

บทที่ 5

วิเคราะห์แนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า คำผสมในประเทศไทย

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครอง ต้องนำเครื่องหมายการค้าของตนมาขึ้นขอจดทะเบียนก่อนนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยเฉพาะเครื่องหมายคำซึ่งเป็นที่มาของเครื่องหมายการค้าคำผสมก็เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายประเภทอื่น เครื่องหมายที่เป็นเครื่องหมายคำจะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ก็ต่อเมื่อ มีลักษณะ 3 ประการดังต่อไปนี้คือ

1) ต้องมีลักษณะเป็นเครื่องหมาย “คำ” หมายถึง ถ้อยคำต่างๆ ทุกชนิดรวมทั้งคำทุกคำที่ปรากฏในพจนานุกรม ตามนิยามมาตรา 4 ได้บัญญัติว่า “เครื่องหมาย” หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ หลายอย่างรวมกัน” เครื่องหมายคำจึงเป็นเครื่องหมายที่บัญญัติไว้ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าและใช้กันอยู่แล้วตามปกตินิยม (Traditional Mark) และยังเป็นที่ยอมรับใช้เป็นเครื่องหมายจนกระทั่งในปัจจุบันเนื่องจากง่ายต่อการจดจำ และสามารถมีลักษณะบ่งเฉพาะที่จะแสดงความแตกต่างของสินค้าของผู้ประกอบการต่างราย อีกทั้งยังสามารถบ่งชี้แหล่งกำเนิด และที่มาของสินค้าได้อีกด้วย

2) ที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมาย หรือ เกี่ยวข้องกับสินค้า หมายถึง จะต้องมิเจตนาใช้หรือจะใช้โดยทำให้ปรากฏตัวเครื่องหมายค่านั้น ที่ตัวสินค้า หีบห่อ โดยการทำให้ปรากฏอยู่ที่ตัวสินค้านั้น ไม่ต้องมีลักษณะถาวร หรือ ติดอยู่กับสินค้าจนกว่าจะถึงมือผู้บริโภค นอกจากนี้หากยังไม่มีการใช้แต่มีเจตนาในปัจจุบันที่จะใช้เครื่องหมายค่านั้นก็เป็นเครื่องหมายการค้าได้เช่นเดียวกัน

3) เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น การใช้เครื่องหมายการค้าหากเป็นการใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น ตั้งเป็นชื่อกิจการร้านค้า หรือเพื่อแนะนำสินค้าอื่นที่ใช้กับสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น ย่อมไม่ถือว่าเป็นที่หมาย หรือเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงความแตกต่างของสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ต่างกันนั้น

ดังนั้นเครื่องหมายการค้าที่เป็นเครื่องหมายค่านั้นจึงต้องมีการใช้หรือจะใช้เป็นที่หมาย หรือเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงความแตกต่างของสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าหนึ่งกับสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น อย่างไรก็ตาม แม้เครื่องหมายคำจะมีลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้าแล้วก็ตาม

ไม่ได้หมายความว่าเครื่องหมายการค้านั้นจะสามารถนำไปจดทะเบียนได้เสมอไป เครื่องหมายคำที่จะนำไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้านั้นจะต้องมีลักษณะตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 6 ซึ่งบัญญัติว่า “เครื่องหมายการค้า” อันพึงรับจดทะเบียนได้ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
- (2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้ และ
- (3) ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือน หรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่น

ได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว

เครื่องหมายคำที่นำไปจดทะเบียนจะต้องมีลักษณะดังที่กล่าวมาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงื่อนไขที่สำคัญที่สุด คือ เครื่องหมายคำจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ ซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าในการแสดงความแตกต่างของสินค้า และลักษณะบ่งเฉพาะนี้เองที่ทำให้เครื่องหมายการค้าสามารถทำหน้าที่ดังกล่าวได้ กฎหมายได้บัญญัติเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะไว้ในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง ว่า “เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่ เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น” กล่าวคือ เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองจะต้องมีลักษณะปฏิเสธต่อคำถามเหล่านี้ คือ เครื่องหมายการค้า นั้นประกอบด้วยหมายหรือเครื่องหมายซึ่งอาจแสดงถึงชนิด คุณภาพ ปริมาณ ความมุ่งหมายที่ใช้ คุณค่า แหล่งกำเนิด เวลาผลิต หรือจำหน่ายของผลิตภัณฑ์นั้นๆ หรือไม่ และ เครื่องหมายการค้า นั้นประกอบด้วยหมายหรือเครื่องหมายซึ่งได้กลายเป็นชื่อเรียกสามัญของผลิตภัณฑ์นั้นๆ แล้วในภาษาพูดหรือธรรมเนียมปฏิบัติโดยสุจริตในทางการค้าหรือไม่ ถ้าคำตอบข้อใดข้อหนึ่งคือใช่ เครื่องหมายการค้า นั้นย่อมขาดลักษณะบ่งเฉพาะ¹ ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ลักษณะบ่งเฉพาะ อาจเกิดขึ้นได้ใน 2 กรณี คือ

- (1) ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองของเครื่องหมายการค้า นั้น
- (2) ลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังอันเนื่องมาจากการใช้จนแพร่หลายของเครื่องหมายการค้า นั้น

เพื่อความชัดเจนในการพิจารณาปัญหาเครื่องหมายการค้าใดบ้างที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ กฎหมายจึงบัญญัติกรณีที่ดีว่าเครื่องหมายการค้ามีลักษณะบ่งเฉพาะไว้ใน มาตรา 7 วรรคสอง และวรรคสาม โดย มาตรา 7 วรรคสอง บัญญัติเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง มาตรา 7 วรรคสามบัญญัติเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังเนื่องมาจากการใช้ สำหรับเครื่องหมายคำที่ดีว่า มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองนั้น มาตรา 7 วรรคสอง บัญญัติให้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้ในวรรณคดีว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ โดยในส่วนที่เกี่ยวข้อง

¹ วิชัย อริยะนันทกะ. เล่มเดิม. หน้า 128.

เครื่องหมายคำนั้นได้กำหนดลักษณะของเครื่องหมายคำที่ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะสำหรับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า คือ คำหรือข้อความอัน ไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง และคำที่ประดิษฐ์ขึ้น ซึ่งอาจแยกวิเคราะห์ได้ดังนี้

5.1 กรณีคำหรือข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำที่มีความหมายทั่วไปก็อาจถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะได้หากว่าเป็นคำที่ไม่ได้เล็งถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง เหตุผลที่ไม่อาจจดทะเบียนคำที่เล็งถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงนั้น เพราะหากยอมให้มีการจดทะเบียนแล้ว คำเหล่านี้จะไม่สามารถทำหน้าที่แยกแยะความแตกต่างของสินค้าได้ เนื่องจากผู้ผลิตรายอื่นที่ผลิตสินค้าในลักษณะเดียวกัน ย่อมใช้คำเหล่านี้บรรยายลักษณะ หรือคุณสมบัติสินค้าของตนเช่นกัน ทำให้ผู้บริโภคไม่อาจจดจำเครื่องหมายคำเหล่านั้นเพื่อการเลือกซื้อสินค้าที่ตนต้องการ นอกจากนี้ยังเป็นการกีดกันผู้ผลิตรายอื่นที่จะใช้คำเหล่านั้น โดยชอบกับสินค้าของตนจึงไม่ควรสงวนสิทธิคำที่ผู้ผลิตทั้งหลายจำเป็นต้องใช้ร่วมกันเป็นของผู้หนึ่งผู้ใดได้

หลักกฎหมายในเรื่องดังกล่าวเป็นที่ยอมรับในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศต่างๆ โดยอาจเปรียบเทียบกฎหมายเครื่องหมายการค้าของอังกฤษ ค.ศ. 1938 มาตรา 9 (1)(d) บัญญัติเครื่องหมายคำที่ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะดังนี้

“A word or words having no direct reference to the character or quality of the goods, and not being according to its ordinary signification a geographical name or a surname” ตามกฎหมายอังกฤษทำให้เห็นว่า หากคำนั้นเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าย่อมไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะจึงไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ แม้กฎหมายฉบับนี้จะยกเลิกไปแล้วแต่กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบันของอังกฤษยังคงบัญญัติหลักเกณฑ์เรื่องลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าอยู่ จึงสามารถนำหลักเกณฑ์ตามมาตรา 9 (1) (d) มาพิจารณาได้อยู่เช่นเดียวกันกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา ได้บัญญัติไว้ใน The Lanham Act มาตรา 1502 (e) ซึ่งห้ามรับจดทะเบียนเครื่องหมายดังต่อไปนี้

“No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused 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,...” หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าที่ขึ้นของจดทะเบียน หากมีลักษณะเล็งถึงลักษณะ

หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง (Merely Descriptive) ย่อมไม่อาจจดทะเบียนได้ คำหรือ ข้อความ ที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงอาจพิจารณา ได้เป็น 2 กรณีดังต่อไปนี้คือ²

1) คำหรือข้อความที่เล็งถึงลักษณะของสินค้าโดยตรง ได้แก่ เครื่องหมายที่เป็นคำหรือ ข้อความที่มีความหมายบ่งบอก หรือแสดงให้เห็นถึงลักษณะของสินค้าที่ยื่นขอจดทะเบียน โดยตรง เช่น บ่งบอกถึงขนาด รูปร่าง ชนิด วัสดุ หรือสินค้าประเภทใด

2) คำหรือข้อความที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง หมายถึง คำที่บ่งบอกถึงส่วนผสม องค์ประกอบ คุณภาพ สภาพ หน้าที่ลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าโดยตรงในประการที่ทำให้ ผู้ซื้อหยั่งทราบได้จากเครื่องหมายการค้าว่าสินค้านั้นควรเป็นอะไร และคุณสมบัติอย่างไร โดยดูจาก ความมุ่งหมายของการใช้ว่ามุ่งที่จะแสดงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าเพียงอย่างเดียว

ดังนั้นไม่ว่าคำหรือข้อความนั้นจะเล็งถึงลักษณะของสินค้าโดยตรงหรือคุณสมบัติของ สินค้าโดยตรงก็ตาม ย่อมถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองสำหรับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมาย การค้าได้ทั้งสิ้น เนื่องจากเครื่องหมายการค้ามีวัตถุประสงค์หลัก คือเพื่อบ่งชี้ และแยกแยะสินค้า ภายใต้อาณัติของเครื่องหมายอย่างหนึ่งออกจากสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น³ หากเครื่องหมายคำนั้นบ่ง บอกลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับสินค้านั้น โดยตรงแล้วเครื่องหมาย คำนั้นย่อมไม่ได้ช่วยผู้บริโภคในการบ่งชี้หรือแยกแยะสินค้าภายใต้เครื่องหมายอย่างหนึ่งออกจาก สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่นเลย เครื่องหมายคำนั้นจึงไม่อาจได้รับความคุ้มครองจดทะเบียน เป็นเครื่องหมายการค้าด้วยตัวของเครื่องหมายคำนั้นเองได้ (Technical Trademark)⁴ เหตุผลหลักที่ กกฎหมายเครื่องหมายการค้าไม่รับจดทะเบียนคำหรือข้อความที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของ สินค้าโดยตรง เนื่องมาจากเหตุผลที่กล่าวมาแล้ว คือ เครื่องหมายคำนั้นไม่อาจทำหน้าที่แยกแยะ สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ต่างรายการได้นอกจากนี้เหตุผลที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ คำหรือ ข้อความที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงนี้มีจำกัด และผู้ผลิต หรือผู้ ประกอบการ ต่างต้องการใช้คำเหล่านี้ในการบรรยายหรือพรรณนาถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าของตน เช่นกันจึงไม่ควรอนุญาตให้ใครคนใดคนหนึ่งสงวนคำเหล่านั้นไว้เป็นของตนแต่เพียงผู้เดียว บุคคล อื่นย่อมควรมีอิสระที่จะใช้คำเหล่านี้ในการบรรยายหรือโฆษณาถึงสินค้าของตนด้วยเช่นกัน⁶ แต่

² นิติยา แพทยา. (2545, ธันวาคม). เอกสารทางวิชาการเรื่องเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ สำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา. หน้า 14.

