



บทที่ 4

การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าคำผสมในประเทศไทย

ลักษณะบ่งเฉพาะเป็นเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ไม่ว่าเครื่องหมายค่านั้นจะเป็นเครื่องหมายที่เป็นรูป คำ ข้อความ หรือเครื่องหมายใดๆ แม้ว่าโดยทั่วไปแล้ว การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าก็คือ การพิจารณาว่าเครื่องหมายค่านั้นสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าที่ใช้เครื่องหมายค่านั้นกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่น ได้หรือไม่ แต่การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าแต่ละประเภทอาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปได้

“คำ” เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดประเภทหนึ่ง เนื่องจากสามารถสื่อสารไปยังประชาชนผู้ใช้สินค้าได้อย่างรวดเร็ว ประชาชนผู้บริโภคจึงสามารถรับรู้และจดจำเครื่องหมายค่านั้นได้ง่าย ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงมักจะเลือกใช้ “คำ” เป็นเครื่องหมายการค้าเพื่อบ่งบอกถึงแหล่งกำเนิดหรือที่มาของสินค้า แต่ขณะเดียวกัน เครื่องหมายการค้าคำก็อาจถูกพิจารณาว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะได้โดยง่ายเช่นเดียวกัน เนื่องจากประชาชนผู้ใช้สินค้านั้นจะต้องใช้คำในการเรียกขานชื่อหรือชนิดของสินค้า หรืออธิบายคุณลักษณะของสินค้าเหล่านั้น เป็นที่ชัดเจนว่า หากผู้ประกอบการเลือกใช้ “คำ” ที่พรรณนาถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง เป็นเครื่องหมายการค้าแล้ว “คำ” ดังกล่าวย่อมไม่สามารถนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า เนื่องจากไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองได้ จึงมีผู้ประกอบการจำนวนมากที่พยายามคิดค้นคำต่างๆ ขึ้นเพื่อให้มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง ซึ่งจะสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าที่ใช้เครื่องหมายค่านั้นกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่นได้ และแนวทางหนึ่งที่ผู้ประกอบการนำมาใช้ในการคิดค้นเครื่องหมายการค้าคำก็คือ การนำคำหลายคำมาผสมกันเพื่อให้เป็นเครื่องหมายอันเป็นที่หมายของสินค้านั้น

ในวิทยานิพนธ์บทนี้จะได้พิจารณาถึงความหมายของลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย โดยพิจารณาจากบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และจะได้พิจารณาว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานหรือองค์กรที่มีหน้าที่ในการบังคับในกฎหมายนั้น ได้ตีความลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าผสมเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ เพื่อจะทำการศึกษาเปรียบเทียบและนำมาวิเคราะห์ต่อไป

4.1 ความหมายและประเภทของลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้ามีหน้าที่หลักคือการบ่งชี้และแยกแยะความแตกต่างของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าหนึ่งจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่นเพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคสามารถเลือกสินค้าโดยไม่เกิดความสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ลักษณะบ่งเฉพาะจึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของเครื่องหมายการค้า หากเครื่องหมายการค้าใดไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะย่อมไม่อาจทำหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเครื่องหมายการค้าได้¹

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

มาตรา 6 เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

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

จดทะเบียนไว้แล้ว

ดังนี้ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย เครื่องหมายการค้าที่อาจจดทะเบียนได้จึงต้องมีลักษณะสามประการตามหลักกฎหมายที่กล่าวมาแล้วข้างต้น กล่าวคือนอกจากเป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นอันได้จดทะเบียนไว้แล้วยังต้องพิจารณาถึงลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งคือต้องเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะด้วย ซึ่งหลักการพิจารณาเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการพิจารณาเกี่ยวกับความเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วนั้นได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 ในเรื่องขั้นตอนการจดทะเบียนแล้ว ในขั้นนี้จึงขอกล่าวถึงเฉพาะหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าเท่านั้น โดยเฉพาะเครื่องหมายคำที่เป็นเครื่องหมายการค้าคำผสม

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ได้บัญญัติความหมายของลักษณะบ่งเฉพาะหมายความว่า “นำมาทำให้เหมาะเพื่อชี้ให้เห็นว่าสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นผิดกับสินค้าของผู้อื่น” อันมีความหมายเช่นเดียวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษ สำหรับกฎหมายเครื่องหมายการค้าไทยฉบับปัจจุบันได้บัญญัติลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะไว้โดยเฉพาะ อีกทั้งระบุว่ามีลักษณะอย่างใดบ้างที่ถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 ที่บัญญัติหลักในการพิจารณาปัญหาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า ดังต่อไปนี้

¹ ธัชชัย ศุภผลศิริ ข เล่มเดิม. หน้า 5-7.

มาตรา 7 “เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่ เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้นั้นทราบ และเข้าใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น

เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้ให้ถือว่ามียุทธลักษณะบ่งเฉพาะ

1) ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา ชื่อเดิมของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือชื่อในทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ และไม่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

2) คำ หรือข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง และไม่ใช่อักษรในทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

3) กลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ หรือตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

4) ลายมือชื่อของผู้จดทะเบียนหรือของเจ้าของเดิมของกิจการของผู้จดทะเบียนหรือลายมือชื่อของบุคคลอื่น โดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว

5) ภาพของผู้จดทะเบียนหรือของบุคคลอื่น โดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว หรือในกรณีที่บุคคลนั้นตายแล้ว โดยได้รับอนุญาตจากบุพการี ผู้สืบสันดานและคู่สมรสของบุคคลนั้นถ้ามีและ

6) ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น

ชื่อ คำ หรือข้อความที่ไม่มีลักษณะตาม (1) หรือ (2) หากได้มีการจำหน่ายเผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดและพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้วให้ถือว่ามียุทธลักษณะบ่งเฉพาะ”

สาระสำคัญในแต่ละอนุมาตรานี้นั้นเป็นอิสระจากกัน การที่สิ่งหนึ่งไม่เป็นสาระสำคัญตามอนุมาตราหนึ่งก็อาจจัดเป็นสาระสำคัญในความหมายของอีกอนุมาตราหนึ่งได้ และเครื่องหมายการค้าหนึ่งอาจมีลักษณะตามที่ระบุไว้มากกว่าหนึ่งอนุมาตราได้ ที่สำคัญ คือ ลักษณะต่างๆ ในแต่ละอนุมาตราจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ² สำหรับเครื่องหมายการค้า นั้นหากมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งที่ระบุไว้ตามมาตรานี้ถือว่ามียุทธลักษณะบ่งเฉพาะ คือมีลักษณะที่ทำให้ประชาชน หรือผู้ใช้นั้นทราบ และเข้าใจว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นแตกต่าง (Distinctive) ไปจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่น ดังนั้นเครื่องหมายการค้าที่จะถือว่ามียุทธลักษณะบ่งเฉพาะนั้นจึงต้องพิจารณาจากมาตรา 7 บรรคสองแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

² แหล่งเดิม ข หน้า 11-21.

4.1.1 ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (Inherent Distinctiveness)

ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (Inherent Distinctiveness) หมายถึงเครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะเด่นอันเป็นสาระสำคัญในตัวเองที่มีอยู่ตั้งแต่แรกเริ่มสร้างเครื่องหมายการค้า ลักษณะเด่นนี้เองที่ทำให้เครื่องหมายการค้าสามารถทำหน้าที่บ่งชี้ว่าสินค้านั้นเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและแสดงให้เห็นว่าสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าแตกต่างจากสินค้าของผู้อื่น เช่น ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดา ชื่อเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือชื่อในทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ และไม่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง คำหรือข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงและไม่เป็นชื่อในทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคำที่ประดิษฐ์ขึ้น เป็นต้น

4.1.2 ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ (Secondary Meaning)

ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ (Secondary Meaning) หมายถึง เครื่องหมายการค้าไม่มีลักษณะเฉพาะในตัวเองตั้งแต่ต้นหากแต่เป็นลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังโดยการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหนึ่งจนสาธารณชนผู้บริโภคสามารถจดจำได้ และได้รับรู้ว่าเครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องหมายที่สามารถแยกแยะสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่นได้ ทั้งนี้การได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถพิสูจน์ว่ามีการใช้เครื่องหมายการค้าจนสาธารณชนผู้บริโภคสามารถจดจำได้และได้รับรู้ถึงความแตกต่างของสินค้าโดยผ่านการใช้เครื่องหมายการค้า นั้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่ง หลักเรื่องการได้มาซึ่งลักษณะการบ่งเฉพาะโดยการใช้เป็นที่ยอมรับกันในกฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศต่างๆ ทั่วไปเพียงแต่อาจมีความแตกต่างกันบ้างในเรื่องการคุ้มครองเครื่องหมายการค้านอกจากนี้หลักดังกล่าวยังปรากฏอยู่ในอนุสัญญากรุงปารีส มาตรา 6 เบญจ ค (1) ซึ่งบัญญัติว่าในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดควรจะได้รับคุ้มครองหรือไม่ จะต้องพิจารณาถึงข้อเท็จจริงต่างๆ โดยเฉพาะระยะเวลาซึ่งได้มีการใช้เครื่องหมายการค้า นั้นประกอบด้วย³

แม้ว่าในปัจจุบันกฎหมายเครื่องหมายการค้าไทยได้ระบุถึงลักษณะของเครื่องหมายที่ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะไว้ในลักษณะเช่นเดียวกับกฎหมายการค้าของอังกฤษ (Trade Mark Act 1905 1938 1994) ซึ่งทำให้เกิดความแน่นอนมากขึ้นว่าเครื่องหมายการค้าอย่างใดที่กฎหมายรับรองว่า มีลักษณะบ่งเฉพาะโดยกฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่มักจะใช้วิธีระบุลักษณะของเครื่องหมายที่ไม่ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะไว้เสียเลย เช่น กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา (Trade Mark Act 1946) หรือใช้วิธีกลับกันคือระบุลักษณะของเครื่องหมายที่ถือว่า

³ วิชัย อริยะนันทกะ. เล่มเดิม. หน้า 15-19.

