวก้มลง มีปีกอยู่ที่หลังมิได้แสดงให้เห็นอวัยวะส่วนที่เป็นภาพลามกอนาจาร นับว่าเป็นภาพที่เป็นศิลปะและไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ต้องห้ามตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะอันพึงจดทะเบียนได้

คำวินิจฉัยที่ 23/2528 เครื่องหมายรูปสัตว์ประหลาด ตัวคล้ายสิงห์ หางคล้ายหงส์ คำว่า เหมราช และคำว่า สัญลักษณ์แห่งคุณภาพ แม้จะมีสาระสำคัญเป็นรูปสัตว์ประหลาด แต่รูปสัตว์ประหลาดนี้มีลักษณะแตกต่างจากรูปราชสีห์ อันเป็นตราราชการที่ต้องห้ามตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า อีกทั้งยังมีการเรียกขานว่า เหมราช จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ส่วนคำว่าสัญลักษณ์แห่งคุณภาพเป็นเพียงคำบรรยายลักษณะสินค้าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

3) ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว

ตามมาตรา 13 บัญญัติห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่แม้จะมีลักษณะบ่งเฉพาะ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายก็ตาม หากมีการตรวจสอบจากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วพบว่าเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าอื่นที่ได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว เครื่องหมายการค้านั้นก็อาจได้รับการปฏิเสธการจดทะเบียนได้ การพิจารณาจึงต้อง

²³ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) เรื่องเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน รัฐมนตรีได้กำหนดให้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนคือ

1. ชื่อเภสัชภัณฑ์สากลที่ต้องการอนามัยโลกได้ขึ้นทะเบียนสงวนสิทธิการครอบครองไว้
2. เครื่องหมายและคำบรรยายซึ่งอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้าหรือบริการหรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการ

เปรียบเทียบหลายประการ โดยประกอบกันทั้ง ตัวเครื่องหมายการค้านั้น ตัวสินค้า หีบห่อ หรือกล่อง ที่บรรจุสินค้าความเข้าใจ และความสามารถในการแยกแยะสินค้าของสาธารณชนที่บริโภคสินค้า ชนิดนั้นตลอดจนพฤติกรรมการใช้สิทธิว่าสุจริตหรือไม่เนื่องจากเป็นบทบัญญัติเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคมิให้สับสนหลงผิดในตัวสินค้า แนวทางในการพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายนั้น อาจพิจารณาจากสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ²⁴

(1) พิจารณาจากเสียงหรือสำเนียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้าเช่น VETA คล้ายกับ VETTA, WAKO คล้ายกับ WAGO, AERO คล้ายกับ แอโร เป็นต้น

(2) พิจารณารูปลักษณะเครื่องหมายการค้า ว่ามีสาระสำคัญเหมือนกันหรือคล้ายกันอย่างไร

(3) พิจารณาวารูปรอยประดิษฐ์ว่ามีความคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดหรือไม่

(4) พิจารณาการใช้เครื่องหมายการค้ากับตัวสินค้า เช่น Solo กับ Sold แม้มีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกันแต่ตัวอักษรมีความคล้ายกันจนอาจเกิดความสับสนได้

(5) พิจารณาจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่นๆ เช่น เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าราคาแพงมากๆ ผู้บริโภคย่อมรอบคอบในการเลือกซื้ออยู่แล้วยากที่จะเกิดความสับสนหลงผิดในตัวสินค้าได้อื่นๆ เช่น เจตนาของผู้จดทะเบียน

นายทะเบียนจะพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้แล้วใน “สินค้าจำพวกเดียวกัน” เท่านั้น หากเหมือนหรือคล้ายแล้วจะต้องถึงขนาดอาจทำให้สาธารณชนผู้บริโภคสับสนหลงผิดหรือไม่ เช่น

คำวินิจฉัยที่ 101/2543 คำว่า “Pota Chip” ใช้กับสินค้าจำพวกมันฝรั่งทอด นายทะเบียนเห็นว่าไม่มีลักษณะอันพึงจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 และมาตรา 13 โดยเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้แล้ว คำว่า “Pote” ในลักษณะตัวโป่งและใบสลากมีคำว่า โปเต้ และ Potato Twist เป็นสาระสำคัญ เพราะเครื่องหมายของผู้จดทะเบียนมีเสียงเรียกขานคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว เมื่อใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและมีรายการสินค้าครอบคลุมถึงกัน อาจทำให้สาธารณชนผู้บริโภคสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของ หรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ จึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนตามมาตรา 16 คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าทั้งสองมีความแตกต่างกันในรูปลักษณะของเครื่องหมายการค้า อีกทั้งยังมีเสียงเรียกขานที่แตกต่างกันไม่อาจทำให้สาธารณชนผู้บริโภค

²⁴ สมศักดิ์ พนิกุล. (2543). “คิดเครื่องหมายการค้าอย่างไรจึงจะจดทะเบียนได้.” จุลสารกรมทรัพย์สินทางปัญญา, ปีที่ 2, ฉบับที่ 5. หน้า 5.

สับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจึงไม่คล้ายเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว ชอบที่จะรับจดทะเบียนไว้ได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4585/2536 เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นอักษรญี่ปุ่นและอักษรจีนอ่านออกเสียงตามภาษาญี่ปุ่น ได้สองแบบว่า “อายิโนะโมะโตะ” หรือ “อายิโนะมิโสะ” อ่านออกเสียงเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วว่า “บีจือชู” ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยซึ่งจำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นตัวอักษรจีน อักษรไทย และอักษรโรมันว่า “บีชู” ซึ่งเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่เป็นอักษรจีนเหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โดยอักษรตัวแรกเครื่องหมายการค้าของจำเลยเขียนเหมือนกับอักษรตัวแรกในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ คือคำว่า “บี” กับ “อายิ” และมีคำแปลเหมือนกันว่า “รส” และอักษรตัวหลังของเครื่องหมายการค้าของจำเลยเขียนเหมือนอักษรตัวหลังของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ คือคำว่า “ชู” กับ คำว่า “โมะโตะ” และมีคำแปลเหมือนกันว่า “ส่วนสำคัญ” เครื่องหมายการค้าของจำเลยต่างจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพียงเครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่มีอักษรตัวกลาง แต่เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีอักษรตัวกลางเป็นภาษาญี่ปุ่น อ่านออกเสียงว่า “โนะ” เท่านั้น จำเลยใช้อักษรภาษาจีน คำว่า “บีชู” เน้นเป็นจุดเด่นในเครื่องหมายการค้าของจำเลยเช่นเดียวกับโจทก์ ซึ่งเป็นภาษาญี่ปุ่นก็เน้นจุดเด่นคำว่า “อายิ” กับ คำว่า “โมะโตะ” ตัวอักษรญี่ปุ่น คำว่า “โนะ” มีขนาดเล็กมากมิได้เน้นความเด่นชัดของเครื่องหมายการค้าโจทก์ จึงเป็นอักษรที่มีความหมายสำคัญแก่บุคคลทั่วไปที่ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่น และแม้เครื่องหมายการค้าของจำเลยจะมีอักษรไทย และอักษร โรมันอยู่ด้วยแต่ก็เน้นความเด่นอยู่ที่อักษรจีน เพราะจัดวางไว้ตรงกลาง ความแตกต่างของเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับของจำเลยจึงมีเพียงเล็กน้อย การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และจำเลยเหมือนกัน หรือคล้ายกันหรือไม่ ต้องพิจารณาส่วนประกอบหลักหรือส่วนประกอบสำคัญเป็นเกณฑ์ เมื่อส่วนประกอบหลัก หรือส่วนประกอบสำคัญเป็นตัวอักษรเหมือนกันอย่างเห็นได้โดยเด่นชัด การที่จำเลยนำเครื่องหมายการค้าของจำเลยมาใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงเหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดว่าสินค้าของจำเลย คือสินค้าของโจทก์ได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2379/2538 เครื่องหมายการค้าของจำเลยประกอบด้วยอักษรโรมัน คำว่า “Madam Cook” กับอักษรไทย คำว่า “มาดามกูก” เป็นคำ 3 พยางค์ โดยอักษรโรมันอยู่ด้านบนของอักษรไทย และอักษรไทยมีขนาดเล็กกว่าอักษรโรมันเล็กน้อย ส่วนเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นอักษรไทย คำว่า “กูก” และอักษรโรมัน คำว่า “Cook” พยางค์เดียว และอักษรไทย คำว่า “กูก” เป็นอักษรตัวขนาดใหญ่กว่าอักษรโรมัน อักษรโรมันวางอยู่บนพยัญชนะ “ก” ตัวที่ 2 ในระดับเดียวกันกับวรรณยุกต์ไม้ตรี เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่เป็นตัวอักษรไทย และอักษรโรมันเป็นอักษรประดิษฐ์ และอักษรโรมัน คำว่า “Madam Cook” ใช้อักษรตัวพิมพ์เล็ก คงใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวอักษร “M” และ “C” ส่วนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งอักษรไทย และอักษรโรมันเป็น

