

บทที่ 3

การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าคำผสม ตามกฎหมายต่างประเทศ

ในปัจจุบันการพิจารณาเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองเรื่องสิทธิในเครื่องหมายการค้า โดยเฉพาะการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศในระบบคอมมอนลอว์ และ ซวิสเซอร์แลนด์ส่วนใหญ่มีหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาที่คล้ายคลึงและสอดคล้องไปในแนวเดียวกัน หลักเกณฑ์ในการพิจารณา พนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย ในการพิจารณารับจดทะเบียนหรือไม่รับจดทะเบียนให้ นั้นมีความใกล้เคียงและคล้ายคลึงกัน ซึ่งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาลักษณะเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ของประเทศในระบบคอมมอนลอว์ เช่นประเทศอังกฤษก็จะพิจารณาตามแนวคำพิพากษาฎีกาหรือศาลสูงที่ได้พิพากษาไว้เป็นบรรทัดฐานแล้ว ส่วนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวของประเทศในระบบซวิสเซอร์แลนด์ก็จะยึดถือทั้งบทบัญญัติของกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาประกอบกัน

3.1 กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหภาพยุโรป

ระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหภาพยุโรปมีพัฒนาการใน 2 ลักษณะ คือ การทำให้ระบบกฎหมายภายในของประเทศสมาชิกเป็นไปในแนวทางเดียวกันและการสร้างระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของสหภาพยุโรปขึ้น การทำให้กฎหมายภายในของประเทศสมาชิกเป็นไปในแนวทางเดียวกันนั้นได้ดำเนินการโดยคำสั่งประชาคมยุโรป 89/104/GGC ว่าด้วยการทำให้กฎหมายของประเทศสมาชิกเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเป็นไปในแนวทางเดียวกัน¹ ส่วนระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะเป็นไปตามระเบียบสหภาพยุโรปที่ 40/94 ว่าด้วยเครื่องหมายการค้าประชาคม (Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community Trade Mark) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 และถูกแก้ไขเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 2004 สำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมนั้นก็คือ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกลุ่มสหภาพยุโรปกับสำนักงานเพื่อการรวมตลาดภายในสหภาพยุโรป (Office for Harmonization in the Internal Market หรือ OHIM) ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองใน 27 ประเทศซึ่งเป็นสมาชิก

¹ First Council Directive to approximate the laws of the member states relating to trademark. (1989).

3.1.1 หลักกฎหมายเกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะในการพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น ระเบียบสหภาพยุโรปที่ 40/94 ซึ่งเป็นต้นแบบของกฎหมายเครื่องหมายการค้าในหลายประเทศ ได้กำหนดรูปแบบของหลักเกณฑ์ในลักษณะที่แตกต่างจากหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ของประเทศไทย กล่าวคือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จะกำหนดหลักเกณฑ์การเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงไว้เป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า แต่ระเบียบสหภาพยุโรปที่ 40/94 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ทั้งสองเป็นคนละหลักเกณฑ์แยกต่างหากจากกัน อันส่งผลให้ประเทศต่างๆ ซึ่งนำข้อบังคับดังกล่าวไปเป็นแม่แบบของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของตนจึงมีรูปแบบของหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้แตกต่างกันไป

ระเบียบสหภาพยุโรปที่ 40/94 ว่าด้วยเครื่องหมายการค้าประชาคม ได้กำหนดเหตุแห่งการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน (Ground for Refusal of Registration) ไว้ในหมวดที่ 2 (Part II) มาตรา 7 และมาตรา 8 โดยกำหนดให้กรณีที่เครื่องหมายการค้าซึ่งขอรับจดทะเบียนไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (มาตรา 7 (1) (b)) หรือเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า (มาตรา 7 (1) (c)) หรือเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนอยู่ก่อนแล้ว (มาตรา 8 (1)) เป็นเหตุแห่งการปฏิเสธไม่รับความคุ้มครอง

อย่างไรก็ดี ระเบียบสหภาพยุโรปที่ 40/94 ได้บัญญัติข้อยกเว้นกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ หรือเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า อาจไม่ถูกปฏิเสธการจดทะเบียนได้ เช่นเดียวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าในระดับประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย โดยมาตรา 7(3) แห่งข้อบังคับดังกล่าวได้กำหนดให้กรณีที่เครื่องหมายการค้าใดอาจมีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าได้อันเกิดจากการใช้เครื่องหมายการค้า นั้น

3.1.2 แนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าคำผสม

แนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำผสมนั้น ระเบียบสหภาพยุโรปที่ 40/94 มิได้มีบทบัญญัติที่กล่าวไว้โดยเฉพาะ แต่เป็นที่แน่ชัดว่าการพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นคำผสมนั้นจะพิจารณาเครื่องหมายคำผสมนั้น โดยภาพรวม ไม่แยกจากกัน ดังที่ศาลชั้นต้นแห่งสหภาพยุโรป (European Court of First Instance หรือ ECJ) ได้วินิจฉัยตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาโดยตลอด ตัวอย่างเช่น ในคดีระหว่าง Procter & Gamble Company v OHIM² (Case C-383/99P) อันเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า Baby-Dry โดยศาลได้วางหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนว่าการพิจารณาเครื่องหมายการค้าคำผสมต้องพิจารณาทั้งเครื่องหมายคำผสมนั้นรวมกัน แม้

² Case C-383/99P.

คำว่า Baby และคำว่า Dry จะเป็นส่วนหนึ่งของสำนวนซึ่งใช้ในชีวิตประจำวันอันสื่อถึงหน้าที่ของผ้าอ้อมเด็ก แต่ลักษณะการจัดวางของคำทั้งสองคำว่า Baby-Dry ดังกล่าวได้ถูกจัดวางเรียงกัน ไม่ใช่สำนวนทั่วไปในภาษาอังกฤษ Baby-Dry จึงไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

3.2 กฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศอังกฤษ

แม้เครื่องหมายการค้าได้ถูกนำมาใช้เพื่อบ่งชี้ที่มาของสินค้ามาเป็นเวลานานก็ตาม แต่การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าอยู่ภายใต้กฎหมายคอมมอนลอว์ที่ห้ามไม่ให้มีการลอกเลียน คดีความเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศอังกฤษเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 โดยมีคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าคดีแรกๆ คือ คดี *Southern V. How*³ ซึ่งตัดสินว่า พ่อค้าผ้าผู้หนึ่งมีสิทธิอาศัยขึ้นสู่ศาลหากมีผู้ใดนำเครื่องหมายการค้าของตนไปใช้กับสินค้าของผู้อื่น คดีนี้นำไปสู่การวางหลักสำหรับคดีต่อๆ มาคือ คดี *Sykes V. Sykes*⁴ ซึ่งเป็นการวินิจฉัยภายใต้หลักกฎหมายละเมิด อย่างไรก็ตาม การดำเนินคดีเครื่องหมายการค้าในลักษณะนี้จะต้องมีการพิสูจน์ความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า (Goodwill) นั้นเสมอการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่มีชื่อเสียงแพร่หลายในหมู่ผู้บริโภคทั่วไปจึงมีข้อจำกัดในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้นำไปสู่ความพยายามในการออกกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้ามีความชัดเจนมากขึ้น และมีประสิทธิภาพเพียงพอเช่นเดียวกับระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศอื่น เช่น ประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น

ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในอังกฤษได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1875 โดยมีการออกกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับแรกของอังกฤษ คือ “The Trade Marks Registration Act 1875” ในระยะแรกกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้รับการยอมรับนัก เนื่องจากผู้ประกอบการเห็นว่าเป็นกฎหมายที่มีความยุ่งยาก เสียค่าใช้จ่ายและไม่มีความจำเป็น แต่ต่อมาผู้ประกอบการเห็นว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทำให้สถานะของเครื่องหมายการค้ามีความชัดเจนขึ้น และประการสำคัญระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทำให้ผู้ประกอบการไม่ต้องพิสูจน์ความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้านั้นทำให้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ประกอบการ โดยดูจากจำนวนคำขอที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแรกๆ นั้นใช้สำหรับสินค้าประเภทเบียร์ คือ “Bass red triangle” ซึ่งมีชื่อเสียงมากและยังคงได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอยู่ในปัจจุบัน

³ 79 ER 400.

⁴ 107 ER 834.

ต่อมา “The Trade Marks Registration Act 1875” มีการแก้ไขเพิ่มเติม 2 ครั้ง คือ ในปี ค.ศ. 1876 และ 1877 หลังจากนั้นประเทศอังกฤษก็ได้ตรากฎหมายฉบับใหม่ขึ้นใช้บังคับ คือ “The Patents, Designs and Trade Mark Act 1883” ซึ่งเป็นการยกเลิกกฎหมายการค้าฉบับเก่าโดยปริยาย อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ในฉบับเก่าก็ได้ถูกนำมารวมอยู่ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับนี้ด้วย

จนกระทั่งในปี 1905 ได้มีการออกกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่ คือ “The Trade Marks Act 1905” ซึ่งได้ให้นิยามความหมายคำว่า “เครื่องหมายการค้า” เป็นครั้งแรก อย่างไรก็ตามในปี ค.ศ. 1919 ได้มีการแก้ไขปรับปรุงเครื่องหมายการค้าใหม่เรียกว่า “The Trade Marks Act 1919” ซึ่งบัญญัติเรื่องระบบการจดทะเบียนที่แบ่งเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนใน Part A และ Part B โดยการจดทะเบียนใน Part A จะได้รับการคุ้มครองและชดเชยค่าเสียหายจากการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ดีกว่าได้รับการจดทะเบียนใน Part B

ในปี 1938 ได้มีการออกกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่ที่รวมหลักเกณฑ์จากกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับปี ค.ศ. 1905, 1919 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี 1937 เรียกว่า “The Trade Marks Act 1938” ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ 27 กรกฎาคม 1938 กฎหมายฉบับนี้มีลักษณะซับซ้อนและยากต่อการทำความเข้าใจ ซึ่งก่อให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ตามมาจนกระทั่งมีการออกกฎหมายฉบับใหม่ที่ยกเลิกฉบับปี 1938 และมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน คือ “The Trade Marks Act 1994” มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 1994 กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับนี้ทำให้ระบบเครื่องหมายการค้าในสหราชอาณาจักรมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังบัญญัติให้ความคุ้มครองสิ่งที่ไม่เคยได้รับความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้ามาก่อน เช่น รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เป็นต้น⁵

การบัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับนี้ (The Trade Marks Act 1994) เป็นผลมาจากการที่ประเทศอังกฤษมีพันธะต้องปฏิบัติตามการแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของคำสั่งสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 1988 ที่เรียกว่า “Council Directive” ฉบับที่ 89/104/EEC เนื่องจากประเทศอังกฤษเป็นประเทศหนึ่งในสหภาพยุโรป

การที่อังกฤษเป็นประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป จึงรับเอา Directive ดังกล่าวไปบัญญัติไว้ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบันแบบคำต่อคำ เพื่อหลีกเลี่ยงการตีความหรือข้อขัดแย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายหลังกฎหมายเครื่องหมายการค้ามีผลใช้บังคับ อีกทั้งยังสะดวกต่อการบัญญัติกฎหมาย การตีความและการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวตามศาลยุติธรรมแห่งยุโรป

⁵ David Bainbridge. (1999). “Intellectual Property.” **Great Britain:Clays.** pp. 521-525.

(European Court of Justice) หรือ ECJ อีกด้วย⁶ บทบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบันมีความแตกต่างจากบทบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับเก่าๆ มาก เนื่องจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักการอื่นๆ มากมายจนมีอาจนำหลักการตามบทบัญญัติเดิมๆ มาเป็นหลักในการตีความกฎหมายได้อีกต่อไป อย่างไรก็ตามหลักสำคัญๆ บางประการยังคงได้รับการบัญญัติไว้อยู่เช่นเดิม เช่นหลักว่าด้วยเครื่องหมายการค้าต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ ดังนั้นคำพิพากษาของศาลในคดีใดที่เกี่ยวข้องกับหลักการดังกล่าวยังคงสามารถศึกษาประกอบการพิจารณาเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะได้เช่นเดิม

การคุ้มครองเครื่องหมายคำในฐานะเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายประเทศอังกฤษ

กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับแรกของประเทศอังกฤษ คือ “The Trade Marks Act 1875” ให้นิยามความหมายเครื่องหมายการค้าค่อนข้างแคบ โดยได้ระบุสิ่งซึ่งสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ โดยสิ่งใดที่ไม่ได้อยู่ในนิยามตามกฎหมายฉบับนี้ย่อมไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ กฎหมายฉบับนี้นับว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งโดยพิจารณาจากจำนวนคำขอที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่อย่างไรก็ดีปัญหาที่ไม่สามารถมองข้ามได้คือ ทำให้สิ่งที่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นไปอย่างจำกัด ที่สำคัญคือ ไม่มีบทบัญญัติใดให้จดทะเบียนเครื่องหมายคำเป็นเครื่องหมายการค้าได้ เว้นแต่เป็นการนำเอาคำไปใช้ร่วมกับสิ่งที่กฎหมายบัญญัติให้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้⁷ ทำให้บางครั้งแม้เครื่องหมายคำจะสามารถทำหน้าที่บ่งชี้ความแตกต่างของสินค้า หรือมีลักษณะบ่งเฉพาะก็ไม่อาจจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงไม่ได้รับความคุ้มครองเท่าที่ควร

ต่อมาเมื่อมีการยกเลิกกฎหมายเครื่องหมายการค้าเดิม ได้มีการบัญญัติ “The Patents, Designs and Trade Marks Act 1883” ซึ่งได้มีการขยายนิยามเครื่องหมายการค้าให้กว้างขึ้น⁸ โดยนอกจากสิ่งที่สามารถจดทะเบียนตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าเดิมจะสามารถจดทะเบียนได้ตามกฎหมายฉบับนี้แล้วยังให้รวมถึงเครื่องหมายคำด้วย ดังนั้นเครื่องหมายการค้าจึงหมายความว่า “คำที่คิดขึ้น” (Fancy Word) หรือ คำที่ไม่มีความหมายที่ใช้กันตามปกติ (Words not in common use) อันเป็นการยอมรับให้จดทะเบียนเครื่องหมายคำเป็นครั้งแรก อย่างไรก็ตามในทางพิจารณาว่าเครื่องหมายคำใดเป็น “คำที่คิดขึ้น” หรือ “Fancy Word” ได้ก่อให้เกิดปัญหาการตีความเป็นอย่างมาก โดยศาลอุทธรณ์ของอังกฤษได้ให้ความหมาย “คำที่คิดขึ้น” (Fancy Word) คือคำที่เห็นได้ชัดเจนว่าไม่มีความหมาย (Obviously Meaningless) หรือ ไม่ถึงให้เห็นถึงลักษณะของสินค้า คือ ไม่ได้

⁶ อมราพร สัจจารักษ์ตระกูล. (2548). ข้อพิจารณาเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะในเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ. หน้า 27-30.

⁷ The Trade Marks Registration Act 1875, Section 10.

⁸ The Patents, Designs and Trade Marks Act 1883, Section 64.

บรรยายตัวสินค้านั่นเอง (Obviously non Descriptive) การพิจารณาว่าคำใดเป็นคำที่คิดขึ้นหรือไม่ ย่อมอยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับใช้กฎหมาย ทำให้มีคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อให้พิจารณาว่าคำใดสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้เป็นจำนวนมาก ปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดการบัญญัติให้เครื่องหมายการค้าหมายความว่ารวมถึง “คำประดิษฐ์” (Invented Word) ขึ้นมาแทนที่ “คำที่คิดขึ้น” หรือ “Fancy Word” โดยผลการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเครื่องหมายการค้าในปี พ.ศ. 1888

ต่อมาเมื่อมีการยกเลิกกฎหมายเดิม ได้มีการบัญญัติตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่ คือ “The Trade Marks Act 1905” ซึ่งยกเลิกหลักเกณฑ์เดิมในกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับเดิมและมีการวางหลักเกณฑ์ใหม่เกือบทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการให้นิยามความหมายเครื่องหมายการค้าไว้แตกต่างจากเดิม คือ “เครื่องหมายการค้า” หมายความว่าเครื่องหมายที่ใช้หรือใช้เป็นเครื่องหมาย หรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น⁹ และคำว่า “เครื่องหมาย”¹⁰ นั้นยังให้หมายความว่ารวมถึง “คำประดิษฐ์” (An invented word or words) รวมทั้งคำที่มิได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงก็สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ทั้งนี้ไม่หมายความว่ารวมถึงชื่อทางภูมิศาสตร์ที่กฎหมายห้ามไว้กล่าวโดยสรุปคือ กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับนี้ก็บัญญัติให้คำก็สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้เช่นกัน หากมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 9¹¹ และมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 9 วรรค 3¹² แห่งกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับนี้

ต่อมา “The Trade Marks Act 1938” ก็ได้คงหลักเกณฑ์ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าปี ค.ศ. 1905 คือยังคงนิยามความหมายของ “เครื่องหมายการค้า” และคำว่า “เครื่องหมาย” ไว้เช่นเดิม และยังคงบัญญัติให้เครื่องหมายการค้าที่จะสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าออกเป็น 2 ส่วน คือ Part A และ Part B โดยเครื่องหมายการค้าที่จะสามารถจดทะเบียนใน Part A ได้ต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองเท่านั้น และจะมีสิทธิดีกว่าการจดทะเบียนใน Part B

เมื่อพิจารณานิยาม “เครื่องหมายการค้า” และคำว่า “เครื่องหมาย” แล้วเครื่องหมายที่สามารถจดทะเบียนได้ต้องมีลักษณะพิเศษอย่างน้อยลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามมาตรา 9¹³ ดังนี้ “คำประดิษฐ์” ยังคงสามารถจดทะเบียนตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับนี้ได้

⁹ Trade- marks, accessed date 9 October 2006.