³ Frank H. Foster and Robert L. Shook.. (1993). **Patent, Copyrights and Trademarks.** p. 181.

⁴ J. Thomas McCarthy. (1973). **Trademarks and Unfair Competition Volume 1.** p. 353.

⁵ Arthur R. Miller and Michael H. Davis. (1990). **Intellectual Property: Patents, Trademarks and Copyright in a nutshell.** p. 163.

⁶ J. Thomas McCarthy. Op.cit. p. 163.

มิได้ใช้คำเหล่านี้อย่างเป็นทางการคำ⁷ คำที่มีลักษณะเป็นการบรรยาย หรือพรรณาลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าเหล่านี้จึงควรเป็นสมบัติสาธารณะที่บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้ เว้นแต่จะมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดใช้กับสินค้าของตนจนเกิด Secondary Meaning สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ แต่ก็มิได้เป็นการกีดขวางในการที่บุคคลทั่วไปจะใช้คำๆ นั้น โดยสุจริตในความหมายดั้งเดิมที่มีลักษณะเป็นคำบรรยาย หรือพรรณาลักษณะของสินค้า (ฎีกาเรื่อง Two ways) จากการศึกษาผู้เขียนจึงมีความเห็นว่ากรณีนี้มีความจำเป็นที่จะต้องวินิจฉัยก่อนว่า คำหรือข้อความที่เล็งถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงนั้นมีความหมายแค่นั้นเพียงใด และคำในลักษณะใดจึงจะถือได้ว่าเป็นคำที่ “เล็งโดยตรง” ถึงขนาดที่ไม่สามารถทำหน้าที่อย่างเครื่องหมายการค้าได้เลย โดยรองศาสตราจารย์ ธัชชัย สุขผลศิริได้แยกพิจารณาออกเป็นสองประการดังนี้

1) คำหรือข้อความที่บ่งบอกถึงส่วนผสม องค์ประกอบ คุณภาพ สภาพ หน้าที่ ลักษณะ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโดยตรง และทำให้ผู้ซื้อทราบรายละเอียดของสินค้านั้นว่าเป็นอะไร และมีคุณสมบัติอย่างไร เช่น คำว่า อร่อย สำหรับสินค้าที่เป็นอาหาร หรือ คำว่า ทนทาน สำหรับสินค้าที่เป็นเครื่องจักร เป็นต้น

2) บ่งบอกให้รู้ถึงชนิดของสินค้านั้นอย่างชัดเจน เช่น คำว่า Cellophane Aspirin หรือ Cola เป็นต้น คำลักษณะนี้ เรียกว่า Generic Term หรือ Common Descriptive หรือ Generically Descriptive เช่น คำว่า ปุยฝ้าย สำหรับสินค้า ประเภทผ้า ในกรณีที่เป็นภาษาไทย เป็นต้น

คำทั้งสองลักษณะดังที่กล่าวมาข้างต้นล้วนแต่เป็นคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงอันไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ อย่างไรก็ตามหากเป็นคำที่บ่งบอกข้อมูลบางประการอันเป็นสาระสำคัญของสินค้านั้นอาจได้ลักษณะบ่งเฉพาะในภายหลังอันเนื่องมาจากการใช้ได้เนื่องจากสาธารณชนผู้บริโภคสามารถจดจำได้แล้วว่าเครื่องหมายคำหรือคำผสมนั้นใช้เป็นเครื่องหมายการค้ากับสินค้าของผู้ผลิตรายใด แต่หากคำนั้นมีลักษณะตามประการที่สอง คือ เครื่องหมายคำนั้นไม่เพียงบ่งบอกข้อมูลใดๆ อันเกี่ยวกับสินค้าแต่หากยังเป็นคำที่เป็นชื่อที่ใช้เรียกขานสินค้าประเภทนั้นเลย คำประเภทนี้ย่อมไม่มีทางที่จะสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้เลยไม่ว่าจะใช้เครื่องหมายนั้นมานานเพียงใดแล้วก็ตาม เช่นคำว่า แอปเปิล ที่ใช้กับสินค้าที่เป็นผลไม้ ย่อมไม่อาจบ่งบอกถึงที่มาของสินค้านั้นได้ว่ามาจากผู้ผลิตรายใด เนื่องจากเป็นชื่อที่ใช้เรียกขานผลไม้ชนิดนั้นนั่นเอง การยอมให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า แอปเปิล จึงเป็นการกีดกันผู้ผลิตรายอื่นในการใช้คำว่า แอปเปิล เรียกขานสินค้าของตนที่เป็นประเภทผลไม้เช่นกัน เป็นต้น⁸

⁷ United States Patent and Trademark office. (2009). United States Patent and Trademark Office (USPTO) Glossary. from <http://www.uspto.gov/main/glossary/index.html>.

⁸ Arthur R. Miller and Michael H. Davis. Op.cit. p. 163.

ดังนั้นจากการศึกษาวิเคราะห์ของผู้เขียนมีความเห็นว่าในกฎหมายเครื่องหมายการค้าไม่ได้ระบุนิยามความหมายไว้โดยเฉพาะเจาะจงว่าคำที่มีลักษณะใดบ้างจึงจะถือว่าถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง เนื่องจากวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งของผู้ผลิตในการประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าของตนนั้นก็เพื่อโฆษณาให้ผู้บริโภคสามารถจดจำเครื่องหมายการค้าของตนได้ หรือเลือกสรรสินค้าที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้านั้นเพื่อบริโภค เครื่องหมายการค้านั้นจึงควรมีลักษณะสะดุดตาและสามารถแนะนำถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าได้บ้าง อันเป็นการช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอีก ทั้งยังช่วยกระตุ้นการขายสินค้าให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วยเหตุผลดังนี้ผู้ผลิตจึงมักนิยมใช้คำที่สามารถพรรณาลักษณะของสินค้าทางอ้อม ซึ่งผู้บริโภคจะต้องคิด หรือแปลความหมายอีกขั้นหนึ่งก่อนจึงจะรู้ว่า เป็นเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าใด แต่เนื่องจากว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าไม่ได้ให้นิยามคำว่า “ถึงโดยตรง” ไว้เป็นการเฉพาะ ผู้ผลิตบางรายจึงใช้คำที่ไม่เพียงแนะนำสินค้า แต่ถึงกับพรรณนาตัวสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ในทันทีว่า เครื่องหมายการค้านั้นใช้กับสินค้าประเภทใดเพราะผู้ผลิตต้องการที่จะทำให้ผู้บริโภคสินค้าเกิดความคุ้นเคยกับเครื่องหมายการค้านั้นโดยเร็ว และสามารถทำให้ผู้บริโภคสามารถรู้ได้เลยว่าเครื่องหมายการค้านั้นเกี่ยวข้องกับสินค้าประเภทใด⁹ ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ผลิตนำเครื่องหมายคำที่มีลักษณะดังกล่าวซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคำผสมไปยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์จากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าทันทีว่า เครื่องหมายคำดังกล่าวไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ โดยให้เหตุผลว่าเป็นคำที่ถึงถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง นอกจากนี้ในบางกรณีคำบางคำที่เห็นได้ชัดว่าถึงถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง หรือคำในลักษณะเดียวกันกับที่เคยถูกปฏิเสธการจดทะเบียน อาจได้รับการจดทะเบียน เพราะนายทะเบียนมีดุลพินิจเห็นว่า เครื่องหมายคำดังกล่าวไม่ถึงกับถึงโดยตรง เป็นเพียงแค่แนะนำหรือถึงถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยอ้อมก็ได้ เช่นคำว่า Roach Motel สำหรับเครื่องดักจับแมลง หรือ คำว่า Rain Dance สำหรับครีมขัดเคลือบรถ เป็นต้น¹⁰ ซึ่งคำเหล่านี้ น่าจะถือว่าเป็นคำประดิษฐ์มากกว่าที่จะเป็นคำที่ถึงถึงคุณสมบัติหรือลักษณะของสินค้าโดยตรง ตามที่ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้ามาจึงมีความเห็นว่าเนื่องจากกฎหมายมิได้ระบุ หรืออธิบายไว้โดยเฉพาะเจาะจงว่าคำในลักษณะใดจึงจะถือว่าเป็นคำที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง หรือคำใดเป็นเพียงคำที่ถึงถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยอ้อมหรือเพียงแค่แนะนำสินค้าเท่านั้น ย่อมก่อให้เกิดการตีความและทำให้ในการพิจารณาคำที่มีลักษณะดังกล่าวจำเป็นจะต้องพิจารณาจากแนวทางในการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าแทน ซึ่งเป็นการใช้ดุลพินิจของนายทะเบียนแต่ละคนพิจารณา

⁹ Richard Slim. (2000). **Trademark Law**. p. 25.

¹⁰ Ibid. p. 22.