อักษรธรรมดามีใช้อักษรประดิษฐ์ อักษรโรมัน คำว่า “Cook” ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ลักษณะเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยจึงแตกต่างกัน แม้เครื่องหมายการค้าของจำเลยจะมีคำว่า “กูก” และคำว่า “Cook” เป็นสาระสำคัญส่วนหนึ่งในเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นคำเดียวกับคำในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ก็ตาม แต่คำดังกล่าวก็เป็นคำสามัญทั่วไป มิใช่คำประดิษฐ์ซึ่งโจทก์ไม่มีสิทธิหวงกันไม่ให้ผู้อื่นใช้คำดังกล่าว และเครื่องหมายการค้าของทั้งโจทก์ และจำเลย ก็มีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน โดยของโจทก์ เรียกว่า “กูก” ส่วนของจำเลย เรียกว่า “มาดามกูก” การจัดตัวอักษรในเครื่องหมายการค้าของจำเลยก็เป็นไปตามปกติธรรมดา โดยเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่เป็นอักษรโรมัน คำว่า “Madam” มีขนาดเดียวกันกับคำว่า “Cook” อันเป็นการให้ความสำคัญในถ้อยคำแต่ละพยางค์เท่าเทียมกัน มิได้จัดให้อักษร คำว่า “Cook” หรือ “กูก” มีขนาด หรือเน้นให้ดูโดดเด่นเป็นพิเศษเพื่อเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ทั้งสินค้าที่โจทก์ผลิตออกจำหน่ายในท้องตลาดภายใต้เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีเพียงชนิดเดียว คือ สินค้าน้ำมันพืช และเน้นเครื่องหมายการค้าโดยใช้ตัวอักษรสีแดงสด ส่วนจำเลยแม้จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในจำพวกที่ 42 รายการสินค้าทั้งจำพวกซึ่งรวมถึงสินค้าน้ำมันพืชด้วย แต่จำเลยก็ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับอาหารสำเร็จรูปที่จำเลยผลิตขึ้น ได้แก่ แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย หูฉลามน้ำแดงเปรี้ยวหวานอาหารทะเล ปลากระพงน้ำแดงโดยใช้เครื่องหมายการค้าเป็นตัวอักษรโรมันว่า “Madam Cook” และส่งออกไปขายยังต่างประเทศ มิได้ผลิตขายในประเทศไทย ทั้งอักษรโรมัน คำว่า “Madam Cook” บนซองบรรจุอาหารสำเร็จรูปก็มีลักษณะตรงกับที่จำเลยจดทะเบียนไว้ มิได้จัดตัวอักษร หรือใช้สีส้ม หรือกระทำการใดอันเป็นการเน้น คำว่า “Cook” แต่อย่างใดแสดงว่าจำเลยมิได้มีเจตนาไม่สุจริตที่จะทำให้สาธารณชนหลงผิดหรือลงขายสินค้าของตนให้เข้าใจว่าสินค้าของโจทก์ เครื่องหมายการค้าของจำเลยมีลักษณะแตกต่างกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์อย่างชัดเจน เครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนถึงนับได้ว่าเป็นการลงสาธารณชน

ดังนั้นเครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนได้นั้นต้องประกอบไปด้วยลักษณะข้อที่กล่าวมาแล้วข้างต้น มิฉะนั้นอาจถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนอันเป็นอุปสรรคในการได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าได้

2.3 ขั้นตอนในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เนื่องจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยมีรากฐานมาจากกฎหมายต่างประเทศดังนั้นการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศหรือในประเทศไทยจึงย่อมมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาจดทะเบียนเป็นไปในแนวเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน เนื่องจากต้องเดินตามแนวทางของกฎหมายต่างประเทศ อย่างไรก็ตามวิธีพิจารณาหรือแนวทางใน

การพิจารณาบังคับทะเบียนตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยก็อาจแตกต่างจากวิธีพิจารณาหรือแนวทางการในพิจารณาบังคับทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศได้ แต่ก็ไม่ควรที่จะมีแนวทางการพิจารณาที่แตกต่างกันมากนักหรือสมควรที่จะเป็นไปในแนวทางเดียวกันมากกว่า ตามกฎหมายของประเทศไทยคือพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ได้ให้อำนาจนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นผู้พิจารณาบังคับทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยให้มีอำนาจมีคำสั่งรับหรือปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ซึ่งหากผู้จดทะเบียนไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวก็สามารถที่จะอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าในกรณีต่างๆ ได้และเมื่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยแล้วหากยังไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยดังกล่าวอีกผู้จดทะเบียนก็สามารถที่จะนำคดีไปฟ้องต่อศาลได้อีก สำหรับขั้นตอนการพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องทำการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าก่อนซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องพิจารณาก่อนว่าเป็นเครื่องหมายการค้าอันพึงบังคับทะเบียนได้หรือไม่ตามหลักกฎหมายดังกล่าวต่อไปนี้

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 บัญญัติไว้ว่าเครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนได้ต้องประกอบด้วยลักษณะตามมาตรา 6

มาตรา 6 เครื่องหมายการค้าอันพึงบังคับทะเบียนได้ ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

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

ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะได้ศึกษาเฉพาะเครื่องหมายคำ ซึ่งตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทย เครื่องหมายคำที่อาจจดทะเบียนได้จึงต้องมีลักษณะสามประการดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คือ

1) เป็นเครื่องหมายคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

เครื่องหมายคำที่อาจจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ เช่นเดียวกับเครื่องหมายประเภทอื่น เนื่องจากหน้าที่หลักของเครื่องหมายการค้าคือการบ่งชี้และแยกแยะความแตกต่างของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าหนึ่งจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่น เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคสามารถเลือกสินค้าโดยไม่เกิดความสับสนหลงผิดในเจ้าของสินค้า

ลักษณะบ่งเฉพาะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของเครื่องหมายการค้า หากเครื่องหมายการค้าใดไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะย่อมไม่อาจทำหน้าที่ให้บรรลู่วัตถุประสงค์ของเครื่องหมายการค้าได้²⁵

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ได้บัญญัติความหมายของลักษณะบ่งเฉพาะ หมายความว่า นำมาทำให้เหมาะเพื่อใช้ให้เห็นว่าสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น ผิดกับสินค้าของผู้อื่นอันมีความหมายเช่นเดียวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษ เครื่องหมายการค้าอันหนึ่งอาจมีลักษณะบ่งเฉพาะสำหรับสินค้าหนึ่งแต่อาจไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะสำหรับสินค้าอย่างอื่นก็ได้ การวินิจฉัยลักษณะบ่งเฉพาะจึงต้องพิจารณาความรู้สึคนึกคิดของประชาชนผู้บริโภคสินค้านั้นว่าเห็นว่าเครื่องหมายการค้านั้นมีความสามารถในการชี้ให้เห็นความแตกต่างหรือไม่ โดยมีใช้พิจารณาจากความเห็นของบุคคลอื่นทั่วไป ที่ไม่ได้บริโภคสินค้านั้นเลย²⁶

สำหรับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยฉบับปัจจุบันได้บัญญัติลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะไว้โดยเฉพาะ อีกทั้งระบุไว้ด้วยว่าลักษณะอย่างใดบ้างที่ถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 เพื่อความสะดวกและชัดเจนในการพิจารณาปัญหาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า ดังต่อไปนี้

มาตรา 7 “เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่ เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบ และเข้าใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น

เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้ให้ถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

(1) ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกัน โดยธรรมดา ชื่อเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือชื่อในทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ และไม่ถึงถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

(2) คำ หรือข้อความอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง และไม่เป็นชื่อในทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

(3) กลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ หรือตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคำประดิษฐ์ขึ้น

(4) ลายมือชื่อของผู้จดทะเบียนหรือของเจ้าของเดิมของกิจการของผู้จดทะเบียน หรือลายมือชื่อของบุคคลอื่น โดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว

²⁵ ธีชัย สุกผลศิริ ข เล่มเดิม. หน้า 38-40.

²⁶ แหล่งเดิม ข หน้า 28-31.

(5) ภาพของผู้จดทะเบียนหรือของบุคคลอื่น โดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว หรือในกรณีที่บุคคลนั้นตายแล้ว โดยได้รับอนุญาตจากบุพการี ผู้สืบสันดานและคู่สมรสของบุคคลนั้นถ้ามีและ

(6) ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น ชื่อ คำ หรือข้อความที่ไม่มีลักษณะตาม (1) หรือ (2) หากได้มีการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดและพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นั้นแล้วให้ถือว่าเป็นลักษณะบ่งเฉพาะ”

สาระสำคัญในแต่ละอนุมาตรานี้นั้นเป็นอิสระจากกัน การที่สิ่งหนึ่งไม่เป็นสาระสำคัญตามอนุมาตราหนึ่งก็อาจจัดเป็นสาระสำคัญในความหมายของอีกอนุมาตราหนึ่งได้ และเครื่องหมายการค้าหนึ่งอาจมีลักษณะตามที่ระบุไว้มากกว่าหนึ่งอนุมาตราได้ ที่สำคัญ คือ ลักษณะต่างๆ ในแต่ละอนุมาตราจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ²⁷ ลักษณะบ่งเฉพาะในเครื่องหมายการค้าอาจเป็นลักษณะบ่งเฉพาะที่ปรากฏอยู่ในตัวเครื่องหมายนั้นเอง หรือเป็นลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดจากการใช้ บางครั้งการได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้อยู่เรียกว่าเป็นการเกิดความหมายครั้งที่สอง หรือความหมายชั้นทุติยภูมิของเครื่องหมายนั้นๆ สำหรับลักษณะบ่งเฉพาะที่ระบุไว้ตามมาตรา 7 วรรคสอง (1) - (6) เป็นลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง สำหรับเครื่องหมายค่านั้นหากมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งที่ระบุไว้ตามมาตรานี้ถือว่าเป็นลักษณะบ่งเฉพาะ คือมีลักษณะที่ทำให้ประชาชน หรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบ และเข้าใจว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายคำในฐานะที่เป็นเครื่องหมายการค้าแตกต่าง (Distinctive) ไปจากสินค้าอื่น เครื่องหมายคำที่จะมีลักษณะบ่งเฉพาะ ต้องพิจารณาจากมาตรา 7 วรรค (2) และ (3) ดังต่อไปนี้

1) กรณีคำหรือข้อความที่ไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง และไม่เป็นชื่อในทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีกำหนดตามมาตรา 7 วรรคสอง (2)

คำหรือข้อความที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าสามารถมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองได้นั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นคำหรือข้อความที่ประดิษฐ์ขึ้นเป็นพิเศษแต่อย่างใด อาจเป็นคำที่มีความหมายทั่วไป ก็ได้ แต่ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดสองประการ คือ²⁸

ก. คำหรือข้อความนั้นมิได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

ข. ไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

เครื่องหมายการค้ามีหน้าที่สำคัญ คือ ระบุตัวสินค้า และแยกแยะสินค้านั้นจากสินค้าอื่นเพื่อให้สาธารณชนผู้บริโภคทราบความแตกต่าง และเลือกซื้อสินค้าได้โดยไม่

²⁷ แหล่งเดิม ข หน้า 42-45.