¹⁰ The Trade Marks Act 1905, Section 3.

¹¹ The Trade Marks Act 1905, Section 9.

¹² The Trade Marks Act 1905, Section 9 Paragraph 3.

¹³ Ibid.

3.2.1 หลักกฎหมายเกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะในการพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เมื่อมีการยกเลิกกฎหมายการค้าเดิม ได้มีการบัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่และเป็นฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ “The Trade Marks 1994” ให้ได้นิยามความหมายเครื่องหมายการค้าดังนี้

“Section 1 (1) In this Act a “trade mark” means any sign capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings

A trade mark may, in particular; consist of words (including personal names), designs, letters, numerals or the shape of goods or their packaging”

“มาตรา 1 (1) ในกฎหมายนี้ “เครื่องหมายการค้า” หมายถึง สัญลักษณ์ใดๆ ที่สามารถแสดงออกได้อย่างชัดเจน และสามารถแยกแยะสินค้าหรือบริการของผู้ผลิตรายหนึ่งกับผู้ผลิตรายอื่น

เครื่องหมายการค้าอาจประกอบด้วยคำ (รวมถึงชื่อบุคคล) แบบผลิตภัณฑ์ตัวอักษร ตัวเลข หรือรูปร่าง หรือรูปทรงของวัตถุ หรือหีบห่อของสินค้า”

คำว่า “เครื่องหมายการค้า” ตามกฎหมายฉบับปัจจุบันนี้มีความหมายกว้างกว่ากฎหมายเดิมมาก โดยสัญลักษณ์ใดก็ตามที่สามารถแสดงออกได้อย่างชัดเจนที่จะสามารถแยกแยะสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าหนึ่งจากเครื่องหมายการค้าอื่น คือ มีลักษณะบ่งเฉพาะย่อมสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ อีกทั้งได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะเจาะจงว่า สิ่งใดที่ไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ดังนั้นเครื่องหมายการค้าจะถูกปฏิเสธได้ในสองกรณีดังต่อไปนี้ คือ¹⁴

1) กรณีที่ไม่สามารถรับจดทะเบียนได้เลย (Absolute ground of refusal of registrations) ตามมาตรา 3 (1) ได้ระบุถึงเหตุที่ไม่สามารถรับจดทะเบียนได้เนื่องจากตัวของเครื่องหมายนั่นเอง ดังนี้¹⁵ มาตรา 3 (1) บัญญัติให้สิ่งดังต่อไปนี้ไม่สามารถรับจดทะเบียนได้

¹⁴ อมราพร สัจจารักษ์ตระกูล. เล่มเดิม. หน้า 65 – 66.

¹⁵ Section 3 (1) states that the following shall not be registered:

(a) signs which do not satisfy the requirements of section 1 (1);

(b) trademarks which are devoid of any distinctive character:

(c) trademarks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind. quality. quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time of production of goods or of rendering of services, or other characteristics of goods or service:

(d) trademarks which consist exclusively of signs or indications which have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade.

(ก) สัญลักษณ์ที่ไม่มีลักษณะพึงจดทะเบียนได้ตามมาตรา 1 (1)

(ข) เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

(ค) เครื่องหมายการค้าประกอบด้วยลักษณะของสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายบ่งชี้ในทางการค้าที่สามารถทำหน้าที่ระบุชนิด คุณสมบัติ จำนวน ความมุ่งหมาย คุณค่า แหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ เวลาการผลิตสินค้า หรือให้บริการ หรือลักษณะอื่นๆ ของสินค้าหรือบริการ

(ง) เครื่องหมายการค้าประกอบด้วยลักษณะของสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายบ่งชี้ในทางการค้าที่เป็นที่แพร่หลายในภาษานั้นหรือเป็นสามัญในทางการค้า หากเครื่องหมายการค้าใดมีลักษณะตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 3 (1) แห่งกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับนี้ เช่น สัญลักษณ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรา (1) หรือเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ หรือ เครื่องหมายที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายบ่งชี้ที่เป็นที่แพร่หลายในภาษานั้น หรือเป็นสามัญในทางการค้าเพียงอย่างเดียว เป็นต้น ย่อมไม่สามารถนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้เลย อย่างไรก็ตามห้ามมิให้ปฏิเสธรับจดทะเบียนตามมาตรา 3 (ข) (ค) (ง) หากว่าก่อนการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น เครื่องหมายดังกล่าวเกิดลักษณะบ่งเฉพาะภายหลังเนื่องมาจากใช้ซึ่งอาจพิจารณาในการรับจดทะเบียนใน Part B¹⁶

2) กรณีเกี่ยวเนื่องที่ทำให้ไม่สามารถรับจดทะเบียนได้ (Relative grounds for refusal of registration)

แม้ว่าคำขอจดทะเบียนนั้นจะไม่ต้องห้ามตามมาตรา 3 แต่คำขอนั้นก็อาจไม่ได้รับการจดทะเบียนหากมีกรณีเกี่ยวเนื่องที่ทำให้ไม่สามารถรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 5¹⁷ เนื่องจากเพื่อคุ้มครองสิทธิของบุคคลภายนอกที่มีอยู่ก่อนแล้ว หากเครื่องหมายการค้านั้นเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายอื่นที่มีอยู่แล้ว ตามมาตรา 6 (1) ดังนั้นกรณีเกี่ยวเนื่องที่ทำให้ไม่สามารถรับจดทะเบียนได้นี้ เป็นสิ่งที่รับรองว่าสิทธิที่มีอยู่ก่อนจะได้รับความคุ้มครองโดยการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนคำขอที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในอนาคตซึ่งเป็นลักษณะสำคัญต่อระบบการยื่นขอจดทะเบียนในประเทศอังกฤษ

ดังนั้นตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับนี้ หาก “คำ” ที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติใดๆ ดังกล่าวมาแล้วนั้นหากพิจารณาว่าเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ คือ สามารถทำหน้าที่แยกแยะสินค้าหรือบริการของผู้ผลิตรายหนึ่งกับผู้ผลิตรายอื่นแล้ว ก็ย่อมสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

¹⁶ David I. Bainbridge. (1999). **Intellectual Property**. pp. 556 – 557.

¹⁷ The trade Marks Act 1994, section 5.

The Trade Marks Act1994 บัญญัติความหมายคำว่า เครื่องหมายการค้าดังนี้

“มาตรา 1 (1) ในกฎหมายนี้ “เครื่องหมายการค้า” หมายถึง สัญลักษณ์ใดๆ ที่สามารถแสดงออกได้อย่างชัดเจนและสามารถแยกแยะสินค้าหรือบริการของผู้ผลิตรายหนึ่งกับผู้ผลิตรายอื่น เครื่องหมายการค้าอาจประกอบด้วย คำ (รวมถึงชื่อบุคคล) แบบผลิตภัณฑ์ตัวอักษร ตัวเลข หรือรูปร่าง หรือรูปทรงของวัตถุ หรือหีบห่อของสินค้า”¹⁸

จากความหมายเครื่องหมายการค้าข้างต้น จะเห็นได้ว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษ ฉบับปัจจุบัน ได้คุ้มครองเครื่องหมายคำเป็นเครื่องหมายการค้าด้วยเช่นกัน และต้องเป็นคำที่สามารถแยกแยะสินค้าของผู้ผลิตรายหนึ่งกับผู้ผลิตรายอื่น นั่นคือต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะนั่นเองตามมาตรา 3 (1) ดังนี้

มาตรา 3 (1) บัญญัติให้สิ่งดังกล่าวต่อไปนี้ไม่สามารถรับจดทะเบียนได้

- (ก)
- (ข) เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
- (ค)
- (ง)

3.2.2 แนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าคำผสม

ในทางพิจารณาว่าเครื่องหมายคำใดมีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่นั้นอาจพิจารณาประกอบกับหลักเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะตามกฎหมาย “The Trademarks Act 1938” มาตรา 9 (c) และ (d)¹⁹ และอาจพิจารณาได้จากแนวทางที่ศาลอังกฤษได้วางหลักไว้ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าก่อนฉบับปี ค.ศ. 1994 แม้ว่าจะมีการประกาศใช้ ฉบับปี ค.ศ. 1994 แล้วแต่หลักการในเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะที่ปรากฏในคำตัดสินยังสามารถนำมาใช้ได้อยู่

1) กรณีคำประดิษฐ์ (Invented Word)

คำประดิษฐ์ (Invented Word) นั้นไม่อาจให้ความหมายได้อย่างแน่นอนตายตัว ทั้งยังเป็นการยากลำบากในทางพิจารณา ศาลอังกฤษจึงเป็นองค์กรสำคัญที่มีส่วนในการให้ความหมายของคำประดิษฐ์ โดยคำวินิจฉัยของศาลนั้นอาจพิจารณาถึงคดีเก่าๆ ที่แม้เกิดขึ้นก่อน กฎหมาย

¹⁸ The Trade Marks Act1994,Section 1 (1).
¹⁹ The Trade Marks Act 1938, Section 9.

“The mark had to contain at least one of the following:

- (a)
- (b)
- (c) an invented word or words
- (d) a word or words having no direct reference to the character or quality of the goods.....”

เครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบันมีผลใช้บังคับ ก็ยังคงมีประโยชน์ในการศึกษาได้ โดยหลักกว้างที่ศาลอังกฤษวางไว้ คือ “คำประดิษฐ์” จะต้องไม่มีความหมายที่คนอังกฤษทั่วไปสามารถเข้าใจได้ และการเปลี่ยนแปลงคำเพียงเล็กน้อยย่อมไม่เพียงพอที่จะถือว่าเป็นคำประดิษฐ์ ซึ่งคำใดเป็นคำประดิษฐ์หรือไม่นั้นก่อให้เกิดข้อถกเถียงมากมาย แต่หลักที่เป็นที่ยอมรับตรงกัน คือ คำประดิษฐ์ไม่จำเป็นต้องรู้ความหมายอย่างสิ้นเชิงทั้งคำ คดีที่ศาลอังกฤษได้วางหลักการพิจารณาเรื่องคำประดิษฐ์ไว้มากมาย คือ คดี “Solio”²⁰ ซึ่งศาลวินิจัยให้สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ โดยวางหลักเกณฑ์ไว้เช่นนี้²¹

(1) การดัดแปลงคำโดยการนำคำในภาษาอังกฤษที่ยังคงรูปสำเนียงเดิมมากกว่าสองคำมารวมกัน ไม่อาจถือเป็นคำประดิษฐ์

(2) คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ ไม่อาจถือว่าเป็นคำประดิษฐ์ เพียงเพราะไม่เป็นที่รู้จัก หรือไม่ได้ใช้ในภาษาอังกฤษ และการนำเอาภาษาต่างประเทศมารวมกันก็ไม่อาจถือว่าเป็นคำประดิษฐ์เช่นเดียวกัน

(3) การนำเอาคำที่ดัดแปลงเล็กน้อยแต่ยังคงสามารถเข้าใจความหมายของคำนั้นได้อยู่ ไม่ใช่คำประดิษฐ์

นอกจากนี้แล้วเมื่อพิจารณาจากคดีอื่นๆ ก็ได้วางหลักการพิจารณาเรื่องคำประดิษฐ์เพิ่มเติมอีกดังต่อไปนี้²²

(4) คำที่สะกดผิดไปจากเดิม (Misspell) ไม่ถือเป็นคำประดิษฐ์ (Orlwoola T.M.s [1910] 1 Ch. 130 ; 26 R.P.C.683, 850 “All Wool”)

(5) คำที่ดัดแปลงไปจากคำที่มีความหมายปกติธรรมดาคำเดียวหรือหลายคำรวมกัน แต่ยังคงรูปหรือสำเนียงเดิมอยู่จนเห็นได้ชัด ไม่ถือเป็นคำประดิษฐ์ (De Cordova V. Vick (1951) 68 R.P.C.103 “Vaporub”)

(6) คำที่เป็นชื่อหรือนามสกุลแต่เรียงตัวอักษรกลับเสีย เช่น บริษัทที่มีชื่อประกอบด้วย นามสกุลว่า Cording ขอจดคำว่า “Gnidroc” ไม่ถือว่าเป็นคำประดิษฐ์ เพราะมีลักษณะเช่นเดียวกันกับการสะกดผิดไปจากเดิม (Application by Geo. Cording Ltd. (1916) 33 R.P.C.70) เป็นต้น

นอกจากนี้คดี “Diabolo”²³ Philippart v. whitely (1908) 25 R.P.E. 565 ก็ได้เดินตามหลักคดี “Solio” ที่ให้ความหมายคำประดิษฐ์ว่าจะต้องไม่เพียงแต่ไม่ปรากฏอยู่ในภาษาอังกฤษที่ใช้

²⁰ Eastman Photographic Material Co. Ltd 's Application. (1898). A.C.571;15 R.P.C 476.

²¹ T.A. Blanco White, Kerly 's Law of Trade Marks and Trade names. p. 80–82.

²² Philippart V. Whiteley. (1908). 25 R.P.C.565.

²³ รัชชัย สุภผลศิริ ก เล่มเดิม. หน้า 34 – 35.

อยู่ในปัจจุบันเท่านั้น หากแต่ต้องไม่ปรากฏความหมายที่เห็นได้ชัดในความเข้าใจของชาวอังกฤษทั่วไปด้วย อย่างไรก็ตามแม้ว่าคำประดิษฐ์จะหมายถึงคำที่แปลไม่ได้ หรือไม่มีความหมายนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าคำประดิษฐ์นั้นจะไม่มีรากศัพท์มาจากที่มีความหมายเสียเลย เนื่องจากพิจารณาคำขอที่ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มากมายแล้ว ปรากฏว่ามีอยู่ไม่น้อยที่เป็นคำประดิษฐ์ที่เกิดจากรากศัพท์ของคำเดียวที่มีความหมายหรือเกิดจากการรวมกันเอง คำที่มีความหมายสองคำหรือว่านั้นขึ้นไปนำมารวมกันแล้วได้เป็นคำใหม่ที่ไม่มีความหมายขึ้นมา²⁴ บางกรณีนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็วินิจฉัยว่าเป็นคำประดิษฐ์เพียงพอที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว แต่บางครั้งก็วินิจฉัยออกมาตรงกันข้าม เช่น²⁵

คำว่า	Coffusa	มาจากคำว่า	Coffee	และ	infuser
คำว่า	Bitumetal	มาจากคำว่า	Bitumen	และ	metal
คำว่า	Aluminoy	มาจากคำว่า	Aluminium	และ	alloy
คำว่า	Frumato	มาจากคำว่า	Fruit	และ	tomato
คำว่า	Flavotainer	มาจากคำว่า	Flavour	และ	container
คำว่า	Rumaica	มาจากคำว่า	Rum	และ	Jamaica
คำว่า	Scrapaptiser	มาจากคำว่า	Scrap	และ	appetiser
คำว่า	Glucoda	มาจากคำว่า	Glucose	และ	soda เป็นต้น

ที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นตัวอย่างที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษมีดุลพินิจว่าเป็นคำประดิษฐ์ที่สามารถจดทะเบียนใน Part A นอกจากนี้คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยคำว่า “Euro” ก็มีจำนวนมาก โดยในทางปฏิบัติ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าอังกฤษได้วางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า “Euro” เป็นส่วนหนึ่งของคำนั้น หลักเกณฑ์ในการพิจารณามีดังนี้²⁶

(1) หากมีเฉพาะคำว่า “Euro” เพียงคำเดียว ถือว่าเป็นกรณีที่ไม่สามารถรับจดทะเบียนได้เลย (Absolute grounds for refusal)

- ก. คำว่า “Euro” รวมกับชื่อของสินค้า ย่อมไม่สามารถจดทะเบียนได้เช่นกัน
- ข. คำว่า “Euro” รวมกับคำประดิษฐ์ สามารถจดทะเบียนได้
- ค. คำว่า “Euro” รวมกับคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของวัตถุสามารถจดทะเบียนได้ เว้นแต่ เมื่อรวมกันแล้วยังคงเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของวัตถุนั้นเอง

²⁴ แหล่งเดิม ก หน้า 36.

²⁵ T.A.Blanco White, Kerly’Law of Trade Marks and Trade names. p. 86.

²⁶ David I. Bainbridge. (1999). Intellectual Property. p. 557.