มีลักษณะบ่งเฉพาะเช่น กฎหมายเครื่องหมายการค้าของอังกฤษ (Trade Mark Act 1905 1938 1940)⁴ และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ของไทยก็ได้บัญญัติระบุลักษณะของเครื่องหมายที่ถือว่ามีความลักษณะบ่งเฉพาะดังกล่าวข้างต้น

4.2 แนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำผสม (Composite Word Mark)

กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบัน ได้กำหนดลักษณะเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียน โดยได้แยกออกเป็น 4 ลักษณะคือ เครื่องหมายคำ เครื่องหมายรูป กลุ่มของสี และเครื่องหมายรูปร่างรูปทรงของวัตถุ ซึ่งเครื่องหมายที่พบว่าเกิดปัญหามากในการขอจดทะเบียนและการพิจารณาจดทะเบียนนั้นคือเครื่องหมายคำ ซึ่งเครื่องหมายคำถือว่าเป็นเครื่องหมายที่มีความสำคัญมากกว่าเครื่องหมายลักษณะอื่นเพราะสาธารณชนสามารถจดจำได้ง่ายและรวดเร็ว แต่ก็อาจถูกพิจารณาว่าเป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะได้ง่ายกว่าเครื่องหมายลักษณะอื่นด้วยเช่นกัน การพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายคำก็มีหลักการเดียวกับเครื่องหมายลักษณะหรือประเภทอื่นๆ แต่การพิจารณาเครื่องหมายคำมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากเครื่องหมายลักษณะหรือประเภทอื่น นั่นคือนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาว่าเครื่องหมายคำที่ยื่นขอจดทะเบียนนั้น ต้องเป็นคำที่สามารถอ่านได้ และในกรณีที่ เป็นคำภาษาต่างประเทศต้องอ่านแปลเครื่องหมายคำนั้นด้วย หากผู้จดทะเบียนไม่ได้ระบุคำอ่านและคำแปลดังกล่าว หรืออ่านแปลไม่ถูกต้อง นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็จะสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนทำการส่งคำอ่านคำแปลหรืออ่านแปลเครื่องหมายคำนั้นใหม่ให้ผู้ถูกต้องภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ ได้รับหนังสือแจ้งจากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ถ้าผู้ขอจดทะเบียน ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของนายทะเบียนดังกล่าวสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าภายในกำหนดเวลา 90 วัน ดังกล่าวข้างต้น มิฉะนั้นจะถือว่าผู้ขอจดทะเบียนละทิ้งคำขอ ซึ่งในเรื่องหลักเกณฑ์การอ่านแปลเครื่องหมายคำที่เป็นภาษาต่างประเทศนั้นนายทะเบียนถือว่ามีความสำคัญในการพิจารณาเครื่องหมายคำ ด้วยเหตุนี้ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าสังเกตเห็นว่าผู้ขอจดทะเบียนบางรายทราบถึงหลักเกณฑ์สำคัญนี้ จะทำการแปลความหมายผิดเพี้ยนออกไปไม่ตรงกับคำแปลที่แท้จริง หรือจะแปลเพี้ยนไปเพื่อจะเล็งมิให้มีความหมายที่สื่อถึงชนิด ประเภท หรือคุณภาพของสินค้าที่ตนขอจดทะเบียนไว้ ซึ่งจะถูกพิจารณาว่าไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้มีบทความของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง “การอ่านแปลเครื่องหมายการค้าที่เป็นเครื่องหมายคำ” ออกเมื่อ พ.ศ. 2551 ซึ่งจากการศึกษาพบว่า

⁴ ธัชชัย ศุภผลศิริ ข เล่มเดิม. หน้า 25-28.

⁵ กรมทรัพย์สินทางปัญญา. (2551). การอ่านแปลเครื่องหมายทางการค้า. สืบค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม 2552, จาก http://www.dip.moc.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=view&id.

บทความเรื่องการอ่านแปลเครื่องหมายคำ โดยเฉพาะคำที่เป็นภาษาต่างประเทศนั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าถือว่ามีความสำคัญต่อการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นอย่างมาก นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะใช้บทความดังกล่าวประกอบเป็นคู่มือในการพิจารณาในกรณีต่อไปนี้

1) ใช้ในการตรวจค้นความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายการค้า กล่าวคือเป็นกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนเข้ามาภายหลัง ถ้าหากเรียกขานเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว หรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้เกิดความสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกัน หรือต่างจำพวกกันแต่นายทะเบียนเห็นว่ามีความลักษณะอย่างเดียวกัน นายทะเบียนก็จะสั่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

2) ใช้ในการพิจารณาเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นว่าการที่ต้องให้ระบุคำอ่านและคำแปลมีประโยชน์คือผู้จดทะเบียนจะได้ทราบเบื้องต้นว่าเครื่องหมายของตนมีโอกาสที่จะรับจดทะเบียนได้หรือไม่เพราะหลักเกณฑ์ประการที่สองของการรับจดทะเบียนก็คือ จะต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในคู่มือของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าระบุไว้ว่า ลักษณะบ่งเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่เมื่ออ่านแปลแล้วจะสามารถรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้นั้น จะต้องไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง หรือไม่ป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดและจะต้องไม่เป็นชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้จดทะเบียนที่เป็นบุคคลธรรมดา ชื่อเต็มของนิติบุคคลและชื่อในทางการค้าและไม่ได้แสดงโดยลักษณะพิเศษ ทั้งนี้ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นว่าผู้จดทะเบียนบางรายทราบถึงเหตุผลที่ว่า การอ่านแปลมีความสำคัญในการพิจารณาว่าเครื่องหมายคำนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะที่จะรับจดทะเบียนได้หรือไม่ ก็จะแปลความหมายผิดเพี้ยนออกไปไม่ตรงกับคำแปลที่แท้จริงหรือจะแปลเพี้ยนไป เพื่อเลี่ยงมิให้มีความหมายหรือบรรยายถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

3) ใช้ในการพิจารณาเรื่องการเป็นเครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามรับจดทะเบียน กล่าวคือนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นว่าเครื่องหมายการค้าจะต้องไม่มีคำอ่านคำแปลที่มีความหมายที่หมายถึงหรือเหมือนคล้ายกับสิ่งต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

(1) พระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือพระราชวงศ์ ของประเทศไทย

(2) ชื่อหรือชื่อย่อของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศนั้น

(3) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือขัดต่อรัฐประศาสนโยบาย และ

(4) เครื่องหมายต้องห้ามรับจดทะเบียนที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด เช่น ชื่อเก๊สสากล ที่องค์การอนามัยโลกได้ขึ้นทะเบียนสงวนสิทธิการครอบครองไว้หรือเครื่องหมายซึ่งอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้าหรือบริการ หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือความเป็นเจ้าของสินค้า หรือเป็นเครื่องหมายคำที่เหมือนกับชื่อยาที่องค์การอนามัยโลกสงวนการครอบครองไว้

นอกจากนี้ยังมีคำสั่งของกรมทะเบียนการค้าที่ 46/2534 ข้อ 33 กำหนดไว้ว่า “เครื่องหมายการค้าที่เป็นอักษรภาษาต่างประเทศ ต้องมีคำอ่านคำแปลภาษาต่างประเทศนั้นเป็นภาษาไทยในคำขอจดทะเบียนด้วย ในกรณีเครื่องหมายการค้าที่เป็นอักษรภาษาอื่น นอกจากอักษรภาษาอังกฤษและภาษาจีนแต้จิ๋ว จะต้องมีหลักฐานการอ่านแปลที่เชื่อถือได้มาพร้อมกับคำขอจดทะเบียนด้วย หากเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนรายใดเป็นคำภาษาอังกฤษและเป็นศัพท์เฉพาะ เช่น ศัพท์แพทย์ หรือศัพท์เทคนิคทางด้านวิชาการหรือการช่าง ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำอ่านคำแปลของคำขอจดทะเบียนนั้นในพจนานุกรมที่เกี่ยวข้องเรื่องนั้น” และนอกจากนี้ในทำนองเดียวกันกฎกระทรวงพาณิชย์ (พ.ศ. 2535) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ข้อ 12 กำหนดว่า “เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียน ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศให้ระบุคำอ่านและคำแปลเป็นภาษาไทยไว้ด้วย เว้นแต่ข้อความที่เป็นภาษาต่างประเทศนั้นมีใช้กรณีที่จัดทำคำแปลได้ ทั้งนี้โดยจัดให้มีคำรับรองคำอ่านและคำแปลดังกล่าวว่าถูกต้องของผู้ขอมาในคำขอจดทะเบียนด้วย” ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นต้องถือว่าเป็นคู่มือปฏิบัติงานของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในส่วนที่เกี่ยวกับการอ่านแปลเครื่องหมายคำ

นอกจากบทความของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2551 คำสั่งของกรมทะเบียนการค้า พ.ศ. 2534 และกฎกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2535 ดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นวิธีการหรือแนวทางในการพิจารณาคำแปลของเครื่องหมายคำแล้ว กรมทรัพย์สินทางปัญญายังได้บัญญัติคู่มือปฏิบัติงานของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า เรียกว่าคู่มือการตรวจสอบและคัดค้านเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2539 ออกตามความในคำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ 80/2539 ลงวันที่ 9 เมษายน 2539 โดยคำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การพิจารณาตรวจสอบและสั่งการของพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในด้านการตรวจสอบและคัดค้านเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า โดยเห็นว่าจะจะมีการปรับปรุงคู่มือการตรวจสอบและคัดค้านเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2536 และให้ยกเลิกคู่มือการตรวจสอบและคัดค้านเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2536 ตามคำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ 12/2536 เรื่อง ให้ใช้คู่มือการตรวจสอบและคัดค้านเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536 และให้ใช้คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบและคัดค้านเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2539 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานภายในเกี่ยวกับการตรวจสอบและคัดค้านเครื่องหมายการค้า ซึ่งเรียกว่าคู่มือการตรวจสอบและคัดค้านเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2539 โดยคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ยังมีผลใช้เป็นแนวทางการพิจารณาการรับจดทะเบียนของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจนถึงปัจจุบัน คู่มือฉบับนี้ได้กำหนดแนวทางในการพิจารณาเรื่องเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะไว้ในส่วนที่ 2 โดยวางแนวทางการพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ที่จะต้องประกอบด้วยลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด อันเป็นสาระสำคัญต่างๆ โดยกำหนดแนวทางในการพิจารณาเครื่องหมายการค้าไว้ในหัวข้อที่ 5 ซึ่งกำหนดไว้ว่า

(5) คำหรือข้อความ อันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง มีหลักเกณฑ์การพิจารณา คือ

คำหรือข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้น โดยตรงจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

ก. เป็นคำหรือข้อความที่ไม่มีความหมายหรือคำแปล รวมทั้งคำที่เขียนขึ้นตามสำเนียงเรียกขานของคำในภาษาอื่น (คำทับศัพท์) ที่ไม่มีความหมายหรือคำแปล

ข. ความหมายของคำหรือข้อความไม่ได้เล็งถึงลักษณะของสินค้าโดยตรง (เล็งถึงลักษณะของสินค้าหมายถึงการสื่อความหมายหรือบรรยายถึงรูปลักษณะของสินค้า)

ค. ความหมายของคำหรือข้อความไม่ได้เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง (เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าหมายถึงการแสดงถึงสรรพคุณ หรือการใช้งานของสินค้า)

ง. ถ้าเป็นคำหรือข้อความที่เขียนขึ้นโดยเจตนาใช้ตัวอักษรสะกดคำที่ผิดหลักไวยากรณ์ หากพิจารณาสำเนียงเรียกขานแล้วสามารถสื่อความหมายให้เข้าใจได้ว่าเป็นคำหรือข้อความที่มีความหมาย และความหมายของคำดังกล่าวนี้ไม่ต้องไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

จ. ถ้าเป็นคำหรือข้อความที่เขียนขึ้นโดยการนำคำที่มีความหมายตั้งแต่ 2 คำขึ้นไปมารวมกัน ความหมายของคำดังกล่าวต้องไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