²⁸ แหล่งเดิม ข หน้า 26.

สับสนหลงผิดเครื่องหมายคำในฐานะเครื่องหมายการค้าจึงต้องทำหน้าที่นี้อย่างครบถ้วน คำจึงไม่ควรมียกข้อยกเว้นบ่งบอก หรือโอ้อวดบรรยายคุณสมบัติตัวสินค้าซึ่งจะทำให้เครื่องหมายการค้าไม่สามารถบ่งชี้ความแตกต่างของสินค้าได้ การยอมให้ใช้คำที่บรรยายถึงลักษณะของคุณภาพของสินค้าเป็นการเอาเปรียบและกีดกันเจ้าของสินค้านั้นจากการใช้คำบรรยายลักษณะ และคุณภาพของสินค้าของตน เช่นกัน เพราะคำเหล่านี้ควรเป็นสิ่งที่เจ้าของสินค้าทั่วไปมีสิทธิใช้ได้ ไม่ควรสงวนสิทธิไว้สำหรับใครคนใดคนหนึ่ง ดังนั้นเจ้าของสินค้านั้นๆ ก็สามารถใช้คำที่เล็งถึงลักษณะ และคุณสมบัติของสินค้าได้ แต่ไม่ใช่ในลักษณะที่เป็นเครื่องหมายการค้า แต่เป็นการพรรณนาถึงคุณภาพของสินค้าเท่านั้น

คำหรือข้อความที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง หมายความว่า²⁹

(1) คำหรือข้อความที่บ่งบอกถึงส่วนผสม องค์ประกอบ คุณภาพ สภาพ หน้าที่ ลักษณะ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโดยตรง และทำให้ผู้ซื้อทราบรายละเอียดของสินค้านั้นว่าเป็นอะไร และมีคุณสมบัติอย่างไร ได้อย่างทันทีโดยไม่ต้องทำความเข้าใจอีกชั้นหนึ่งก่อน เช่น คำว่าอร่อย สำหรับสินค้าที่เป็นอาหาร หรือ คำว่า ทนทาน สำหรับ สินค้าที่เป็นเครื่องจักร เป็นต้น

(2) บ่งบอกให้รู้ถึงชนิดของสินค้านั้นอย่างชัดเจน เช่นคำว่า Cellophane Aspirin หรือ Cola เป็นต้น คำลักษณะนี้ เรียกว่า Generic Term หรือ Common Descriptive หรือ Generically Descriptive เช่น คำว่า ปุยฝ้ายสำหรับสินค้าประเภทลำลี ในกรณีที่เป็นภาษาไทย เป็นต้น คำในลักษณะนี้ต่างจากกรณีแรกตรงที่เป็นคำที่ไม่ได้เพียงบ่งบอกข้อมูลของสินค้าหากแต่เป็นคำที่ใช้เรียกขานเป็นชื่อของสินค้าเลยทีเดียว

คำที่บ่งบอกถึงส่วนผสม หรือพรรณนาคุณภาพของสินค้า แม้จะถือว่าเล็งถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้า ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองก็ตาม แต่หากได้มีการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกำหนด³⁰ และพิสูจน์ได้ว่าปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้ว ก็ให้ถือว่าลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม และสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ เจ้าของที่ขอจดทะเบียนนั้นมีสิทธิใช้คำๆ นั้น เป็นเครื่องหมายการค้าแต่เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ตามเจ้าของสินค้าอื่นอาจใช้คำพรรณนานั้นเพื่อบ่งบอกคุณภาพของตัวสินค้านั้นได้เช่นกัน แต่จะใช้เป็นเครื่องหมายการค้าไม่ได้ อย่างไรก็ดีหากเป็นคำที่ถึงกับแสดงถึงชนิดของสินค้าหรือบ่งบอกว่าสินค้านั้นคืออะไรอย่างชัดเจนเช่นนี้ ถือว่าเป็น

²⁹ แหล่งเดิม ข หน้า 27.

³⁰ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) เรื่อง การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543.



คำสามัญ (Generic Term) ไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้เลยไม่ว่าจะมีการใช้เครื่องหมายคำนั้นอย่างแพร่หลายเพียงใดก็ตามก็ไม่เกิด ความหมายที่สอง (Secondary Meaning) นอกจากนี้หากเป็นคำหรือข้อความที่เพียงแต่เป็นคำหรือข้อความที่มีความหมายในเชิงแนะนำ (Suggestive Mark) คำหรือข้อความนั้นก็อาจเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะซึ่งสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้

แนวทางในการพิจารณาของนายทะเบียนเรื่องคำหรือข้อความใดเล็งถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ดังนี้³¹

1) พิจารณาความหมายของคำกับตัวสินค้าที่ยื่นขอจดทะเบียน ถ้าคำนั้นมีความหมายมุ่งชี้หรือแสดงให้เห็นถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าที่ยื่นขอจดทะเบียน โดยตรงย่อมไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้

2) คำที่ไม่มีความหมาย หรือคำแปลหากมีการออกเสียงเหมือนกับคำที่มีความหมายเล็งให้เห็นถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ถือว่าเป็นคำหรือข้อความใดเล็งถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงด้วย

3) คำหรือข้อความใดเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง แม้จะประดิษฐ์ให้มีวลกลายเป็นพิเศษก็ไม่เกิดลักษณะบ่งเฉพาะอันจะขอรับการจดทะเบียนได้

แนวทางในการพิจารณาของนายทะเบียนข้างต้นสามารถพิจารณาประกอบตัวอย่างคำวินิจฉัยดังต่อไปนี้

คำวินิจฉัยที่ 2271/2542 คำว่า “Firsturf” สื่อความหมายได้ว่าชั้นผิวดินที่เป็นที่หนึ่ง ใช้กับสินค้าปุ๋ยเคมี ตามที่ยื่นขอจดทะเบียนนับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำวินิจฉัยที่ 1837/2542 คำว่า “Powersoft” มีความหมายว่า พลังแห่งความนุ่มนวลละมุนละไม ใช้กับสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียนนับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

1) กรณีเครื่องหมายคำที่วินิจฉัยว่าไม่ถือว่าเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำวินิจฉัยที่ 159/2538 คำว่า “Dropless” อาจแปลได้ว่าไม่มีหยดน้ำ เมื่อนำมาใช้กับสินค้าในจำพวกที่ 3 ได้แก่ น้ำยาซักแห้ง น้ำยาปรับผ้านุ่ม ยังไม่นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

³¹ นิตยา แพทยา. (2545). เอกสารทางวิชาการเรื่องเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ.

คำวินิจฉัยที่ 404/2538 คำว่า “Proshare” เป็นคำที่มีสิ่งความหมายรวมกัน โดยคำว่า “Pro” มาจาก Professional แปลว่า โดยอาชีพ สนับสนุน ส่วน “Share” แปลว่าส่วนแบ่ง ส่วนรวมมือ รวมกันอาจมีความหมายได้ว่า ช่วยกันสนับสนุน เมื่อนำมาใช้กับสินค้า ประเภทหนังสือคู่มือการใช้โทรศัพท์ ยังไม่นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

ส่วนคำหรือข้อความใดเป็นการเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือไม่นั้นต้องพิเคราะห์เป็นกรณีๆ ไปในทางพิเคราะห์นั้นอาจพิจารณาจากคำพิพากษาฎีกา หรือ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ดังต่อไปนี้

คำพิพากษาฎีกาที่ 3543/2545 แม้คำว่า “Trust” จะมีความหมายว่า ไว้วางใจ เชื่อถือได้ แต่เมื่อนำไปใช้กับสินค้าจำพวกที่ 31 ได้แก่อาหารสัตว์ คำดังกล่าวก็หาได้มีความหมายที่บ่งบอกถึงลักษณะของอาหารสัตว์ว่าเป็นอาหารชนิดใด หรือบ่งบอกถึงคุณสมบัติของอาหารสัตว์ชนิดนั้นว่าเป็นสินค้าที่ดีทำให้สัตว์ แข็งแรง สมบูรณ์ สุขภาพดี นำไว้วางใจที่จะนำมาเป็นอาหารสัตว์ได้โดยปลอดภัยแต่อย่างใดไม่แต่เป็นคำที่มีลักษณะไปในทางโน้มน้าวให้บุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะซื้ออาหารสัตว์เกิดความสนใจในสินค้าชนิดนั้นมากกว่า คำว่า “Trusty” จึงเป็นคำที่ไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าอาหารสัตว์โดยตรง แต่เป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะเมื่อนำไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าดังกล่าว ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า คำว่า “Trusty” จึงมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. ดังกล่าว