ตัวอย่างเช่นคำว่า “Eurolame” เมื่อใช้กับสินค้าประเภทเนื้อแกะย่อมไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ เนื่องจากทำให้เล็งเห็นว่าเนื้อแกะนั้นมาจากประเทศยุโรป อันเป็นการบ่งชี้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ เป็นต้น

ตัวอย่างเครื่องหมายคำสมอื่นๆ ที่ไม่ถือว่าเป็นคำประดิษฐ์ตามที่ปรากฏจากคำพิพากษาของศาลอังกฤษ นอกจากที่กล่าวมาแล้ว เช่น²⁷

คำว่า “Aabsorbine” “Aluminox” “Arsenoid” “ Bioscope” “Chemico” “Chocarpoons” “Consolette” “Cyclostyle” “Dex” “Diabolo” “Eanco” “Fanfold” “Formalin” “Haematogen” “Oomphies” (for shoes) “Orlwoola” “Panoram” “Trakgrip” (for tyres) “Busmaster” “Maronic” (for filters) “Pussikin” (for cats’ food) “Smitsvonk” (for electric spark apparatus) “Minigroove” (for sound records) เป็นต้น

สำหรับตัวอย่างเครื่องหมายคำที่ถือว่าเป็นคำประดิษฐ์ เช่น

คำว่า “Alundum” “Kodak” “Lactobacilline” “Neostule” “Parlograph” “Sardovy” “Savonol” “Solio” “Stanwa” “Tachytype” “Vazet” “Deodoquin” “Dustic” (for adhesives) “Accutron” (for watches) “Buler” (for watches) “Portalto: (for wines spirita and liquers) “Rheumaton” “SAF” เป็นต้น

2) กรณีคำหรือข้อความที่ไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง (A word of words having no direct reference to the character or quality of the goods)

นอกจากคำประดิษฐ์จะสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้แล้วหากเป็นคำอื่นใดที่ไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงแล้วย่อมถือว่ามีความสามารถในการแยกแยะสินค้าของผู้ผลิตรายหนึ่งกับผู้ผลิตรายอื่น ซึ่งหมายถึงลักษณะบ่งเฉพาะนั่นเอง ดังนั้นในการพิจารณาว่าคำใดที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง หรือไม่นั้นย่อมต้องพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป และสามารถพิจารณาได้จากหลักเกณฑ์ที่ศาลอังกฤษได้วางไว้เช่นกัน แม้ว่าจะเป็นคดีเกิดขึ้นก่อนมีกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบันก็ตาม เนื่องจากหลักเกณฑ์เรื่องลักษณะบ่งเฉพาะยังคงสามารถนำมาใช้พิจารณาได้อยู่ อีกทั้งตามความหมายเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบันของอังกฤษก็ได้นิยามที่กว้างกว่านิยามเดิมที่เคยบัญญัติไว้เป็นอย่างมาก เพราะเครื่องหมายการค้าหมายถึงสัญลักษณ์ใดๆ ก็ได้ที่สามารถแสดงออกได้อย่างชัดเจนและสามารถแยกแยะสินค้าของผู้ผลิตรายหนึ่งกับผู้ผลิตรายอื่น ดังนั้นหากคำใดมีความสามารถดังกล่าวย่อมสามารถจดทะเบียนการค้าได้ทั้งสิ้น

คำที่เล็งให้เห็นถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงย่อมไม่สามารถจดทะเบียนได้เนื่องจากย่อมไม่สามารถแยกแยะสินค้าของผู้ผลิตรายหนึ่งกับรายอื่นได้ ความยากในการ

²⁷ T.A.Blanco White. (1966). *Kerly’s Law of Trade Mark and Trade names*. pp. 85-87.

พิจารณาอยู่ที่ว่าเครื่องหมายการค้านั้นเล็งให้เห็นถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือไม่ หากเพียงแต่เป็นคำที่ชวนให้คิดหรือเพียงแค่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยอ้อมแล้ว ย่อมทำให้สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้อยู่ เช่นคำว่า “Softlens”²⁸ สำหรับสินค้าที่เป็น คอนแทคเลนส์ หรือคำว่า “Motor Lodge”²⁹ สำหรับอาหารเนื่องจากการเล็งถึงสถานที่ที่อาหาร ถูกเสิร์ฟโดยตรง นอกจากนี้ในกรณีของการนำเอาคำที่เล็งให้เห็นถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของ สินค้าโดยตรงมากกว่า 2 คำขึ้นไปมารวมกันนั้น หากยังคงรูปลักษณะ หรือสำเนียงของคำเดิมที่มารวมกันแล้ว นายทะเบียนมักจะปฏิเสธการจดทะเบียน เพราะไม่เป็นคำประดิษฐ์ เนื่องจากการ เล็งให้เห็นถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

สำหรับตัวอย่างคำที่ศาลอังกฤษถือว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของ สินค้าโดยตรงภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1905 เช่น³⁰

คำว่า	“Health”	สำหรับโกโก้
คำว่า	“Orlwoola”	สำหรับสินค้าที่ทำด้วยขนสัตว์
คำว่า	“Ribbon”	สำหรับสินค้าประเภทยาสีฟัน, น้ำยาสีฟัน
คำว่า	“Victor”	สำหรับสินค้าประเภทใบเลื่อย, ใบมีด
คำว่า	“Hotpoint”	สำหรับสินค้าประเภทเครื่องมือช่างไฟฟ้า
คำว่า	“Palmolive”	สำหรับสินค้าประเภทสบู่

ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าปี ค.ศ. 1938 เช่น

คำว่า	“Dex”	สำหรับสินค้าประเภทสลักประตู, คาน
คำว่า	“Pussikin”	สำหรับอาหารแมว
คำว่า	“Minigroove”	สำหรับเครื่องบันทึกเสียง
คำว่า	“Brisk”	สำหรับยาสีฟัน, น้ำยาสีฟัน เป็นต้น

สำหรับเครื่องหมายคำที่ศาลอังกฤษไม่ถือว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า เช่น

คำว่า	“Brownie”, “Bullseye” “Kodak”	สำหรับฟิล์ม
คำว่า	“Kynite”	สำหรับวัตถุระเบิด
คำว่า	“Magnolia”	สำหรับโลหะผสม
คำว่า	“Mazawattee”	สำหรับชา
คำว่า	“Oomod” “Motorine”	สำหรับน้ำมันหล่อลื่น เป็นต้น



²⁸ “Softlens.” (1976). R.P.C.694.
²⁹ “Motor Lodge.” (1965). R.P.C. 35.
³⁰ Ibid.

จากกรณีตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น ในการพิจารณาว่าคำใดจะสามารถจดทะเบียนเครื่องหมาย การค้าในประเทศอังกฤษได้หรือไม่นั้น ไม่ว่าจะเป็นคำที่คิดขึ้น โดยเป็นคำๆ เดียวหรือหลายคำนำมาผสมกัน นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าอังกฤษพิจารณาเครื่องหมายคำผสมรวมกันทั้งหมดโดยไม่มีการแยกคำออกเป็นคำๆ แล้วพิจารณาเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะว่าเป็นคำที่สามารถแยกแยะสินค้าจากผู้ผลิตรายหนึ่งจากสินค้าของผู้ผลิตรายอื่นได้หรือไม่ โดยกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษที่นิยามความหมายเครื่องหมายการค้าไว้กว้างมาก การพิจารณาว่าเครื่องหมายคำใดสามารถจดทะเบียนได้หรือไม่จึงเป็นหน้าที่ของศาลที่พิจารณาวางหลักเกณฑ์เป็นรายๆ ไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องคำประดิษฐ์ ในคำพิพากษาของศาลมีทั้งให้ความเห็นโดยตรงและโดยการชี้แจงอย่างไร ไม่เป็นคำประดิษฐ์ บางครั้งคำที่น่าจะถือว่าเป็นคำประดิษฐ์ได้ ศาลก็มีคำพิพากษาว่าไม่เป็นคำประดิษฐ์ และไม่ได้รับจดทะเบียน โดยให้เหตุผลว่าเป็นคำที่เลื่องลือเห็นถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง แต่ในบางครั้งบางคดีศาลก็ไม่ถือตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเคร่งครัดนักทั้งๆ ที่น่าจะต้องได้รับการปฏิเสธหากถือตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น

กล่าวโดยสรุปคือแนวทางของศาลอังกฤษยอมรับว่าการนำคำๆ เดียวหรือตั้งแต่สองคำขึ้นไปมารวมกันเป็นคำใหม่ แปลไม่ได้หรือไม่มีความหมายที่เรียกว่าคำประดิษฐ์ หรือเป็นคำอื่นใดที่ไม่เลื่องถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงแล้วย่อมถือว่ามีความสามารถในการแยกแยะสินค้าของผู้ผลิตรายหนึ่งกับผู้ผลิตรายอื่นได้ ดังนั้นหากคำใดมีความสามารถดังกล่าวย่อมสามารถจดทะเบียนได้ทั้งสิ้น โดยต้องพิจารณาคำทั้งหมดเข้าด้วยกันโดยไม่มีการแยกคำออกเป็นคำๆ ทั้งนี้ความยากในการพิจารณาอยู่ที่ว่าเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนนั้นเลื่องลือเห็นถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือไม่ หากเพียงแต่เป็นคำที่ชวนให้คิดหรือเพียงแค่เลื่องถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยอ้อมแล้วย่อมทำให้สามารถรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้อยู่

3.3 กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศหนึ่งที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (ยกเว้นมลรัฐหลุยเซียน่า) เช่นเดียวกับประเทศอังกฤษ เครื่องหมายการค้านอกจากจะอยู่ภายใต้กฎหมายกลางของสหพันธรัฐ กฎหมายมลรัฐ และกฎหมายคอมมอนลอว์แล้ว การพัฒนากฎหมายเครื่องหมายการค้าก็มีรากฐานมาจากคำพิพากษาของศาลเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำพิพากษาของศาลอังกฤษก็มีอิทธิพลต่อคำพิพากษาในคดีเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา หลักในคดี Millington V. Fox ซึ่งตัดสินโดยศาลอังกฤษในปี ค.ศ. 1938 เป็นแนวทางในการพิจารณาคดีเครื่องหมายการค้าในประเทศอเมริกา ในปี ค.ศ. 1870 สภากรรณของสหรัฐอเมริกาได้ผ่านกฎหมายเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นกฎหมายกลางของสหพันธรัฐ เพื่อวางหลักเกณฑ์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เป็นฉบับแรกคือ “Federal Trade Statute” เปิดโอกาสให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะ

ใช้เครื่องหมายการค้าระหว่างมลรัฐ หรือระหว่างประเทศ และมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอีกครั้ง ในปี ค.ศ. 1876 อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้เพียงไม่นานเนื่องจากในปี ค.ศ. 1879 ศาลสูงของสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินว่ากฎหมายดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญ³¹ เนื่องจากสภาครองเกรสไม่มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญในการออกกฎหมายเรื่องเครื่องหมายการค้า รัฐธรรมนูญให้อำนาจเฉพาะในกรณีลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตรเท่านั้น ศาลสูงได้ปฏิเสธข้อโต้แย้งของสภาครองเกรสที่อ้างว่ามีอำนาจภายใต้บทบัญญัติเรื่องลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้นอำนาจของรัฐบาลกลางในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจึงมีอำนาจแคบแคบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับการค้าระหว่างประเทศเท่านั้น

หลังจากการตัดสินของศาลสูงเพียงสองปี ในปี ค.ศ. 1881 สภาครองเกรสได้ผ่านร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่บัญญัติเรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในเชิงการค้าระหว่างประเทศโดยไม่รวมถึงการค้าระหว่างมลรัฐส่งผลให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ผู้ประกอบการถึงความไม่มีประสิทธิภาพ และความไม่เพียงพอของกฎหมายเครื่องหมายการค้าปี ค.ศ. 1881 จนกระทั่งในปี 1905 มีการบัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหพันธรัฐขึ้นมาเป็นฉบับแรก อย่างไรก็ตามแม้จะมีบทบัญญัติที่ครอบคลุมเครื่องหมายการค้ามากขึ้น แต่ก็มีข้อจำกัดอยู่มาก เนื่องจากบัญญัติให้เครื่องหมายที่คิดขึ้นมาใหม่ในลักษณะเพื่อฝัน (Fanciful) และคิดขึ้นตามอำเภอใจ (Arbitrary) ซึ่งไม่เล็งถึงลักษณะคุณสมบัติของสินค้าเท่านั้นที่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ล้วนแต่ไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายฉบับนี้ได้ทั้งนั้น ปัญหาเหล่านี้นำไปสู่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นในปี 1920 เมื่อต้องแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าให้สามารถแก้ปัญหากรณีที่ชาวอเมริกันจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศอื่น นั่นคือการนำเอาระบบการแบ่งการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าออกเป็น 2 ทะเบียนคล้ายกับระบบของอังกฤษ จุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือเจ้าของเครื่องหมายการค้าชาวอเมริกันให้ได้รับการจดทะเบียนในประเทศหนึ่งแล้ว หากยื่นขอจดทะเบียนในประเทศอื่นอีกจะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ ที่สหรัฐอเมริกาเป็นสมาชิกอยู่

อย่างไรก็ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าได้รับการแก้ไขปรับปรุงในปี ค.ศ. 1920 ก็ยังคงพบปัญหาเดิมๆ ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าเดิม ทำให้ยังคงไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายบริการได้ นอกจากเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไรหรือคงการจดทะเบียนไว้ ทำให้แม้กระทั่งเครื่องหมายการค้าเป็นเวลานานเพียงใดก็ยังคงได้รับการจดทะเบียนอยู่ดีนั่นเอง จึงอาจกล่าวได้ว่าการจดทะเบียนเป็นเพียงหลักฐาน

³¹ The Trade – Mark Cases , 100 U.S. 82 (1879).

อันแสดงถึงกรรมสิทธิในเครื่องหมายการค้าในการพิจารณาคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าเท่านั้น อีกทั้งกรรมสิทธินี้ยังอาจถูกพิสูจน์หักล้างได้อีกด้วย กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับนี้มีผลบังคับใช้จนกระทั่งปี ค.ศ. 1946 ได้มีการออกกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่ คือ “The Lanham Act” มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1947 และเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน และได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง The Lanham Act เป็นกฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหพันธรัฐบัญญัติควบคุมดูแลการใช้เครื่องหมายการค้าในทางพาณิชย์ โดยให้เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้า และป้องกันไม่ให้สาธารณชนผู้บริโภคสับสนหลงผิดในการแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกันแม้ The Lanham Act จะไม่ใช่กฎหมายฉบับแรกของสหพันธรัฐ แต่ก็ถือได้ว่าเป็นกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ครอบคลุมเครื่องหมายการค้ามากที่สุดฉบับแรกของสหพันธรัฐ โดยคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ใช้ในทางการค้า และได้รับการจดทะเบียนแล้วต่อสำนักงานสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา ทั้งยังขยายลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่สมควรได้รับการคุ้มครอง และสร้างขั้นตอนกระบวนการตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า อีกด้วย

The Lanham Act ได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอีกหลายครั้ง จนกระทั่งมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในปี ค.ศ. 1988 ซึ่งบัญญัติให้คุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ผู้ประกอบการยังมิได้ใช้แต่มีเจตนาใช้ในอนาคตด้วย กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับนี้ได้ระบุโครงสร้างกฎหมายให้มีเขตควบคุมคุ้มครองทั่วทุกรัฐ

The Lanham Act 1946 ซึ่งบัญญัติในตอนที 15 ของ United States Code กฎหมายฉบับนี้บัญญัติขั้นตอนกระบวนการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งมีการแบ่งแยกเป็น 2 ทะเบียน คือ ระบบการจดทะเบียนหลัก (Principal Registration) และระบบการจดทะเบียนรอง (Supplemental Registration)

1) ระบบการจดทะเบียนหลัก (Principal Registration)

มาตรา 1052 ของ The Lanham Act กำหนดคุณสมบัติเครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนในทะเบียนหลัก ดังต่อไปนี้

ก. ต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่สามารถใช้แยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้านิดเดียวกันภายใต้เครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกันได้ อันถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (Inherent Distinctive) นั่นเอง

ข. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 1052 ตัวอย่างเช่น ไม่เป็นชื่อจริงหรือสัญลักษณ์ขององค์การระหว่างประเทศ ไม่เป็นเครื่องหมายที่ผิดศีลธรรมอันดี ไม่เป็นเครื่องหมายที่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้านั้นรวมทั้งแหล่งกำเนิดสินค้าต้องไม่

แสดงถึงหน้าที่การใช้งาน นอกจากนี้ต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว เป็นต้น

ค. เครื่องหมายดังกล่าวต้องไม่ประกอบด้วยชื่อ ภาพถ่าย หรือ ลายมือชื่อซึ่งแสดงถึงลักษณะเฉพาะของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่โดยไม่ได้รับความยินยอมของบุคคลเหล่านั้น³²

การจดทะเบียนในทะเบียนหลักนี้ จะได้รับสิทธิหรือประโยชน์ดีกว่าเครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนในทะเบียนรอง หรือเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้รับการจดทะเบียน และได้รับการสันนิษฐานว่ามีการใช้ต่อเนื่องกัน

2) ระบบการจดทะเบียนรอง (Supplemental Registration) เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีคุณสมบัติอันพึงรับจดทะเบียนในทะเบียนหลักก็สามารถจดทะเบียนในทะเบียนรองได้³³ หากว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ใช้มาจนกระทั่งเกิดลักษณะบ่งเฉพาะขึ้นภายหลังอันเนื่องมาจากการใช้ เช่น เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเล็งถึงคุณสมบัติหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าโดยตรงซึ่งไม่สามารถจดทะเบียนในทะเบียนหลักได้เพราะไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง การจดทะเบียนรองนั้นมีผลดีคือ เป็นการแสดงสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าต่อบุคคลอื่น โดยได้รับการคุ้มครองในการที่จะกีดกันบุคคลอื่นจากการใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกัน ซึ่งทำให้สาธารณชนผู้บริโภคสับสนหลงผิด

ระบบการจดทะเบียนแบบสองทะเบียนทำให้เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะก็สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ส่งผลประโยชน์ในทางการค้าอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะดังกล่าวอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดได้

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา หรือ The Lanham Act มาตรา 1127 ให้นิยามความหมายเครื่องหมายการค้าดังนี้³⁴

³² The Lanham Act , Section 1052.