ฉ. คำหรือข้อความตาม 1) ถึง 5) ให้หมายเฉพาะคำในภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเท่านั้น หากเป็นคำในภาษาอื่นต้องเป็นคำที่รู้จักกันแพร่หลาย เช่น คำว่า “Café” ซึ่งเป็นคำในภาษาฝรั่งเศส แปลว่า กาแฟ ร้านกาแฟ ใช้กับสินค้า กาแฟ นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะของสินค้าโดยตรง เป็นต้น

นอกจากนี้ในคู่มือปฏิบัติงานของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวยังได้บัญญัติแนวทางในการพิจารณาในเรื่องคำที่ประดิษฐ์ขึ้นไว้ในคู่มือการตรวจสอบในหัวข้อที่ 6 อีกว่า

ความหมายตั้งแต่ 2 คำขึ้นไปนำมารวมกัน หากความหมายของคำที่รวมกันดังกล่าวถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง คำดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นคำประดิษฐ์ แต่ก็ไม่ว่านำวิธีพิจารณาความหมายหรือคำแปลของคำประดิษฐ์นั้นจะต้องพิจารณาอย่างไร เป็นต้น เห็นได้ว่าคู่มือการปฏิบัติงานของนายทะเบียนดังกล่าวมาข้างต้นทั้งหมด ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ลักษณะต่างๆ หรือให้คำแนะนำวิธีการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนถึงวิธีการพิจารณาความหมายหรือคำแปลที่จะให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาได้อย่างถูกต้องเช่นว่า ต้องแยกเครื่องหมายคำออกเป็นคำๆ หรือออกเป็นภาคส่วนแล้วให้ความหมายหรือทำการแปล หรือต้องพิจารณาโดยภาพรวมทั้งหมดของเครื่องหมายคำนั้นหรือกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายคำนั้นให้สอดคล้องกับบรรทัดฐานหรือแนวทางในการพิจารณาเครื่องหมายคำโดยเฉพาะเครื่องหมายคำผสมที่เป็นหลักสากล เช่น หลักการพิจารณาเครื่องหมายคำที่เป็นคำผสมที่เป็นคำที่ไม่เป็นไปตามปกติ (Unusual Combination) หรือ คำที่นำมาใช้ตามอำเภอใจ (Arbitrary) หรือคำที่ไม่มี ความหมายหรือคำแปล (Fanciful) หรือแม้แต่คำที่เรียกว่าคำเชิงแนะนำตามหลักที่เรียกว่า “หลักจินตนาการ” (Imagination Test) คงปล่อยให้ป็นอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าแต่ละคนที่ใช้แนวทางในการพิจารณาคำของจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามความเห็นและการใช้ดุลพินิจของตนซึ่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าแต่ละคนก็มีความเห็นและดุลพินิจที่แตกต่าง กันออกไป

4.2.1 แนวทางในการพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ในการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยนั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะเป็นบุคคลแรกที่จะพิจารณารับจดทะเบียนหรือไม่รับจดทะเบียนให้ ซึ่งทั้งเครื่องหมายคำหรือเครื่องหมายคำผสมนั้นจะต้องมีการพิจารณาตรวจสอบเช่นเดียวกับเครื่องหมายประเภทอื่น โดยนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องพิจารณาตามมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งกฎหมายเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ตามที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น ทั้งนี้การพิจารณาตามมาตรา 6 ทั้งสามอนุมาตราที่อนุมาตรา (1) คือ ต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เป็นลักษณะที่มีความสำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่การพิจารณาลักษณะตามอนุมาตราต่อไปของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และการพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่เป็นเครื่องหมายคำหรือคำผสมที่มีลักษณะบ่งเฉพาะของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็จะเป็นไปตามมาตรา 7 อนุมาตรา (2) และ (3)

หลักกฎหมายที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำหรือเครื่องหมายคำผสมตามมาตรา 7 ทั้งสองอนุมาตราข้างต้นมีหลักเกณฑ์สำคัญดังนี้

- 1) คำหรือข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง
- 2) คำหรือข้อความนั้นไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
- 3) คำที่ประดิษฐ์ขึ้น

การพิจารณาในเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะของคำหรือข้อความที่เป็นหรือไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีกำหนดนั้นมักไม่พบปัญหาในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายคำผสม แต่ที่พบว่าเกิดปัญหามากที่สุดในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของคำผสม คือแนวทางในการพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ว่าคำผสมนั้นเป็นคำอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือไม่และเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นหรือไม่

ในกรณีเครื่องหมายคำที่มีลักษณะเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ให้นิยามความหมายของคำหรือคำผสมที่จะเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นในทำนองที่ว่า ได้แก่คำหรือคำผสมที่แสดงถึงชนิดของสินค้าหรือบ่งบอกว่าสินค้านั้นคืออะไรหรือเป็นคำที่สื่อหรือทำให้เข้าใจได้ว่าหมายถึงรูปลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าที่ผู้ขอได้ขอจดทะเบียนไว้ ในกรณีนี้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีแนวทางในการพิจารณาโดยการแยกคำในเครื่องหมายคำผสมออกเป็นคำๆหรือแยกออกเป็นภาคส่วนแล้วทำการแปลหรือให้ความหมายในแต่ละคำหรือภาคส่วนที่แยกออกมา นั้น แม้ว่าผู้ขอจดทะเบียนจะระบุว่าเมื่อรวมกันแล้วไม่มีความหมายหรือแปลไม่ได้ก็ตาม แล้วเลือกนำความหมายที่แปลได้ของแต่ละคำมารวมกันแล้วพิจารณาว่าเป็นคำที่สื่อหรือทำให้เข้าใจว่าหมายถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า และมีคำสั่งว่าเป็นเครื่องหมายหรือคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง เห็นได้ว่านายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ได้พิจารณาโดยภาพรวมทั้งหมดของเครื่องหมายคำหรือเครื่องหมายคำผสมนั้น แต่เมื่อแยกภาคส่วนออกมาแปลและเลือกเอาความหมายของแต่ละคำนำมารวมกันพิจารณาว่าเป็นคำที่สื่อหรือหมายถึงสิ่งใด ตัวอย่างเช่น

คำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ พณ. 0704/11013 เครื่องหมายคำว่า “Micro Modal” แยกแปลได้ว่า คำว่า “Micro” แปลว่าขนาดเล็กมาก 1 ในล้าน คำว่า Modal แปลว่าเกี่ยวกับแบบหรือทันสมัย ถือว่าเป็นคำสามัญและบรรยายสินค้า เมื่อนำมาใช้กับสินค้าผ้า จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

คำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ พณ. 0704/4014 เครื่องหมายคำว่า “Tread Climber” แยกแปลได้ว่าคำว่า “Tread” แปลว่าเหยียบ ย่ำ เดินไปเดินมา คำว่า “Climber” แปลว่า ปีนป่าย รวมกันแปลได้ว่าการเหยียบย่ำหรือเดินในลักษณะที่เป็นการปีนป่าย เมื่อนำมาใช้กับสินค้าเครื่องออกกำลังกายสำหรับใช้กับส่วนบนและส่วนล่างของร่างกาย นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

คำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ พณ. 0704/29163 เครื่องหมายคำว่า “Bankline” แยกแปลได้ว่าคำว่า “Bank” แปลว่า ธนาคาร คำว่า “Line” แปลว่า สาย แนววิธีการ รวมกันจึงสื่อความหมายได้ว่า แนววิธีการด้านธนาคาร เมื่อนำมาใช้กับสินค้าหรือบริการได้แก่บริการด้านกฎหมาย บริการให้เช่าคอมพิวเตอร์ บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย บริการให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย นับว่าเป็นคำที่เล็งคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการที่ยื่นขอโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

คำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ พณ. 0704/23386 เครื่องหมายคำว่า “Rapid connect” แยกแปลได้ว่า คำว่า “Rapid” แปลว่า เร็ว รวดเร็ว ว่องไว จับพลัน คำว่า “Connect” แปลว่า เชื่อมกับ เกี่ยวข้อง รวมกัน จึงสื่อความหมายได้ว่า เชื่อมต่อรวดเร็ว เมื่อนำมาใช้กับสินค้า ชุดหูฟังไร้สายที่มีไมโครโฟนในตัวสำหรับใช้กับอุปกรณ์สื่อสารคมนาคม จึงนับว่าเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

ในกรณีที่คำประดิษฐ์ขึ้นนั้น คำผสมหรือเครื่องหมายคำผสมโดยหลักแล้วต้องถือว่ามีลักษณะเป็นคำประดิษฐ์ แม้ว่านายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะได้ให้นิยามความหมายของคำที่ประดิษฐ์ขึ้นในทำนองว่าคำประดิษฐ์ได้แก่คำที่คิดขึ้นเองโดยไม่มี ความหมายหรือปรากฏคำแปลในพจนานุกรมใดๆ และไม่ได้หมายถึงการประดิษฐ์อักษร เนื่องจากคำประดิษฐ์โดยตัวของมันเองเป็นคำที่ไม่มีความหมายจึงมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองอยู่แล้ว ในกรณีนี้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีแนวทางในการพิจารณาว่าคำใดเป็นคำประดิษฐ์หรือไม่นั้นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าใช้วิธีการอย่างเดียวกันคือแยกคำในเครื่องหมายคำหรือเครื่องหมายคำผสมออกเป็นคำๆ หรือแยกออกเป็นภาคส่วน แล้วแปลความหมายเช่นเดียวกับแนวทางในการพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า ทั้งที่เครื่องหมายคำที่เป็นคำผสมนั้นเจ้าของหรือผู้ประดิษฐ์เขียนขึ้นในลักษณะที่เขียนติดกันเป็นคำเดียวกัน หรือนำคำสองคำมาต่อเรียงกัน ในลักษณะนำมาใช้อย่างตามอำเภอใจ (Arbitrarily) หรือ เป็นคำที่แปลไม่ได้หรือไม่มี ความหมาย (Fanciful) หรือในลักษณะที่เป็นการผสมคำอย่างไม่ปกติ (Unusual Combination) และคำหรือคำผสมดังกล่าวก็ไม่ปรากฏว่ามีความหมายอยู่ในพจนานุกรมฉบับใดเลย ซึ่งแนวคิดของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นหากสามารถแปลความหมายได้ก็จะไม่พิจารณาว่าเป็นคำประดิษฐ์หรืออาจพิจารณาเลยไปจนถึงว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงได้

นอกจากนี้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังได้นำแนวทางในการพิจารณาแบบแยกคำเป็นรายพยางค์และแปลความหมายในลักษณะเดียวกันกับที่กล่าวข้างต้นมาพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำผสมตาม มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 อีกด้วย ซึ่งมาตราดังกล่าวได้บัญญัติไว้ว่า “ถ้านายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนรายใด หากพิจารณาทั้งเครื่องหมายแล้ว มีลักษณะอันพึงรับจด

คำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ พณ. 0704/3352 เครื่องหมายคำว่า “Jet Femme” ของจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า น้ำหอม โอเดอพาร์ฟุ่ม สบู่ดัว เจลใช้ผสม อาบน้ำ แชมพูสระผม ครีมนวดผม แป้งฝุ่น โรยตัว เครื่องสำอางให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว เครื่องสำอาง ระวังกลิ่นตัว เป็นต้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า พิจารณามีบางส่วนไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ให้ผู้จดทะเบียนแสดงเจตนาว่าจะไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า “Femme”

คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ พณ. 0704/4884 เครื่องหมายคำว่า “Micromodal Air” ของจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 22 รายการสินค้า เส้นใยดิบ เส้นใยเคมี ใช้ในการทอโดยเฉพาะเซลลูโลสและเซลลูโลสที่สังเคราะห์ใหม่ (รีเจนเนอเรตเตดเซลลูโลส) และ/หรือเซลลูโลสเทียมที่ไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้าง นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า พิจารณามีบางส่วนที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ให้ผู้จดทะเบียนแสดงเจตนาว่าจะไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า “Micro”

คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ พณ. 0704/8308 เครื่องหมายคำว่า “Neutrogena Wave” ของจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 8 รายการสินค้า อุปกรณ์ทำความสะอาด ผิวและใช้ลอกผิว ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดผิวและลอกผิวที่ทำงานด้วยมือโดยใช้เบตเตอร์ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า พิจารณามีบางส่วนที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ให้ผู้จดทะเบียนแสดงเจตนาว่าจะไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้คำว่า “Wave”

4.2.2 แนวทางในการพิจารณาของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำผสม ในชั้นพิจารณาคำอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า คือหลังจากที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นคำผสมนั้น เนื่องจากไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 หรือให้แสดงเจตนาว่าจะไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้คำบางส่วนในเครื่องหมายคำผสมนั้น ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ทั้งนี้เมื่อผู้จดทะเบียนไม่เห็นด้วยกับคำสั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน หรือให้แสดงเจตนาว่าจะไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้คำบางส่วน ในเครื่องหมายคำผสมดังกล่าวแล้ว ก็จะอุทธรณ์คำสั่งนั้นไปที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเพื่อพิจารณาและทำคำวินิจฉัยต่อไป

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าในเรื่องเกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำผสมนั้น คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าส่วนใหญ่จะมีแนวทางในการพิจารณาเป็นไปในแนวเดียวกันกับแนวทางในการพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า คือจะแยกเครื่องหมายคำผสมออกพิจารณาเป็นคำๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่พิจารณาโดยภาพรวมทั้งหมดของ

เครื่องหมายคำผสม เมื่อแยกคำผสมออกเป็นรายคำและแปลความหมายของแต่ละคำหรือแต่ละส่วนที่แยกออกมานั้นแล้ว ก็จะเลือกนำความหมายที่ได้มารวมกันเพื่อพิจารณาว่าสื่อหรือพรรณาลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือไม่ ส่วนมากจะมีคำวินิจฉัยขึ้นตามคำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ดังตัวอย่างคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าต่อไปนี้

คำวินิจฉัยที่ 599/2543 เครื่องหมายคำว่า “Colorwise” นายทะเบียนพิจารณาว่าคำว่า Color แปลว่าสี หลากสีมากมาย คำว่า wise แปลว่า รอบรู้ รู้แจ้ง ดังนั้นคำว่า “Colorwise” จึงมีความหมายว่า รอบรู้สีมากมาย คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาว่า คำว่า “Colorwise” แปลว่า เป็นไปตามสี เมื่อนำมาใช้กับสินค้าที่ของจดทะเบียน รายการสินค้า ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เครื่องประมวลผลภาพ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

คำวินิจฉัยที่ 1560/2548 เครื่องหมายคำว่า “Frestech” และรูปนกประดิดฐ์ คำว่า “Fresh” เขียนเปลี่ยนมาจากคำว่า “Fresh” แปลว่า ใหม่สด คำว่า “Tech” ย่อมาจากคำว่า “Technology” แปลว่า ช่างเทคนิค วิชาช่าง เทคโนโลยี รวมกันแปลว่า เทคโนโลยีที่ใหม่ เมื่อนำมาใช้กับสินค้า ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง เตอบไมโครเวฟ เครื่องปรับอากาศ ทำให้เข้าใจว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ นับว่าเป็นคำบรรยายสินค้า ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

คำวินิจฉัยที่ 752/2550 เครื่องหมายคำว่า “Treasury Vision” คำว่า “Treasury” แปลว่า คลัง ทองพระคลัง ที่เก็บสมบัติ คำว่า “Vision” แปลว่า สายตา การเห็น นิमित รวมกันสื่อความหมายได้ว่า วิสัยทัศน์ในด้านการเงินและการคลัง เมื่อนำมาใช้กับบริการ การให้บริการด้านการเงิน บริการด้านการคลังเพื่ออำนวยความสะดวกในการรวบรวมข้อมูลเงินสด ข้อมูลการลงทุนและข้อมูลการเงิน ทำให้เข้าใจได้ว่าบริการภายใต้เครื่องหมายบริการนี้เป็นบริการที่มีวิสัยทัศน์ในด้านการเงินและการคลัง นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะของบริการโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

คำวินิจฉัยที่ 421/2551 เครื่องหมายคำว่า “Micromodal” คำว่า “Micro” เป็นคำเสริมหน้า แปลว่า เล็กจิ๋ว คำว่า “Modal” แปลว่า เกี่ยวกับแบบหรือวิธี เกี่ยวกับแบบหรือสมัยนิยม เมื่อนำมาใช้กับสินค้าผ้าทอ ผ้าถัก ผ้าที่ไม่ได้มาจากการทอ สิ่งทอสำหรับใช้ในครัวเรือนที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่น โดยเฉพาะเชลดูโลสและเชลดูโลสที่สังเคราะห์ใหม่ ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นสินค้าที่ผลิตจากวัสดุที่ละเอียด นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

คำวินิจฉัยที่ 486/2551 เครื่องหมายคำว่า “Treadclimber” คำว่า “Tread” แปลว่า ย่ำเหยียบ เดินไปมา วิธีการย่ำ วิธีการเดิน คำว่า “Climber” แปลว่า คนปีน คนไต่ อุปกรณ์ที่ช่วยในการปีนป่าย รวมกันสื่อความหมายได้ว่า ย่ำเท้าในลักษณะปีนป่าย เมื่อนำมาใช้กับสินค้า เครื่องออกกำลังกายสำหรับใช้กับส่วนบนและส่วนล่างของร่างกาย ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า

นี้เป็นเครื่องออกกำลังกายที่ใช้บริหารร่างกายโดยวิธีย่ำเท้าในลักษณะปีนป่าย นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

คำวินิจฉัยที่ 581/2551 เครื่องหมายคำว่า “Immunonutrients” คำว่า “Immuno” เป็นคำเสริมหน้า มีความหมายว่า ภูมิคุ้มกันโรค คำว่า NUTRIENTS แปลว่า สารอาหารที่เป็นประโยชน์ในทางโภชนาการ โภชนาการรวมกันสื่อความหมายได้ว่า สารอาหารที่เป็นประโยชน์ในทางโภชนาการที่มีภูมิคุ้มกันโรค เมื่อนำมาใช้กับสินค้า รายการสินค้า ส่วนผสมของอาหารสำหรับทารกที่เป็นสูตรสำเร็จ ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารอาหารที่มีประโยชน์ในทางโภชนาการที่สร้างภูมิคุ้มกันโรคสำหรับทารก นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

คำวินิจฉัยที่ 1069/2551 เครื่องหมายคำว่า “Rapidconnect” คำว่า “Rapid” แปลว่า เร็ว รวดเร็ว ว่องไว ฉับพลัน กระตือรือร้น คำว่า “Connect” แปลว่า เชื่อมกับ เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับ เกี่ยวข้อง รวมกันสื่อความหมายได้ว่า เชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว เมื่อนำมาใช้กับสินค้ารายการสินค้า ชุดหูฟังไร้สาย ที่มีไมโครโฟนในตัวสำหรับใช้อุปกรณ์สื่อสารคมนาคม ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นชุดหูฟังไร้สายที่ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสารได้อย่างรวดเร็ว นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

ตัวอย่างคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่พิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าคำผสมที่เป็นคำอักษรภาษาไทย โดยมีแนวทางในการพิจารณาเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและวินิจฉัยไม่รับจดทะเบียน ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังต่อไปนี้

คำวินิจฉัยที่ 1567/2539 เครื่องหมายการค้า คำว่า ส้มดำ ได้ยื่นขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าในจำพวกที่ 30 ระบุรายการสินค้าได้แก่ น้ำปลา คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ คำว่า ส้มดำ รายนี้ เป็นชื่อของอาหารชนิดหนึ่งที่มีน้ำปลาเป็นส่วนผสมในการปรุงรสอยู่ด้วยเมื่อนำมาใช้กับสินค้าในจำพวก 30 รายการสินค้า น้ำปลา นับว่าเป็นคำสามัญทั่วไป และไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้

คำวินิจฉัยที่ 1392/2539 เครื่องหมายการค้า คำว่า มาจิกคลีน ได้ยื่นขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าในจำพวกที่ 3 ระบุรายการสินค้าได้แก่ ผงและน้ำยาใช้ในการทำความสะอาด ขัดเงาชุดและลบรอย สบู่หอม สบู่ดับกลิ่นตัว สบู่ฆ่าเชื้อ น้ำยาขัดสิ่งสกปรก น้ำยาทำความสะอาดบ้าน ผงซักฟอกสำหรับใช้ในการซักผ้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ คำว่า มาจิกคลีน รายนี้ เป็นคำที่เขียนขึ้นตามสำเนียงเรียกขานของคำอักษรโรมัน MAGICCLEAN ซึ่งคำว่า MAGIC อาจแปลได้ว่า คาถาอาคม เวทมนตร์ ของวิเศษ



นำอักษรย่ ส่วนคำว่า CLEAN แปลว่า สะอาดบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลา รวมกันคำว่า MAGICCLEAN อาจมีความหมายว่า สะอาดอย่างมหัศจรรย์หรือสะอาดอย่างวิเศษ เมื่อนำมาใช้กับสินค้าที่ขจัดตะไคร้นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง และไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เครื่องหมายการค้าของผู้ותרณ์ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้

คำวินิจฉัยที่ 1479/2548 เครื่องหมายการค้า อักษรไทยคำว่า รายวันบันเทิง อักษรโรมันคำว่า Entertainment today และรูปวงกลม ได้ยื่นขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 16 รายการสินค้า หนังสือ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ותרณ์ อักษรไทยคำว่า รายวันบันเทิง อักษรโรมันคำว่า Entertainment today และรูปวงกลม รายนี้ ภาคส่วนคำว่า รายวันบันเทิง ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายและคำว่า Entertainment today ตามพจนานุกรม A NEW ENGLISH-THAI DICTIONARY โดย ดร.วิทย์ เทียงบุรณธรรม คำว่า Entertainment แปลว่า การให้ความเพลิดเพลิน คำว่า today แปลว่า วันนี้ ในวันนี้ รวมกันสื่อความหมายได้ว่า รายวันบันเทิง นับว่าเป็นคำที่ใช้กันสามัญทั่วไป ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ส่วนรูปวงกลม เป็นรูปทรงเรขาคณิตธรรมดาที่มีได้ประดิษฐ์ให้มีลักษณะพิเศษ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก เครื่องหมายการค้าของผู้ותרณ์จึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้