คำพิพากษาฎีกาที่ 3549/2541 คำว่า “Concert” มีความหมายว่าการแสดงดนตรีสากลโดยใช้เครื่องดนตรีวงใหญ่ และอาจมีนักร้องประสานเสียงด้วย หรือ มโหรี สังคีตและการประสานเสียงเมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวก วิทยุ ตู้ลำโพง โทรทัศน์ เครื่องเล่นวีดีโอ และเครื่องขยายเสียง หาใช่เป็นการเล็งถึงลักษณะคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรงไม่ เพราะสินค้าวิทยุ และตู้ลำโพงมิใช่สินค้าที่ใ้รับฟังได้เฉพาะเสียง การแสดงดนตรี มโหรี สังคีต และการประสานเสียงเท่านั้น หากแต่รับฟังเสียงอื่นได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเสียงคน เสียงสัตว์ เสียงที่เกิดจากธรรมชาติ เช่น เสียงคลื่นทะเล เสียงฟ้าร้อง เสียงการทำ และปรุงอาหาร หรือเครื่องดื่มน้ำ และเสียงอื่นๆ อีกมากมาย เสียงดนตรีจึงเป็นเพียงเสียงอย่างหนึ่งในบรรดาเสียงมากมาย ส่วนโทรทัศน์และเครื่องเล่นวีดีโอก็ใช้ได้ทั้งชมภาพและฟังเสียงทุกชนิดไม่จำกัดเฉพาะเสียงดนตรี เครื่องขยายเสียงก็สามารถขยายเสียงได้ทุกชนิด ไม่จำกัดเฉพาะเสียงดนตรีเช่นกัน ความหมายของ คำว่า “Concert” เน้นไปที่ แสดงดนตรีวงใหญ่ทำให้เกิดเสียงดนตรีขึ้นมา แต่เสียงอื่นที่ไม่ได้เกิดจากการแสดงมิได้มากมายหลายกรณี คำว่า “Concert” จึงเป็นคำที่ไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าจำพวกวิทยุ ตู้ลำโพง โทรทัศน์ เครื่องเล่นวีดีโอ และเครื่องขยายเสียงโดยตรง ย่อมมีลักษณะบ่งเฉพาะเมื่อนำมาใช้กับเครื่องหมาย

การค้าสำหรับสินค้าดังกล่าว จึงมีลักษณะพึงจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า

คำวินิจฉัยที่ 470/2525 คำว่า “Doble-Cola” มาจากคำว่า “Double” แปลว่า สองเท่า รวมกับว่า Cola ซึ่งมีความหมายเท่ากับ Kola แปลว่า ผลไม้ชนิดหนึ่งเมล็ดมีธาตุกาแฟใช้ผสมเครื่องดื่มเมื่อนำมาใช้กับสินค้าเครื่องดื่ม นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำวินิจฉัยที่ 708/2541 คำว่า “Chaftmaster Natural” ใช้กับสินค้าประเภทแผ่น กระดานไฟเบอร์เพื่อใช้ในการก่อสร้างแผ่นวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ เป็นต้น คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า คำว่า “Chaftmaster Natural” มีความหมายว่ายอดของงานฝีมือโดยธรรมชาติเมื่อนำมาใช้กับสินค้าดังกล่าว นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2)

คำวินิจฉัยที่ 99/2525 อักษร MP ประดิษฐ์ และ “Herbal” อักษร M และ P มีลักษณะผิดไปจากแบบตัวพิมพ์ธรรมดาและประชาชนผู้พบเห็นย่อมรู้ได้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้านั้น พึงนับได้ว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะชอบที่รับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 4 (5) ส่วนคำว่า “Herbal” แปลได้ว่า สมุนไพร เมื่อผู้อุทธรณ์ได้นำมาใช้กับสินค้าในจำพวก 48 ได้แก่ เครื่องสำอาง ซึ่งอาจมีส่วนผสมของสมุนไพรรวมอยู่ด้วย จึงเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ชอบที่ผู้อุทธรณ์จะต้องแสดงปฏิเสธไม่ขอถือสิทธิแต่ผู้เดียวที่ใช้อักษรโรมันคำว่า “Herbal”

คำวินิจฉัยที่ 707/2541 คำว่า “Fireseal” ใช้กับสินค้า โฟมพลาสติกในรูปแผ่นหรือม้วนโฟมเก็บเสียง คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า คำว่า “Fireseal” มีความหมายว่า กันไฟ นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2)

นอกจากนี้คำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามอนุมาณี้นั้นจะต้องไม่เป็นชื่อในทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด เนื่องจากหากยอมให้มีการใช้ชื่อในทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องหมายการค้าเกี่ยวข้องกับตัวสินค้า โดยตรงอาจเป็นการชี้นำถึงคุณสมบัติของสินค้านั้น หรือทำให้สาธารณชนหลงผิดในแหล่งที่มาของสินค้านั้นได้ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามได้หมายความว่ากฎหมายไม่ยินยอมให้ใช้ ชื่อในทางภูมิศาสตร์เสียเลยเพียงแต่ห้ามเฉพาะชื่อในทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเท่านั้นที่ไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ดังตัวอย่างคำพิพากษาต่อไปนี้

คำพิพากษาฎีกาที่ 608/2545 โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งมีเพียงอักษรโรมัน คำว่า “Javacafe” เป็นส่วนสาระสำคัญแต่เพียงอย่างเดียวเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า กาแฟ เมล็ดคั่ว โกโก้ รัญพืชที่สีแล้ว รัญพืชที่ยังไม่ได้สี ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสม

ของกาแฟ และครีมที่ไม่มีส่วนผสมของนม จึงเห็นได้ชัดว่าตัวอักษรโรมันที่สะกดเป็นคำทั้งหมดไม่ว่าจะออกสำเนียงแยกเป็นคำหรือรวมกันเสียงเรียกขานก็ไม่แตกต่างกันสามารถแปลความหมายได้ คำว่า “Java” หมายถึงชื่อเกาะในสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งประชาชนโดยทั่วไปรู้จักดีและสื่อความหมายให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่เล็งถึงลักษณะและแหล่งกำเนิดของสินค้านั้นโดยตรง ส่วนคำว่า “Cafe” หมายถึง กาแฟ หรือภัตตาคารขนาดเล็ก เป็นคำสามัญ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะเช่นเดียวกัน แม้นำมาเขียนติดกันก็ยังคงมีสำเนียงเรียกขานตามเดิม จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่ง พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่อาจรับจดทะเบียนให้ได้เพราะไม่เข้าลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 6 (1) เครื่องหมายการค้า คำว่า “Javacafe” ของโจทก์ไม่อาจรับจดทะเบียนได้ เพราะไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 6 (1) ประกอบมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่ง พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

2) กรณีคำประดิษฐ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (3)

สำหรับเครื่องหมายคำที่มีลักษณะเป็นคำประดิษฐ์ กฎหมายไม่ได้อธิบายหรือให้นิยามความหมายไว้ อีกทั้งการให้นิยามความหมายที่ตายตัวยังเป็นการลำบาก กฎหมายหลายๆ ประเทศรวมทั้งประเทศไทยจึงไม่ได้ให้ความหมายที่ชัดเจนเอาไว้ ทางปฏิบัติกฎหมายจึงได้ละไว้เพื่อให้เป็นหน้าที่ของผู้ใช้กฎหมายในการตีความและวางหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาว่าอย่างไรเป็นคำประดิษฐ์และอย่างไรไม่ใช่ ผู้ใช้กฎหมายที่มีหน้าที่และมีอำนาจดังกล่าว ปัจจุบันจึงได้แก่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า และศาล

แต่จากแนวทางในการพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นได้ให้นิยามความหมายของคำประดิษฐ์ในทำนองว่าคำประดิษฐ์ ได้แก่คำที่คิดขึ้นเองโดยไม่ปรากฏคำแปลในพจนานุกรมใดๆ และไม่ได้หมายถึงการประดิษฐ์อักษร เนื่องจากคำประดิษฐ์โดยตัวของมันเองเป็นคำที่ไม่มีความหมายจึงมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองอยู่แล้ว

ตัวอย่างของหลักเกณฑ์ดังกล่าว ได้แก่³²

- (1) คำที่รู้จักกันอยู่แล้วแต่แก่งสละกผิดจากเดิม ไม่ใช่คำที่ประดิษฐ์ขึ้น
- (2) คำพ้องเสียงไม่ใช่คำที่ประดิษฐ์
- (3) คำที่มาจากภาษาต่างประเทศที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว ไม่ใช่คำที่ประดิษฐ์แต่ถ้ามาจากภาษาต่างประเทศที่ไม่รู้จักกัน 2 คำ เอามารวมกันเป็นคำที่ประดิษฐ์ ได้
- (4) คำตลกที่ได้จากการควบคู่กัน 2 คำ เช่น คำว่า “ชาแฟ” มาจากคำว่า กาแฟ และชา ดังนี้เป็นคำที่ประดิษฐ์ได้

³² วัธ ดิงสมิตร ก (2545). คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า. หน้า 20-21.