³³ The Lanham Act , Section 1091.

³⁴ “Section 1127 Construction and definitions; intent of chapter. In the construction of this Act , unless the contrary is plainly apparent from the context- The term “trade mark” includes any word , name , symbol , or device , or any combination Thereof

(1) used by person , or

(2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this Act , to identify and distinguish his or her goods , including a unique product , from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods , even if that source is unknown”

“มาตรา 1127 บัญญัติว่า “ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายนี้ นอกจากจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น “เครื่องหมายการค้า” หมายความว่า คำ ชื่อ สัญลักษณ์ รูปภาพ หรือ เครื่องหมายอื่นใด หรือการรวมกันของสิ่งดังกล่าวมานี้ หากว่า

(1) มีการใช้โดยบุคคล หรือ

(2) มีเจตนาโดยสุจริตจะใช้ในทางการค้าและได้ยื่นขอจดทะเบียนในทะเบียนหลักเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายฉบับนี้ เพื่อบ่งชี้ และแยกแยะสินค้าของบุคคลหนึ่งออกจากสินค้าที่จำหน่ายโดยบุคคลอื่น และเพื่อบ่งชี้แหล่งที่มาของสินค้านั้นแม้ว่าจะไม่รู้แหล่งที่มาโดยเฉพาะเจาะจงก็ตาม”

ตามคำนิยามดังกล่าวข้างต้นกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับนี้ได้ให้นิยามความหมายไว้อย่างกว้างโดยคำ วลี สัญลักษณ์ รูปแบบ หรือ การรวมกันของสิ่งต่างๆ ดังกล่าวมานี้ล้วนแต่อาจเป็นเครื่องหมายการค้าได้ทั้งสิ้น หากว่ามีการใช้หรือจะใช้ในทางการค้า เพื่อบ่งชี้ และแยกแยะความแตกต่างของสินค้าภายใต้เครื่องหมายที่แตกต่างกันได้ ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายการค้านั้นโดยการใช้ ดังนั้นแม้ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะมีได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว แต่หากมีการใช้เครื่องหมายการค้าในทางการค้าแล้วก็ย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ตราที่สามารถพิสูจน์กรรมสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าที่ได้ใช้มาแล้ว อย่างไรก็ตาม หากเครื่องหมายการค้านั้นได้รับการจดทะเบียนในทะเบียนหลักตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า “The Lanham Act” แล้วย่อมก่อให้เกิดผลดีหลายประการ เช่น สามารถนำเครื่องหมายการค้าขึ้นสู่ศาลกลางได้ และหากได้รับการจดทะเบียนในอเมริกาแล้วสามารถขอความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศอื่นได้ เป็นต้น³⁵

เครื่องหมายคำที่จะสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้นั้นย่อมต้องใช้หลักเกณฑ์เงื่อนไขเดียวกันกับเครื่องหมายอื่นที่จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในทะเบียนหลัก (Principal Register) กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง คือ ต้องมีลักษณะตามที่บัญญัติไว้ใน The Lanham Act. ดังต่อไปนี้

ก. ต้องมีลักษณะเป็นเครื่องหมายคำที่สามารถทำหน้าที่บ่งชี้ และแยกแยะความแตกต่างของสินค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกันได้ตามนิยามความหมายเครื่องหมายการค้า มาตรา 1127 แห่ง The Lanham Act.

³⁵ United States Patent and Trademark Office. (2009). Trade Mark of United States from

ข. เครื่องหมายคำจะต้องได้ใช้ในทางการค้าก่อนมีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามมาตรา 1051 ดังนั้นเมื่อพิจารณาความหมายของคำว่า “ใช้ในทางการค้า” (Use in commerce) ตามมาตรา 1127 บัญญัติว่า³⁶

มาตรา 1127 บัญญัติว่า คำว่า “ใช้ในทางการค้า” หมายถึง ใช้เครื่องหมายโดยสุจริตในทางธรรมดาค้าขายและไม่ได้ใช้เพื่อรักษาสิทธิในเครื่องหมายเท่านั้น ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้เครื่องหมายนั้นถือว่ามีการใช้ในทางการค้า ถ้า

(1) สำหรับสินค้าเมื่อ

ก. เครื่องหมายถูกใช้บนตัวสินค้าไม่ว่าในลักษณะใด หรือบนหีบห่อกล่องสินค้า หรือ จดวางในลักษณะที่เห็นได้ชัดว่าเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบนป้ายชื่อ หรือ ฉลากที่ประทับบนสินค้า หรือถ้าลักษณะของสินค้าไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ เครื่องหมายถูกใช้บนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้า หรือการขาย และทำเช่นนั้นได้ เครื่องหมายถูกใช้บนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้า หรือการขาย และ

ข. สินค้านั้นได้ถูกขาย หรือ ขนส่งในทางการค้า

นอกจากนี้ยังให้นิยามความหมายคำว่า “Commerce” ดังนี้³⁷ คำว่า “Commerce หรือการค้า” หมายถึง บรรดาการค้าพาณิชย์ทั้งหลายที่สภาครองเกรสมีอำนาจตามกฎหมายในการควบคุมดูแล

ดังนี้ The Lanham Act บัญญัติให้เครื่องหมายการค้าที่สามารถยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นจะต้องมีการใช้ในทางการค้า และต้องเป็นการใช้ในทางการค้าระหว่างมลรัฐ หรือการค้าระหว่างประเทศเท่านั้น เนื่องจากเป็นอำนาจโดยตรงที่สภาครองเกรสมีอำนาจในการควบคุมดูแลตามที่บัญญัติไว้ใน “Commerce Clause” แห่งรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาและหากเครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะการใช้กับสินค้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามที่บัญญัติไว้ในนิยามความหมายแห่งมาตรา 1127 แล้วย่อมนำเครื่องหมายการค้านั้นมายื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้โดยชอบหลัก

³⁶ Section 1127 The term “Use in commerce” means the bona fide use of a mark in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark. For purpose of this Act , a mark shall be deemed to be in commerce

(1) on goods when

(A) it is placed in any manner on the goods or their containers or the displays associated therewith or on the tags or labels affixed thereto , or if the nature of the goods made such placement impracticable , then on documents associated with the goods of their sale , and

(B) the goods are sold or transported in commerce

³⁷ The word “commerce” means **all commerce which may lawfully be regulated by congress.**

(2) เครื่องหมายคำที่จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นจะต้องประทับ (Affixed) ที่ตัวสินค้าหรือฉลากเครื่องหมายคำในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้นตามมาตรา 1127

โดยการประทับตราตามมาตรานี้ค่อนข้างผ่อนปรนว่าตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับปี ค.ศ. 1905 เนื่องจากมีการวางหลักเกณฑ์ว่าหากมีการวางเครื่องหมายการค้าในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้แล้วย่อมถือว่าเพียงพอต่อการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว³⁸

ก. วางเครื่องหมายการค้าไม่ว่าในที่ใดบนสินค้า

ข. วางเครื่องหมายการค้าไม่ว่าในที่ใดบนหีบห่อหรือกล่องบรรจุสินค้า

ค. วางเครื่องหมายการค้าไม่ว่าในที่ใดอันแสดงให้เห็นว่าเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือหีบห่อ หรือกล่องที่บรรจุสินค้า

ง. วางเครื่องหมายการค้าไม่ว่าในที่ใดบนฉลากหรือป้ายที่ผูกติดกับสินค้าหรือหีบห่อ หรือกล่องที่บรรจุสินค้า

(3) เครื่องหมายคำที่จะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นจะต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่บัญญัติไว้ตามมาตรา 1052 แห่ง The Lanham Act.

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกากำหนดให้ภาระการพิสูจน์ว่าเครื่องหมายที่ยื่นคำขอจดทะเบียนนั้นมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 1052 หรือไม่เป็นของสำนักงานจดทะเบียนสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา และหากว่าการยกคำคัดค้านนี้กระทำโดยบุคคลอื่นที่อ้างว่าเครื่องหมายการค้านั้นขัดต่อมาตรา 1052 ก็ให้เป็นหน้าที่ของของผู้คัดค้านในการที่จะนำสืบเพื่อคัดค้านการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น แนวทางในการบัญญัติห้ามมิให้จดทะเบียนเครื่องหมายใดเป็นเครื่องหมายการค้า นั้นคล้ายกับของกฎหมายไทย

3.3.1 หลักกฎหมายเกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะในการพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ความหมายลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาคล้ายคลึงกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอังกฤษ คือ ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้ามีความสัมพันธ์กับหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของเครื่องหมายการค้า นั้น คือ หน้าที่แสดงความแตกต่างของสินค้า การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาความแตกต่างของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกัน หรือลักษณะบ่งเฉพาะย่อมต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายๆ ประการรวมๆ กัน และพิจารณาข้อเท็จจริงในแต่ละคดีเป็นรายๆ ไปในทาง

³⁸ J.Thomas Mc Carthy. (1972). *Trademarks and Unfair Competition (Volume 1)*. p. 579.

ปฏิบัติ การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา นั้น ศาลสหรัฐอเมริกาได้แบ่งระดับของลักษณะบ่งเฉพาะ (Spectrum of Distinctiveness) ออกเป็น 4 ระดับ ด้วยกัน คือ³⁹

1) เครื่องหมายที่ไม่ได้พรรณาลักษณะของสินค้าหรือบริการ (Arbitrary Mark) และเครื่องหมายคำที่ไม่มีคำแปลหรือความหมาย หรือคำที่คิดขึ้น (Fanciful Mark)

2) เครื่องหมายเชิงแนะนำ (Suggestive Mark) เป็นเครื่องหมายที่พรรณาลักษณะของสินค้าโดยอ้อม ผู้ใช้สินค้าจะต้องคิดหรือแปลความหมายอีกชั้นหนึ่งก่อนจึงจะสามารถรู้ได้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าใด

3) เครื่องหมายเชิงพรรณนา (Descriptive Mark) เป็นเครื่องหมายที่พรรณนาตัวสินค้า อาจเป็นการบรรยายด้วยตัวอักษรหรือภาพก็ได้ รวมทั้งเครื่องหมายที่อธิบายถึงแหล่งภูมิศาสตร์ และชื่อสกุล คำเหล่านี้จะต้องใช้มาจนได้ความหมายที่สอง (Secondary Meaning) จึงจะมีลักษณะบ่งเฉพาะได้

4) เครื่องหมายสามัญ (Generic Mark) เป็นชื่อที่ใช้เรียกตัวสินค้านั้นเอง ไม่มีลักษณะพิเศษอย่างใดๆ จึงไม่สามารถทำหน้าที่แยกแยะความแตกต่างของสินค้าได้ ไม่อาจจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ไม่ว่าจะใช้นานสักเพียงใด

สำหรับการพิจารณาเครื่องหมายคำว่าสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่ นั้นต้องพิจารณาเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองซึ่งอาจแยกพิจารณาตามลำดับ ดังนี้

(1) เครื่องหมายคำที่ถือว่า มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง

เครื่องหมายคำที่ไม่ได้พรรณาลักษณะสินค้าหรือบริการ (Arbitrary Mark) และเครื่องหมายคำที่ไม่มีคำแปลหรือความหมาย (Fanciful Mark) เป็นเครื่องหมายคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องหมายคำประเภทอื่น และสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้โดยไม่ต้องพิสูจน์ความหมายที่สอง (Secondary Meaning) และได้รับความคุ้มครองอย่างกว้างขวางและแข็งแกร่งที่สุดในคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดในเครื่องหมายการค้า นั้นซึ่งได้รับความคุ้มครองทันทีที่นำมาทำให้เหมาะกับการใช้เป็นเครื่องหมายการค้า ปัจจุบันนี้การแบ่งว่าเครื่องหมายคำใดเป็นเครื่องหมายคำที่ไม่ได้พรรณาลักษณะของสินค้า หรือบริการ (Arbitrary Mark) หรือเป็นเครื่องหมายคำที่ไม่มีคำแปลหรือความหมาย (Fanciful Mark) นั้นมีประโยชน์ในแง่ที่ว่าไม่ต้องอาศัยการเกิดความหมายที่สอง หรือความแพร่หลายของเครื่องหมายคำนั้นในการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

³⁹ วัศ ดิงสมิต ก เล่มเดิม, หน้า 11-12.

ก. เครื่องหมายคำที่ไม่ได้พรรณาลักษณะของสินค้าหรือคำที่ใช้ตามอำเภอใจ (Arbitrary Mark)

เครื่องหมายคำที่ไม่ได้พรรณาลักษณะของสินค้าหรือคำที่ใช้ตามอำเภอใจ (Arbitrary Mark) คือคำทั่วไปที่สามารถอ่านออกเสียงได้ เพียงแต่เมื่อนำมาใช้กับสินค้าแล้วไม่มีการสื่อความหมายใดๆ ที่เกี่ยวกับตัวสินค้าเลย คือไม่ได้พรรณาหรือบรรยายลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้น มีลักษณะเป็นการใช้ตามอำเภอใจ เช่น เครื่องหมายคำว่า “V8” ที่ใช้กับเครื่องยนต์อันประกอบไปด้วยส่วนผสมของผักแปดชนิด เป็นคำที่ไม่ถือว่าถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติ หรือส่วนผสมของสินค้าโดยตรง จึงเป็นคำที่ไม่ได้พรรณาลักษณะของสินค้าหรือบริการ (Arbitrary Mark) หรือกรณีเครื่องหมายคำว่า “Ivory” สำหรับสินค้าสบู่ที่ไม่ได้ทำมาจากงาช้าง เป็นต้น

‘ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าเครื่องหมายคำที่ไม่ได้พรรณาลักษณะของสินค้าหรือคำที่ใช้ตามอำเภอใจ (Arbitrary Mark) หมายถึง เครื่องหมายคำที่มีความหมายปกติธรรมดาที่นำมาใช้กับสินค้าในลักษณะที่ไม่มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโดยสิ้นเชิง คือใช้ตามอำเภอใจนั่นเอง คำในลักษณะนี้จึงไม่สูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองแม้จะสามารถพบหรือค้นหาคำได้จากพจนานุกรมทั่วไปก็ตาม ตรงกันข้ามกับคำที่มีลักษณะเป็นการบรรยายลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

บางครั้งการแยกเครื่องหมายคำที่ไม่ได้พรรณาลักษณะของสินค้า หรือคำที่ใช้ตามอำเภอใจ (Arbitrary Mark) กับเครื่องหมายเชิงแนะนำ (Suggestive Mark) ไม่สามารถทำได้ง่าย เนื่องจากมีลักษณะที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย เช่น เครื่องหมายคำว่า “Greyhound” สำหรับบริการรถเมล์ที่อาจถือว่าเป็นคำ “Arbitrary Mark” คือ ใช้ในลักษณะตามอำเภอใจ ในทางกลับกันก็อาจสื่อในเชิงแนะนำถึงความเร็วหรือความนุ่มนวลก็ได้ อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวไม่ใช่ปัญหาที่สร้างความยุ่งยากเท่าใดนักเนื่องจากเครื่องหมายคำทั้งสองประเภทต่างมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ความหมายที่สองแต่อย่างใด ดังนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายคำที่ไม่ได้พรรณาลักษณะของสินค้าหรือบริการ (Arbitrary Mark) หรือเครื่องหมายเชิงแนะนำ (Suggestive Mark) ล้วนสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ สำหรับตัวอย่างอื่นของคำในลักษณะใช้ตามอำเภอใจนี้ เช่น คำว่า “Arrow” สำหรับเหล้าหวาน คำว่า “Black & White” สำหรับวิสกี้ คำว่า “Congress” สำหรับ น้ำพุ เป็นต้น

เครื่องหมายคำที่ไม่ได้พรรณาลักษณะของสินค้า หรือบริการ (Arbitrary Mark) นี้ ย่อมสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้เนื่องจากมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองที่กล่าวมาแล้วข้างต้น อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ควรระวังคือ ในบางครั้งอาจมีการใช้คำที่ใช้ตามอำเภอใจกึ่งๆ เชิงแนะนำสินค้านี้อาจถูกนำไปใช้ในลักษณะที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในตัวสินค้าได้

ข. เครื่องหมายคำที่ไม่มีคำแปลหรือความหมายหรือคำที่คิดขึ้น (Fanciful Mark)

เครื่องหมายคำที่ไม่มีคำแปล หรือความหมาย (Fanciful Mark) คือคำที่คิดขึ้นมาใหม่โดยมีจุดมุ่งหมายที่เห็นได้ชัดว่าเพื่อใช้ในฐานะที่เป็นเครื่องหมายการค้า คำในลักษณะนี้ไม่เป็นที่คุ้นเคยต่อผู้บริโภค ทำให้มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองอันสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายคำนั้นเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ความคุ้มครองเครื่องหมายคำที่ไม่มีคำแปลหรือความหมาย (Fanciful Mark) นี้เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับเครื่องหมายคำที่ไม่ได้พรรณาลักษณะของสินค้าหรือคำที่ใช้ตามอำเภอใจ (Arbitrary Mark) คือกฎหมายในความคุ้มครองอย่างกว้างขวาง และคุ้มครองเครื่องหมายคำประเภทนี้ทันทีที่มีการใช้ และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่ต้องมีการพิสูจน์การใช้เครื่องหมายนั้นจนเกิดความหมายที่สองแต่อย่างใด ดังนั้นกล่าวโดยเฉพาะเจาะจงก็คือเครื่องหมายคำที่ไม่มีคำแปล หรือความหมาย (Fanciful Mark) หมายถึง คำที่คิดขึ้นมาใหม่เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้า โดยเครื่องหมายคำนั้นอาจประกอบไปด้วยการรวมกันของคำที่ไม่เป็นที่รู้จักมาก่อนเลยในภาษานั้นๆ แต่สามารถอ่านออกเสียงได้ หรืออาจเป็นคำที่ไม่ได้ใช้แล้วในปัจจุบันก็ได้ที่สำคัญ คือ สาธารณชนผู้บริโภคทั่วไปต้องไม่รู้จัก หรือไม่คุ้นเคยกับเครื่องหมายคำนั้นโดยสิ้นเชิง

เครื่องหมายคำประเภทนี้ถือว่าเป็นเครื่องหมายคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองอย่างที่สุดกฎหมายเครื่องหมายการค้าจึงคุ้มครองอย่างเข้มแข็งกว่าเครื่องหมายคำประเภทอื่นๆ ใดๆก็ดีเครื่องหมายคำที่มีลักษณะเป็นคำที่คิดขึ้นใหม่หรือ Fanciful นี้ไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตเท่าใดนัก เนื่องจากมีความต้องการใช้เครื่องหมายการค้าที่สามารถทำหน้าที่โฆษณาขายสินค้าของตนได้ด้วย คือต้องการให้เครื่องหมายคำเหล่านั้นสามารถบอกอะไรที่เกี่ยวกับสินค้าของตนได้บ้างไม่ใช่ไม่เป็นที่รู้จัก หรือไม่มีความหมายเอาเสียเลย เช่น คำว่า “SUPERIOR” “BROGJY” “HIGH STYLE” เหล่านี้เป็นคำที่สามารถแสดงถึงคุณสมบัติของสินค้าได้ทุกประเภทซึ่งผู้บริโภคต้องการใช้กับสินค้าของตน ปัญหาคือคำเหล่านี้ไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ เพราะเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ซึ่งไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

จากที่กล่าวมาแล้วนั้นทำให้ในความเป็นจริงแล้วมีคำที่จัดว่าเป็นคำที่คิดขึ้น หรือ Fanciful อยู่ไม่มาก ตัวอย่างของคำเหล่านั้น เช่น⁴⁰

⁴⁰ Ibid. p. 349.