คำวินิจฉัยที่ 1115/2548 เครื่องหมายการค้า คำว่า มิดโกนไว้ใบมิด ได้ยื่นขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า เครื่องสำอางระงับกลิ่นตัวสารที่เตรียมขึ้นเพื่อทำความสะอาดใช้กับร่างกาย แชมพู เครื่องสำอางนอมผิว เครื่องสำอางนอมผม ครีมที่เป็นเครื่องสำอาง โลชั่นที่เป็นเครื่องสำอาง ครีมทำให้ชุ่มชื้น โลชั่นทำให้ชุ่มชื้น ฯลฯ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ותרณ์ คำว่า มิดโกนไว้ใบมิดเมื่อนำมาใช้กับสินค้าที่ขจัดตะไคร้นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีความบ่งเฉพาะ นอกจากนี้นี้ยังนับว่าเป็นคำพรรณนาทั่วไป ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก เครื่องหมายการค้าของผู้ותרณ์จึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้

คำวินิจฉัยที่ 2285/2542 เครื่องหมายการค้า คำว่า คอนเจสเท็กซ์ ได้ยื่นขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 รายการสินค้ายานาฏยีสต์ดามีน ยาลดการคั่ง คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ותרณ์ คำว่า คอนเจสเท็กซ์ รายนี้ มาจากภาษาอังกฤษคำว่า CONGESTEX โดยคำว่า CONGEST แปลว่า ทำให้แออัด คำว่า EX มาจากคำว่า EXODUS แปลว่า การไหลเทออก รวมกันสื่อความหมายได้ว่า ลดความคับคั่ง เมื่อนำมาใช้กับ

สินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียน นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เครื่องหมายการค้าของผู้ותרณ์จึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้

คำวินิจฉัยที่ 1572/2539 เครื่องหมายการค้า คำว่า บ้านสวนธรรม ได้ยื่นขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าในจำพวกที่ 19 ระบุรายการสินค้าได้แก่ อาคารชุด (คอนโดมิเนียม) คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ותרณ์ คำว่า บ้านสวนธรรม รายนี้ เมื่อนำมาใช้กับสินค้าในจำพวกที่ 19 รายการสินค้าได้แก่ อาคารชุด (คอนโดมิเนียม) นับว่าเป็นคำสามัญทั่วไปและไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เครื่องหมายการค้าของผู้ותרณ์ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้

คำวินิจฉัยที่ 1420/2539 เครื่องหมายการค้า คำว่า ฟาร์มาพลาส ได้ยื่นขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าในจำพวกที่ 5 ระบุรายการสินค้าได้ พลาสเตอร์ยา ผ้าก๊อชพันแผล คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ותרณ์ คำว่า ฟาร์มาพลาส รายนี้ เป็นคำที่เขียนขึ้นตามสำเนียงเรียกขานของคำว่า PHARMAPLAST เมื่อแยกแปลมีความหมายดังนี้ คำว่า PHARMA มาจากคำว่า PHARMACY แปลว่า เภสัชยาหรือร้านขายยา ส่วนคำว่า PLAST มาจากคำว่า PLASTER แปลว่า ผ้ายางปิดแผล เมื่อนำมาใช้กับสินค้าที่ขอจดทะเบียนไว้ นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เครื่องหมายการค้าของผู้ותרณ์ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่พิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าคำผสมที่เป็นอักษรภาษาจีน โดยมีแนวทางการพิจารณาไปในแนวเดียวกันกับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและวินิจฉัยไม่รับจดทะเบียนซึ่งจากการศึกษาพบว่าเครื่องหมายการค้าคำผสมที่เป็นคำอักษรภาษาจีนนั้นเกิดจากการที่เจ้าของหรือผู้ประกอบการส่วนใหญ่คิดสร้างสรรค์คำอักษรภาษาจีนขึ้นจากความเชื่อที่ว่าคำหรือเครื่องหมายที่จะใช้เป็นชื่อหรือใช้เรียกชื่อในการประกอบการค้า หรือเป็นชื่อหรือใช้เรียกชื่อสินค้านั้นจะต้องประกอบด้วยคำหรือชื่อที่เป็นสิริมงคล เช่นความมั่งมีศรีสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความมั่นคง ความดี ความสวยงาม หรือมาจากชื่อสัตว์ที่เป็นมงคล เป็นต้น ซึ่งคำภาษาจีนดังกล่าวเกือบแทบทั้งหมดย่อมมีความหมายบ่งบอกถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือบางรายอาจถึงกับต้องตรวจสอบกับหมอดูซินแสที่เรียกว่า อี้อู๋ หรือ อี้อู๋กันก็มี และเมื่อได้คำที่ถูกต้องและเป็นสิริมงคลดังกล่าวแล้วซึ่งส่วนใหญ่ก็จะได้เป็นอักษรภาษาจีนหลายคำก็จะนำมารวมกัน โดยอาจจะเขียนติดกันบ้างหรือแยกจากกันบ้าง เพื่อใช้เป็นชื่อเรียกสินค้าและขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งหากถูกพิจารณาตามแนวทางการพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแล้ว ทั้งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าก็จะพิจารณาเครื่องหมายคำผสมอักษรภาษาจีนดังกล่าวโดยแยกออกจากกันแล้วพิจารณาให้ความหมายแต่ละคำซึ่งหากการ

พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นคำที่มีความหมายหรือสื่อความหมายถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าก็จะมีคำสั่งหรือคำวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าคำผสมที่เป็นอักษรภาษาจีนนั้นไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะและปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนให้ ทั้งนี้โดยไม่คำนึงถึงหลักเกณฑ์ที่เป็นสากลหรือที่มาแห่งการสร้างสรรค์และความวิริยะอุตสาหะในการคิดประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าคำผสมที่เป็นอักษรภาษาจีนนั้น ทำให้เครื่องหมายการค้าที่มีความหมายดี อีกทั้งความหมายของคำภาษาจีนเหล่านั้นก็ไม่ได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายสำหรับคนไทยไม่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปอย่างน่าเสียดาย ดังปรากฏตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังต่อไปนี้

คำวินิจฉัยที่ 1410/2539 เครื่องหมายการค้า อักษรภาษาจีน คำว่า มู่ เตียง เสียง ได้ยื่นขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าในจำพวกที่ 29 ระบุรายการสินค้า ได้แก่ เนื้อหมูที่หั่นแล้ว เนื้อหมูบาร์บีคิว หมูหยอง เนื้อสัตว์ที่ผ่านกรรมวิธีกันเสีย คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์อักษรภาษาจีนอ่านว่า มู่ เตียง เสียง รายนี้ อักษรภาษาจีนอ่านว่า มู่ แปลว่า สวย เตียง แปลว่า มีคุณค่า และเสียง แปลว่า หอม รวมกันอาจแปลได้ว่ามีคุณค่าและหอม เมื่อนำมาใช้กับสินค้าที่ขอจดทะเบียน นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้

คำวินิจฉัยที่ 803/2540 เครื่องหมายการค้า อักษรภาษาจีนอ่านว่า เกา เล้ง ได้ยื่นขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าในจำพวกที่ 9 ระบุรายการสินค้า ได้แก่ ไมโครโพรเซสเซอร์ ชิพวงจรรเบ็ดเสร็จ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์อักษรจีนอ่านว่า เกา เล้ง รายนี้ มีความหมายว่า มีความสามารถสูง เมื่อนำมาใช้กับสินค้าที่ขอจดทะเบียนไว้สามารถสื่อความหมายได้ว่าเป็นไมโครโพรเซสเซอร์หรือชิพวงจรมีความสามารถและความจำสูง นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงและไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์จึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้

คำวินิจฉัยที่ 802/2540 เครื่องหมายการค้า อักษรภาษาจีนอ่านว่า เกา พุง เท้ง ได้ยื่นขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าในจำพวกที่ 9 ระบุรายการสินค้า ได้แก่ ไมโครโพรเซสเซอร์ ชิพวงจรรเบ็ดเสร็จ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์อักษรภาษาจีนอ่านว่า เกา พุง เท้ง รายนี้มีความหมายว่า รวดเร็วดุจม้าวิ่งที่มีฝีเท้าสูง เมื่อนำมาใช้กับสินค้าที่ขอจดทะเบียนไว้ สามารถสื่อความหมายได้ว่าเป็นไมโครโพรเซสเซอร์หรือชิพวงจรมีความสามารถและรวดเร็วดุจม้าวิ่งที่มีฝีเท้าสูง นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงและไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์จึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้

คำวินิจฉัยที่ 2430/2542 เครื่องหมายการค้า อักษรจีนอ่านว่า สัก ล้ง เส็ก โป่ว ได้ยื่นขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 รายการสินค้า เจลใช้ในทางการแพทย์ ครีมใช้ในทาง

การแพทย์ โลชันใช้ในการแพทย์ นำมาตีพิมพ์เป็นละอองสำหรับใช้ในการแพทย์ พลาสเตอร์ยา ปิดแผล กอเอียะปิดแผล คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์อักษรภาษาจีนอ่านว่า สัก ลึง เส็ก โป่ว รายนี้ คำว่า สัก ลึง เส็ก มีความหมายว่า กระจายได้ดีเลิศ และคำว่า โป่ว หมายถึง พลาสเตอร์ยา เมื่อนำมาใช้กับสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียน นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์จึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้

คำวินิจฉัยที่ 758/2543 เครื่องหมายการค้า อักษรภาษาจีน คำว่า ที จือ เอีย ได้ยื่นขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 32 รายการสินค้า น้ำมะพร้าว น้ำมะพร้าวกะทิ น้ำตาลสด น้ำแอปเปิ้ล น้ำเก๊กฮวย น้ำองุ่น น้ำลิ้นจี่ น้ำฝรั่ง น้ำสับปะรด น้ำมะนาว น้ำมะเนียด น้ำมะเขือเทศ น้ำแพชชั่นฟรุ๊ต น้ำผลไม้ผสมโซดา ฯลฯ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์อักษรภาษาจีน รายนี้ อ่านว่า ที จือ เอีย แปลว่า มะพร้าวจากสวรรค์ เมื่อนำมาใช้กับสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียน นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์จึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้

นอกจากคำวินิจฉัยดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีกรณีที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าใช้วิธีการพิจารณาโดยแยกคำออกเป็นรายพยางค์และแปลความหมายแล้วจึงพิจารณาว่าสื่อหรือมีความหมายว่าอย่างไร แต่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าบางครั้งมีความเห็นแย้งกับนายทะเบียน เครื่องหมายการค้า โดยพิจารณาเครื่องหมายคำผสมแม้จะแยกคำออกพิจารณาก็ยังเห็นว่าเป็นคำที่ไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือเป็นเพียงเครื่องหมายคำเชิงแนะนำหรือคำที่ชวนให้คิด (Merely Suggestive) เท่านั้นหรือถือว่าเป็นคำประดิษฐ์และวินิจฉัยให้รับจดทะเบียนได้ ดังตัวอย่างคำวินิจฉัยต่อไปนี้