(5) ชื่อย่อของชื่อนิติบุคคลที่อ่านได้แต่แปลไม่ได้ นับเป็นคำประดิษฐ์ได้ คำที่ประดิษฐ์ขึ้น ได้แก่คำที่คิดขึ้นเองโดยไม่ปรากฏคำแปลในพจนานุกรมใดๆ และมีได้ หมายถึง การประดิษฐ์ตัวอักษร เนื่องจากคำประดิษฐ์โดยตัวของมันเองย่อมมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองอยู่แล้ว นอกจากนี้คำบางคำแม้จะ ไม่มีความหมายหรือคำแปล หรือเป็นคำที่สื่อให้เข้าใจถึงคำที่มีความหมายหรือคำแปลแล้วคำดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นคำประดิษฐ์

คำใดจะถือว่าเป็นคำประดิษฐ์หรือไม่ นั่นจึงเป็นหน้าที่ของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในการพิจารณาแนวทางในการพิจารณาของนายทะเบียนเรื่องคำประดิษฐ์ มีดังนี้³³

(1) เป็นคำที่คิดขึ้นใหม่ไม่มีในพจนานุกรม หรือพจนานุกรมฉบับใด เป็นคำที่ไม่มีความหมายหรือคำแปล

(2) คำที่สะกดผิดจากคำที่เขียนถูกต้องแต่อ่านออกเสียงป้องกันถ้าคำที่เขียนถูกต้องมีความหมายที่อาจเข้าใจในทางที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงไม่ถือว่าเป็นคำประดิษฐ์

(3) การนำเอาคำที่มีความหมายมารวมกันและสามารถแสดงความหมายของคำเดิมที่นำมารวมนั้นอย่างเห็นได้ชัดเจน หากเมื่อรวมกันแล้วยังคงมีความหมายที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงไม่ถือว่าเป็นคำประดิษฐ์ แต่หากการรวมนั้นนั้น ไม่มีความหมายที่เล็งถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ย่อมจดทะเบียนได้

(4) การนำเอาตัวอักษรธรรมดาแต่ละตัวมารวมกัน (ซึ่งโดยทั่วไปไม่ถือว่าเป็นลักษณะบ่งเฉพาะ) ไม่ว่าจะเป็นอักษรย่อหรือชื่อนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม และแม้ว่าจะจัดวางตัวอักษรแต่ละตัวโดยเว้นช่องไฟห่างกันหรือไม่ก็ตาม ถ้าสามารถอ่านออกเสียงได้ ถือว่าเป็นคำประดิษฐ์

แนวทางการพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าข้างต้นสามารถพิจารณาประกอบตัวอย่างคำวินิจฉัยดังต่อไปนี้

คำวินิจฉัยที่ 302/2536 แม้ “Super” แปลว่า เหนือ เลิศพิเศษ เมื่อใช้กับสินค้าประเภทผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าคลุมเตียง นับว่าเป็นสิ่งสามัญในการซื้อขาย แต่เมื่อนำมารวมกันกับคำว่า “Cale” แปลไม่ได้เป็น “Supercal” แล้ว นับว่าเป็นคำประดิษฐ์

คำวินิจฉัยที่ 98/2536 แม้จะมีการประดิษฐ์คำทำให้คล้ายคำว่า “Haworth” จึงเป็นชื่อเมืองในมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่เครื่องหมายคำว่า h/worth เรียกว่า เอชเวิร์ธ และคำดังกล่าวไม่มีคำแปล นับว่าเป็นคำประดิษฐ์

³³ แหล่งเดิม ก หน้า 29-30.

3) กรณีที่วินิจฉัยว่าไม่ถือเป็นคำประดิษฐ์

คำวินิจฉัยที่ 31/2546 คำว่า “LASERJET” หมายถึงเครื่องระบบเจ็ทที่ใช้ระบบเลเซอร์หรือคลื่นแสงที่พุ่งออกมา เมื่อนำมาใช้กับสินค้า เครื่องพิมพ์ใช้กับคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร เครื่องกราดตรวจหรือสแกนเนอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ นับเป็นคำสามัญทั่วไป และเป็นคำที่มีความหมายในทางที่เล็งถึงลักษณะของสินค้าโดยตรง ไม่ถือว่าเป็นคำประดิษฐ์

คำวินิจฉัยที่ 496/2546 คำว่า “AUTOJET” สื่อความหมายได้ว่า เครื่องระบบเจ็ทที่ทำงานอัตโนมัติเมื่อนำมาใช้กับสินค้า เครื่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ใช้ในการผลิต การดำเนินการวิธีและการสร้างประกอบชิ้นงาน มีความหมายที่อาจเข้าใจในทางที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่ถือว่าเป็นคำประดิษฐ์

ตามหลักการตีความตามกฎหมายประเทศไทย สำหรับการพิจารณาว่าอย่างไรเป็นคำประดิษฐ์ หรือไม่ อาจพิจารณาจากคำวินิจฉัยของศาลตามคำพิพากษากฎีกาดังต่อไปนี้

คำพิพากษากฎีกาที่ 779/2506 โจทก์ใช้คำประดิษฐ์ขึ้นเป็นอักษรโรมัน คำว่า “Phenargin” สำหรับยารักษาโรคจำพวกหนึ่งที่โจทก์ผลิตขึ้นจำหน่าย และได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับคำๆ นี้ไว้แล้ว ต่อมานายทะเบียนรับจดทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นคำว่า “Phenargin” ในจำพวกเดียวกับสินค้าของโจทก์ ดังนั้นศาลฎีกาเห็นว่าเครื่องหมายการค้าโจทก์เป็นคำประดิษฐ์ซึ่งเป็นตัวอักษร โรมันเมื่อพิจารณาถึงการเรียงลำดับตัวอักษรตลอดจนสำเนียงที่เรียกขานอันเป็นคำของภาษาต่างประเทศแล้ว ย่อมเห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าทั้งสองของโจทก์ และจำเลยนี้มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกัน อันอาจทำให้ประชาชนหลงผิดได้ ศาลย่อมพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเสียได้ และในการพิจารณาดังกล่าวนั้น จะพิจารณาแต่เฉพาะการอ่านออกเสียงหรือสำเนียงที่เรียกขานแต่อย่างเดียวย่อมไม่ได้ต้องพิเคราะห์ถึงเหตุอื่นๆ ด้วย

คำพิพากษากฎีกาที่ 1333/2529 จำเลยได้ใช้เครื่องหมายการค้า “ครอมพ์ตัน” มาก่อนโจทก์เป็นเวลาหลายสิบปีย่อมมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าโจทก์ ที่โจทก์อ้างว่าโจทก์ของจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครอมพ์ตัน โดยสุจริตไม่เคยทราบว่ามีผู้ใดใช้มาก่อนนั้น ศาลเห็นว่า คำว่า “ครอมพ์ตัน” เป็นคำประดิษฐ์แปลไม่ได้ยากที่โจทก์จะคิดขึ้นมาพ้องกับจำเลย จำเลยใช้เครื่องหมายการค้านี้มานาน และได้ส่งสินค้าเครื่องไฟฟ้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านี้มาจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2511 และยังมีผู้ตั้งเข้ามาจำหน่ายตลอดมา ประกอบกับโจทก์อยู่ในวงการค้าขายเครื่องไฟฟ้า เชื่อว่าโจทก์ทราบว่ามีผู้ใช้เครื่องหมายการค้า ครอมพ์ตัน สำหรับเครื่องไฟฟ้าแล้วแต่ยังมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย จึงได้ขอจดทะเบียนเสียก่อน หาใช่เป็นการใช้สิทธิโดยสุจริตไม่ แม้จำเลยยังมิได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ครอมพ์ตัน ในประเทศไทยไม่อาจอ้างความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านี้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2474