เครื่องหมายคำหรือคำผสมนั้นไปตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏเป็นกรณีๆ ไปทำให้ไม่มีหลักเกณฑ์ในทั่วไปที่จะสามารถนำมาพิจารณาคำถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงได้ และก่อให้เกิดการโต้แย้งปัญหาการใช้ดุลพินิจตามมา และเกิดเป็นคดีรื้อโรงศาลไปในที่สุด

ในการพิจารณาว่าคำใดเป็นคำที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือไม่ จึงเป็นปัญหาที่ยังยาก นอกจากจะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงของแต่ละเครื่องหมายคำแล้ว ยังต้องพิจารณาสินค้าที่ยื่นจดทะเบียนเป็นองค์ประกอบสำคัญด้วย เนื่องจากคำที่มีความหมายถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหนึ่งอาจจะไม่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า เมื่อนำไปใช้กับสินค้าอื่นๆ เช่น คำว่า “กลมกล่อม” หากใช้กับสินค้าประเภทอาหารหรือขนมขบเคี้ยวย่อมถือว่ามีความหมายถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า แต่หากใช้กับสินค้าที่ไม่สามารถรับประทานได้ เช่น สินค้าจำพวก เครื่องใช้ ฯลฯ เช่นนี้ไม่อาจถือว่าถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า หากแต่ถือเป็นการใช้คำที่มีลักษณะ โดยอำเภอใจ และมีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงพอที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ หลักการเรื่องเครื่องหมายคำที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่ถือว่ามิถึงถึงลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองอันสามารถจดทะเบียนได้เว้นแต่จะได้ลักษณะบ่งเฉพาะในภายหลังอันเนื่องมาจากการใช้นั้นเป็นที่ยอมรับในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศ ดังจะเห็นได้ว่าหลักกฎหมายต่างประเทศได้บัญญัติในทำนองเดียวกันกับประเทศไทย คือ ห้ามไม่ให้จดทะเบียนเครื่องหมายคำที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง แต่ก็อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยไม่ได้ระบุนิยามความหมายและมิได้บัญญัติแนวทางในการพิจารณาของ คำว่า “ถึงโดยตรง” ไว้โดยเฉพาะเจาะจงหรือชัดเจนว่าคำหรือคำผสมในลักษณะใดจึงจะถือว่าเป็นคำที่มีลักษณะถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ในทางพิจารณาจึงต้องอาศัยการศึกษาจากแนวคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเพียงอย่างเดียว ซึ่งจากการศึกษาพบว่านายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะพิจารณาคำแปลของเครื่องหมายการค้าและมีคำสั่งว่า “สื่อความหมายได้ว่า” ซึ่งไม่น่าจะตรงกับถ้อยคำในกฎหมายที่ใช้คำว่า “ถึงโดยตรง” กรณีไม่เป็นที่ปรากฏชัดว่าทั้งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะมีการพิจารณาสาระสำคัญทบทวนที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าวหรือไม่ แต่จากการศึกษาทั้งคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้เขียนกลับไม่เคยพบว่านายทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาถึงข้อกำหนดแห่งกฎหมายดังกล่าวโดยให้ความหมายไว้อย่างชัดเจนว่าเครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงอย่างไร แม้ว่าจะมีหลักกฎหมายของต่างประเทศในหลายลักษณะที่บัญญัติเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวไว้ก็ตาม นอกจากนั้นก็ยังมีคำพิพากษาฎีกาได้อธิบายเกี่ยวกับกรณี “ถึงโดยตรง” ไว้เป็นบรรทัดฐานแล้วว่า คำที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงนั้นต้องเป็น

คำที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงไปตรงมาจนถึงขนาดที่ว่าทำให้สาธารณชนทราบถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าทันทีหรือหากสาธารณชนใช้พิจารณาเพียงเล็กน้อยก็สามารถเข้าใจได้ ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 11044/2551 ซึ่งอธิบายความหมายคำว่า “เล็งโดยตรง” ไว้อย่างชัดเจน

5.1.1 คำหรือข้อความที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการตรวจสอบและพิจารณาเครื่องหมายการค้าเป็นอำนาจของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าให้อำนาจไว้ หากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ายอมทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าของตนและมีสิทธิห้ามผู้ใดมาละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว แต่หากกฎหมายเครื่องหมายการค้ายังไม่ชัดเจนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนได้ เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นก็สามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ ซึ่งส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดมีแนวพิจารณาและวินิจฉัยเป็นไปในแนวเดียวกันกับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ดังนั้นผู้เขียนจึงขอยกคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ได้วินิจฉัยไว้ ประกอบการวิเคราะห์ปัญหาตามวิทยานิพนธ์ของผู้เขียนดังต่อไปนี้

1) ตัวอย่างคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงตามดุลพินิจนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

คำวินิจฉัยที่ 29/2519 คำว่า “Wondersoft” เพื่อใช้กับสินค้า ได้แก่ กระดาษ เครื่องเขียน และเครื่องเขียนสมุดนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า เป็นคำเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงและเป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ จึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน ผู้ขอจดทะเบียนยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า โดยชี้แจงเหตุผลสรุปได้เช่นเดียวกับที่ชี้แจงต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน เพราะคำดังกล่าวนี้ ไม่มีความหมายปรากฏอยู่ในพจนานุกรม ดังนั้นซึ่งหากพิจารณาคำดังกล่าวอย่างกว้างๆ อาจจะเล็งถึงลักษณะของสินค้าได้ แต่เครื่องหมายเช่นนี้มีได้อยู่ในประเภทที่เล็งถึงลักษณะของสินค้าแต่อย่างใด แต่เป็นเพียงเครื่องหมายที่มีความหมายเชิงเสนอแนะเท่านั้น แต่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์ ปรากฏว่า คำว่า “Wondersoft” นั้นแม้เป็นคำที่ไม่มีในภาษาอังกฤษ แต่พ้องเห็นได้ว่าประกอบขึ้นด้วยคำสองคำในภาษาดังกล่าว คือ คำ “Wonder” คำหนึ่ง ซึ่งตามพจนานุกรมมีความหมายหลายอย่าง เช่น สิ่งที่ยัศจรรย์ แปลกประหลาด กับอีกคำหนึ่งคือ soft ซึ่งแปลได้หลายความหมาย เช่น อ่อนนุ่ม มีผิวเกลี้ยง ไม่หยาบ การนำคำสองคำมาต่อติดกันให้เป็นรูปคำ “Wondersoft” ซึ่งไม่มีในภาษาอังกฤษนั้น ไม่พ้องนับได้ว่า ได้ประดิษฐ์คำขึ้นใหม่ เพราะคำประดิษฐ์ไม่ควรมีความหมายให้เข้าใจได้ตาม

ความหมายที่กล่าวแล้ว คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจึงเห็นว่า คำ “Wondersoft” มีความหมายให้เข้าใจว่า นุ่มอย่างอศจรรย์ หรือ นุ่มอย่างประหลาด เมื่อจะใช้คำนี้เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าซึ่งมีกระดาดต่างๆ รวมอยู่ด้วย ก็เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนเพราะมิใช่คำประดิษฐ์ และถือว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำวินิจฉัยที่ 10/2517 คำว่า “Tathion” เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 3 รายการสินค้าเคมีวัตถุ ซึ่งทำขึ้นสำหรับใช้เป็นโอสดและในการผสมโอสด นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า เป็นเครื่องหมายการค้าที่เล็งเห็นถึงลักษณะหรือคุณสมบัติแห่งสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ จึงแจ้งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน ซึ่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาว่า ส่วนแรกของเครื่องหมายการค้า ได้แก่คำว่า “TA” เป็นคำย่อของ “Alkaline Tuberculin” เป็นสารเคมี และคำว่า THION มาจากคำว่า “Thionaidine” ซึ่งเป็นสารเคมีเช่นเดียวกัน คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ได้พิจารณาอุทธรณ์ เห็นว่า คำนี้อาจมีความหมายเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติโดยตรงของสินค้าจำพวกที่ผู้อุทธรณ์ขอจดทะเบียนเพื่อใช้เครื่องหมายนี้ เพื่อความแนชัดคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ได้ขอความเห็นเกี่ยวกับความหมายของคำว่า “Tathion” ไปยังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งได้รับคำชี้แจงว่า คำว่า TATHION มีความหมายถึงสารเคมีชนิดหนึ่งซึ่งได้ใช้เป็นยาบรรเทาอาการพิษที่เนื่องมาจากยาบางชนิดและในทางการแพทย์และเภสัชกรรม คำนี้ หมายถึงเคมีวัตถุที่ทำขึ้นสำหรับใช้เป็นโอสด โดยมุ่งไปถึงตัวยา “Glutathion” ดังนี้ เครื่องหมายการค้า คำว่า “Tathion” จึงมิใช่คำประดิษฐ์หรือมีลักษณะบ่งเฉพาะ แต่เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง จึงไม่ชอบที่จะได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

คำวินิจฉัยที่ 36/2519 คำว่า “American Standard” เพื่อใช้กับสินค้าที่ทำด้วยโลหะ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนคำว่า “American Standard” เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง เป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์ ปรากฏว่า คำว่า “American” มีความหมายที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่า อันเกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกาหรือคนอเมริกัน และคำว่า “Standard” มีความหมายว่า เกณฑ์ หรือมาตรฐานหรือคุณภาพที่มุ่งหมาย คำสองคำนี้รวมกันจึงมีความหมายว่ามี คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศดังกล่าว เมื่อนำมาใช้กับสินค้าก็บ่งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง เป็นคำสามัญมิได้มีลักษณะบ่งเฉพาะ เมื่อคำว่า “American Standard” เป็นคำเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าดังได้วินิจฉัยแล้ว แม้จะใช้คำนี้กับสินค้าบางอย่างก็ตาม คำที่กล่าวก็ยังมีลักษณะเป็นคำเช่นนั้นอยู่ ซึ่งไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียน

คำวินิจฉัยที่ 4/2520 คำว่า “Zippertubing” ได้ใช้กับสินค้าจำพวก ของที่ทำด้วยพลาสติก รวมทั้งท่อพลาสติก นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอ

จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง และไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เนื่องจากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า คำ “Zippertubing” เขียนติดกัน แปลไม่ได้ แต่ถ้าแยกกันแล้ว คำว่า “Zipper” แปลว่า เครื่องผูกหรือยัด ซึ่งประกอบด้วยแถบ 2 แผ่นทำด้วยโลหะหรือพลาสติกซึ่งเรียกกันว่า ซิป สำหรับติดที่ขอบของสิ่งต่างๆ เพื่อเปิดหรือปิดของนั้นๆ ส่วนคำว่า “Tubing” แปลว่า หลอด เครื่องหลอด สิ่งใดๆ ที่ใช้เป็นหลอด ฉะนั้น เมื่อนำมารวมกันแล้วย่อมมีความหมายถึงหลอดที่ใช้ปิดเปิดด้วยซิป หรือหลอดซึ่งประกอบด้วยเครื่องผูกหรือยัดทำด้วยพลาสติก หรือ โลหะ สำหรับติดที่ขอบของสิ่งต่างๆ เป็นคำที่มีความหมายเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง และไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเห็นว่า แม้ผู้อุทธรณ์จะนำเอาคำทั้งสองมาเขียนติดกันโดยอ้างว่าได้ประดิษฐ์คำนี้ขึ้น แต่ก็หาใช่เป็นคำประดิษฐ์ตามความหมายของกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า เพราะเห็นได้ว่าคำทั้งสองต่างก็มีความหมายตามคำแปลดังกล่าวอยู่ในตัว ซึ่งก็ทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจได้ทันทีว่า หมายถึงหลอดหรือเครื่องหลอดชนิดที่มีที่เปิดปิดเป็นซิป เมื่อใช้คำนี้กับสินค้าที่เป็นพลาสติกมีซิปปิดเปิดได้ก็เป็นคำเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติแห่งสินค้าโดยตรง ย่อมสามารถปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนได้

คำวินิจฉัยที่ 333/2525 คำว่า สดใส ในภาษาไทย และ คำว่า “Sodsai” เมื่อนำมาใช้กับสินค้าประเภทน้ำยาทำความสะอาดสิ่งของ ย่อมทำให้เข้าใจว่าหากทำความสะอาดนั้นด้วยน้ำยาทำความสะอาดสิ่งของภายใต้เครื่องหมายการค้านี้แล้ว สิ่งของต่างๆ จะสะอาดสดใส จึงนับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ จึงไม่ชอบที่จะได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

คำวินิจฉัยที่ 39/2527 คำว่า “Nosetab” เมื่อนำมาแยกพิจารณา “Nose” แปลว่า จมูก และ Tab แปลว่า แถบ หรือเศษผ้าและเป็นคำย่อของคำว่า “Tablet” แปลว่า ยาเม็ด ดังนั้นคำว่า “Nosetab” แปลได้ว่า ยาเกี่ยวกับจมูก จึงนับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

คำวินิจฉัยที่ 139/2529 คำว่า “Saline Powder” เมื่อนำมาแยกพิจารณา “Saline” แปลว่า เหมือนมีเกลือปน และ “Powder” แปลว่า แป้ง ผุ่น ผง คำว่า “Saline Powder” อาจแปลได้ว่า เกลือผงสำหรับสินค้าประเภทเครื่องสำอางค์เกลือแร่ จึงนับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำวินิจฉัยที่ 69/2530 คำว่า “Mousse” และ “มูสส์” ซึ่งคำว่า “มูสส์” นี้เป็นคำที่เขียนขึ้นตามสำเนียงเรียกขานของ คำว่า MOUSSE แม้ตามพจนานุกรมแปลว่า ขนมหวานที่มีลักษณะเป็นฟอง แต่ในปัจจุบันสาธารณชนเข้าใจว่าหมายถึงเครื่องสำอางที่มีฟองเมื่อนำมาใช้กับสินค้าประเภทเครื่องสำอาง ย่อมเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

คำวินิจฉัยที่ 264/2530 คำว่า “Stonechat” และรูปนก คำว่า “Stonechat” หมายถึง นกชนิดหนึ่งอันเป็นนกพื้นเมืองของยุโรป เมื่อนำมาใช้กับสินค้าที่มียกที่มีชีวิตรวมอยู่ด้วย นับว่าเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในทางการค้าขาย ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะจึงไม่ชอบที่จะได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

คำวินิจฉัยที่ 495/2546 คำว่า “LASERJET” สื่อความหมายได้ว่า ของเหลวที่พุ่งออกมา เมื่อนำมาใช้กับสินค้าที่ยื่นจดทะเบียนประเภท หมึกของเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นคำสองคำที่เมื่อนำรวมกันยังมีความหมายที่อาจเข้าใจในทางที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำวินิจฉัยที่ 496/2546 คำว่า “Autojet” สื่อความหมายได้ว่า เครื่องระบบเจ็ทที่ทำงานอัตโนมัติเมื่อนำมาใช้กับสินค้าที่ยื่นจดทะเบียนประเภท เครื่องควบคุมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ในการผลิต มีความหมายที่อาจเข้าใจในทางที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

คำวินิจฉัยที่ 349/2547 คำว่า “Varioprint” นำมาใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องประมวลผล เป็นต้น แม้ตามพจนานุกรมไม่มีความหมาย แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายพยางค์แล้วปรากฏว่า คำว่า “Vario” เป็นคำเสริมหน้า แปลว่า แตกต่างกัน ไม่เหมือนกัน คำว่า “Print” แปลว่า พิมพ์หรือประทับ รวมกันแปลได้ว่า การพิมพ์ที่หลากหลาย นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำวินิจฉัยที่ 363/2547 คำว่า “Keepsafe” ใช้กับสินค้าประเภทของที่ใช้ในการหีบห่อ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเห็นว่า ตามพจนานุกรม คำว่า “Keep” แปลว่า เก็บ สงวนไว้ รักษาไว้ คำว่า “Safe” แปลว่าปลอดภัย ดังนั้นเมื่อนำมารวมกันแปลได้ว่า รักษาไว้อย่างปลอดภัย ย่อมเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองจึงไม่ชอบที่จะได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

คำวินิจฉัยที่ 1182/2547 คำว่า “Nespresso” สำหรับ สินค้ากาแฟ ชา โกโก้ อาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมโกโก้ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเห็นคำว่า “Nespresso” เรียกขานคล้ายกับคำว่า “Espresso” ที่แปลว่ากาแฟชนิดหนึ่ง ย่อมทำให้เข้าใจว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายคำนี้เป็นกาแฟ หรือ ชา นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำวินิจฉัยที่ 2/2520 คำว่า บีเอ็ก สำหรับวัสดุที่เป็นอาหาร หรือใช้เป็นเครื่องปรุงอาหาร คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเห็นว่า คำว่า บีเอ็ก ประกอบด้วยอักษรจีนสองคำ คำแรกแปลว่า รส คำหลังแปลว่า น้ำ แม้จะอ้างว่าเมื่อนำมารวมกันแล้วไม่มีคำแปลก็ตามแต่ความหมายของคำที่รวมกันอยู่ย่อมเข้าใจได้ทันทีและ โดยทั่วไปว่า รสของน้ำ หรือน้ำมีรส นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง



คำวินิจฉัยที่ 56/2520 เครื่องหมายการค้าคำว่า “U.B. Pearl Cream” และอักษรจีน คำว่า “ยู๋มู่ย” จึงถูกอ ใช้กับสินค้า จำพวกครีมวัตถุ สำหรับใช้เป็นโอสด คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเห็น ว่า “ยู๋มู่ย” เมื่อนำมาใช้กับสินค้าแป้งครีมเป็นที่เข้าใจได้ว่าหมายถึงคุณสมบัติของสินค้า สำหรับคำว่า “Pearl Cream” มีความหมายว่าแป้งไข่มุก ซึ่งก็เป็นการบอกกล่าวถึงคุณสมบัติของแป้งครีม เช่นกัน เครื่องหมายการค้านี้จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

คำวินิจฉัยที่ 59/2520 คำว่า “Coffeeshaker” เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 50 ทั้งจำพวก คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเห็นว่า หมายถึง กาแฟ และผู้หรือสิ่งที่ใช้เขย่า สามารถทำให้เข้าใจได้ ว่าเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับกาแฟ ซึ่งเป็นคำที่บอกลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง เครื่องหมาย การค้านี้จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะสำหรับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า

คำวินิจฉัยที่ 1028/2547 คำว่า “Losweet” เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 1 รายการสินค้า น้ำตาลเทียม นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ตามมาตรา 6 กล่าวคือ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เพราะคำว่า “Losweet” เป็นคำสะกดผิดจากคำว่า “Lowsweet” มีความหมายว่า ความหวานต่ำ เมื่อนำมาใช้กับสินค้าน้ำตาลเทียม นับว่าเป็นคำที่เล็งถึง ลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง จึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน คณะกรรมการเครื่องหมาย การค้าได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์อักษรโรมัน คำว่า “Losweet” และอักษรไทยคำว่า โลสวีท รายนี้อักษรไทย คำว่า โลสวีท เป็นคำที่เขียนขึ้นตามสำเนียงของคำว่า “Losweet” ส่วนอักษรโรมัน คำว่า “Losweet” สามารถอ่านออกเสียงได้เช่นเดียวกันกับคำว่า “Lowsweet” ตามพจนานุกรม A new English-Thai Dictionary โดย ดร.วิทย์ เทียงบุญธรรม คำว่า “Low” แปลว่า ต่ำ น้อย คำว่า “Sweet” แปลว่า หวาน รวมกัน แปลว่า หวานน้อย เมื่อนำมาใช้กับ สินค้าจำพวกที่ 1 รายการสินค้า น้ำตาลเทียม นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงไม่มี ลักษณะบ่งเฉพาะ

คำวินิจฉัยที่ 1029/2547 คำว่า “Sator Bean” เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 31 รายการสินค้า ผักสด นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียน ได้ตาม มาตรา 6 กล่าวคือ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เพราะคำว่า “Sator” มาจากภาษาไทยคำว่า สะตอ คำว่า “Bean” แปลว่า พืชจำพวกถั่ว ดังนั้นจึงมีความหมายว่าสะตอที่เป็นพืชจำพวกถั่ว เมื่อนำมาใช้กับ สินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียนนับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติโดยตรง คณะกรรมการ เครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ คำว่า “Sator Bean” รายนี้อักษรไทย คำว่า “Sator” เป็นคำที่เขียนขึ้นตามสำเนียงเรียกขานของภาษาไทย คำว่า สะตอ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งฝักแบน เมล็ด ในกินได้ คำว่า “Bean” ตามพจนานุกรม A new English-Thai Dictionary โดย ดร.วิทย์ เทียงบุญธรรม

แปลว่า ถั่ว พืชจำพวกถั่ว เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 31 รายการสินค้า ผักสด นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2)

คำวินิจฉัยที่ 1036/2547 คำว่า “Plastistrength” เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 1 รายการสินค้าสารเคมีที่ใช้ในการคิดค้นสูตรหรือเปลี่ยนรูปพลาสติก สารเคมีที่ใช้เป็นตัวลดแรงกระแทก สารเคมีช่วยเร่งปฏิกิริยาในการผลิตสีอะคริลิก เรซินสังเคราะห์ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการกรรมวิธี พลาสติกที่ยังไม่ผ่านกระบวนการกรรมวิธี สารเติมแต่งพลาสติก นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 กล่าวคือ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ คำว่า “Plastistrength” รายนี้ คำว่า “Plasti” เป็นคำที่เขียนแผลงมาจากคำว่า “Plastic” ตามพจนานุกรม A new English-Thai Dictionary โดย ดร.วิทย์ เทียงบุรณธรรม คำว่า “Plastic” แปลว่า พลาสติก วัตถุพลาสติก คำว่า “Strength” แปลว่า กำลัง พลัง รวมกันสื่อความหมายได้ว่าเป็นพลาสติกที่แข็งแรงทนทาน เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 1 รายการสินค้านับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2)