คำวินิจฉัยที่ 430/2525 เครื่องหมายคำว่า “Toughman” เมื่อแยกกันคำว่า “Tough” แปลว่า เหนียว บึกบึน คำว่า “Man” แปลว่า คน คนผู้ชาย เมื่อรวมกันจึงแปลได้ว่า ชายที่แข็งแรง บึกบึน เมื่อนำมาใช้กับสินค้าเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของโสมจีน รากไม้ สมุนไพร ยังไม่นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำวินิจฉัยที่ 326/2526 เครื่องหมายคำว่า “Playclay” เมื่อแยกกันมาจากคำว่า “Play” แปลว่า เล่น และคำว่า “Clay” แปลว่า ดินเหนียว รวมกันแปลว่า เล่นดินเหนียว เมื่อนำมาใช้กับสินค้าดินน้ำมันยังไม่นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำวินิจฉัยที่ 89/2545 เครื่องหมายคำว่า “Wildwire” รายนี้ คำว่า “Wild” แปลว่า เหลือเชื่อ ส่วนคำว่า “Wire” แปลว่า เส้นลวด รวมกัน คำว่า “Wildwire” หมายถึง เส้นลวดที่เหลือเชื่อ เมื่อนำ

มาใช้กับสินค้า วงจรรวมซึ่งจำหน่ายเป็นชุดพร้อมกับสิ่งพิมพ์ที่รวมอยู่ด้วยกันยังไม่นับว่าเป็นคำที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำวินิจฉัยที่ 129/2545 เครื่องหมายคำว่า “Anyware” รายนี้แยกแปลโดยคำว่า “Any” แปลว่า อะไรก็ได้ คำว่า “Ware” แปลว่า เครื่องสวมใส่ เมื่อรวมกันแล้วไม่มีความหมายที่เป็นสาระ จึงนับเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นและมีลักษณะบ่งเฉพาะ

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าบางคำวินิจฉัย ที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาว่าเป็นเครื่องหมายคำๆ เดียวที่ไม่มีความหมายหรือคำแปล นับว่าเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น และมีลักษณะบ่งเฉพาะ ดังตัวอย่างคำวินิจฉัยต่อไปนี้

คำวินิจฉัยที่ 203/2543 เครื่องหมายคำว่า “PS” รูปประดิษฐ์ และคำว่า “Petoseed” คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าอักษร “PS” รูปประดิษฐ์ และคำว่า “Petoseed” รายนี้ คำว่า “Petoseed” เป็นเครื่องหมายคำๆ เดียวที่ไม่มีความหมายหรือคำแปล นับว่าเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น และมีลักษณะบ่งเฉพาะ

คำวินิจฉัยที่ 1110/2543 เครื่องหมายคำว่า “Ultradent” คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาว่าคำว่า “Ultradent” รายนี้เป็นเครื่องหมายคำๆ เดียวที่ไม่มีความหมายหรือคำแปล นับว่าเป็นคำที่ได้ประดิษฐ์ขึ้น และมีลักษณะบ่งเฉพาะ

จะเห็นได้ว่าคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำผสมในแนวทางเดียวกันกับที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแยกพิจารณาเป็นรายคำ แต่หากบางส่วนของเครื่องหมายการค้าคำนั้นเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น โดยไม่มีความหมายคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าก็จะมีการสั่งให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่ต้องให้มีการแสดงเจตนาไม่ขอถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียว คำสั่งที่มีความหมายตามพจนานุกรมดังกล่าว คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าต่อไปนี้

คำวินิจฉัยที่ 2364/2542 เครื่องหมายคำว่า “Novoferm” คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ว่าคำว่า “Novo” รายนี้จะแปลได้ว่า ใหม่ ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นคำว่า “Novoferm” ซึ่งเป็นคำที่ไม่มีความหมายหรือคำแปล นับว่าเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (3) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เห็นควรรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ได้ โดยผู้อุทธรณ์ไม่จำเป็นต้องแสดงเจตนาว่าจะไม่ขอถือเป็นสิทธิแต่ของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้คำว่า “Novo” ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

คำวินิจฉัยที่ 1219/2543 เครื่องหมายคำว่า “NEOKURA” คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า คำว่า “NEOKURA” รายนี้ เป็นคำๆ เดียวที่ไม่มีความหมายหรือคำแปล นับว่าเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นและมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (3) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงเห็นควรรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ได้ โดยผู้

อุทธรณ์ไม่จำเป็นต้องแสดงเจตนาว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า “Neo” ตาม มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

อย่างไรก็ตามในบางกรณีเมื่อเครื่องหมายการค้าผสมประกอบไปด้วยคำที่บางส่วนมี ลักษณะบ่งเฉพาะกับคำบางส่วนที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ากลับ เห็นว่าเครื่องหมายการค้าคำนั้นเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีพึงรับจดทะเบียนเลย เช่น

คำวินิจฉัยที่ 494/2550 เครื่องหมายคำว่า “Furadanultra” คณะกรรมการเครื่องหมาย การค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า คำว่า “Furadanultra” รายนี้แม้ตามพจนานุกรม “Condensed Chemical Dictionary” โดย Richard J.Lewis, Sr คำว่า “Furadan” เป็นชื่อทางการค้าของยาฆ่าแมลง นับว่ามี ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ก็ตาม แต่คำว่า ULTRA ซึ่งเป็น ภาควิชาสาระสำคัญของเครื่องหมาย ตามพจนานุกรม A New English–Thai Dictionary โดย ดร. วิทย์ เทียงบุญธรรม แปลว่าเกินไป รุนแรง สุดขีด เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 รายการสินค้า ยาใช้สำหรับควบคุมศัตรูพืชที่ใช้ในทางการเกษตร นับว่าเป็นคำที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของ สินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ เดียวกัน ให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเสีย

คำวินิจฉัยที่ 1180/2551 เครื่องหมายคำว่า “Promodal” คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พิจารณาแล้วเห็นว่า คำว่า “Promodal” รายนี้ ตามพจนานุกรม A New English–Thai Dictionary โดย ดร.วิทย์ เทียงบุญธรรม คำว่า “Pro” เป็นคำย่อมาจากคำว่า “Professional” แปลว่า เกี่ยวกับอาชีพ โดยอาชีพ เชี่ยวชาญ ชำนาญ คำว่า “Modal” แปลว่า เกี่ยวกับแบบหรือวิธี เกี่ยวกับแบบหรือสมัยนิยม รวมกันแปลได้ว่า แบบอย่างมืออาชีพ เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 24 รายการสินค้าผ้าทอ ผ้าปัก ผ้าที่ไม่ได้มาจากการทอ ฯลฯ ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นสินค้าแบบมือ อาชีพ นับว่าเป็นคำที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 นอกจากนี้ยังนับว่าเป็นสามัญทั่วไป ไม่มีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าทราบและเข้าใจได้ ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายคำนั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรค แรก แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเสีย

4.2.3 แนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของศาล

การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำผสมในชั้นศาลนั้น จะเกิดขึ้นหลังจากที่เครื่องหมายการค้าคำผสมนั้น ได้ถูกนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งและคำวินิจฉัยไม่รับจดทะเบียนในกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนถูกพิจารณาว่าเป็นเครื่องหมายหรือคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ตามมาตรา 7 ววรรคสอง (2) และไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะหรือในกรณีที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งหรือคำวินิจฉัยให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงเจตนาที่จะไม่ถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้คำบางส่วนของเครื่องหมายคำนั้น ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน หรือในกรณีที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนทั้งเครื่องหมายซึ่งนอกเหนือจากการที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงเจตนาว่าจะไม่ถือเป็นสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะใช้เพียงบางส่วนของเครื่องหมายเท่านั้น หากผู้ขอจดทะเบียนไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังกล่าว และมีการนำคดีไปฟ้องร้องต่อศาล เพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของผู้ขอจดทะเบียนอ้างว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นเสีย และให้ศาลมีคำพิพากษาให้มีการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายคำนั้นตามขั้นตอนต่อไป กระบวนการหรือขั้นตอนในการพิจารณาของศาลในกรณีนี้ ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจในการใช้กฎหมายและพิจารณาในขั้นตอนตอนสุดท้ายที่จะพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าที่พิพาทมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้หรือไม่

ศาลจะพิจารณาคดีตลอดจนมีคำพิพากษาโดยอาศัยบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เป็นหลัก รวมทั้งอาศัยแนวคำพิพากษาฎีกาที่ได้พิพากษาไว้เป็นบรรทัดฐานแล้ว จากการศึกษาพบว่าศาลมีแนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าคำผสม โดยพิจารณาเครื่องหมายคำผสมโดยภาพรวมทั้งหมดของเครื่องหมาย จะไม่แยกพิจารณาเป็นรายคำแล้วทำการแปลความหมายของแต่ละคำหรือแต่ละส่วนที่แยกออกมานั้น แล้วเลือกนำคำแปลของแต่ละคำมารวมกันและพิจารณาว่าเป็นคำที่สื่อหรือทำให้เข้าใจว่าหมายถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือไม่ ดังเช่นแนวทางในการพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแล้วข้างต้น ที่ผ่านมาจะพบว่าแนวทางในการพิจารณาของศาลเกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าคำผสม มีเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้

- 1) เป็นเครื่องหมายหรือคำอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง
- 2) เป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น
- 3) เป็นคำที่นำมาเขียนเรียงติดกันในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไวยากรณ์

4) เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันเกิดจากการใช้

ตามตัวอย่างคำพิพากษาของศาลฎีกาดังต่อไปนี้ คำพิพากษาฎีกาที่ 8777/2548 พิพากษาว่า คำว่า “Netburst” เป็นคำที่โจทก์ประดิษฐ์ขึ้น ไม่ได้เป็นคำศัพท์ที่มีและใช้อยู่โดยปรากฏในพจนานุกรม ดังนั้น การที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาความหมายของคำว่า “Netburst” โดยแยกคำเป็นภาคส่วนแล้วนำความหมายของแต่ละภาคส่วนตามที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาเลือกมารวมกันเพื่อให้ความหมายของคำดังกล่าวโดยไม่ปรากฏหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าเหตุใดจึงหยิบยกความหมายนั้นๆ มาใช้ จึงไม่ถูกต้องเพราะทั้งคำว่า “Net” และคำว่า “Burst” ยังมีความหมายอื่นๆ อีก ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ การนำคำดังกล่าวมารวมกันจึงไม่อาจทราบได้แน่ชัดว่าหมายถึงสิ่งใด ดังนั้น คำว่า “Netburst” ไม่เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าตามที่โจทก์ขอจดทะเบียนโดยตรง แต่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