มาตรา 27 ก็ตาม แต่เมื่อโจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งจำเลยมีสิทธิดีกว่า จำเลยย่อมมีสิทธิที่จะยื่นคัดค้านได้ ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว มาตรา 22 มิใช่เป็นการอ้างความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่จดทะเบียน อันจะต้องห้ามตามมาตรา 27 แต่อย่างใด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1822/2516 โจทก์ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า “Tavipec” สำหรับสินค้าจำพวก 3 จำพวกเดียวกับเครื่องหมายการค้าคำว่า “VvipeX” ของจำเลยซึ่งจดทะเบียนไว้ก่อน เครื่องหมายการค้าทั้งสองเป็นคำประดิษฐ์ซึ่งเป็นตัวอักษรโรมัน สองพยางค์ท้ายอ่านออกเสียงหรือเรียกขานเหมือนกันว่า ไวเป็ก แต่เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีคำว่า TA เพิ่มข้างหน้าอีกพยางค์หนึ่ง แม้ตัวอักษรโรมันที่ประดิษฐ์ขึ้นจะต่างกันก็จริง แต่ประชาชนโดยทั่วไป ก็มิได้พิจารณาตัวหนังสือ หากแต่อาศัยฟังจากเสียงตามสำเนียงเรียกขานแม้จะเปลี่ยนแปลงตัวอักษรตัวท้ายจาก X เป็น C สำเนียงที่อ่านก็ยังอ่านอย่างเดียวกัน การที่พยางค์อีกพยางค์หนึ่ง ก็ยังมี คำว่า “VipeC” อยู่ บางคนอาจเรียกย่อๆ ว่า “ไวเป็ก” ก็ได้ โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์สำหรับยาช่วยระงับการไอ และขับเสมหะ ส่วนจำเลยใช้สำหรับยาอมแก้ไอ และยาทาแก้โรคผิวหนัง การที่โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้า คำว่า “Tavipec” อาจทำให้เกิดสับสนเข้าใจผิดได้ กล้องและคำอธิบายสำหรับสินค้าจะแตกต่างกันอย่างไร ไม่สำคัญ เมื่อจำเลยเป็นผู้ประดิษฐ์คำว่า “VvipeX” และจดทะเบียนไว้ก่อนโดยสุจริต โจทก์จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า อันมีถ้อยคำประดิษฐ์ที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน หรือคล้ายกันใช้สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันอันอาจทำให้สาธารณชนหลงผิดหาได้ไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 1122/2534 โจทก์ จำเลยต่างยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสินค้าจำพวกที่ 5 ซึ่งเป็นคำประดิษฐ์อักษรโรมันออกเสียงเหมือนกันว่า นิโคล ต่างกันแต่เพียงว่าของโจทก์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ว่า “NICOLE” ของจำเลยเป็นตัวพิมพ์เล็กว่า “nicole” เช่นนี้ ถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันอันอาจทำให้ประชาชนหรือผู้ซื้อหลงผิดได้เมื่อจำเลยได้ใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อน รวมทั้งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้วกับสินค้าจำพวก 38 รวมทั้งโฆษณาสินค้าดังกล่าวทางเอกสาร สิ่งตีพิมพ์มาตลอด ในขณะที่โจทก์มิได้กระทำเลย อีกทั้งโจทก์อ้างว่าได้ลอกเลียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจากนิตยสารญี่ปุ่น เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจึงมิใช่เครื่องหมายการค้าที่โจทก์ประดิษฐ์ขึ้นอันจะถือว่าโจทก์เป็นเจ้าของได้ กรณีจึงถือได้ว่าจำเลยเป็นเจ้าของและมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าโจทก์ ดังนั้นเมื่อโจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว สำหรับใช้กับสินค้าของโจทก์อันอาจทำให้ประชาชนหรือผู้ซื้อหลงเข้าใจว่าสินค้าของโจทก์เป็นของจำเลย แม้จะเป็นสินค้าต่างจำพวกกันก็ตาม ก็ย่อมทำให้จำเลยเสียหายได้ จำเลยย่อมมีสิทธิห้ามโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้

คำพิพากษาฎีกาที่ 2844/2516 โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “Tellme” อยู่ภายในวงรีสำหรับสินค้าจำพวก 48 ทั้งจำพวก ได้แก่ เครื่องหอม เครื่องสำอางโดยโจทก์

ได้คิดประดิษฐ์ขึ้นใช้กับสินค้าของโจทก์ไว้ก่อน ต่อมาจำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “Tellme” สำหรับสินค้าจำพวก 38 ทั้งจำพวก ได้แก่ เครื่องนุ่มห่มและแต่งกาย เครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยเป็นคำประดิษฐ์ใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นอักษรโรมันคำเดียวกัน ต่างกันแต่เพียงว่าของโจทก์เป็นตัวเขียน ของจำเลยเป็นตัวพิมพ์ แม้ของโจทก์จะอยู่ในวงกลมรูปรี ของจำเลยไม่มีเส้นกรอบ ก็หาใช่เป็นข้อแตกต่างที่เห็นเด่นชัดอย่างใดไม่ สำเนียงที่เรียกขานตามตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นตัวพิมพ์หรือตัวเขียนก็อ่านว่า “เทลมี” อย่างเดียวกัน และปรากฏว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นที่แพร่หลาย โจทก์ได้แพร่ภาพโฆษณาทางโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เอกสารสิ่งพิมพ์และกระจายเสียงทางวิทยุ ซึ่งจำเลยมิได้ทำเลย ดังนั้นเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันอันอาจทำให้ประชาชนหลงผิด แม้จำเลยจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยในสินค้าต่างจำพวกกับสินค้าของโจทก์ ซึ่งใช้เครื่องหมายการค้านั้นอยู่ก่อนแล้ว ก็ย่อมทำให้โจทก์เสียหาย เพราะผู้ซื้อหรือผู้ใช้สินค้าอาจหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าที่โจทก์ผลิตขึ้น การกระทำของจำเลยจึงเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต โจทก์มีสิทธิห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้

คำพิพากษาฎีกาที่ 3278/2527 โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า “BOSS” ใช้กับสินค้าประเภทเครื่องเขียนไว้ที่ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันตั้งแต่ พ.ศ. 2518 และบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยได้ สั่งสินค้าประเภทนี้ของโจทก์เข้ามาขายในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2517 ก่อนมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 1 ปี นอกจากนี้โจทก์ยังได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในประเทศต่างๆ อีกหลายประเทศ ทั้งได้มีการโฆษณาถึงคุณภาพสินค้าสำหรับประเทศไทยผ่านบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่าย โจทก์เป็นผู้คิดประดิษฐ์เครื่องหมายการค้า คำว่า “BOSS” ขึ้นมาใช้กับสินค้าของโจทก์ก่อนจำเลยจะผลิตสินค้าของจำเลย ประเภทเดียวกันนี้เป็นเวลาหลายปี เมื่อจำเลยใช้เครื่องหมายการค้า คำว่า “BOSS” กับสินค้าจำพวกเดียวกันมีลักษณะเหมือนและคล้ายของโจทก์โดยรู้ถึงว่าสินค้าของ โจทก์ประเภทนี้มีเครื่องหมายการค้า คำว่า “BOSS” จำหน่ายอยู่ในประเทศไทยแล้ว แม้จำเลยจะนำเครื่องหมายการค้า คำว่า “BOSS” ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยไว้ก่อน ก็หาทำให้จำเลยมีสิทธิดีกว่าโจทก์ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นไม่

จากคำพิพากษาฎีกา หรือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เห็นได้ว่าการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายค้านั้นเป็นการพิจารณาไปตามข้อเท็จจริงในแต่ละคดี และเปรียบเทียบกับไปตามความรู้สึของแต่ละคน ไม่มีหลักเกณฑ์ทั่วไปที่จะใช้เป็นแนวทางในการวินิจฉัย ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเป็นปัญหาเรื่องการใช้ดุลยพินิจทั้งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า และศาล ที่แตกต่างกัน ทำให้บางครั้งเครื่องหมายการค้าที่สมควรได้รับความคุ้มครองกลับไม่ได้จดทะเบียนไปอย่างน่าเสียดาย การศึกษา

แนวทางในการแก้ไขปัญหานั้น สมควรที่จะศึกษากฎหมายและแนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำจากต่างประเทศด้วย ดังจะได้กล่าวถึงในบทต่อไป

2) เป็นเครื่องหมายคำที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

เครื่องหมายคำที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นจะต้องอยู่ภายใต้มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ฉบับปัจจุบันด้วย คือ มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 นั้นได้บัญญัติห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(1) ตราแผ่นดินพระราชลัญจกร ลัญจกรในราชการ ตราจักรี ตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตราประจำตำแหน่ง ตราประจำกระทรวง ทบวง กรม หรือตราประจำจังหวัด

(2) ธงชาติของประเทศไทย ธงพระอิสริยยศ หรือธงราชการ

(3) พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไธยย่อ พระนามาภิไธยย่อ หรือนามพระราชวงศ์

(4) พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือ รัชทายาท

(5) ชื่อ คำ ข้อความ หรือเครื่องหมายใด อันแสดงถึงพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือพระราชวงศ์

(6) ธงชาติหรือเครื่องหมายประจำชาติของรัฐต่างประเทศ ธงหรือเครื่องหมายขององค์การระหว่างประเทศ ตราประจำมุขของรัฐต่างประเทศ เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายควบคุมและรับรองคุณภาพสินค้าของรัฐต่างประเทศ หรือ องค์การระหว่างประเทศ หรือชื่อ และชื่อย่อของรัฐต่างประเทศ หรือ องค์การระหว่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศนั้น

(7) เครื่องหมายราชการ เครื่องหมายกาชาด นามกาชาด หรือกาเจนีวา

(8) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายอื่นใดอันได้รับเป็นรางวัลในการแสดงหรือประกวดสินค้าที่รัฐบาลไทย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐของประเทศไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศได้จัดให้มีขึ้น เว้นแต่ผู้จดทะเบียนจะได้รับเหรียญ ใบสำคัญหนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายเช่นนั้น เป็นรางวัลสำหรับสินค้านั้นและใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า นั้น แต่ทั้งนี้ ต้องระบุปฏิทินที่ได้รับรางวัลด้วย

(9) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสน์

(10) เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

(11) เครื่องหมายที่คล้ายกับ (1) (2) (3) (4) (5) (6) หรือ (7)

(12) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

(13) เครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีประกาศ³⁴

ย่อมเป็นการต้องห้ามในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ดังจะเห็นได้จากคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังต่อไปนี้

คำวินิจฉัยที่ 754/2543 คำว่า “NIKE” กับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่มีชื่อเสียงแพร่หลายคำว่า “NIKE” และรูปโล่คล้าย เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอขึ้นทะเบียน คำว่า “NIKE” เป็นคำเดียวกันกับคำว่า NIKE ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป แม้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายจะมีรูปโล่คล้ายประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เรียกขานเหมือนกัน แม้จะใช้กับสินค้าต่างจำพวกกัน และรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ก็อาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ จึงต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (11)

คำวินิจฉัยที่ 344/2543 อักษรภาษาจีนอ่านว่า เลี้ยง ข่า สุก แปลว่า จูรธรรมไปสู่พุทธศาสนา การเข้าถึงพุทธศาสนา นับว่าเป็นเครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10)