ARGUROL	สำหรับ สารที่ต้านจุลินทรีย์
CLOROX	สำหรับ น้ำยาฟอกให้ขาว
CUTEX	สำหรับ น้ำยาคำจัดหนังกำพร้าที่ตายแล้ว
CUTICURA	สำหรับ สบู่ที่ใช้ในห้องน้ำ
KODAK	สำหรับ อุปกรณ์การถ่ายรูป
KOTEX	สำหรับ ผ้าอนามัย
NUJOL	สำหรับ ยาระบาย
ODOL	สำหรับ น้ำยาบ้วนปาก
POLAROID	สำหรับ กล้องถ่ายรูป
XEROX	สำหรับ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น

การใช้คำที่จัดว่าเป็นคำที่คิดขึ้นหรือ Fanciful ดังกล่าวมานี้มีข้อควรระวัง คือ ในบางครั้งหากใช้คำเหล่านี้กับสินค้าใหม่ๆ หรือที่ยังไม่เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภค อาจทำให้คำที่แต่เดิมมีลักษณะบ่งเฉพาะอย่างคำที่คิดขึ้น หรือ Fanciful ถูกใช้เรียกสินค้าชนิดนั้นจนกลายเป็นคำเรียกขานที่เป็นคำสามัญได้ และทำให้สูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะ เช่น คำว่า ASPIRIN CELLOPHONE หรือ ESCALATOR เป็นต้น

ค. เครื่องหมายคำเชิงแนะนำ (Suggestive Mark)

เครื่องหมายคำเชิงแนะนำ หมายถึงคำที่ไม่ถึงกับบ่งชี้ลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าเพียงแต่เป็นคำที่ชวนให้ผู้บริโภคคิดหรือแปลความหมายอีกชั้นหนึ่งก่อนจึงสามารถเข้าใจได้ว่าเกี่ยวข้องกับสินค้าประเภทใด ในการพิจารณาว่าเป็นเครื่องหมายคำเชิงแนะนำหรือไม่นั้นต้องพิจารณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายคำนั้นก่อน เนื่องจากเครื่องหมายคำหนึ่งอาจเป็นเครื่องหมายเชิงแนะนำในสินค้าประเภทหนึ่งแต่อาจเป็นเครื่องหมายคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติในสินค้าอีกประเภทหนึ่งก็ได้ เช่น คำว่า “BRILLIANT” อาจเป็นคำที่ถือว่าพรรณาสินค้าสำหรับอัญมณีแต่เป็นคำเชิงแนะนำในสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ และเป็นคำที่ใช้ตามอำเภอใจสำหรับสินค้าประเภทขนมหวาน

หลักเกณฑ์การพิจารณาในเรื่องนี้ยังคงไม่ชัดเจนอยู่เนื่องจากการยากที่จะวางแผนแบ่งให้ชัดเจน บางศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาพยายามอธิบายความหมายเครื่องหมายคำเชิงแนะนำว่าอยู่กึ่งกลางระหว่างคำที่ใช้ตามอำเภอใจและคำที่พรรณาสินค้า อย่างไรก็ดีในการพิจารณาของศาลนั้นใช้เกณฑ์ว่าการใช้เครื่องหมายคำนั้นก่อให้เกิดการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ หากเป็นเครื่องหมายคำที่สำคัญต่อการใช้กับสินค้าอย่างใดแล้ว ย่อมถือว่าเป็นคำที่เครื่องหมายเชิงพรรณนา (Descriptive Mark) และไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ด้วยตัวอย่างของคำประเภนี้ เช่นคำว่า “Orange Crush” สำหรับ เครื่องดื่ม โซดา เป็นเครื่องหมายคำเชิง

แนะนำ เท่านั้น เป็นต้น เครื่องหมายคำเชิงแนะนำนี้สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้โดยไม่ต้องพิสูจน์การใช้จนเกิดความหมายที่สอง (Secondary Meaning) แต่อย่างใด

นอกจากนี้ศาลกลางในนิวยอร์กได้ให้หลักเกณฑ์ที่กระชับว่า หากคำนั้นต้องใช้จินตนาการ ความคิด และการทำความเข้าใจจะสามารถเข้าใจว่าสินค้านั้น คืออะไร ดังนั้นถือว่าเป็นเพียงคำในเชิงแนะนำสินค้าเท่านั้น แต่หากว่าคำนั้นสามารถสื่อให้รู้ได้ถึงส่วนผสม คุณภาพ หรือคุณลักษณะของสินค้าได้เลยโดยไม่ต้องใช้เวลาในการพิจารณาความหมายแล้วเช่นนี้ถือว่าเป็นคำที่พรรณาสินค้า

ดังนั้นเครื่องหมายคำที่ไม่ได้พรรณาลักษณะของสินค้า หรือคำที่ใช้ตามอำเภอใจ (Arbitrary Mark) เครื่องหมายคำที่ไม่มีคำแปลหรือความหมาย หรือคำที่คิดขึ้น (Fanciful Mark) รวมทั้งเครื่องหมายคำเชิงแนะนำ (Suggestive Mark) บางครั้งเรียกรวมกันว่า เครื่องหมายการค้าโดยหลักการ (Technical Trademark) คือ สามารถจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องพิสูจน์การใช้ความหมายที่สองโดยผ่านการใช้เครื่องหมายนั้นจนสาธารณชนผู้บริโภคจดจำได้แล้วแต่อย่างใด

(2) เครื่องหมายคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง

เครื่องหมายคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองย่อมไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้เลย เนื่องจากไม่สามารถทำหน้าที่แยกแยะความแตกต่างของสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกันได้ ดังนั้น เครื่องหมายคำเชิงพรรณนา (Descriptive Mark) และเครื่องหมายคำสามัญ (Generic Mark) ถือเป็นเครื่องหมายคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง

ก. เครื่องหมายคำเชิงพรรณนา (Descriptive Mark)

เครื่องหมายคำเชิงพรรณนา (Descriptive Mark) เป็นเครื่องหมายคำที่ไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้เลย นอกจากพิสูจน์ว่ามีการใช้เครื่องหมายคำนั้นจนเกิดความหมายที่สองแล้ว (Secondary Meaning) ใน The Lanham Act มาตรา 1052 (e) (f) บัญญัติห้ามมิให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เมื่อใช้กับสินค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนแล้วเห็นได้ว่าพรรณนา หรือเล็งลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าเพียงอย่างเดียว และห้ามมิให้ปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เกิดลักษณะบ่งเฉพาะในทางการค้าแล้ว ดังนี้

“No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be effused registration on the principal register on account of its nature unless it-

(e) Consists of a mark which (1) when used on or in connection with the goods of the applicant is merely descriptive or deceptively misdescriptive of them, (2) when used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically descriptive of them...

(f) Nothing herein shall prevent the registration of a mark used by the applicant which has become distinctive of the applicant's goods in commerce..."

จึงอาจกล่าวโดยเฉพาะเจาะจงว่าเครื่องหมายคำเชิงพรรณนา (Descriptive Mark) คือ คำที่บ่งบอกถึงข้อมูลของสินค้าไม่ว่าเกี่ยวกับคุณสมบัติ, ลักษณะหรือส่วนผสมของสินค้า โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาความหมายนั้นอย่างลึกซึ้งแต่อย่างใด เหตุผลที่มีการห้ามมิให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็นการพรรณนาถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าเนื่องจากเหตุผลสองประการดังต่อไปนี้

1. เนื่องจากคำที่มีลักษณะเป็นการพรรณนาถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นสามารถใช้ได้กับสินค้าทุกประเภท ดังนั้นย่อมไม่สามารถทำหน้าที่บ่งชี้ความแตกต่างของสินค้าประเภทเดียวกันของผู้ประกอบการคนหนึ่งจากผู้ประกอบการคนอื่นได้เครื่องหมายการค้านั้นจึงไม่สามารถช่วยผู้บริโภคในการเลือกบริโภคสินค้าที่ตนต้องการได้

2. คำที่มีลักษณะเป็นการพรรณนาถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้า เช่นนี้ไม่ควรสงวนไว้เพื่อคนใดคนหนึ่ง ผู้ประกอบการคนอื่นควรมีสิทธิที่จะใช้คำในลักษณะนี้เพื่อพรรณนาถึงสินค้าของตนได้ หากยอมให้มีการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าแล้ว ทำให้ผู้ผลิตสินค้าในลักษณะเดียวกันอันแข่งขันกันอยู่นั้น ไม่สามารถใช้คำเหล่านี้เพื่อพรรณนาถึงสินค้าของตนได้เลย อย่างไรก็ตามก็ดีเครื่องหมายคำลักษณะนี้อาจจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หากเกิดความหมายที่สองอันเนื่องมาจากการใช้เครื่องหมายนั้น

ข. เครื่องหมายคำสามัญ (Generic Mark)

เครื่องหมายคำที่เป็นคำสามัญ (Generic Mark) เป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองจึงไม่อาจทำหน้าที่แยกแยะความแตกต่างของสินค้าของผู้ประกอบการรายหนึ่งออกจากสินค้าของผู้ประกอบการรายอื่นได้ ตามหลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาของศาลในประเทศสหรัฐอเมริกา เครื่องหมายคำสามัญไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act⁴¹ ได้ การได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะอันเกิดขึ้นเพราะการใช้หรือภายหลังจากการใช้ (Secondary Meaning) ก็ไม่สามารถทำให้เครื่องหมายคำสามัญ (Generic Mark) ดังกล่าวมีลักษณะบ่งเฉพาะขึ้นมาได้ อันจะส่งผลให้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า⁴² อย่างไรก็ตามอาจมีบางกรณีที่ศาลสหรัฐอเมริกานุโลมให้การผสมระหว่างคำที่มีความหมายเป็นคำสามัญ (Generic Word) ตั้งแต่สองคำขึ้นไปจดทะเบียนเป็น

⁴¹ Cornell University, Law School. (2010). **Lanham Act, 15 U.S.C. section 1051.** p. 25.

⁴² David C. Hilliard, Joseph Nye Welch III and Uli Widmaier. (2002). **"Trademark and Unfair Competition"**. LexisNexis. p.117.

เครื่องหมายการค้าได้หากเจ้าของสามารถพิสูจน์ได้ว่าการผสมคำนั้นก่อให้เกิดคำที่มีลักษณะเฉพาะขึ้น กล่าวคือผู้บริโภคจะนึกถึงตัวผู้ผลิตมากกว่าตัวสินค้าเมื่อได้ยินคำนั้นๆ ดังเช่นกรณีคดีของ Kellogg Co. V. National Biscuit Co. (1938)⁴³ โดยคดีนี้ศาลฎีกาสหรัฐอเมริกา (Supreme Court of the United States) ได้ตัดสินว่า คำว่า “Shredded Wheat” ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ธัญญาหารทำมาจากข้าวสาลี เป็นคำสามัญที่มีความหมายทั่วไป ไม่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ผู้ผลิตรายอื่นก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้คำๆ นี้ในการขายผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันตามลักษณะของแต่ละผู้ผลิตที่แตกต่างกันไป ดังนั้นคำว่า “Shredded Wheat” จึงไม่สามารถได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าได้ อย่างไรก็ตามศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาได้กล่าวว่า หากต้องการใช้คำๆ นี้ในฐานะที่เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครอง เครื่องหมายดังกล่าวต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ โดยเจ้าของเครื่องหมายจะต้องพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าในความคิดของผู้บริโภคทั่วไปแล้วคำๆ นี้หมายถึงผู้ผลิตมิใช่ตัวสินค้า⁴⁴

ในการพิจารณาเรื่องเครื่องหมายคำใดเป็นคำที่พรรณนา หรือบรรยายลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าหรือไม่นั้นกฎหมายสหรัฐอเมริกาให้พิจารณาว่าหากคำนั้นเมื่อใช้กับสินค้าใดแล้วเป็นการบอกให้ผู้บริโภค ผู้ไม่เคยเห็นหรือรู้มาก่อนเลยว่าเครื่องหมายคำนั้นใช้กับสินค้าชนิดใดให้ทราบถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า⁴⁵ เช่นนี้ถือเป็นการเครื่องหมายคำเชิงพรรณนา (Descriptive Mark) ซึ่งต้องห้ามมิให้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากสถิติเครื่องหมายการค้าแล้วปรากฏว่าผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการยังคงพยายามที่จะใช้คำที่มีความหมายเชิงพรรณนานี้เป็นเครื่องหมายการค้า หรือแทรกอยู่กับชื่อสินค้าของตนเพื่อย่นย่อจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าเนื่องจากเครื่องหมายคำเชิงพรรณนานี้สามารถแนะนำสินค้าโดยการบรรยายข้อมูลบางอย่างของสินค้า เช่น ชนิดหรือคุณภาพของสินค้าได้ในเวลาเดียวกันเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถจดจำสินค้าของตนได้ง่ายผ่านทางเครื่องหมายการค้าทั้งที่ทราบอยู่แล้วว่าเครื่องหมายคำนั้นอาจได้รับการปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า อีกทั้งยากต่อการพิสูจน์การเกิดความหมายที่สองผ่านการใช้เครื่องหมายการค้า นั้นมาเป็นระยะเวลานาน⁴⁶ และในกรณีที่คดีนั้นเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในศาลแล้ว ฝ่ายผู้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามักอ้างว่าเครื่องหมายคำนั้นไม่ได้เป็นคำที่พรรณนาสินค้าเพียงแต่มีความหมายในเชิงแนะนำ (Suggestive Mark) สินค้าเท่านั้น

⁴³ Kellogg Co. v National Biscuit Co., 305 U.S. 111. (1938). from

<http://openjurist.org/305/us/111/kellogg-co-v-national-biscuit-co>.

⁴⁴ David C. Hilliard, Joseph Nye Welch III and Uli Widmaier. Op. cit. p. 115.

⁴⁵ J. THOMAS MCCARTHY, **Trademarks and Unfair Competition Volume 1** (New York: The Lawyer Co-Operative Publishing Co., 1973). p. 356

⁴⁶ Richard Stim. (2000). **Trademark Law**. p. 25.