คำพิพากษาฎีกาที่ 84/2549 พิพากษาว่า จำเลยทั้งสิบหกไม่ได้โต้แย้งว่า คำว่า “Xscale” ไม่ได้เป็นคำศัพท์ที่มีและใช้อยู่โดยปรากฏในพจนานุกรมใดๆ จึงเป็นคำที่โจทก์ประดิษฐ์ขึ้น การที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาหาความหมายของคำดังกล่าว โดยแยกคำเป็นภาคส่วน แล้วนำความหมายของแต่ละภาคส่วนตามที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาเลือกมารวมกันเพื่อให้ความหมายของคำดังกล่าว โดยไม่ปรากฏหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าเหตุใดนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจึงหยิบยกความหมายนั้นๆ มาใช้ในกรณีเช่นนี้ จึงไม่ถูกต้อง เพราะคำว่า “X” และคำว่า “Scale” ยังมีความหมายอื่นๆ อีกมาก แม้จะใช้วิธีพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ก็อาจแปลหรือมีความหมายอย่างอื่นได้เช่นกัน ซึ่งจำเลยทั้งสิบหกไม่ได้นำเสนอให้เห็นเลยว่าบุคคลในสาขาอาชีพต่างๆ ที่มีความรู้เกี่ยวกับภาษาดังกล่าวในระดับทั่วไปในสังคมเมื่อเห็นคำประดิษฐ์ดังกล่าวของโจทก์แล้ว จะเข้าใจในความหมายเช่นเดียวกับที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยไว้หรือไม่ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า คำว่า “Xscale” มีลักษณะบ่งเฉพาะจึงชอบแล้ว

คำพิพากษาฎีกาที่ 4676/2549 พิพากษาว่า โจทก์นำสืบได้ว่า คำว่า “Newmax” มาจากชื่อส่วนหนึ่งของชื่อนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งเครื่องหมายการค้า คำว่า “Newmax” เป็นคำภาษาอังกฤษ แม้พิจารณาแยกกัน คำว่า “New” แปลว่า ใหม่ และคำว่า “Max” เป็นคำย่อมาจากคำว่า “Maximum” แปลว่า สูงสุด แต่เมื่อเป็นคำรวมกันว่า “Newmax” คำนี้ไม่มีคำแปล และไม่ได้สื่อให้เกิดความหมายให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่แสดงรุ่นใหม่ที่สุดหรือสมัยใหม่ที่สุด ทั้งโจทก์ได้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า “Newmax” เพื่อใช้กับสินค้า

จำพวก 26 รายการสินค้ากระดุมแป้นที่ยึดแบบเลื่อน ซิป ที่ยึดซิป หัวเข็มขัดใช้กับเสื้อผ้า/รองเท้า ฯลฯ ซึ่งเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับการออกแบบและแฟชั่น จึงถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นคำประดิษฐ์ที่มีลักษณะพิเศษหรือเฉพาะ และ พยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานของจำเลยทั้งสิบเอ็ด ฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้า คำว่า “Newmax” สำหรับสินค้าจำพวกที่ 26 ของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 11044/2551 ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เห็นว่าคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงนั้น ต้องเป็นคำที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าอย่างตรงไปตรงมาจนถึงขนาดที่ว่าทำให้สาธารณชนทราบถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าทันทีหรือหากสาธารณชนใช้วิจารณญาณเพียงเล็กน้อยก็สามารถเข้าใจได้ เพราะเป็นคำที่บรรยายหรือพรรณนาถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง สำหรับคดีนี้เครื่องหมายการค้าคำว่า “คูลแอร์” ไม่ปรากฏความหมายในพจนานุกรม แต่โจทก์ก็ไม่ปฏิเสธว่าคำว่า “คูลแอร์” เป็นคำที่เลียนมาจากอักษรโรมันคำว่า “Coolair” โดยคำว่า “Cool” แปลว่า เย็น เย็นสบาย ส่วนคำว่า “Air” แปลว่าอากาศ ลมที่พัดเบา คำดังกล่าวแปลรวมกันได้ว่า อากาศเย็น ลมเย็น เมื่อนำมาใช้กับสินค้าที่ขจัดทะเบียนคือ ขนมหวานและหมาฝรั่ง จะเห็นว่า คำว่า “คูลแอร์” ไม่ใช่คำแปลหรือความหมายของลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าดังกล่าวโดยตรง ไม่สามารถทำให้สาธารณชนพิจารณาหรือคิดไตร่ตรองไปถึงสินค้าขนมหวานและหมาฝรั่งได้เพราะสินค้าดังกล่าวโดยเฉพาะ “หมาฝรั่ง” ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เสมอไป ตามที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยไว้ ดังนั้น ถึงแม้จะแยกพิจารณาคำว่า “คูล” และคำว่า “แอร์” ก็ไม่อาจสื่อไปถึงสินค้าที่ขจัดทะเบียนข้างต้นได้เช่นกัน เครื่องหมายการค้าคำว่า “คูลแอร์” ของโจทก์จึงไม่ถือว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 11054/2551 เครื่องหมายการค้า คำว่า “Elementsix” ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เห็นว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์นั้น แม้จะเขียนเรียงติดกันเป็นคำเดียวกันและไม่ปรากฏในพจนานุกรม แต่ก็เห็นได้ว่าเป็นคำที่นำคำว่า “Element” กับคำว่า “Six” มาเรียงติดกัน เมื่อออกเสียงเรียกขานก็จะปรากฏถึงรากคำศัพท์คำเดิมอย่างชัดเจน แต่เมื่อนำคำมาเขียนเรียงติดกันในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไวยากรณ์เช่นนี้ ทำให้ไม่อาจได้ความหมายตามที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าระบุไว้ว่า “ลวดที่ให้ความร้อนในเครื่องใช้ไฟฟ้า 6 ชนิด” แต่อย่างใด เมื่อพิจารณาถึงสินค้าที่โจทก์ของจดทะเบียนรวม 26 รายการแล้ว เห็นว่า รายการสินค้าของโจทก์ไม่ปรากฏว่า สินค้าใดเกี่ยวข้องกับคำว่า “Six” หรือ “หก” โดยตรง สำหรับคำว่า “Element” นั้นแม้บางรายการอาจจะมีลวดที่ให้ความร้อนเป็นชิ้นส่วนอยู่ภายใน แต่ก็ไม่มีลักษณะที่ปรากฏเด่นชัด จนถึงขนาดว่าเมื่อสาธารณชนได้เห็นหรือได้ยินคำว่า “Element” แล้วจะนึกถึง “ลวดที่ให้ความร้อนในเครื่องใช้ไฟฟ้า” ตามที่จำเลยอ้าง สินค้าบางรายการแม้จะมีความ

เกี่ยวข้องกับคำ “Element” อยู่บ้างแต่พยานหลักฐานโจทก์ที่นำสืบมาก็แสดงให้เห็นว่า คำว่า “Element” ยังมีความหมายอื่นๆ อีกด้วย คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเองก็ได้ให้ความหมายของคำว่า “Element” ว่า “ส่วนประกอบสำคัญ, ปัจจัยสำคัญ, ธาตุ และคำว่า “Six” ว่า “หก” รวมกันแปลได้ว่า “ธาตุทั้งหก” คำว่า “Element” จึงไม่นับเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง เมื่อนำไปประกอบกับคำว่า “Six” ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับสินค้าของโจทก์เช่นกัน ย่อมทำให้เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะโดยตัวเองได้

แต่เนื่องจากหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยยังไม่มีความชัดเจนอยู่หลายประการ โดยมีได้บัญญัติความของคำว่า “เล็งโดยตรง” ไว้อย่างชัดเจนดังกล่าวแล้ว ประกอบกับกฎหมายไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายการค้าคำผสมไว้อย่างชัดเจนทำให้ศาลเองก็สามารถพิจารณาและมีกรวินิจฉัยที่แตกต่างไปจากแนวทางการพิจารณาของศาลที่ผ่านมา ได้ตามคำพิพากษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7302/2552 ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การพิจารณาความมีลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายบริการอักษรโรมันคำว่า “SGS VALUNET” ของโจทก์นั้น ต้องแยกพิจารณาเครื่องหมายบริการของโจทก์ออกเป็น 2 ส่วน คือ กลุ่มอักษรโรมัน SGS กับกลุ่มอักษรโรมัน VALUNE ซึ่งกลุ่มอักษรโรมัน VALUNET ซึ่งตามหลักเกณฑ์ทั่วไปนั้นการใช้คำภาษาต่างประเทศที่มีความหมายปกติธรรมดาหลายคำมาประกอบกัน แต่ใช้คำดังกล่าวให้ผิดรูปผิดไวยากรณ์ไปบ้างจนไม่สามารถหาคำแปลของคำที่ประกอบกันขึ้นมาในพจนานุกรมทั่วไปนั้น หากยังคงรูปลักษณะและเสียงเรียกขานเดิมแล้วก็ไม่ทำให้คำดังกล่าวเป็นคำประดิษฐ์ การที่โจทก์นำอักษรโรมันคำว่า VALU กับอักษรโรมันคำว่า NET มาเรียงติดกันโดยอักษรโรมันคำว่า VALU นั้นยังเห็นได้จากรูปลักษณะที่มาจากอักษรโรมันคำว่า VALUE หรือ VALUATION ซึ่งหมายความว่า ค่า คุณค่า มูลค่า ราคา และอักษรโรมันคำว่า NET มีความหมายว่า สิทธิ รัง มั่ง เมื่อออกเสียงเรียกขานก็จะปรากฏถึงรากศัพท์คำเดิมอย่างชัดเจน ไม่ถือว่าเป็นคำประดิษฐ์ขึ้นใหม่ตามที่โจทก์กล่าวอ้างแต่อย่างใด เครื่องหมายบริการอักษรโรมันคำว่า VALUNET ของโจทก์จึงเป็นเพียงคำปกติธรรมดาที่มีความหมายใช้กันอยู่ในสังคม แม้จะนำมาเรียงในลักษณะที่ผิดไปจากรูปเดิมหรือไวยากรณ์โดยทั่วไป หรือไม่สามารถหาความหมายได้ในพจนานุกรม ก็ไม่ถือว่าเป็นคำประดิษฐ์เพราะเมื่อพิจารณาจากรูปลักษณะและเสียงเรียกขานของเครื่องหมาย ยังคงสื่อให้เห็นถึงความหมายเดิมของคำดังกล่าวได้

จากแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาดังกล่าวเห็นได้ว่าศาลบางครั้งยังใช้แนวความคิดที่แยกเครื่องหมายการค้าคำผสมออกเป็นคำๆ และให้ความหมายแล้วพิจารณาว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงแล้วพิพากษาไปในทางที่ไม่อนุญาตให้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจดทะเบียนได้ซึ่งแตกต่างไปจากแนวคำพิพากษาศาลฎีกาก่อนๆ ที่ได้วางแนวไว้ดังกล่าวข้างต้น