คำวินิจฉัยที่ 1037/2547 คำว่า “Clearstrength” เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 1 รายการสินค้าสารเคมีที่ใช้ในการคิดค้นสูตรหรือเปลี่ยนรูปพลาสติก นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 กล่าวคือ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ คำว่า “Clearstrength” รายนี้ ตามพจนานุกรม A new English-Thai Dictionary โดย ดร.วิทย์ เทียงบุรณธรรม คำว่า “Clear” แปลว่า ใส ไม่ขุ่น คำว่า “Strength” แปลว่า ความแข็งแรง พลัง รวมกันสื่อความหมายได้ว่า ใสและแข็งแรง เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 1 รายการสินค้าสารเคมีที่ใช้ในการคิดค้นสูตรหรือเปลี่ยนรูปพลาสติกสารเคมีที่ใช้เป็นตัวลดแรงกระแทก นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์จึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6

คำวินิจฉัยที่ 1038/2547 คำว่า “IDEAL FUSION” เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการ สินค้า เจลอาบน้ำที่ไม่ได้ใช้ในทางการแพทย์ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่าไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 กล่าวคือ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์เห็นแล้วว่า คำว่า “Ideal” แปลว่า อุดมคติ ดีเลิศ สมบูรณ์ คำว่า “Fusion” แปลว่า การหลอมละลาย การละลาย รวมกัน แปลว่า การละลายที่สมบูรณ์ดีเลิศ เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นเครื่องสำอางที่สามารถซึมซับเข้าสู่ผิวหนังหรือผิวหน้าได้เป็นอย่างดี นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้า

โดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) เครื่องหมายการค้าของผู้ותרจึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้

คำวินิจฉัยที่ 1041/2547 คำว่า “Freshtrace” เพื่อใช้กับรายการสินค้า ผลไม้สด ผักสด เมล็ดพืช ต้นไม้ ดอกไม้ อาหารสัตว์ ตามพจนานุกรม A new English-Thai Dictionary โดย ดร.วิทย์ เทียงบุรณธรรม คำว่า “Fresh” แปลว่า สด ใหม่ คำว่า “Trace” ตาม Merriam Webster’s Collegiate แปลว่า สัญลักษณ์ เครื่องหมาย รวมกันแปลว่า สัญลักษณ์ของความสดใหม่ เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 31 รายการสินค้า ผลไม้สด ผักสด เมล็ดพืช ต้นไม้ นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

2) ตัวอย่างคำที่ไม่ถือว่าเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงตามดุลพินิจนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

คำวินิจฉัยที่ 85/2520 คำว่า “Aquafreash” เพื่อใช้กับสินค้าประเภทเครื่องหอม รวมทั้งเครื่องเบ็ดเตล็ดสำหรับแต่งกาย นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง จึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัย คำว่า Aqua แปลว่า ของเหลว หรือน้ำ และคำว่า “Freash” แปลว่า สดชื่น หรือ ใหม่ การนำคำสองคำนี้มารวมกัน เป็นคำเดียวกัน “Aquafreash” ซึ่งยังคงเข้าใจความหมายได้อยู่อย่างนี้ ไม่ถือว่าเป็นคำประดิษฐ์ แต่เมื่อพิจารณาจากประชาชนผู้บริโภคทั่วไปย่อมจะไม่เข้าใจ คำว่า “Aqua” เพราะเป็นคำที่มิได้มีใช้กันแพร่หลายเหมือนอย่างที่เราเข้าใจ คำว่า “Water” หรือ “Liquid” ซึ่งแปลว่า น้ำ หรือของเหลวเช่นเดียวกัน การรวมกันของคำว่า “Aquafreash” ก็ย่อมจะไม่ทราบความหมายของคำโดยตลอด ดังนั้นคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า ยังไม่นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ชอบที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้

คำวินิจฉัยที่ 159/2538 คำว่า “Dropless” อาจแปลได้ว่า ไม่มีหยดน้ำ เมื่อนำมาใช้กับสินค้าประเภทน้ำยาซักแห้ง น้ำยาปรับผ้านุ่ม คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า ยังไม่นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ชอบที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้

คำวินิจฉัยที่ 683/2538 คำว่า “Misfits” แปลว่า เครื่องแต่งกายที่ไม่เข้ารูปร่าง เมื่อนำมาใช้กับสินค้าประเภทเสื้อผ้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า ยังไม่นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ชอบที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้

คำวินิจฉัยที่ 1180/2547 คำว่า “Railbest” เมื่อพิจารณาความหมายตามพจนานุกรม คำว่า “Rail” แปลว่า ราวหรือ รางรถไฟ ต่อว่า คำ สับสน วุ่นวาย ส่วนคำว่า “Best” แปลว่า ดีที่สุด รวมแปลได้ว่ารางรถไฟที่ดีที่สุด เมื่อนำมาใช้กับสินค้าประเภทบัตรแม่เหล็ก หรือ คอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์ ยังไม่นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง มีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงพอที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

คำวินิจฉัยที่ 526/2524 เครื่องหมายการค้า คำว่า “Fino” เป็นคำในภาษาสเปนแปลว่า ดีวิเศษ ที่ประชาชนทั่วไปไม่อาจรู้หรือเข้าใจความหมายของคำเช่นนี้ได้ เมื่อนำมาใช้กับสินค้าประเภทเครื่องเล่นทุกชนิด สิ่งที่ใช้ในการกีฬา ยังไม่นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงชอบที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้

คำวินิจฉัยที่ 389/2528 เครื่องหมายการค้า คำว่า “Softouch” แม้จะมีเสียงเรียกขานเหมือนกับคำว่า Soft และ Touch แปรรวมกันได้ว่า สัมผัสที่อ่อนนุ่ม ซึ่งเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงก็ตาม แต่คำว่า “Softouch” เป็นเครื่องหมายคำๆ เดียวที่ไม่มีความหมายหรือคำแปล แม้แยกแปล คำว่า “Soft” แปลไม่ได้ คำว่า “Touch” แปลว่า สัมผัส แต่เมื่อนำมารวมกันแล้วแปลไม่ได้ ดังนี้ไม่นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำวินิจฉัยที่ 370/2527 คำว่า “Medicine Digest” เมื่อแยกพิจารณาแล้ว คำว่า “Medicine” แปลว่า ยา และคำว่า DIGEST แปลว่า การย่อย จำแนก หรือรายเดือน ดังนี้ คำว่า “Medicine Digest” เมื่อนำมาใช้กับสินค้าหนังสือเม็กกาซีน เป็นเพียงคำชี้แนะเท่านั้นยังไม่นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำวินิจฉัยที่ 267/2528 คำว่า “Assure” แปลว่า รับรอง ประกัน เมื่อนำมาใช้กับสินค้าประเภท ยานาฬิกา มีได้มีความหมายว่าสินค้านั้นมีคุณสมบัติอย่างไร หรือมีลักษณะประการใด เป็นเพียงคำที่ชวนให้คิดเท่านั้น จึงยังไม่นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะของคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำวินิจฉัยที่ 234/2529 คำว่า “Baby Care” มีความหมายรวมกันว่าดูแลเอาใจใส่เด็ก เมื่อนำมาใช้กับสินค้าประเภทสบู่หอม เป็นเพียงคำที่ชวนให้คิดเท่านั้น จึงยังไม่นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำวินิจฉัยที่ 693/2544 คำว่า “Autosurfacar” หมายถึง ผู้ที่ทำให้พื้นผิวเรียบโดยอัตโนมัติ หากนำมาใช้กับสินค้าประเภทสีทาบ้าน ย่อมนับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง แต่เมื่อนำมาใช้กับเสื้อผ้าแล้วไม่นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าประเภทเสื้อผ้าได้

คำวินิจฉัยที่ 605/2544 คำว่า “Get On” แปลว่าการสวมใส่ เมื่อนำมาใช้กับสินค้าประเภทเสื้อผ้า รองเท้า นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง แต่เมื่อนำมาใช้กับสินค้าประเภท เครื่องสำอางแล้วย่อมไม่นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำวินิจฉัยที่ 724/2544 คำว่า “Rippers” แปลว่าผู้เข็บหรือตัด เมื่อนำมาใช้กับเสื้อผ้า นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ได้ แต่เมื่อนำมาใช้กับสินค้าประเภทอาหารแล้ว ย่อมไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำวินิจฉัยที่ 38/2519 เครื่องหมายการค้า คำว่า “Tummy” และอักษรไทย คำว่า ทัมมี ใช้กับสินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่มและแต่งกายทุกชนิด คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า คำว่า “Tummy” แปลว่า ท้อง ไม่ได้มีความหมายเล็งถึงลักษณะคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง และแม้จะใช้คำนี้เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับ สิ่งรัดหน้าท้อง ก็เป็นคำชวนให้คิดไปว่าจะช่วยให้ท้อง กระชับรัด หรือสมส่วนเท่านั้น มิได้เป็นคำเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่าเครื่องหมายคำนี้ชอบที่จะรับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าได้ จึงวินิจฉัยยกคำตั้งปฏิเสธนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า

5.1.2 วิเคราะห์แนวทางการพิจารณาเครื่องหมายคำกรณีสัญลักษณ์หรือข้อความที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

จากการศึกษาผู้เขียนเห็นว่าแนวทางในการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า อาจสรุปหลักในการพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ดังต่อไปนี้

1) หากเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายคำหรือคำผสม นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะพิจารณาตรวจค้นหาความหมายของเครื่องหมายคำหรือคำผสมนั้นก่อน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาความถูกต้องของคำอ่าน ค้นหาคำแปลในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำตามมาตรา 7 ว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือไม่ โดยในการตรวจค้นความหมายหรือคำแปลนั้นนายทะเบียนจะตรวจค้นจากเอกสารต่อไปนี้¹¹

(1) หากเป็นเครื่องหมายคำในภาษาอังกฤษ ก็จะตรวจค้นจาก Webster’s Third new International Dictionary หรือ New Model English-Thai Dictionary หรือ Webster’s new Geographical Dictionary หรือ Webster’s new Geographical Dictionary หรือ Webster’s Collection Dictionary เป็นต้น

(2) หากเป็นเครื่องหมายคำในภาษาไทย โดยทั่วไปจะค้นหาคความหมายของคำจาก พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน หรือ อักษรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย เป็นต้น

¹¹ นฤมล เทพสุนทรล. (2545). เอกสารวิชาการเรื่องการตรวจสอบเบื้องต้นของเครื่องหมายการค้า. หน้า 1-2.