คำวินิจฉัยที่ 1200/2543 คำว่า “Manneken” เป็นคำที่ใช้เรียกรูปปั้นเด็ก เป็นรูปสัญลักษณ์ของประเทศเบลเยียม ที่รู้จักแพร่หลายทั่วไป ขัดต่อรัฐศาสนานโยบาย จึงต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10)

3) ไม่เป็นเครื่องหมายคำที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว

เครื่องหมายคำที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้วมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

³⁴ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) เรื่องเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน รัฐมนตรีได้กำหนดให้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนคือ

1. ชื่อเกสรพันธุ์สากลที่องค์การอนามัยโลกได้ขึ้นทะเบียนสงวนสิทธิการครอบครองไว้
2. เครื่องหมายและคำบรรยายซึ่งอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้า

หรือบริการ หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการ

(1) สำเนียงและเสียงเรียกขาน

เครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนจะมีเครื่องหมาย หรือภาคส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายที่มีสำเนียง และเสียงเรียกขานเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนแล้วไม่ได้ เช่น คำว่า

GRANDDIO	คล้ายกับคำว่า	GRANINO
BROSE	คล้ายกับคำว่า	BOSS
DEQUADIN	คล้ายกับคำว่า	DEORADIN
GANTRISIN	คล้ายกับคำว่า	KANDICIN

(2) ลักษณะการวางรูปรอยประดิษฐ์

แม้เครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนอาจมีรูปลักษณะของตัวเครื่องหมายการค้าไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วก็ตาม หากแต่มีการวางรูปรอยประดิษฐ์ของตัวเครื่องหมายที่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดแล้ว เครื่องหมายการค้านั้น ย่อมถือว่าคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นนั้นซึ่งต้องห้ามรับจดทะเบียน

หากเครื่องหมายค้านั้นได้รับการพิจารณาจากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่าเหมือนหรือคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้ จนอาจทำให้สาธารณชนสับสน หรือหลงผิดในความเป็นเจ้าหรือแหล่งกำเนิดสินค้าแล้ว เครื่องหมายการค้าค้านั้นย่อมไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้

2.4 คำสามัญ (Generic Word)

เครื่องหมายหรือคำที่เป็นคำสามัญ เป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะจึงไม่อาจทำหน้าที่แยกแยะความแตกต่างของสินค้าของผู้ประกอบการรายหนึ่งออกจากสินค้าของผู้ประกอบการรายอื่นได้ ไม่สามารถรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ไม่ว่าจะมีการใช้เครื่องหมายคำสามัญกับตัวสินค้าเป็นระยะเวลาเพียงใดก็ตาม³⁵ เนื่องจากคำสามัญหมายถึง เมื่อกล่าวถึงคำใดประชาชนผู้บริโภคจะนึกถึงสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง บางครั้งก็คล้ายกับเป็นการที่กล่าวถึงประเภทหรือชนิดสินค้า (Common Descriptive) จึงทำให้สูญเสียความบ่งเฉพาะ อาจเป็นคำที่พบเห็นได้ในภาษาที่ใช้ในปัจจุบัน หรือพจนานุกรม โดยคำสามัญนั้นอาจเป็นคำสามัญมาแล้วตั้งแต่ต้น หรืออาจเป็นสามัญ (Generic) จากการสูญเสียความบ่งเฉพาะไปภายหลังก็ได้ เช่น กรณีที่เครื่องหมายการค้าค้านั้นเป็นที่

³⁵ Stephen Elias. (1999). Patent, Copyright & Trademark. p. 371.

รู้จักกันดีสำหรับสินค้าชนิดหนึ่งจนในที่สุดเครื่องหมายการค้านั้นกลายเป็นชื่อเรียกขานสินค้าชนิดนั้นแทน ทำให้เครื่องหมายการค้าไม่สามารถทำหน้าที่แยกความแตกต่างของสินค้าชนิดเดียวกันที่มาจากแหล่งต่างกันได้อีกต่อไป³⁶ เช่น คำว่า Singer เป็นคำสามัญ สำหรับสินค้าจักรเย็บผ้า (Singer M69. Co. V. Redlich 109 F. Supp.623, 96 U.S.P.Q 85 (S.P-Cal 1952) คำว่า Nylon สำหรับสินค้าจำพวกเส้นใยสังเคราะห์ Comflake สำหรับอาหารเข้าซีเรียล เป็นต้น คำสามัญ (Generic Word) อาจเป็นชื่อที่ใช้เรียกตัวสินค้านั้นเอง ตัวอย่างเช่น คำว่า “CAFÉ” หมายถึง กาแฟ หรือภัตตาคารขนาดเล็ก เมื่อใช้กับสินค้ากาแฟ จึงเป็น Generic³⁷ (กรณีเช่นนี้ความจริงเป็นคำที่พรรณนาถึงสินค้าทั่วไป (Common Descriptive) คือเป็นคำที่กล่าวถึงประเภท หรือชนิดของสินค้าโดยทั่วไป) แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไรก็ตามคำประเภทนี้ก็ขาดคุณสมบัติที่จะเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเพราะไม่สามารถแยกความแตกต่างของสินค้าต่างเจ้าของได้

2.5 ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า

บทบัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศมีเจตนารมณ์ในการให้ความคุ้มครองสิทธิหรือผลประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าที่มีความแตกต่างกันออกไป โดยจะเห็นได้ว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าของบางประเทศในช่วงเวลาก่อนการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมมีแนวความคิดมุ่งให้ความคุ้มครองสิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นหลัก เช่น ในช่วงเวลาดังกล่าวที่ประเทศอังกฤษ ศาลอังกฤษได้วางหลักเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเท่านั้น เช่น คดี Southern V. How³⁸ ซึ่งมีข้อเท็จจริงอยู่ว่าจำเลยซึ่งเป็นผู้ค้าขายเครื่องนุ่งห่มรายหนึ่งได้นำเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นไปใช้กับสินค้าของตนที่มีคุณภาพต่ำกว่า ทำให้ผู้ซื้อสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งนำไปสู่การดำเนินคดีในศาล และศาลได้มีคำสั่งให้หยุดการกระทำอันเป็นละเมิดนั้น คดีนี้ถือเป็นการวางหลักการคุ้มครองสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้า แต่ในช่วงหลังจากมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม แนวคิดของกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่มุ่งให้ความคุ้มครองสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าฝ่ายเดียวนั้นเปลี่ยนไปโดยมีการยอมรับว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้านั้นไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ผลิตสินค้านั้นก็ได้³⁹ แต่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องสามารถควบคุมคุณภาพสินค้าให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันหรืออยู่ในระดับเดียวกัน จากแนวความคิดดังกล่าวแสดงให้เห็น

³⁶ รัชชัย สุภผลศิริ ข เล่มเดิม. หน้า 195.

³⁷ วีส ดิงสมิตร ก เล่มเดิม. หน้า 12.

³⁸ อุไรวรรณ เจริญเรือง. เล่มเดิม. หน้า 8.

³⁹ แหล่งเดิม. หน้า 9.

เห็นว่าเจตนารมณ์ของเครื่องหมายการค้าเปลี่ยนมาเป็นมุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพของสินค้า ซึ่งก็หมายถึงการคุ้มครองผู้บริโภคนั่นเอง โดยจะเห็นได้จากกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษ ค.ศ. 1938 มาตรา 28(4) (a) กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1946 มาตรา 5 และมาตรา 43 รวมทั้งกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ. 1903 มาตรา 3⁴⁰ ด้วย

อย่างไรก็ตาม แม้หลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่แต่เดิมเป็นไปในทางที่มุ่งเน้นให้ ความคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอย่างเดียว แล้วมาเปลี่ยนเจตนารมณ์มุ่งเน้นให้ ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคด้วยในช่วงหลังจากมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วก็ตาม แต่ในปัจจุบันมี บางประเทศเช่นในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปรวมถึงประเทศอังกฤษ แม้แต่ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ตามก็ยังมีหลักกฎหมายที่มุ่งเน้นให้ความคุ้มครองสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าและในขณะ เดียวกันก็มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มุ่งให้ความคุ้มครองผู้บริโภคด้วย จากการศึกษาผู้เขียนพบว่า มี กรณีที่จะชี้หรือเป็นตัวอย่างเป็นให้เห็นได้ว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศตามที่ระบุถึง ข้างต้นนั้นมุ่งเน้นให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นหลักนั้น สามารถเห็นได้จาก หลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวกับการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือ คล้ายกันในประเทศกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปโดยเฉพาะประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักกฎหมายที่ว่าเป็นผลมาจากการที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าหนึ่งที่ได้จดทะเบียนไว้ แล้วให้ความยินยอมแก่บุคคลอื่นในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกันนั้นซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ บุคคลหนึ่งได้ใช้หรือมีความประสงค์จะใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของ บุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่เมื่อบุคคลนั้นยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็เกรงว่า นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีคำสั่งปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนเนื่องจาก เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ผู้ขอจด ทะเบียนนั้นจึงติดต่อกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วเพื่อขอให้ยินยอมให้มีการ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกันดังกล่าว การให้ความยินยอมจะทำเป็นหนังสือหรือสัญญา ก็ได้ ทั้งนี้ก็เพื่อให้เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนั้นสามารถจดทะเบียนอยู่ร่วมกันได้ใน ทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเป็นหลักประกันว่าการใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลนั้นจะไม่เป็น การละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนด้วย สัญญาลักษณะนี้เรียกว่า "สัญญาการดำรงอยู่ร่วมกันของเครื่องหมายการค้า (Trademark Coexistence Agreement) หรือ หนังสือยินยอมให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Letter of Consent)"

⁴⁰ แหล่งเดิม. หน้า 10.