ซึ่งไม่ต้องห้ามจดทะเบียน และหากข้อโต้แย้งนั้นยังฟังไม่ขึ้น ฝ่ายผู้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็จะได้แย้งต่อไปว่าเครื่องหมายคำนั้นเกิดความหมายที่สองอันเนื่องมาจากการใช้แล้ว⁴⁷

ส่วนในทางปฏิบัติที่นิยมใช้ในการพิจารณาเรื่องเครื่องหมายคำใดเป็นคำที่พรรณนาหรือบรรยายลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าหรือไม่นั้น คือการค้นหาคำความหมายจากพจนานุกรมว่าเครื่องหมายคำนั้นๆ สามารถแปลว่าอย่างไรได้บ้าง หากคำนั้นไม่ปรากฏในพจนานุกรมหรือมีความหมายที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือเพียงแต่มีความหมายในเชิงแนะนำสินค้าแล้วไม่ถือว่าเป็นเครื่องหมายคำเชิงพรรณนา (Descriptive Mark) และสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้⁴⁸

ในบางกรณีเพื่อการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายคำที่มีความหมายพรรณนาสินค้านี้เป็นเครื่องหมายการค้า อาจมีการพยายามเปลี่ยนรูปลักษณะของคำ เช่น สะกดผิดจากคำที่หากสะกดถูกต้องแล้วจะมีความหมายพรรณนาสินค้า พยายามเพิ่มเติมหรือลดพยางค์หรือตัวอักษรบางตัวออกไป แต่ยังคงอ่านได้ใจความเช่นเดิมเพื่ออ้างว่าเป็นคำที่คิดขึ้น หรือไม่มีปรากฏอยู่ในพจนานุกรม ตัวอย่างของคำที่จงใจสะกดผิด เช่น คำว่า “New” ที่แปลว่าใหม่ สะกดใหม่เป็น “NU” หรือ คำว่า “Alkol” จงใจสะกดมาจากคำว่า “Alcohol” สำหรับน้ำยาแอลกอฮอล์ หรือ คำว่า “Kwix-Tart” สำหรับเครื่องสำอางแบบเตอรี จงใจสะกดผิดมาจากคำว่า “quick start” หรือ ตัวอย่างของคำที่พยายามเพิ่มเติม หรือลดพยางค์ หรือตัวอักษรบางตัวออกไป แต่ยังคงอ่านได้ใจความเช่นเดิม เช่น คำว่า “Nylonized” สำหรับสิ่งทอที่ทำมาจากไนลอน ซึ่งเพิ่ม “-ize” ขึ้นมาเท่านั้น หรือคำว่า “Basser” สำหรับสินค้าที่เป็นเหยื่อปลา ซึ่งเพิ่ม “-er” แต่ยังคงสามารถเข้าใจได้ว่าต้องการสื่อถึงอะไร เป็นต้น

บางกรณีคำที่มีความหมายเชิงอุปมาหรืออุปไมยนั้นอาจถือว่าเป็นคำเชิงพรรณนาเช่นกัน เช่น คำว่า “Rubroid” สำหรับวัสดุที่มุงหลังคานั้นแม้ว่าจะไม่ได้ทำด้วยยาง แต่อาจสื่อได้ว่าวัสดุที่มุงหลังคานั้นนุ่ม และมีความยืดหยุ่นราวกับยาง ถือว่าเป็นคำเชิงพรรณนา (Descriptive Mark) เช่นเดียวกัน

สำหรับคำที่มาจากต่างประเทศนั้นศาลสหรัฐอเมริกาจะให้แปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนหากแปลความหมายนั้นเป็นภาษาอังกฤษแล้วปรากฏว่ามีความหมายพรรณนาสินค้า หรือเป็นคำสามัญแล้วย่อมไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ภาษต่างประเทศที่จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษนั้นจะต้องเป็นภาษาที่คนอเมริกันรู้จัก หรือคุ้นเคยอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่ เช่น ภาษาเยอรมัน หรือฝรั่งเศส พิจารณาตัวอย่างจากคำว่า “Volkswagen” เป็นภาษาเยอรมัน แปลว่า “Peoples Car” ซึ่งศาลเห็นว่าสื่อถึงรถราคาถูก และเป็นที่ยอมรับ ย่อมไม่สามารถจด

⁴⁷ J. Thomas Mc Carthy. Op. Cit. p. 358.

⁴⁸ Ibid. p. 356-357.



ทะเบียนเครื่องหมายการค้า เว้นแต่เกิดความหมายที่สองอันเนื่องมาจากการใช้แล้ว เป็นต้น แต่หากเป็นภาษาที่คนอเมริกันไม่รู้จัก หรือเป็นภาษาที่เลิกใช้ไปแล้ว เช่น ภาษากรีก ดังนี้ย่อมไม่จำเป็นต้องแปลความหมายเพื่อพิจารณาว่าเป็นคำที่พรรณนาถึงสินค้าหรือไม่

3.3.2 แนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าคำผสม

ตามหลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาของศาลในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยหลักแล้วคำที่มีความหมายทั่วไป (Generic Term) ไม่สามารถได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act⁴⁹ รวมถึงการผสมคำที่มีความหมายทั่วไปตั้งแต่สองคำขึ้นไป ก็มีได้ทำให้คำที่เกิดขึ้นใหม่นั้นกลายเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctive) ขึ้นมาได้ การได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังจากการใช้ (Secondary Meaning) ก็ไม่สามารถทำให้การผสมคำที่มีความหมายทั่วไปดังกล่าว มีลักษณะบ่งเฉพาะ อันจะส่งผลให้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า⁵⁰ อย่างไรก็ตามอาจมีบางกรณีที่ศาลอนุโลมให้การผสมผสานระหว่างคำที่มีความหมายทั่วไปตั้งแต่สองคำขึ้นไปเป็นเครื่องหมายการค้าที่สามารถนำมาจดทะเบียนได้หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถพิสูจน์ได้ว่า การผสมผสานนั้นก่อให้เกิดคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ กล่าวคือ ผู้บริโภคจะนึกถึงตัวผู้ผลิตมากกว่าตัวสินค้าเมื่อได้ยินคำนั้นๆ เช่น

กรณีตัวอย่างคดี Kellogg Co. v. National Biscuit Co. (1938)⁵¹

คดีนี้ศาลฎีกาสหรัฐฯ (Supreme Court of the United States) ตัดสินว่า คำว่า “Shredded Wheat”⁵² ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ธัญญาหารที่ทำมาจากข้าวสาลี เป็นคำที่มีความหมายทั่วไป ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ผู้ผลิตอื่นๆ ก็มีผลจำเป็นต้องใช้คำๆ นี้ในการขายผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันตามลักษณะของแต่ละผู้ผลิตที่แตกต่างกันไป ดังนั้น คำว่า “Shredded Wheat” จึงไม่สามารถได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าได้

การที่ Kellogg Company ผลิตสินค้าประเภทธัญญาหารที่ทำมาจากข้าวสาลีโดยรูปร่างของผลิตภัณฑ์ที่ Kellogg ผลิตนั้นเหมือนกับผลิตภัณฑ์ที่ National Biscuit Company ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มในการผลิตสินค้าชนิดนี้ อีกทั้งยังใช้คำว่า “Shredded Wheat” ในการขายสินค้าของตนเช่นกัน

⁴⁹ Cornell University, Law School. (2010). Lanham Act, 15 U.S.C. section 1051. from http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode15/uscode15_usc_sec_15_00001052---000-.html.

⁵⁰ David C. Hilliard, Joseph Nye Welch II and Uli Widmaier. Op. cit. p. 117.

⁵¹ Kellogg Co. v. (1938). National Biscuit Co., 305 U.S. 111. from <http://openjurist.org/305/us/111/kellogg-co-v-national-biscuit-co>.

⁵² คำว่า “Shredded” เป็นกริยาช่องสองของคำว่า “Shred” แปลว่า ทำให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ส่วนคำว่า “Wheat” แปลว่า ข้าวสาลี

ด้วยนั้น ไม่ถือว่าเป็นการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเครื่องหมายการค้าและกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันไม่เป็นธรรม

อย่างไรก็ดีศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาได้กล่าวว่า หากต้องการใช้คำๆ นี้ในฐานะที่เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครอง เครื่องหมายดังกล่าวต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ โดยเจ้าของเครื่องหมายจะต้องพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าในความคิดของผู้บริโภคทั่วไปแล้วคำๆ นี้หมายถึงผู้ผลิตมิใช่ตัวสินค้า⁵³

กรณีตัวอย่างคดี *Filipino Yellow Pages, Inc. v. Asian Journal Publications, Inc.* (1999)⁵⁴

ในคดีนี้ศาลใช้หลักในทฤษฎี คุณคือใคร คุณคืออะไร (who-are-you/what-are-you test)⁵⁵ จากหลักการนี้ เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะจะสามารถตอบคำถามที่ว่า คุณคือใคร ซึ่งอีกนัยหนึ่งก็หมายถึงใครคือผู้ผลิตหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ในทางกลับกันหากเป็นคำที่มีความหมายทั่วไป (Generic Term) ก็จะตอบคำถามว่า คุณคืออะไร ซึ่งหมายถึงตัวสินค้านั้นเองโดยมิได้มีการบอกถึงว่าใครเป็นผู้ผลิต

ประเด็นที่ศาลต้องวินิจฉัยในคดีนี้ได้แก่ การนำคำที่มีความหมายทั่วไป (Generic Term) มาผสมกันสามารถก่อให้เกิดคำที่มีลักษณะเฉพาะ (Distinctive) หรือไม่ กล่าวคือ การผสมกันระหว่างคำว่า “Filipino” หมายถึงชาวฟิลิปปินส์ กับคำว่า “Yellow Pages” หมายถึงสมุดหน้าเหลือง ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายทั่วไปทั้งคู่จะกลายเป็นคำที่มีความหมายเฉพาะหรือไม่

จากข้อเท็จจริง โจทก์ในคดีนี้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน ดังนั้นภาระการพิสูจน์จึงตกแก่ฝ่ายโจทก์ที่จะต้องพิสูจน์ว่าคำว่า “Filipino Yellow Pages” ไม่ใช่คำที่มีความหมายทั่วไป ศาลในคดีนี้นำหลัก “คุณคืออะไร” มาใช้ ซึ่งคำตอบก็คือ สมุดหน้าเหลืองของชาวฟิลิปปินส์ ซึ่งคำๆ นี้เป็นคำที่มีความหมายทั่วไปจึงไม่ใช่เครื่องหมายที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า⁵⁶

กรณีตัวอย่างคดี *Surgicenters of America, Inc. v. Medical Dental Surgeries Co.* (1979)⁵⁷

⁵³ David C. Hilliard, Joseph Nye WelchII and Uli Widmaier. Loc.cit.

⁵⁴ *Filipino Yellow Pages, Inc. v. Asian Journal Publications, Inc.* (1988). F.3d 1143. from <http://openjurist.org/198/f3d/1143/filipino-yellow-pages-inc-v-asian-journal-publications-inc-roger-lagmay-oriel>.

⁵⁵ David C. Hilliard, Joseph Nye WelchII and Uli Widmaier. Loc.cit.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ *Surgicenters of America, Inc. v. Medical Dental Surgeries Co.*, (9th Cir. 1979) 601 F.2d 1011, from <http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/601/601.F2d.1011.77-2490.html>

คดีนี้ โจทก์เป็นเจ้าของศูนย์บริการในการผ่าตัดชื่อว่า “Surgicenters” ซึ่งก่อตั้งที่รัฐโอริโชนา ในปี 1968 แรกเริ่มโจทก์ทำการจัดหาที่ดิน เตรียมอาคารสถานที่, ฝึกหัดเจ้าหน้าที่ และอื่นๆ โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “Surgicenters” ในปี 1970 ต่อมาจำเลยซึ่งประกอบกิจการในรัฐ Oregon ได้ใช้คำว่า “Medical Dental Surgicenters” เป็นเครื่องหมายบริการของตนในปี 1975

โจทก์ฟ้องจำเลยฐานละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของโจทก์พร้อมทั้งเรียกค่าเสียหาย ศาลชั้นต้นวินิจฉัยในทางที่เป็นคุณแก่จำเลย ว่าเครื่องหมายของโจทก์เป็นคำที่มีความหมายทั่วไป (Generic Term) วิธีการที่ศาลนำมาใช้คือการพิจารณาความหมายตามพจนานุกรมของคำว่า “Surgery” และคำว่า “Center” โดยศาลเห็นว่าความหมายตามพจนานุกรมจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าประชาชนเข้าใจความหมายของคำๆ นั้นว่าอย่างไร คดีนี้ศาลตัดสินว่าคำที่มีความหมายทั่วไปสองคำมารวมกันอย่าง “surgery” และ “centers” นั้น ความหมายของคำใหม่นั้นก็ยังเป็นคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ หรืออีกนัยหนึ่งคือคำนั้นก็ยังเป็นคำที่มีความหมายทั่วไป (Generic Term) อยู่นั่นเอง⁵⁸

ตามที่ได้กล่าวข้างต้น เครื่องหมายคำที่มีความหมายทั่วไป (Generic Term) ไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ แม้ว่าบางกรณีจะเป็นการนำคำที่มีความหมายทั่วไปตั้งแต่สองคำขึ้นไปมารวมกันก็ไม่สามารถทำให้คำที่เกิดขึ้นใหม่เป็นเครื่องหมายคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะได้

เช่นเดียวกับในกรณีที่มีการนำคำเชิงพรรณนาถึงสินค้าเพียงอย่างเดียว (Merely Descriptive) ตั้งแต่สองคำขึ้นไปมารวมกันเป็นเครื่องหมายคำผสมเพื่อยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หากการผสมผสานนั้นยังคงไว้ซึ่งคำที่มีลักษณะของการบรรยายส่วนสำคัญของสินค้าหรือบริการอยู่ก็ไม่สามารถนำคำดังกล่าวมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ดังเช่นกรณีคดีต่อไปนี้

คดี In re Entenmann's Inc.⁵⁹

คดีนี้ ผู้ขอจดทะเบียนต้องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “Oatnut” สำหรับสินค้าประเภทขนมปัง แต่ถูกปฏิเสธภายใต้เหตุผลที่ว่า คำว่า “Oatnut” เป็นคำที่บรรยายส่วนผสมของข้าวโอ๊ตและถั่วซึ่งเป็นส่วนผสมที่ใช้ในการทำขนมปัง ผู้ขอจดทะเบียนโต้แย้งว่า “Oatnut” ไม่ใช่คำที่พรรณนาสินค้าเนื่องจากคำๆ นี้ ไม่ได้บอกผู้บริโภคให้ทราบว่าใช้ถั่วชนิดใดในการทำขนมปัง ตามหลักทั่วไปแล้วเครื่องหมายที่จะถือว่าเป็นคำที่พรรณนาสินค้าจะต้องบรรยายถึงคุณสมบัติ ลักษณะ หรือส่วนผสมของสินค้า ศาลในคดีนี้เห็นว่า คำว่า “Oatnut” สามารถบ่งบอกให้ผู้บริโภคทราบว่ามีส่วนผสมสองอย่างหลักๆ ที่ใช้ในการทำขนมปังนี้ แม้เครื่องหมายคำว่า “Oatnut” จะไม่ได้บรรยายให้ผู้บริโภคทราบอย่างชัดเจนว่าผู้ขอจดทะเบียนใช้ถั่วชนิดใดบ้างในการ

⁵⁸ David C. Hilliard, Joseph Nye Welch II and Uli Widmaier. Op.cit. p. 118.

⁵⁹ In re Entenmann's Inc., 15 USPQ2d 1750, 1751. (TTAB 1990). aff'd unpublished, 928 F.2d 411

ทำขนมปังก็ตามก็มีได้หมายความว่า “Oatnut” เป็นคำที่มีได้พรรณาสินค้า ดังนั้นจึงไม่สามารถนำมาจดทะเบียนได้

ในทางกลับกันศาลสหรัฐอเมริกาเห็นว่าเครื่องหมายการค้าคำผสมนี้สามารถนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้เฉพาะกรณีที่การผสมคำขึ้นใหม่นั้นก่อให้เกิดเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ, ไม่มีความหมายเป็นการพรรณาสินค้า, มีความหมายผิดแปลกแตกต่างไปจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นๆ หรือเป็นเครื่องหมายคำเชิงแนะนำ (Suggestive Term) หรือคำที่ใช้ตามอำเภอใจเท่านั้น แม้ว่าแยกคำเหล่านี้ออกจากกันแล้วจะเป็นคำที่พรรณาสินค้าก็ตาม กรณีตัวอย่างคดี เช่น

คดี In re Colonial Stores Inc.⁶⁰

ผู้ร้องต้องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Sugar & Spice สำหรับสินค้าจำพวก เบเกอรี่ เช่น เค้ก คุกกี้ ขนมปัง โดนัท เป็นต้น คำขอของผู้ร้องถูกปฏิเสธเนื่องจากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกาเห็นว่าเครื่องหมายดังกล่าวเป็นเพียงคำที่พรรณาสินค้าแต่เพียงอย่างเดียว (Merely Descriptive) ผู้ร้องยอมรับว่าคำว่า “Sugar” และ “Spice” เป็นคำที่มีความหมายทั่วไปเมื่อใช้โดยลำพัง แต่ได้แย้งว่า การผสมกันระหว่างคำสองคำตามอำเภอใจให้เป็นคำใหม่สามารถเปลี่ยนคำดังกล่าวให้กลายเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctive) ได้

ศาลในคดีนี้มีความเห็นสอดคล้องกับทางผู้ร้องว่า “Sugar & Spice” เป็นเครื่องหมายคำเชิงแนะนำ (Suggestive Term) เท่านั้นไม่ถึงกับพรรณาสินค้า แม้ว่าคำนี้จะประกอบด้วยสองคำ คือ “Sugar” และ “Spice” ซึ่งหากใช้คำใดคำหนึ่งเพียงคำเดียวย่อมถือว่าเป็นคำที่พรรณาสินค้า ไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ แต่เมื่อนำมารวมกันแล้วศาลกลับถือว่าไม่เป็นคำที่พรรณาสินค้าเพียงอย่างเดียว (Merely Descriptive) เครื่องหมายดังกล่าวจึงสามารถนำมาจดทะเบียนได้

กรณีคดี เครื่องหมายการค้าคำว่า “Mouse” และ “Seed” รวมกันเป็นคำว่า “Mouse Seed” สำหรับสินค้าประเภท อุปกรณ์กำจัดหนู ศาลสหรัฐฯ ก็ไม่ถือว่าเป็นคำที่พรรณาสินค้าเพียงอย่างเดียว (Merely Descriptive) เป็นเพียงแค่เครื่องหมายคำเชิงแนะนำเท่านั้น (Merely Suggestive) เท่านั้น

กรณีเครื่องหมายคำว่า “Season-All” สำหรับหน้าต่างอลูมิเนียม ก็ไม่ถือว่าเป็นคำที่พรรณาสินค้าเพียงอย่างเดียว (Merely Descriptive) ทั้งๆ ที่หากว่ากลับคำเป็นคำว่า “All - Season” จะเป็นคำพรรณาสินค้าถึงคุณภาพของสินค้าที่ต้องการสื่อว่าสามารถใช้ได้ทุกฤดู แต่เมื่อนำคำ

⁶⁰ In re Colonial Stores Inc., 394 F. 2d 549, 157 USPQ 382 (C.C.P.A. 1968). from <http://ftp.resource.org/courts.gov/c/F2/394/394.F2d.549.7925.html>.