(3) คำในภาษาอื่นๆ นอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เช่นภาษามลายู ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน อาหรับ ญี่ปุ่น เป็นต้น คำภาษาเหล่านี้ผู้ซื้อต้องอ่านและแปลมาพร้อมกับหลักฐานการอ่านยืนยันต่อ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า

การค้นหาคำความหมายของคำนั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องตรวจค้นอย่างละเอียด รวมทั้งพิจารณาความหมายของคำที่ค้นพบกับสินค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนด้วย ว่าเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 หรือไม่ หากเครื่องหมายคำนั้นเกี่ยวข้องกับสินค้าจนถึงขนาดมีความหมายเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า ย่อมถือว่าเครื่องหมายการค้านั้นขาดลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองซึ่งมีผลให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

2) เมื่อนายทะเบียนค้นหาคำความหมายของคำนั้นแล้วก็ต้องพิจารณาต่อไปว่าคำนั้นมีความหมายมุ่งชี้หรือแสดงให้เห็นถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยตรงหรือไม่ เนื่องจากเครื่องหมายการค้าต้องทำหน้าที่แยกแยะความแตกต่างของสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ต่างกัน ได้ ดังนั้นเครื่องหมายคำนั้นต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ หากเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ย่อมถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงพอที่จะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า

ดังนี้จากการศึกษาแนวทางพิจารณาของนายทะเบียน แม้คำที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะเป็นคำที่ไม่มีความหมายหรือคำแปล แต่หากว่าคำนั้นเมื่ออ่านออกเสียงแล้วมีสำเนียงเหมือนกับคำที่มีความหมายเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ก็ถือว่าคำนั้นเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงด้วย

หากมีการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายคำที่มีการนำเอาคำที่มีความหมายสองคำมารวมกัน นายทะเบียนจะพิจารณาเครื่องหมายคำนั้นโดยแยกออกเป็นคำๆ หากคำเหล่านั้นเมื่อแยกออกจากกันแล้วแต่ละคำมีความหมายเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงนายทะเบียนจะถือว่าเครื่องหมายคำนั้นทั้งคำไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

คำที่มีความหมายเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงนั้น แม้จะมีการประดิษฐ์วลดลยให้มีความพิเศษอย่างใดก็ตาม นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพราะถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ¹² นอกจากนี้หากเป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะพิจารณาหาความหมายของคำนั้น หากเป็นคำที่มีความหมายเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะพิจารณาต่อไปว่าภาษานั้นเป็นภาษาที่ไม่เป็นที่รู้จักทั่วไปของสาธารณชนผู้บริโภคผู้ซื้อสินค้าหรือไม่ หากผู้ซื้อ

¹² นิตยา แพทยา. เล่มเดิม. หน้า 14-15.

ย่อมจะไม่เข้าใจความหมายของคำแล้ว นายทะเบียนจะถือว่าเครื่องหมายคำดังกล่าวยังไม่นับว่าถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้เป็นแนวทางพิจารณาเครื่องหมายการค้าของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า หากผู้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่เห็นด้วยก็สามารถอุทธรณ์โดยตรงต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ และแนวทางในการพิจารณาของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเรื่องคำหรือข้อความที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงส่วนใหญ่ก็ไปในแนวทางเดียวกับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า คือ พิจารณาเครื่องหมาย และพิจารณาตัวสินค้าประกอบด้วย หากความหมายของคำกับตัวสินค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนมีความหมายมุ่งที่จะชี้หรือแสดงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนโดยตรงย่อมไม่อาจจดทะเบียนได้และใช้เกณฑ์ในข้อนี้พิจารณาเฉพาะกับเครื่องหมายคำเท่านั้น หากเป็นเครื่องหมายที่เป็นรูปภาพแล้วไม่ถือว่าถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง แต่จะถือว่าเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายเลย ไม่อาจมีลักษณะบ่งเฉพาะได้แม้ว่าจะใช้เครื่องหมายนั้นมานานเพียงใดแล้วก็ตาม นอกจากนี้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ายังพิจารณาถึงคำที่มีความหมายไม่ถึงขนาดเป็นการถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง แต่เป็นคำที่มีความหมายในลักษณะชี้แนะโดยอ้อมหรือชวนให้คิด ซึ่งมีความสามารถในการโน้มน้าวให้คิดถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า โดยผู้ซื้อจะต้องคิดอีกขั้นหนึ่งก่อนจึงสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าชนิดใด เรียกว่า เครื่องหมายคำเชิงแนะนำ (Suggestive Mark) เช่นคำวินิจฉัยที่ 38/2519 เครื่องหมายการค้า คำว่า TUMMY หรือ คำวินิจฉัยที่ 234/2529 คำว่า “Baby Care” เป็นต้น

หากวิเคราะห์คำวินิจฉัยที่ 4/2520 คำว่า “Zippertubing” แล้วดูเหมือนว่านายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะพิจารณาอย่างเคร่งครัดและตีความหมายอย่างกว้างโดยการแยกพิจารณาเครื่องหมายคำนั้นออกเป็นสองคำแล้วพิจารณาความหมายแต่ละคำและตีความหมายว่ามีความหมายถึงหลอดที่ใช้ปิดเปิดด้วยซิป หรือหลอดซึ่งประกอบด้วยเครื่องผูก หรือยึดด้วยพลาสติกหรือโลหะ สำหรับติดที่ขอบของสิ่งต่างๆ ซึ่งถือเป็นคำที่มีความหมายถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง เมื่อใช้คำนี้กับสินค้าที่เป็นพลาสติกมีซิปปิดเปิดได้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วคำดังกล่าวผู้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประสงค์จะใช้คำทั้งสองคำเป็นเครื่องหมายการค้ามิใช่คำใดคำหนึ่ง จริงอยู่ที่ว่าหากพิจารณาแยกกันแล้วทั้งสองคำต่างมีความหมายที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง แต่เมื่อนำมารวมกันแล้วน่าจะต้องพิจารณาทั้งคำหรือในภาพรวม ซึ่งตามความเห็นของผู้เขียนเห็นว่า เมื่อพิจารณาเครื่องหมาย คำว่า “Zippertubing” ไม่ถือว่าเป็นคำที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง เนื่องจากผู้ซื้อยังคงต้องอาศัยการทำความเข้าใจอีกขั้นหนึ่งก่อนว่าเครื่องหมายคำนั้นใช้กับสินค้าประเภทใด ซึ่งถือว่าเป็นเพียงเครื่องหมายคำในเชิงแนะนำเท่านั้น ไม่ถึงกับถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง และเมื่อพิจารณา

เปรียบเทียบกับคำวินิจฉัยที่ 683/2538 คำว่า “MISFITS” คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า แปลว่า เครื่องแต่งกายที่ไม่เข้ารูปร่าง เมื่อนำมาใช้กับสินค้าประเภท เสื้อผ้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ากลับพิจารณาเห็นว่า ยังไม่นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ชอบที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ทั้งที่ผู้เขียนมีความเห็นว่าหากใช้หลักเกณฑ์หรือดุลพินิจของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามคำวินิจฉัยที่ 4/2520 คำว่า “Zippertubing” แล้ว น่าจะต้องถือว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงเช่นเดียวกัน จากการศึกษา แนวทางการพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเรื่อง คำหรือข้อความที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ผู้เขียนเห็นว่าแนวทางในการ พิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าก่อให้เกิดปัญหา การใช้ดุลพินิจที่อาศัยข้อเท็จจริงเป็นกรณีๆ ไป เนื่องจากไม่มีกฎหมายวางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาไว้ โดยเฉพาะ ฉะนั้น ดุลพินิจของแต่ละท่านย่อมแตกต่างกันทำให้การพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่เหมือนกันซึ่งเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า อีกทั้งยังเป็นอุปสรรคสำคัญในการค้าขายทั้งใน และต่างประเทศอีกด้วย

5.2 กรณีคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

กฎหมายเครื่องหมายการค้าได้บัญญัติให้ถือว่าคำที่ประดิษฐ์ขึ้นมีลักษณะบ่งเฉพาะใน ตัวเองสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่ตามมาตรา 7 วรรคสอง โดยคำประดิษฐ์ตามกฎหมายไทยมีความหมายตรงกับ คำว่า “Invented Word” ตาม กฎหมายเครื่องหมายการค้าของอังกฤษและเครื่องหมายคำที่มีลักษณะ “Fanciful” ตามกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีความหมายว่าเป็นคำประดิษฐ์ในเชิงจินตนาการและ ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้าเพียงอย่างเดียว¹³ อาจเป็นคำที่ไม่มีความหมายใดตาม พจนานุกรมหรือเป็นคำที่เลิกใช้แล้วจนไม่อาจที่จะสื่อความหมายใดๆ แก่ผู้บริโภคได้อย่างสิ้นเชิง เครื่องหมายคำในลักษณะนี้จึงย่อมมีความใหม่ และพิเศษเพียงพอที่จะให้ผู้บริโภคสามารถจดจำ เครื่องหมายคำนั้นเพื่อแยกแยะความแตกต่างของสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกันได้¹⁴ เช่น คำว่า Exxon ซึ่งใช้กับสินค้าประเภทน้ำมัน คำว่า Xerox สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร หรือ คำว่า Kodak สำหรับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายรูป เป็นต้น คำเหล่านี้ล้วนแต่ไม่มีความหมายใดๆ ตาม พจนานุกรมทั้งสิ้นจึงไม่อาจเล็งถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงได้¹⁵ อย่างไรก็ดี ตามที่

¹³ J. Thomas McCarthy. Op.cit. p. 347.

¹⁴ Ibid. p. 347.

¹⁵ Richard Slim. Op.cit. p. 22.