กฎหมายของสหภาพยุโรปอีกฉบับหนึ่งซึ่งกำหนดแนวทางให้ประเทศสมาชิกไปดำเนินการออกกฎหมายภายในก็มีหลักการทำนองเดียวกัน กล่าวคือ ข้อ 5(4) ประชาคมยุโรปที่ 89 ว่าด้วยการทำให้เครื่องหมายการค้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 104(First Directive 89/104/EEC of the Council, of 21 December 1988, to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks) ได้กำหนดให้ประเทศสมาชิกสามารถออกกฎหมายว่า หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีสิทธิอยู่ก่อนได้ให้ความยินยอมในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว นายทะเบียนต้องไม่ปฏิเสธการจดทะเบียนอันเนื่องมาจากเครื่องหมายการค้านั้นเป็นเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่มีสิทธิอยู่ก่อน⁴²

ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปได้นำหลักการดังกล่าวไปบัญญัติไว้ในกฎหมาย เช่น กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหราชอาณาจักร (U.K. Trademark Act 1994) มาตรา 5 (3)(2)(1) มีใจความว่า เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นยอมเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้ แต่มาตรา (5)5 ได้กำหนดต่อไปว่า บทบัญญัติดังกล่าวจะไม่นำมาใช้หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีสิทธิอยู่ก่อนได้ให้ความยินยอมในการจดทะเบียนนั้น⁴³

ในทางปฏิบัติ การพิจารณาคำขอรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของสำนักงานเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ นายทะเบียนจะดำเนินการตามคู่มือการตรวจสอบการจดทะเบียน ซึ่งเป็นเอกสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหราชอาณาจักรออกคู่มือการตรวจสอบยอมรับหนังสือยินยอม (Letter of Consent) ของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เพียงแต่มีหลักเกณฑ์ว่าหนังสือยินยอม (Letter of Consent) นั้นจะต้องระบุให้ชัดเจนถึงบุคคลที่ให้ความยินยอม และเครื่องหมายการค้าที่ยินยอมให้มีการจดทะเบียน โดยสรุปกฎหมายของกลุ่มประเทศเหล่านี้จะอนุญาตให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนเสมอ หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ก่อนหรือมีสิทธิอยู่ก่อนได้ให้ความยินยอมในการจดทะเบียนนั้น โดยนายทะเบียนจะยอมรับสัญญาการดำรงอยู่ร่วมกันของเครื่องหมายการค้าหรือหนังสือยินยอมให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นพยานหลักฐานแสดงถึงความยินยอมของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

⁴² The Member States may permit that in appropriate circumstances registration need not be refused or the trade mark need not be declared invalid where the proprietor of the earlier trade mark or other earlier right consents to the registration of the later trade mark.

⁴³ Nothing in this section prevents the registration of a trade mark where the proprietor of the earlier trade mark or other earlier right consents to the registration.

2) กลุ่มประเทศที่ไม่มีบทบัญญัติชัดเจนในการให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าในการให้ความยินยอมในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของตนเองที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว

ในบางประเทศ แม้กฎหมายเครื่องหมายการค้าจะยอมรับว่าสิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นสิทธิในทางทรัพย์สินของเอกชน แต่ถือว่าในขณะเดียวกันนั้น รัฐมีหน้าที่ต้องให้ความคุ้มครองแก่สาธารณชนด้วยเช่นกัน โดยไม่ให้เกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าด้วยกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศเหล่านี้จึงไม่ได้ให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอย่างเด็ดขาดในการให้ความยินยอมต่อการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่เหมือนหรือคล้ายกับสินค้าของตนเอง

อย่างไรก็ตาม แม้ในประเทศที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าไม่ได้ให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวนั้น แต่ศาลและสำนักงานเครื่องหมายการค้าอาจนำสัญญาการค้าร่วมร่วมกันของเครื่องหมายการค้าหรือหนังสือยินยอมให้จดทะเบียนระหว่างเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วหรือมีสิทธิอยู่ก่อนกับเจ้าของจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามาพิจารณาประกอบการรับจดทะเบียนได้ ในบางกรณี ศาลหรือนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะพิจารณาสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวและจำกัดสิทธิการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้นเพื่อป้องกันมิให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ตัวอย่างเช่น ศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางแห่งสหรัฐ ซึ่งเป็นศาลชำนาญพิเศษด้านเครื่องหมายการค้า มีคำพิพากษาในหลายคดีว่า นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องให้น้ำหนักแก่หนังสือยินยอมดังกล่าว และไม่ปฏิเสธการจดทะเบียนเว้นแต่จะมีเหตุสมควรที่มีน้ำหนักแสดงให้เห็นว่าจะมีความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้านั้นเกิดขึ้น เช่นคดี *Amalgamated Bank of New York v. Amalgamated Trust & Savings Bank*⁴⁴ *Bongrain International (American) Corp. v. Delice de France Inc.*⁴⁵ ด้วยเหตุนี้ สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Patent and Trademark Office) จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในคู่มือการจดทะเบียน ข้อ 1207.01(d)(viii) ว่า หากหนังสือยินยอม (Letter of Consent) ให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นเอกสารที่น่าเชื่อถือ มีข้อความป้องกันการสับสนหลงผิดของสาธารณชนโดยชัดแจ้ง นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ควรที่จะปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

⁴⁴ 842 F.2d 1270, 6 USPQ2d 1305 Fed. Cir. 1988.

⁴⁵ 811 F.2d 1479, 1 USPQ2d 1775 Fed. Cir. 1987.

จากหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ไม่
ว่าหลักกฎหมายที่ยอมรับให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วสามารถยินยอมให้
เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของตนจดทะเบียนได้โดยมีหลักการว่า
การทำสัญญาให้ความยินยอมดังกล่าวก็เพื่อให้เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนั้นสามารถจด
ทะเบียนและมีการดำรงอยู่ร่วมกันในทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ โดยจะเป็นหลักประกันว่าการ
ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลนั้นจะไม่ใช่การละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้
จดทะเบียนไว้ก่อนนั้น หรือหลักกฎหมายที่ยอมรับว่าเครื่องหมายการค้าเป็นสิทธิในทรัพย์สิน
(Property Right) และเป็นสิทธิของเอกชน (Private Right) ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะ
ยินยอมให้ผู้อื่นใช้หรือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของ
ตนเองได้ หลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าเหล่านี้ แสดงให้เห็นได้ว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายมุ่งเน้น
ให้ความคุ้มครองสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นหลัก แต่ในขณะเดียวกันก็มีหลักการในการ
ป้องกันความสับสนหลงผิดของสาธารณชนหรือการคุ้มครองผู้บริโภคด้วย

สำหรับหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย จากการศึกษาของผู้เขียน
พบว่าแนวทางการพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมาย
การค้าไม่ได้ให้ความสำคัญแก่สัญญาการดำรงอยู่ร่วมกันของเครื่องหมายการค้าหรือหนังสือยินยอม
ให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กรณีไม่เป็นที่ปรากฏชัดว่าในการพิจารณาคำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าหรือการพิจารณาอุทธรณ์ทั้งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือคณะกรรมการ
เครื่องหมายการค้าจะมีการพิจารณาสาระสำคัญของข้อกำหนดต่างๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือ
หนังสือดังกล่าวหรือไม่ แต่จากการศึกษาคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัย
ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจำนวนมาก ผู้เขียนไม่เคยพบว่านายทะเบียนเครื่องหมายการค้า
หรือคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาถึงข้อสัญญาต่างๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือ
หนังสือยินยอมให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แล้วพิจารณายอมรับให้มีการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าได้ โดยส่วนใหญ่หรือทั้งหมด ผู้เขียนพบว่านายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะไม่
พิจารณาสัญญาหรือหนังสือในลักษณะเช่นนี้เลย ขณะที่บางกรณี คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า
จะมีคำวินิจฉัยถึงหนังสือให้ความยินยอมในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่าหนังสือให้ความ
ยินยอมไม่สามารถป้องกันการสับสนหลงผิดของสาธารณชน แต่ก็ไม่เคยพบว่าคณะกรรมการ
เครื่องหมายการค้าให้เหตุผลประกอบว่าเหตุใดหนังสือให้ความยินยอมจะไม่ทำให้สาธารณชน
สับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้านั้น

ตามความเห็นของผู้เขียน กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยเป็นกฎหมาย
ที่ไม่ให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอย่างเด็ดขาดในการให้ความยินยอมในการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมาย

การค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วนั้น ทั้งนี้เพราะเหตุผลที่ว่าหนังสือให้ความยินยอมไม่สามารถแก้ปัญหา หรือป้องกันความสับสนหลงผิดของสาธารณชนได้และสามารถกล่าวได้โดยสรุปว่ากฎหมาย เครื่องหมายการค้าของประเทศไทยมุ่งให้ความคุ้มครองแก่สาธารณชนหรือผู้บริโภค นอกจากนี้ตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มาตรา 68 บัญญัติ ให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตนได้ โดยกำหนดให้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถที่จะควบคุมคุณภาพของสินค้านั้นได้ด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่าการ ควบคุมคุณภาพของสินค้านั้นก็คือการมุ่งให้ความคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อป้องกันมิให้ถูกเอาเปรียบ หรือถูกหลอกลวงในกรณีสินค้านั้นมีคุณภาพต่ำลงหรือไม่เหมือนที่เคยบริโภค