อย่างไรก็ตามแนวทางคำวินิจฉัยของศาลที่เกี่ยวกับการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าคำผสมในคำพิพากษาศาลฎีกาต่อมา ก็เปลี่ยนแนวทางการพิจารณาและพิพากษาเป็นไปแนวทางเดียวกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่พิจารณาโดยภาพรวมทั้งหมดของเครื่องหมายการค้าตามที่กล่าวไว้ข้างต้นดังคำพิพากษาศาลฎีกาต่อไปนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9730/2552 พิพากษาว่า โจทก์นำสืบได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า “AVerMedia” เพื่อใช้กับรายการสินค้าจำพวก 9 ถึงแม้เครื่องหมายการค้าคำว่า “AVerMedia” ของโจทก์ สามารถแยกพิจารณาความหมายได้ว่า คำว่า “AVER” เป็นคำกริยาที่มีความหมายว่า “ยืนยันด้วยความมั่นใจ, ยืนยันข้อเท็จจริง” ส่วนคำว่า “MEDIA” มีความหมายว่า “สื่อ, วัสดุชนิดใดก็ตามที่ใช้เป็นที่เก็บข้อมูลและสื่อสารข้อมูล” แต่การนำคำดังกล่าวมาเขียนเรียงติดกันในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไวยากรณ์เช่นนี้ ไม่สามารถสื่อความหมายได้ตามที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ระบุไว้ “สิ่งที่บันทึกข้อมูลที่ยืนยันหรือพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง” แต่อย่างไร เพราะคำว่า “AVER” นั้นเป็นคำกริยาที่มีความหมายของการกระทำในลักษณะ “ยืนยัน” ไม่ได้เป็นคำคุณศัพท์ที่มีความหมายถึงคุณสมบัติของสิ่งของเกี่ยวกับ “ความถูกต้อง” โดยตรง นอกจากนั้น คำว่า “MEDIA” แม้จะมีความหมายว่า “สื่อ, วัสดุชนิดใดก็ตามที่ใช้เป็นที่เก็บข้อมูลและสื่อสารข้อมูล” แต่ก็เป็นคำที่มีความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือ หมายถึงกับสื่อต่างๆ ประเภท ในขณะที่สินค้าที่ใช้กับเครื่องหมายการค้าของโจทก์นั้นมีคำที่ใช้โดยเฉพาะเจาะจงอยู่แล้ว ดังนั้น การนำคำดังกล่าวมาใช้ร่วมกันในลักษณะเช่นนี้ สาธารณชนทั่วไปเมื่อได้เห็นหรือได้ยินคำดังกล่าวไม่อาจเข้าใจหรือนึกถึงสินค้าของโจทก์ได้โดยทันที โดยเฉพาะตามความหมายตามที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าระบุไว้ คำดังกล่าวจึงไม่อาจถือว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะตามกฎหมายแล้ว กรณีที่ศาลไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่มีคำสั่งและคำวินิจฉัยให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงเจตนาว่าจะ ไม่ถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้บางส่วนของเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียน ตามคำพิพากษาของศาลฎีกาต่อไปนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8777/2548 พิพากษาว่า เมื่อศาลได้วินิจฉัยว่า คำว่า “NETBURST” มีลักษณะบ่งเฉพาะตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 7 (2) การที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้โจทก์แสดงการปฏิเสธตามมาตรา 17 ดังกล่าวจึงไม่ชอบ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 84/2549 พิพากษาว่า คำว่า X และคำว่า SCALE ยังมีความหมายอื่นอีก คำว่า “XSCALE” แม้จะใช้วิธีพิจารณาของนายทะเบียนหรือคณะกรรมการก็อาจแปลหรือมีความหมายอื่นได้ จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะ เมื่อคำว่า “XSCALE” มีลักษณะบ่งเฉพาะ การที่นาย

ทะเบียนมีคำสั่งตามมาตรา 17 ให้โจทก์แสดงการปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้คำว่า “XSCALE” ในส่วนของเครื่องหมายการค้าว่า “INTEL XSCALE” จึงไม่ชอบ

4.3 ผลกระทบของความไม่ชัดเจนในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า

จากการศึกษาพบว่า เจตนารมณ์ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ไม่ต้องการให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เล็งถึงคุณสมบัติหรือลักษณะของสินค้าก็คือ เพื่อป้องกันมิให้มีการให้สิทธิผูกขาดแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งในเครื่องหมายการค้าที่บุคคลทุกคนสมควรจะมีสิทธิจะใช้ มิฉะนั้นแล้ว สิทธิผูกขาดเช่นนี้จะถือเป็นความได้เปรียบทางการค้าของบุคคลนั้นอันนำมาซึ่งการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทางการค้า การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดเป็นเครื่องหมายการค้าที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือไม่ จึงสมควรมุ่งไปที่ปัญหาว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะนำไปสู่การผูกขาดในการใช้เครื่องหมายการค้าอันอย่างไม่เป็นธรรมกับคู่แข่งในตลาดสินค้านั้นหรือไม่

หลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยห้ามมิให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง การที่กฎหมายใช้คำว่า “โดยตรง” ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าหากเครื่องหมายการค้านั้นเพียงแต่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า แต่ไม่เป็นการเล็ง “โดยตรง” ก็ย่อมเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ หลักการเช่นนี้สอดคล้องกับหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปจนอาจเรียกได้ว่าเป็นหลักทั่วไปของกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่แยกแยะความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายการค้าที่เล็งถึงคุณสมบัติหรือลักษณะของสินค้าโดยตรง (Merely Descriptive Mark) ที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้ กับเครื่องหมายการค้าที่เป็นคำผสมที่ไม่เป็นไปตามปกติ (Unusual Combination Mark) หรือเป็นเครื่องหมายที่ไม่มีความหมายหรือคำแปล (Fanciful Mark) หรือเป็นเครื่องหมายเชิงแนะนำ (Suggestive Mark) ที่สามารถจดทะเบียนได้

ในความเป็นจริงแล้ว การแยกแยะความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นไปโดยไม่ง่ายนัก ศาลในต่างประเทศมีประสบการณ์ในการวินิจฉัยปัญหาเหล่านี้เป็นจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น ผู้พิพากษา Weinfeld ได้สรุปหลักของการแยกแยะเครื่องหมายการค้าที่เล็งถึงคุณสมบัติหรือลักษณะของสินค้าโดยตรงกับเครื่องหมายการค้าเชิงแนะนำไว้ในคดี *Stix Products, Inc v United Merchants & Mfrs. Inc@* (295 F. Supp. 479, 160 U.S.P. Q 777 CS.D.V.Y. 1968) ว่า “คำที่เป็นคำเชิงแนะนำ คือคำที่ต้องการจินตนาการ ความคิด และการรับรู้ เพื่อจะนำไปสู่บทสรุปของลักษณะของสินค้านั้น ส่วนคำที่เป็นการบรรยาย คือคำที่แสดงถึงความคิดเกี่ยวกับส่วนประกอบ

คุณภาพหรือลักษณะทางสินค้าในทันที คำพิพากษาของศาลต่างประเทศดังกล่าวได้รับการยอมรับจากคำพิพากษาในภายหลังและนักวิชาการจำนวนมาก โดยเรียกหลักการนี้ว่า “หลักจินตนาการ” (Imagination Test) กล่าวคือ หากเครื่องหมายการค้าใดที่สาธารณชนต้องมีจินตนาการต่อไปว่าสินค้านั้นคือสินค้าใดหรือมีคุณสมบัติประการใด เครื่องหมายการค้าที่ย่อมไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่บรรยายถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง แต่เป็นเพียงเครื่องหมายการค้าเชิงแนะนำเท่านั้น เช่น เครื่องหมายการค้า 360 ซึ่งใช้กับสินค้าน้ำดื่มที่ผู้ซื้อสินค้าต้องมีจินตนาการว่าน้ำดื่มนี้มีคุณสมบัติในการช่วยการเคลื่อนย้ายตัวไปรอบทิศทาง หรือ 360 เป็นเพียงเครื่องหมายการค้าเชิงแนะนำ หรือเครื่องหมายการค้าว่า “Roach Motel” สำหรับสินค้าเครื่องจับแมลง เป็นเพียงเครื่องหมายการค้าเชิงแนะนำทั้งที่คำดังกล่าวแปลว่า “โรงแรมของแมลงสาบ” เนื่องจากการผสมคำในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามปกติ เพราะไม่มีแมลงสาบใดที่จะไปพักอาศัยอยู่ในโรงแรม

จากการศึกษาของผู้เขียนที่ผ่านมาวิเคราะห์ได้ว่าแนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำสมนั้นทั้งที่บัญญัติไว้ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าและที่ระบุไว้ในคู่มือในการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวไม่มีความชัดเจน ตลอดจนการพิจารณาและตีความของพนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน หรือองค์กรที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำสมไม่สอดคล้องและไม่มีความเป็นไปในแนวทางเดียวกัน การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำสมจะอาศัยความเห็นหรือแนวทางในการพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าแต่ละคนเพียงลำพังเท่านั้น ซึ่งการวินิจฉัยหรือแนวทางในการพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าส่วนใหญ่จะมีคำวินิจฉัยไปในแนวกัน และบางครั้งก็จะแตกต่างกัน นอกจากนี้คำสั่งหรือการวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้านั้นก็จะไม่สอดคล้องกับแนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำสมของศาล ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าทั้งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะมีแนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของคำสมหรือเครื่องหมายคำสม โดยการแยกคำออกเป็นคำๆ หรือเป็นภาคส่วนของเครื่องหมายคำสมนั้นออกมาแปลหรือให้ความหมาย แล้วเลือกนำความหมายที่แปลได้มารวมกันเพื่อให้ได้ความหมายที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ซึ่งนับเป็นปัญหาของผู้จดทะเบียนในการขอรับจดทะเบียนได้ยากขึ้น เพราะตามที่คุณเขียนได้ค้นคว้ามาพบว่าผู้จดทะเบียนมักคิดว่าเครื่องหมายการค้าคำสมของตนเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะแล้ว และไม่เคยประสบปัญหาในการขอจดทะเบียนในประเทศต่างๆ ที่เป็นสากลเลย ในขณะที่ศาลมีแนวทาง

⁶ A term is suggestive if it requires imagination, thought and perception to reach a conclusion as to the nature of the goods. A term is descriptive if it forthwith conveys an immediate idea of ingredients, qualities or characteristics of the goods.

ในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำสมที่สอดคล้องกับการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะที่เป็นสากลมากกว่า เพราะศาลจะพิจารณาโดยภาพรวมทั้งหมดของเครื่องหมาย ซึ่งจะไม่แยกพิจารณาออกเป็นคำๆ หรือเป็นภาคส่วน แล้วแปลความหมาย อย่างเช่นวิธีการในการพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า โดยทั้งในส่วนที่จะพิจารณาว่าเป็นคำอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือไม่ หรือเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นหรือไม่ อันจะทำให้เครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะ ซึ่งเมื่อได้พิจารณาตามแนวทางการพิจารณาของศาลดังกล่าวแล้ว โอกาสที่ผู้จดทะเบียนจะได้รับการจดทะเบียนก็มีมากขึ้น ทั้งนี้โดยหลักการที่เป็นสากลแล้วไม่ควรมีหลักเกณฑ์อันใดที่จะมาเป็นเหตุให้ปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ หากว่าเครื่องหมายการค้านั้นสามารถที่จะแยกแยะสินค้าภายใต้เครื่องหมายนั้นจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้ารายอื่นได้ หรือโดยหลักแล้วเครื่องหมายการค้าทุกเครื่องหมายย่อมสามารถจดทะเบียนได้ เว้นแต่เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ คือไม่สามารถแยกแยะสินค้าของเครื่องหมายหนึ่งออกจากสินค้ารายอื่นได้นั่นเอง