ได้กล่าวมาแล้วว่าผู้ผลิตสินค้านั้น ไม่นิยมใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ เนื่องจากเป็นคำที่ไม่สามารถบ่งบอกข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับสินค้านั้นให้แก่ผู้บริโภคเลยทั้งที่ผู้ผลิตใช้เครื่องหมายการค้าก็เพื่อให้ทำหน้าที่โฆษณาส่งเสริมการขายด้วยนอกเหนือจากทำหน้าที่แยกแยะความแตกต่างของสินค้าหากเครื่องหมายการค้านั้นไม่อาจบ่งบอกสิ่งใดแก่ผู้บริโภคเลยย่อมไม่ดีต่อยอดขาย การขาย ดังนั้นผู้ผลิตจึงมักเลือกใช้เครื่องหมายการค้าที่สะดุดตา และมีความโดดเด่นเพียงพอที่ผู้บริโภคจะสนใจ และสามารถจดจำได้รวมทั้งในบางกรณีหากเป็นเครื่องหมายการค้าที่เป็นคำแล้ว ผู้ผลิตมักเลือกใช้คำที่สามารถบ่งบอกข้อมูลของสินค้าไม่ว่าจะเป็นลักษณะ ส่วนผสม คุณภาพ หรือแม้กระทั่งวิธีใช้งานสินค้านั้นทำให้หากนำเครื่องหมายคำที่มีลักษณะดังกล่าวไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วหากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีดุลยพินิจเห็นว่าคำดังกล่าวถึงกับเล็งถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงแล้ว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็จะปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายคำดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ทำให้ผู้ผลิตพยายามประดิษฐ์คำที่นอกจากจะไม่ได้มีความหมายตามพจนานุกรมแล้วยังต้องเป็นคำที่สามารถบ่งบอกข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอันเกี่ยวกับตัวสินค้านั้นให้กับผู้บริโภคได้ในขณะเดียวกัน คำในลักษณะนี้อาจเรียกว่าเป็นคำที่มีลักษณะ Coined Word หรือ Unusual Combination คำในลักษณะนี้เป็นการประสมคำลักษณะที่ไม่เป็นไปตามปกติคือ เป็นการนำเอาคำที่มีความหมายเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง หรือโดยอ้อมก็ตามมารวมกันเกิดเป็นคำใหม่ที่ไม่มีความหมายปรากฏอยู่ในพจนานุกรมฉบับใด เช่น คำว่า Sugar & Spice สำหรับ เบเกอรี่ หรือ คำว่า Season-All สำหรับหน้าต่างหรือประตู เป็นต้น¹⁶ คำเหล่านี้หากแยกพิจารณาแล้วจะพบว่าเป็นคำที่มีความหมายเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง แต่เมื่อนำมารวมกันแล้วจะถือว่าเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นได้หรือไม่ และการพิจารณาเครื่องหมายคำประเภทนี้ควรพิจารณาจากคำทุกคำรวมกัน หรือแยกพิจารณาเป็นรายพยางค์หากคำใดมีความหมายเล็งถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงแล้วย่อมถือว่าเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะเลยหรือไม่

ปัญหาเรื่องการพิจารณาว่าคำใดเป็นคำประดิษฐ์หรือไม่นั้นจากการศึกษาผู้เขียนเห็นว่าควรพิจารณาจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าเป็นหลัก แต่เนื่องจาก กฎหมายเครื่องหมายการค้ามิได้ให้นิยามความหมายของคำว่า “คำประดิษฐ์” หรือแนวทางในการพิจารณาลักษณะของ “คำประดิษฐ์” ไว้อย่างชัดเจนทำให้ต้องพิจารณาว่าคำใดเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นจากแนวทางในการพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า แล้วผู้เขียนพบว่าคำประดิษฐ์ตามแนวทางการพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น ได้แก่ คำที่คิดขึ้นเอง โดยไม่ปรากฏคำแปลหรือความหมายในพจนานุกรม แต่สามารถอ่านได้ และมีได้หมายถึงการประดิษฐ์ตัวอักษร เพราะคำประดิษฐ์มี

¹⁶ J. Thomas McCarthy. Op.cit. p. 364-365.

ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองอยู่แล้ว การพิจารณาคำประดิษฐ์ก็เป็นเช่นเดียวกับการพิจารณาคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง นั่นคือ ต้องพิจารณาเป็นกรณีๆ ไปตามลักษณะเครื่องหมายการค้าแต่ละคำโดยไม่มีหลักเกณฑ์ทั่วไปในการพิจารณาเครื่องหมายการค้านั้นในกฎหมายเครื่องหมายการค้า ทำให้การพิจารณารับจดทะเบียนนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าแต่ละคน ก่อให้เกิดปัญหาการใช้ดุลพินิจของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกันขึ้น นอกจากนี้ยังไม่อาจใช้แนวทางที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าคนหนึ่งวางไว้เป็นหลักในการประดิษฐ์เครื่องหมาย หรือศึกษาเครื่องหมายการค้าคำประดิษฐ์ได้เพราะ แม้คำบางคำที่น่าจะถือเป็นคำประดิษฐ์ได้ตามแนวทางที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าคนหนึ่งวางไว้ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าอีกคนอาจมีคำสั่งปฏิเสธการจดทะเบียน เนื่องจากเห็นว่าไม่ถือว่าเป็นคำประดิษฐ์ และระบุเหตุผลที่ปฏิเสธการจดทะเบียนว่า คำนั้นเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงก็ได้ ทำให้เกิดความไม่แน่นอนในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่เป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ และอาจทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายค้านั้นไปอย่างน่าเสียดาย นอกจากนี้จากการศึกษาค้นคว้าจากผู้เขียนเห็นว่ากรณีคำในลักษณะ Coined Word หรือ Unusual Combination ที่เกิดจากการผสมคำในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามปกติ คือเป็นการนำเอาคำที่มีความหมายเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง หรือ โดยอ้อมก็ตามมารวมกันเกิดเป็นคำใหม่ที่ไม่มีความหมายปรากฏอยู่ในพจนานุกรมฉบับใดจากการศึกษาวิเคราะห์เรื่องลักษณะบ่งเฉพาะแล้ว ผู้เขียนเห็นว่าคำในลักษณะนี้ต้องพิจารณาจากคำทุกคำรวมกันมิใช่พิจารณาโดยแยกเป็นคำๆ หรือแยกแต่ละภาคส่วนออกพิจารณาดังนี้ หากนำคำที่มีความหมายมารวมกันแล้วเกิดเป็นคำใหม่ที่ไม่ปรากฏความหมายใด ๆ ในพจนานุกรมแล้วย่อมถือเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นได้เช่นเดียวกัน แม้ว่าคำเหล่านั้นเมื่อแยกกันแล้วแต่ละคำจะมีความหมายเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงก็ไม่อาจถือว่าเป็นคำที่นำมารวมนั้นมีความหมายเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงด้วย คำในลักษณะนี้จึงย่อมมีความสามารถทำหน้าที่แยกแยะความแตกต่างของสินค้าของผู้ประกอบการต่างรายได้ และมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองเพียงพอที่จะนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้

5.2.1 คำหรือข้อความที่ประดิษฐ์ขึ้น

คำหรือข้อความที่ประดิษฐ์ขึ้น ได้แก่ คำหรือข้อความที่คิดขึ้นเองโดยไม่ปรากฏคำแปลในพจนานุกรมใดๆ อาจเป็นคำๆ เดียวหรือหลายคำก็ได้ นอกจากนี้อาจเป็นคำที่ไม่ได้ใช้แล้วในปัจจุบันก็ได้ และมิได้หมายถึงการประดิษฐ์ตัวอักษร เนื่องจากคำประดิษฐ์โดยตัวของมันเองย่อมมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองอยู่แล้ว และถือว่าเป็นเครื่องหมายคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะที่เข้มข้นที่สุด เนื่องจากไม่มีทางมีความหมายที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าได้เลย เช่นคำว่า KODAK

หรือ XEROX เป็นต้น นอกจากนี้คำบางคำแม้จะไม่มี ความหมายหรือคำแปล แต่เป็นคำที่สื่อให้ เข้าใจถึงคำที่มีความหมายหรือคำแปลแล้วคำดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นคำประดิษฐ์

1) ตัวอย่างคำที่ประดิษฐ์ขึ้นตามดุลพินิจนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และคณะกรรมการ การเครื่องหมายการค้า

คำวินิจฉัยที่ 12/2527 คำว่า “Capill” ใช้สำหรับสินค้าประเภท แคปซูลเปล่า นาย ทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่รับจดทะเบียนเนื่องจากเห็นว่า มาจากคำว่า “Cap” ที่แปลว่า ปกคลุม ยอดหมวกเก็บ กับคำว่า “Pill” แปลว่ายาเม็ดชนิดกลม ซึ่งมีความหมายถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติ ของสินค้าโดยตรง แต่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเห็นว่า เครื่องหมายคำดังกล่าวเป็น เครื่องหมายคำๆ เดียวที่ไม่มีความหมายหรือแปล จึงนับว่าเป็นคำประดิษฐ์

คำวินิจฉัยที่ 302/2536 “Super” แปลว่า เหนือ เลิศพิเศษ เมื่อใช้กับสินค้าประเภทผ้าปู ที่นอน ปลอกหมอน ผ้าคลุมเตียง นับว่าเป็นสิ่งสามัญในการค้าขาย แต่เมื่อนำมารวมกันกับคำว่า CALE แปลไม่ได้ เป็นคำว่า “Supercal” แล้วนับว่าเป็นคำประดิษฐ์

คำวินิจฉัยที่ 98/2536 คำว่า “H/Worth” เป็นเครื่องหมายการค้าที่เรียกขานได้ว่า เอช เวิร์ท แม้จะมีการประดิษฐ์คำให้คล้ายคำว่า “Haworth” ซึ่งเป็นชื่อเมืองในมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ประเทศ สหรัฐอเมริกา แต่เครื่องหมายคำดังกล่าวเป็นคำที่ไม่มีความหมายไม่มีคำแปล จึงนับว่าเป็นคำ ประดิษฐ์

คำวินิจฉัยที่ 389/2528 คำว่า “Softouch” คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยว่า เป็นคำที่ไม่มีความหมายหรือคำแปลจึงนับเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

คำวินิจฉัยที่ 132/2542 คำว่า “Vetmedica” คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัย ว่าเป็นคำที่ไม่มีความหมายหรือคำแปลจึงนับเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

คำวินิจฉัยที่ 785/2543 คำว่า “Teletubbies” คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัย ว่าเป็นคำที่ไม่มีความหมายหรือคำแปลจึงนับเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