มาสะกดรวมกันในลักษณะที่เป็นการผสมคำในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามปกติ (Unusual Combination) เช่นนี้แล้ว สำนักงานสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกากลับมีคำสั่งให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายคำนี้เป็นเครื่องหมายการค้าได้⁶¹

จากกรณีตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ปรากฏว่าในการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายคำในกรณีที่เป็นการผสมคำในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามปกติ (Unusual Combination) นี้ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกาพิจารณาเครื่องหมายคำโดยภาพรวมทั้งหมดโดยไม่มีการแยกคำออกเป็นคำๆ แล้วพิจารณาเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะว่าเป็นเครื่องหมายคำพรรณาสินค้าหรือไม่ เช่นเดียวกับที่ศาลสูงของสหรัฐอเมริกาได้วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า การพิจารณาเครื่องหมายการค้าต้องพิจารณาคำทั้งหมดในภาพรวมไว้ด้วยกันจะพิจารณาคำใดคำหนึ่งหรือแยกคำออกจากกันแล้วพิจารณาไม่ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักกฎหมายที่เรียกว่า Anti-dissection Rule คือหลักเกณฑ์ซึ่งกำหนดให้การพิจารณาความสมบูรณ์ของเครื่องหมายคำนั้นต้องพิจารณาโดยภาพรวมทั้งหมดของเครื่องหมายการค้า อันเป็นการห้ามมิให้พิจารณาเครื่องหมายการค้าโดยแยกเครื่องหมายคำนั้นออกเป็นส่วนๆ แล้วพิจารณาเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง⁶² ทั้งนี้ศาลอุทธรณ์แห่งสหรัฐอเมริกาได้เริ่มนำหลักเกณฑ์นี้มาใช้ในการพิจารณากรณีความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า แต่ต่อมาศาลอุทธรณ์ได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณาในเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าด้วย⁶³

กล่าวโดยสรุปคือแนวทางของศาลสหรัฐอเมริกายอมรับว่าการนำคำที่มีความหมายพรรณาสินค้าตั้งแต่สองคำขึ้นไปมาผสมคำในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามปกติ (Unusual Combination) สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้เนื่องจากต้องพิจารณาคำทั้งหมดเข้าด้วยกันโดยไม่มีการแยกคำออกเป็นคำๆ และไม่อาจถือว่าเป็นคำที่พรรณาสินค้าเพียงอย่างเดียว (Merely Descriptive) อันจะต้องห้ามในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้คำว่า “คำที่พรรณาสินค้าเพียงอย่างเดียว (Merely Descriptive)” ในกฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act นี้ หมายถึงเป็นคำที่พรรณาสินค้าร้อยเปอร์เซ็นต์ (100% Descriptive) การผสมคำในลักษณะนี้จึงถือไม่ได้ว่าเป็นคำที่พรรณาสินค้าเพียงอย่างเดียว (Merely Descriptive) เครื่องหมายคำเชิงพรรณาสินค้าย่อมไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ การพิจารณาว่าเครื่องหมายคำใดเป็นคำที่พรรณาสินค้าเพียงอย่างเดียวนั้นจะต้องพิจารณาเป็นกรณีๆ ไปที่สำคัญคือ หากคำนั้นมีได้พรรณาสินค้า

⁶¹ Aluminum Fabricating Co. V Season – All Window Corp. (1958, CA2). 259 F2d 314.

⁶² สำนักงานสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา. (2552). คู่มือตรวจสอบเครื่องหมายการค้า ฉบับที่ 5 บทที่ 1207.01. จาก <http://tess.uspto.gov/tmdb/tmep/1200.htm>.

⁶³ V Secret Catalogue, Inc. (2009). ELECTRONIC CITATION:20012 FED App. 0247P (6th Cir.).

สินค้าเพียงอย่างเดียวแล้วจะต้องถือว่าเป็นคำเชิงแนะนำเท่านั้น การพิจารณาจึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับเครื่องหมายเชิงแนะนำที่ได้กล่าวถึงมาแล้วข้างต้น

3.4 กฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศสิงคโปร์

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสิงคโปร์ฉบับแรกคือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1992 ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1998⁶⁴ โดยได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 2000 และ ค.ศ. 2005 ทั้งนี้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสิงคโปร์มีที่มาจากกฎหมายของต่างประเทศ ได้แก่ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1994 ของประเทศอังกฤษ และกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม

3.4.1 หลักกฎหมายเกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะในการพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

สำหรับการพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของประเทศสิงคโปร์ ได้กำหนดรูปแบบของหลักเกณฑ์ในลักษณะที่แตกต่างจากหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ของประเทศไทย กล่าวคือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ของประเทศไทยจะกำหนดหลักเกณฑ์การเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงไว้เป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า แต่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของประเทศสิงคโปร์ได้กำหนดหลักเกณฑ์ทั้งสองอย่างเป็นคนละหลักเกณฑ์แยกต่างหากจากกัน

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของประเทศสิงคโปร์ ได้กำหนดเหตุแห่งการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน (Ground for Refusal of Registration) ไว้ในหมวดที่ 2 (Part II) มาตรา 7 และ มาตรา 8 โดยกำหนดให้กรณีที่เครื่องหมายการค้าซึ่งขอรับจดทะเบียนไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (มาตรา 7(1) (b)) หรือเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า (มาตรา 7 (1) (c)) หรือเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนอยู่ก่อนแล้ว (มาตรา 8 (2)) เป็นเหตุแห่งการปฏิเสธไม่รับความคุ้มครอง

อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าประเทศสิงคโปร์ได้บัญญัติข้อยกเว้นกรณี que เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ หรือเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า อาจไม่ถูกปฏิเสธการรับจดทะเบียนได้ เช่นเดียวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศอื่นๆ รวมทั้งประเทศไทยด้วย โดยมาตรา 7(2) แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวได้กำหนดให้กรณีที่เครื่องหมาย

⁶⁴ Intellectual Property Office of Singapore. (2009). Trade Mark Act of Singapore. from

การค้าอาจมีลักษณะบ่งเฉพาะ หรือไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าได้อันเกิดจากการใช้เครื่องหมายการค้านั้น ทั้งนี้บทบัญญัติมาตราดังกล่าวมีที่มาจากระเบียบสหภาพยุโรปที่ 40/94 ว่าด้วยเครื่องหมายการค้าประชาคม และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของ ประเทศอังกฤษ มาตรา 3

3.4.2 แนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าคำผสม

สำหรับแนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำผสมนั้น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของสิงคโปร์มิได้มีบทบัญญัติที่กล่าวไว้โดยเฉพาะ แต่อย่างไรก็ดี อาจกล่าวได้ว่าการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าในสิงคโปร์นั้นจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าคำผสมในระเบียบสหภาพยุโรปที่ 40/94 และกฎหมายของประเทศอังกฤษ ทั้งนี้เนื่องจากหลักเกณฑ์ในการพิจารณามีลักษณะอย่างเดียวกัน กล่าวคือจะพิจารณาเครื่องหมายการค้าคำผสมนั้นโดยภาพรวมทั้งหมด ไม่แยกพิจารณาออกจากกัน ตัวอย่างเช่น เครื่องหมายบริการ Cashline ซึ่งขอจดทะเบียนสำหรับจำพวกบริการสากลที่ 36 เกี่ยวกับการให้บริการ การธนาคารและการเงิน ซึ่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศสิงคโปร์ได้วินิจฉัยว่าเครื่องหมายคำผสมดังกล่าวไม่มีลักษณะที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการ โดยตรงเพราะคำผสม คำว่า Cashline นั้นไม่เป็นที่รู้จักและไม่ได้ชี้ให้เห็นถึงลักษณะของบริการแต่อย่างใด ทั้งนี้การวินิจฉัยของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศสิงคโปร์ดังกล่าวสอดคล้องกับคำวินิจฉัยของสำนักงานเพื่อการรวมตลาดภายในสหภาพยุโรป (Office for Harmonization in the Internal Market หรือ OHIM) ในการพิจารณาเครื่องหมายบริการ Easy Bank ซึ่งขอรับการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการประชาคมสำหรับจำพวกบริการเดียวกัน⁶⁵

3.5 กฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศมาเลเซีย

ประเทศมาเลเซียไม่เคยเป็นประเทศในเครือจักรภพของประเทศอังกฤษซึ่งใช้ระบบกฎหมายในระบบ คอมมอนลอว์ก็ตาม แต่ประเทศมาเลเซียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ใช้กฎหมายในระบบซีวิลลอว์ ซึ่งได้มีการตรากฎหมายในลักษณะต่างๆ ขึ้นบังคับใช้ในประเทศ ดังนั้นกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศมาเลเซียจึงถูกตราขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1976 เป็นพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1976⁶⁶ ซึ่งได้มีการแก้ไขในปี ค.ศ. 1994 และปี ค.ศ. 2000 โดยการจด

⁶⁵ Intellectual Property Corporation Of Malaysia. (2009). Trade Mark Act of Malaysia. from

<http://www.ipos.gov.sg/NR/rdonlyres/C072BF13-7668-4D23-9E41-DFADF0B8B84F/163/Chapter4DescriptiveTradeMarks.pdf>.

⁶⁶ Perbadanan Harta Intelek Malaysia, Intellectual Property Corporation Of Malaysia. (2009).

Trade Mark Act of Malaysia. from http://www.mipc.gov.my/act/TRADE_MARKact.pdf.

ทะเบียนเครื่องหมายการค้าและความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าก่อนพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1976 จะมีผลใช้บังคับ การจดทะเบียนและความคุ้มครองจะเป็นไปตามกฎหมายต่างๆ หลายฉบับซึ่งมีบทบัญญัติอันเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า

3.5.1 หลักกฎหมายเกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะในการพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1976 ของประเทศมาเลเซียได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในหมวด 4 ว่าด้วยเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ (Part 4 Registrable Trade Mark) เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในหมวดดังกล่าวโดยสังเขปแล้วอาจเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์ต่างๆ มีลักษณะคล้ายคลึงกับหลักเกณฑ์ของเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ของประเทศไทย โดยเครื่องหมายการค้าซึ่งรับจดทะเบียนได้นั้นจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ (มาตรา 10 (2)) หากเป็นเครื่องหมายการค้า ต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง (มาตรา 10 (1) (d)) นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าซึ่งรับจดทะเบียนได้ต้องไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 14 และต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าซึ่งได้รับการจดทะเบียนไว้ก่อนแล้วตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1976

สำหรับการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะนั้น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1976 ได้กำหนดนิยามไว้ในมาตรา 10 (2a) โดยเครื่องหมายการค้าซึ่งมีลักษณะบ่งเฉพาะคือ เครื่องหมายการค้าซึ่งสามารถแยกแยะสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งขอรับจดทะเบียนจากสินค้าของบุคคลอื่นได้ ทั้งนี้มาตรา 10 (2b) แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวยังได้กำหนดให้การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดมีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่นั้น ให้พิจารณาจากลักษณะในตัวของเครื่องหมายนั้นเองว่าสามารถแยกแยะสินค้าของผู้ผลิตรายหนึ่งกับผู้ผลิตรายอื่นได้หรือไม่ และให้พิจารณาจากลักษณะบ่งเฉพาะอันเกิดจากการใช้เครื่องหมายการค้าซึ่งขอรับการจดทะเบียนนั้นด้วย

3.5.2 แนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าคำผสม

การพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำผสมของสำนักงานเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศมาเลเซียมีแนวทางการพิจารณาที่สอดคล้องกับประเทศอื่นๆ โดยจะพิจารณาภาคส่วนของเครื่องหมายการค้าคำผสมนั้นโดยรวมทั้งหมดว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่ หรือเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าซึ่งได้รับการจดทะเบียนแล้วหรือไม่ โดยแนวทางดังกล่าวได้เป็นไปตามคู่มือกฎหมายเครื่องหมายการค้าและธรรมเนียมปฏิบัติ (Manual of Trademark Law & Practice)⁶⁷ ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศมาเลเซีย

⁶⁷ Intellectual Property Corporation Of Malaysia. (2009). Trade Mark Act of Malaysia. from

ตัวอย่างในการพิจารณาเครื่องหมายการค้าคำผสมเช่น ในการพิจารณาความเหมือนคล้ายนั้น หากเครื่องหมายการค้าซึ่งขอรับการจดทะเบียนมีคำนำหน้าหรือคำต่อท้ายเช่นคำว่า “Hyper” ซึ่งเหมือนกับเครื่องหมายการค้าอื่นซึ่งได้รับการจดทะเบียนแล้วเช่น “Hyper Day” และ “Hyper Wick” สำหรับสินค้าหรือบริการอย่างเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าซึ่งกำลังขอรับการจดทะเบียนเช่นเครื่องหมายคำผสม “Hyper Life” เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอาจได้รับการจดทะเบียน

จากตัวอย่างข้างต้น เห็นได้ว่าการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำผสมนั้น จะพิจารณาภาพรวมทั้งหมดของเครื่องหมายคำผสม แม้เครื่องหมายคำผสมซึ่งขอรับการจดทะเบียนจะประกอบด้วยคำซึ่งเหมือนหรือคล้ายกับส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าซึ่งได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว แต่เมื่อพิจารณาภาพรวมของเครื่องหมายคำผสมซึ่งขอรับการจดทะเบียนนั้น อาจมีความแตกต่างกัน ซึ่งส่งผลให้เครื่องหมายการค้าซึ่งขอรับการจดทะเบียนไม่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดกับสินค้าหรือบริการซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว

3.6 กฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีการตราพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1982⁶⁸ ขึ้น โดยพระราชบัญญัตินี้ได้ถูกแก้ไขสองครั้ง ในปี ค.ศ. 1993 และ ค.ศ. 2001 วัตถุประสงค์ในการออกพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวคือ เพื่อปรับปรุงการจัดการเครื่องหมายการค้า การคุ้มครองสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายการค้า และสนับสนุนให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการของตนและรักษาชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภค ผู้ผลิต และผู้ทำการค้าและเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของตลาดและเศรษฐกิจในระบอบสาธารณรัฐสังคมนิยม

3.6.1 หลักกฎหมายเกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะในการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

รูปแบบของการบัญญัติหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1982 มีความคล้ายคลึงกับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ของประเทศไทย โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ประการสำคัญในการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในมาตรา 9 คือ เครื่องหมายการค้าซึ่งขอรับการจดทะเบียนนั้นจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะและไม่ขัดต่อประโยชน์ตามกฎหมายของบุคคลอื่นอันได้รับก่อนหน้านั้น กล่าวคือต้องไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นซึ่งได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว

⁶⁸ China Patent Trademark Office. (2009). Trademark of China. from

นอกจากนี้ ในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวยังได้กำหนดถึงลักษณะของเครื่องหมายซึ่งไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุมาตรา 2 แห่งมาตราดังกล่าว ซึ่งกำหนดให้เครื่องหมายการค้าซึ่งเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงไม่สามารถรับจดทะเบียนได้ อันเป็นบทบัญญัติที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 7 วรรคสอง (3) และยังคงกำหนดข้อยกเว้นแห่งการนี้ไว้ในวรรคท้ายของมาตรา 11 ดังกล่าวที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 7 วรรคท้ายเช่นกัน คือ เครื่องหมายการค้าซึ่งได้รับลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้อาจได้รับการจดทะเบียนได้

3.6.2 แนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าคำผสม

แนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำผสมโดยสำนักงานเครื่องหมายการค้าของสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของหลายๆ ประเทศทั่วโลก กล่าวคือ ในการจะพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นซึ่งได้รับการจดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว หรือเครื่องหมายการค้านั้นเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือไม่นั้น จะพิจารณาเครื่องหมายการค้าคำผสมนั้นโดยภาพรวมทั้งหมดของเครื่องหมาย ไม่แยกเครื่องหมายการค้าคำผสมออกพิจารณาเป็นคำๆ ตัวอย่างเช่น เครื่องหมายการค้าคำว่า “Buxaway” อันเป็นเครื่องหมายการค้าซึ่งได้รับการจดทะเบียนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับรายการสินค้าจำพวกสากลที่ 5 อันเกี่ยวเนื่องกับยาฆ่าแมลง

เครื่องหมายการค้า คำว่า “Buxaway” เป็นการผสมคำจำนวนสองคำ ซึ่งหากแยกเป็นสองคำคือ คำว่า “Bux” และคำว่า “Away” จะเห็นว่าคำว่า “Bux” มีที่มาจากคำว่า “bug” ซึ่งมีคำแปลตามพจนานุกรมทั่วไปที่มีความหมายหรือแปลได้ว่าแมลง เช่นเดียวกับคำว่า “Away” ซึ่งมีความหมายหรือแปลได้ว่าไปเสีย หนีไป หรือออกห่าง ในการนำเครื่องหมายการค้านี้มาขอจดทะเบียน ผู้ขอรับการจดทะเบียนได้ตั้งใจสะกดคำว่า “bug” ให้ผิดไปจากคำสามัญทั่วไป (Misspell) เป็นคำว่า “Bux” เพื่อให้เป็นคำที่ไม่มีความหมายและนำมาผสมกันตามอำเภอใจ (Arbitrary) กับคำสามัญอีกคำหนึ่ง และเมื่อนำคำผสม “Buxaway” มาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว หากพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานเครื่องหมายการค้าของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้างต้นโดยไม่แยกพิจารณาเป็นคำๆ แล้วจะเห็นได้ว่า คำว่า “Buxaway” จะเป็นคำที่ไม่มีความหมายตามพจนานุกรม คือ แปลไม่ได้ ดังนี้เครื่องหมายการค้า “Buxaway” จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าสาธารณรัฐประชาชนจีนได้

3.7 กฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศอินเดีย

แต่เดิมการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศอินเดียเป็นไปตามกฎหมายคอมมอนลอว์ เช่นเดียวกับประเทศอังกฤษ จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1940 ประเทศอินเดียได้ตรากฎหมายเครื่องหมายการค้าอย่างเป็นทางการฉบับแรกคือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1940 ซึ่งต่อมาได้มีการแก้ไขอีก 3 ครั้ง โดยในปี ค.ศ. 1943 ได้มีการตราพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าแก้ไขเพิ่มเติมขึ้น ในการแก้ไขครั้งนี้ ได้มีการก่อตั้งสำนักงานจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Trade Marks Registry) ขึ้นเป็นอิสระจากสำนักงานสิทธิบัตร โดยมีสำนักงานอยู่ที่เมืองมุมไบ (Mumbai)

การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าของอินเดียได้เริ่มต้นอีกครั้งในปี ค.ศ. 1953 เมื่อรัฐบาลอินเดียได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งซึ่งมีผู้พิพากษา Rajagopala Ayyangar เป็นประธานให้ทำการเสนอแนะแก้ไขระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าทั้งหมด จนนำไปสู่การตราพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าที่เรียกว่า Trade and Merchandise Marks act. 1958 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502 (หรือ ค.ศ. 1959) โดยกฎหมายฉบับนี้ได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าไว้ทั้งหมดคือ Trade Marks Act. 1940, The Indian Merchandise Mark Act. 1889 และบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าในประมวลกฎหมายอาญา เข้ามารวมกันเป็นกฎหมายเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

หลังจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 1958 ใช้บังคับมากกว่า 40 ปี ประเทศอินเดียได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก จึงต้องมีการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาขององค์การการค้าโลก ในปี ค.ศ. 1999⁶⁹ รัฐบาลอินเดียจึงได้ตรากฎหมายเครื่องหมายการค้า Trade Mark Act 1999 มาใช้บังคับแทนกฎหมายฉบับปี ค.ศ. 1958 โดยมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2546 (หรือ ค.ศ. 2003) เป็นต้นมา ซึ่งถือเป็นกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอินเดียฉบับล่าสุดที่ใช้บังคับในปัจจุบัน

3.7.1 หลักกฎหมายเกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะในการพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ในเบื้องต้นการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดรับจดทะเบียนได้หรือไม่นั้น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของประเทศอินเดียได้กำหนดเหตุโดยชัดแจ้งในการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน (Absolute Ground for Refusal of Registration) และเหตุเกี่ยวเนื่องในการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน (Relative Ground for Refusal of Registration) ไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า บทที่ 2 ว่าด้วยการจดทะเบียนและเงื่อนไขแห่งการจดทะเบียน (Register and Conditions for Registration) มาตรา 9 และ 11 ตามลำดับ

⁶⁹ Intellectual Property India. (2009). Trade Mark of India. from

อนึ่ง เหตุโดยขัดแจ้งในการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนประกอบด้วยเหตุที่เครื่องหมายการค้าซึ่งขอรับการจดทะเบียนไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ และเหตุที่เครื่องหมายการค้านั้นเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า เป็นต้น ส่วนเหตุเกี่ยวเนื่องในการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนนั้น เช่น เครื่องหมายการค้าซึ่งขอรับการจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนอยู่ก่อนแล้ว เป็นต้น

สำหรับเหตุที่เครื่องหมายการค้าซึ่งขอรับการจดทะเบียนไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ซึ่งเป็นเหตุโดยขัดแจ้งในการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนอันได้ยกตัวอย่างมาข้างต้นนั้น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยยังได้กำหนดต่อไปว่าเครื่องหมายการค้านั้นอาจได้รับการจดทะเบียนหากเครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะอันเนื่องมาจากการใช้หรือเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

3.7.2 แนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าคำผสม

สำหรับแนวทางในการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำผสมของประเทศอินเดีย นั้น มีแนวทางเช่นเดียวกับสหภาพยุโรป ประเทศอังกฤษ และประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในลักษณะที่สอดคล้องกัน กล่าวคือ สำนักงานเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยจะพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าคำผสมใด จะได้รับการจดทะเบียนหรือไม่โดยพิจารณาจากภาพรวมของเครื่องหมายการค้าคำผสมดังกล่าว โดยจะไม่พิจารณาแต่ละส่วนของเครื่องหมายการค้าคำผสมนั้นแยกต่างหากออกจากกัน

ตัวอย่างเช่นในคดี F. Hoffmann-la Roche & Co. Ltd. V. Geoffrey Manner & Co. Ltd.⁷⁰ ซึ่งพิจารณาโดยศาลฎีกาแห่งประเทศอินเดีย โดยในคดีนี้มีข้อพิพาทส่วนหนึ่งว่าเครื่องหมายการค้า Dropovit (อันมีที่มาจากคำว่า Drop of Vitamin) ซึ่งขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวก 5 รายการสินค้า เช่น ส่วนประกอบในการเตรียมน้ำซึ่งใช้สำหรับมนุษย์ ว่ามีลักษณะที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือไม่ โดยในตอนหนึ่งของคำพิพากษาศาลได้วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าต้องปรากฏว่าเครื่องหมายการค้านั้นเป็นคำซึ่งประดิษฐ์ขึ้น ทั้งนี้เมื่อศาลได้พิจารณาแล้วแม้จะปรากฏความจริงว่าเครื่องหมายการค้า Dropovit เกิดจากการแต่งผสมกันจากคำซึ่งบุคคลซึ่งมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษใช้และรู้จักกันอยู่ทั่วไป แต่การนำคำทั่วไปนั้นมาผสมกันส่งผลให้เกิดคำใหม่ขึ้นซึ่งไม่มีความหมายและคำดังกล่าวมิได้สื่อให้ผู้ซึ่งมีความรู้ภาษาอังกฤษทราบถึงคำทั่วไปซึ่งเป็นที่มาแห่งเครื่องหมายการค้า นั้น เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้รับการบอกกล่าวถึงที่มาของเครื่องหมายหรือพินิจพิจารณาเครื่องหมายนั้นพอสมควร ดังนั้นเครื่องหมายการค้า Dropovit จึงรับจดทะเบียนได้

⁷⁰ MANU/SC/0302/1969.

3.8 กฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศออสเตรเลีย

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศออสเตรเลียซึ่งใช้บังคับในปัจจุบันคือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1995⁷¹ ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้งโดยแก้ไขครั้งสุดท้ายในปี ค.ศ. 2006 ทั้งนี้การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นการยกเลิกกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับเดิมคือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1994 และแม้ประเทศออสเตรเลียจะเคยเป็นหนึ่งในประเทศเครือจักรภพ (Commonwealth of Nations) ของประเทศอังกฤษ แต่ประเทศออสเตรเลียมิได้บัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการค้าของตนในลักษณะเดียวกับประเทศอังกฤษแต่อย่างใด

3.8.1 หลักกฎหมายเกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะในการพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1995 ของประเทศออสเตรเลียได้กำหนดเหตุแห่งการปฏิเสธคำขอจดทะเบียนไว้หลายประการ (Grounds for Rejecting an Application) ในส่วนที่ 2 (Division 2) ของหมวด 4 (Part 2) ว่าด้วยคำขอจดทะเบียน (Application for Registration) โดยเหตุประการสำคัญซึ่งมักถูกหยิบยกขึ้นมาใช้เพื่อพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดสามารถรับจดทะเบียนได้หรือไม่ นั่นคือ ความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายการค้าที่ขอรับการจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว ความสับสนหลงผิดในเครื่องหมายการค้าขึ้นกับเครื่องหมายการค้าอื่น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าซึ่งขอรับการจดทะเบียนนั้น

มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าประเทศออสเตรียดังกล่าวได้วางหลักเกณฑ์ว่าเครื่องหมายการค้าใดซึ่งขอรับการจดทะเบียนหากไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ กล่าวคือ ไม่สามารถแยกแยะสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนนั้นจากสินค้าของบุคคลอื่นได้ จะต้องถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน (มาตรา 41(2)) โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของประเทศออสเตรเลียยังได้กำหนดให้การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้ามีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเครื่องหมายการค้าขึ้นเองเสียก่อน (มาตรา 41(3)) หากปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าขึ้นไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง จึงจะพิจารณาต่อไปว่าเครื่องหมายการค้าขึ้นมีลักษณะบ่งเฉพาะอันเกิดจากการใช้เครื่องหมายการค้าก่อนการขอรับจดทะเบียนหรือไม่ (มาตรา (6)) อันเป็นข้อยกเว้นเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย

3.8.2 แนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าคำผสม

โดยทั่วไปแล้วสำนักงานเครื่องหมายการค้าของประเทศออสเตรเลียมักจะปฏิเสธการขอรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำผสมเพราะเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า หรือใน

⁷¹ Commonwealth of Australia Law, Incorporating the Federal Register of Legislative Instrument.

อีกนัยหนึ่งคือไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะและเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าซึ่งได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว โดยการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าคำผสมใดจะได้รับการจดทะเบียนหรือไม่ นั้นสำนักงานเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศออสเตรเลียจะพิจารณาภาพรวมทั้งหมดของเครื่องหมายการค้าคำผสมนั้น กล่าวคือในกรณีที่ปัญหาที่ต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าคำผสมนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะพิจารณาเครื่องหมายการค้าคำผสมทั้งเครื่องหมายโดยไม่แยกพิจารณาแต่ละคำต่างหากจากกันว่าเครื่องหมายการค้าคำผสมนั้นสามารถแยกแยะสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนนั้นจากสินค้าของบุคคลอื่นได้หรือไม่ ดังตัวอย่างเช่น เครื่องหมายบริการคำผสมคำว่า ClickCall ซึ่งขอรับจดทะเบียนสำหรับบริการสากล จำพวกที่ 35 และจำพวกที่ 38 อันเกี่ยวกับโทรศัพท์ทั้งนี้ในการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้วินิจฉัยว่าแม้จะมีความชัดเจนเครื่องหมาย ClickCall จะมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับบริการซึ่งเครื่องหมายนั้นขอรับความคุ้มครอง แต่กฎหมายมิได้บังคับให้เครื่องหมายการค้าซึ่งขอรับจดทะเบียนต้องไม่เป็นเครื่องหมายการค้าซึ่งซึ่งเป็นเชิงนัยถึงสินค้าหรือบริการซึ่งขอรับความคุ้มครอง (Suggestive Mark) เครื่องหมายการค้าดังกล่าวยังคงสามารถแยกแยะสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนนั้นจากสินค้าของบุคคลอื่นได้ จึงสามารถรับจดทะเบียนได้⁷²

3.9 กฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศเดนมาร์ก

บทบัญญัติอันเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของประเทศเดนมาร์กได้ถูกบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1991⁷³ แม้ประเทศเดนมาร์กจะเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปซึ่งมีระเบียบสหภาพยุโรปที่ 40/94 ลงวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1993 ว่าด้วยเครื่องหมายการค้าประชาคม (Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community Trade Mark) อันเป็นบทบัญญัติที่ประเทศสมาชิกหลายประเทศนำรูปแบบของข้อบังคับดังกล่าวมาเป็นต้นแบบในการตรากฎหมายเครื่องหมายการค้าของตน

3.9.1 หลักกฎหมายเกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะในการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1991 ของประเทศเดนมาร์กได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้เหมือนกับหลักเกณฑ์ตามกฎหมายเครื่องหมาย

⁷² IpAustralia. (2009). Trade Marks Act 1995 Decision of a delegate of the registrar of Trade Marks with reasons. from <http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/trademarks/hearings/1059661.pdf>.

⁷³ World Intellectual Property Organization. (2009). Denmark: Marks, Act, 06/06/1991, No. 341. from http://www.wipo.int/clea/en/text_pdf.jsp?lang=EN&id=1119.

การค้าของหลายประเทศทั่วโลก กล่าวคือ เครื่องหมายการค้าซึ่งขอรับการจดทะเบียนนั้นต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ และต้องไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง และไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว และไม่ เป็นเครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1991 โดยเงื่อนไขดังกล่าวได้ถูกบัญญัติไว้ในส่วนที่ 2 มาตรา 13-15 อันเกี่ยวกับเหตุแห่งการปฏิเสธ (Ground for Refusal)

นอกจากนี้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าดังกล่าวยังได้กำหนดข้อยกเว้นไว้ เช่นเดียวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอื่นๆ ให้กรณีที่เครื่องหมายการค้าใดที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะหรือกรณีที่เครื่องหมายการค้าใดที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า ยังคงสามารถจดทะเบียนได้หากเครื่องหมายการค้านั้นได้มีการใช้ก่อนการขอจดทะเบียน จนมีลักษณะบ่งเฉพาะแล้ว

3.9.2 แนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าคำผสม

สำหรับแนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำผสมนั้น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1991 ของประเทศเดนมาร์กมิได้มีบทบัญญัติโดยเฉพาะ แต่ในการพิจารณา สำนักงานเครื่องหมายการค้าของประเทศเดนมาร์กจะพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำผสมโดยการพิจารณาคำผสมนั้นๆ โดยภาพรวมทั้งหมดของเครื่องหมาย เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ รวมทั้งสหภาพยุโรป แม้เครื่องหมายการค้าซึ่งมีการยื่นคำขอรับจดทะเบียนโดยตรงต่อประเทศเดนมาร์กจะมีอยู่ไม่มากนัก เนื่องจากเจ้าของเครื่องหมายการค้ามักจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนกับสำนักงานเพื่อการรวมตลาดภายในสหภาพยุโรป (Office for Harmonization in the Internal Market หรือ OHIM) อันส่งผลให้ได้รับความคุ้มครองใน 27 ประเทศ อันเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปซึ่งรวมถึงประเทศเดนมาร์กด้วย แต่ยังไม่ปรากฏตัวอย่างซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพิจารณาเครื่องหมายการค้าคำผสมนั้นจะพิจารณาโดยภาพรวมของเครื่องหมายทั้งคำ เช่น เครื่องหมายการค้า FitLine ซึ่งได้รับการจดทะเบียนสำหรับรายการสินค้าจำพวกสากลที่ 25 เช่น เสื้อผ้าและรองเท้า จำพวกสากลที่ 29 เช่น นมอาหารเสริม และจำพวกสากลที่ 30 เช่น คาร์โบไฮเดรต ซึ่งมีไฟเบอร์สูงโดยมีส่วนผสมหรือประกอบด้วยวิตามิน เป็นต้น และเครื่องหมายการค้าเดียวกันนี้ยังได้รับการจดทะเบียนเป็น เครื่องหมายการค้าประชาคม (Community Trademark) อีกด้วย

เครื่องหมายการค้า FitLine⁷⁴ นั้นประกอบด้วยคำสามัญสองคำคือ คำว่า “Fit” และคำว่า “Line” อันเป็นคำสามัญซึ่งมีความหมายตามพจนานุกรมทั่วไป โดยคำว่า Fit นั้นหากนำมาใช้กับ

⁷⁴ Novagraaf France SA. (2009). Intellectual Property of Novagraaf France SA. from

สินค้าตามรายการสินค้าจำพวกสากลที่ 25 29 และ 30 แล้วย่อมถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า เช่น หากนำมาใช้กับเสื้อผ้าอาจสื่อได้ว่าผู้สวมใส่ดูแข็งแรงหรือมีสุขภาพดี และหากนำไปใช้กับนมอาหารเสริม อาจสื่อได้ว่าเมื่อดื่มนมนี้จะแข็งแรงและมีสุขภาพดี แต่เมื่อนำคำดังกล่าวมาเรียงติดกันกับคำสามัญอีกคำหนึ่งคือคำว่า “Line” คำว่า “FitLine” จึงเป็นคำที่ไม่มีความหมายตามพจนานุกรม และเมื่อพิจารณาเครื่องหมายคำดังกล่าวรวมกันแล้ว เครื่องหมายการค้า “FitLine” จะเป็นคำที่ไม่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า จึงสามารถจดทะเบียนได้