นอกจากนี้ยังมีคำอื่นๆ ที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยว่า เป็นคำที่ ประดิษฐ์ขึ้นด้วย เช่นคำว่า “Adiron” เพื่อใช้กับสินค้า จำพวกที่ 2 ได้แก่ สีทา หรือน้ำมันที่ทำให้เกิด เอง เป็นต้น ดังนี้ คำว่า “Adiron” เป็นเครื่องหมายคำที่ไม่มีความหมายหรือคำแปล นับว่าเป็นคำ ประดิษฐ์ หรือ คำว่า “Epontflor” อ่านว่า อีป็องท์ฟลอ ใช้กับสินค้าจำพวกที่ 2 ได้แก่ สีทา หรือน้ำมัน ที่ทำให้เกิดเอง เป็นต้น ก็เป็นคำที่ไม่มีความหมายหรือคำแปลเช่นเดียวกัน นับว่าเป็นคำประดิษฐ์ และมีลักษณะบ่งเฉพาะ หรือคำว่า “Gamdalr” ใช้กับสินค้าจำพวก เครื่องเล่นเกมส์ และของเล่น เป็น เครื่องหมายที่ไม่มีความหมายหรือคำแปลเช่นเดียวกัน จึงเป็นคำประดิษฐ์และมีลักษณะบ่งเฉพาะใน ตัวเอง หรือ คำว่า HARDITRIM สำหรับสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ไม่ได้ทำจากโลหะ เป็นเครื่องหมายที่ ไม่มีความหมาย หรือคำแปลเช่นเดียวกัน จึงเป็นคำประดิษฐ์และมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง เป็นต้น

2) ตัวอย่างคำที่ไม่เป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นตามคุณพินิจของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

คำวินิจฉัยที่ 59/2520 คำว่า “Cofeeshaker” สำหรับใช้กับสินค้าจำพวก 50 ทั้งจำพวก นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ผู้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอ้างเหตุผลว่าเป็นคำประดิษฐ์ไม่มีความหมายอยู่ในพจนานุกรม และอ้างว่าโดยสามัญสำนึกของคนทั่วไปเป็นเพียงแต่ความหมายแนะนำว่าเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับกาแฟเท่านั้น จึงยอมไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง แต่ในกรณีนี้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเห็นว่าคำประดิษฐ์ควรเป็นคำที่ผู้พบเห็นไม่เข้าใจว่าหมายถึงสิ่งใด เมื่อพิจารณาแยกกันแล้วทำให้เข้าใจได้ว่าหมายถึงกาแฟและผู้เขย่า หรือสิ่งที่ใช้เขย่า ดังนั้นคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยว่า ไม่เป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นและเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

คำวินิจฉัยที่ 584/2546 เครื่องหมายคำว่า “FiberSolutions” มาจาก คำว่า Fiber แปลว่า เส้นใย ส่วนคำว่า Solutions แปลว่า ทางออก วิธีการแก้ปัญหา คำว่า “FiberSolutions” จึงมีความหมายว่า การแก้ปัญหาโดยใช้เส้นใย เมื่อนำมาใช้กับสินค้า กระดาษแข็ง วัสดุที่ใช้ในการเข้าเล่ม แปรงทาสี นับเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่เป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

คำวินิจฉัยที่ 57/2546 เครื่องหมายคำว่า “Camtek” มาจากคำว่า “Cam” แปลว่า การใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตวัตถุสิ่งของที่ออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ คำว่า “Tek” เปลี่ยนเสียงมาจากคำว่า “Tec” ซึ่งหมายถึงเทคโนโลยี ดังนั้นเครื่องหมายคำว่า “Camtek” หมายถึง เทคโนโลยีการใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิต เมื่อนำมาใช้กับสินค้า เครื่องอุปกรณ์โทรทัศน์ระบบ ซีซีทีวี ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ แผงวงจรหลัก ไม่เป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น และเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง จึงไม่มีลักษณะที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

คำวินิจฉัยที่ 502/2546 เครื่องหมายคำว่า “Mobilepro” มาจากการรวมกันของคำว่า “Mobile” แปลว่า ซึ่งเคลื่อนที่ได้ คำว่า “Pro” มาจากคำว่า “Professional” แปลว่า ผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นคำว่า “Mobilepro” จึงสื่อความหมายได้ว่าผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เคลื่อนที่ได้ เมื่อนำมาใช้กับสินค้า คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ นับเป็นคำบรรยายสินค้า ไม่เป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

คำวินิจฉัยที่ 659/2546 คำว่า “Purapharm” ตามพจนานุกรม คำว่า “Pura” หมายถึง คริมที่อุดมไปด้วยวิตามินดี สำหรับ ผิวแห้งและหยاب คำว่า PHARM ย่อมาจากคำว่า “Pharmacy” หมายถึงการปรุงและการจ่ายยา เมื่อรวมกัน หมายถึง การปรุง และการจ่ายยาชนิดคริมที่อุดมไปด้วยวิตามินดี สำหรับ ผิวแห้งและหยاب เมื่อนำมาใช้กับสินค้า อาหารเพื่อสุขภาพ สมุนไพรสกัด ผงวิตามินสำเร็จรูป เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่เป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

คำวินิจฉัยที่ 6/2546 คำว่า “Agetonic” มาจากคำว่า “Age” หมายถึง วัยชรา อายุ ส่วนคำว่า “Tonic” หมายถึง ยาบำรุง ยาเสริมกำลัง เครื่องหมายคำดังกล่าวจึงสื่อความหมายว่า ยาบำรุงสำหรับวัยชรา เมื่อนำมาใช้กับสินค้า น้ำหอม น้ำดอกไม้หรือน้ำหอม เจลอาบน้ำ โลชั่นทาหน้า นับเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่เป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

คำวินิจฉัยที่ 27/2546 คำว่า “Maxkill” เขียนเป็นไทยว่า แม็กคิล หมายถึง ฆ่าได้ จำนวนมากที่สุด หรือสูงสุด เมื่อนำมาใช้กับสินค้า สารกำจัดแมลง นับเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่เป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

คำวินิจฉัยที่ 32/2546 คำว่า “Viewtex” มาจากคำว่า “View” แปลว่า ภาพ คำว่า “Tex” เรียกขานคล้าย คำว่า “Text” หมายถึง ข้อมูล เมื่อรวมกันหมายถึง การมองเห็นข้อมูล เมื่อนำมาใช้กับสินค้า คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ นับเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่เป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

คำวินิจฉัยที่ 36/2546 เครื่องหมายคำว่า “Touch & Fresh” หมายถึง ประทับใจ และสดชื่น เมื่อนำมาใช้กับสินค้า สารที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้ปรับอากาศให้สดชื่น ย่อมเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่ถือว่าเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

คำวินิจฉัยที่ 138/2546 เครื่องหมายคำว่า “XELLPOWER” คำว่า “Xell” มีเสียงเรียกขาน เช่นเดียวกับคำว่า “Cell” ตามพจนานุกรม หมายถึง เซลล์ เชื้อเพลิง คำว่า “Power” แปลได้ว่า พลัง จึงหมายถึง พลังงานเซลล์เชื้อเพลิง เมื่อนำมาใช้กับสินค้า เซลล์เชื้อเพลิงใช้กับยานยนต์ ย่อมเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่ถือว่าเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

คำวินิจฉัยที่ 158/2546 เครื่องหมายคำว่า “Klean & Kare” เป็นคำเลียนเสียงมาจาก คำว่า “Clean & Care” โดยคำว่า “Clean” แปลว่า สะอาด หมดจด คำว่า “Care” แปลว่า การเอาใจใส่ การดูแล เมื่อนำมาใช้กับสินค้า น้ำยาล้างเลนส์ ย่อมเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่ถือว่าเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

คำวินิจฉัยที่ 305/2546 เครื่องหมายคำว่า “Carefree” แปลว่า ดูแล ป้องกัน รักษาได้อย่างอิสระ เมื่อนำมาใช้กับสินค้า สารที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้ขัดเงาพื้น ขี้ผึ้งสำหรับขัดพื้น ย่อมเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่ถือว่าเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

คำวินิจฉัยที่ 364/2546 เครื่องหมายคำว่า “SOFRESH” หมายถึง ใหม่หรือสดจริงเมื่อนำมาใช้กับสินค้า สารที่เตรียมขึ้นเพื่อการฟอกขาว สบู่ใช้ซักล้าง สารปรับสภาพผ้า สารทำให้ผ้าสดใสและสว่าง จึงทำให้เข้าใจได้ว่าเมื่อนำมาใช้กับสินค้าแล้ว ทำให้ดูสดใส นับเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่ถือว่าเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

คำวินิจฉัยที่ 642/2546 เครื่องหมายคำว่า “Superlastic” สามารถแปล คำว่า “Super” หมายถึง ดีกว่า เหนือกว่า คำว่า LASTIC เปลี่ยนเสียงมาจากคำว่า ELASTIC แปลว่า การยืดหยุ่น คำว่า “Superlastic” จึงแปลว่า การยืดหยุ่น การปรับตัวให้เหนือกว่า เมื่อใช้กับสินค้า ที่นอน ฟูกรองที่นอน เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่ถือว่าเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

คำวินิจฉัยที่ 665/2546 เครื่องหมายคำว่า “Aromasource” มาจากคำว่า “Aroma” แปลว่า ความหอม และคำว่า “Source” แปลว่า แหล่ง ที่มา รวมกัน คำว่า “Aromasource” หมายถึง แหล่งความหอม เมื่อนำมาใช้กับสินค้า น้ำหอมชนิดน้ำมัน น้ำหอมชนิดเจล น้ำมันสำหรับอาบน้ำ นับเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่ถือว่าเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

5.2.2 วิเคราะห์แนวทางในการพิจารณาเครื่องหมายคำ กรณีคำประดิษฐ์ของนายทะเบียน เครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

จากการศึกษาผู้เขียนเห็นว่าเป็นการยากที่จะพิจารณาว่าคำใดจะถือว่าเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นหรือไม่ขึ้น เนื่องจากกฎหมายเครื่องหมายการค้ามิได้วางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่ตายตัวจึงเป็นหน้าที่ของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในการพิจารณา ส่วนแนวทางในการพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในเรื่องคำที่ประดิษฐ์ขึ้นนั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีแนวทางในการพิจารณาดังนี้¹⁷

- 1) จะได้รับการพิจารณาว่าเป็นคำประดิษฐ์หากเป็นคำที่คิดขึ้นใหม่ไม่มีในพจนานุกรมหรือพยานุกรมฉบับใดซึ่งเป็นคำที่ไม่มีความหมาย หรือคำแปล
- 2) คำที่จิตใจสะกิดคิดไปจากคำที่เขียนถูกต้องแต่ยังคงอ่านออกเสียงพ้องกัน ถ้าคำที่เขียนถูกต้องมีความหมายที่อาจเข้าใจในทางที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงไม่ถือว่าเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น
- 3) การนำเอาคำที่มีความหมายตั้งแต่ 2 คำขึ้นไปมารวมกันและสามารถแสดงความหมายของคำเดิมที่นำมารวมกันอย่างเห็น ได้ชัดเจน เมื่อรวมกันแล้วแม้จะไม่มี ความหมายตามพจนานุกรม กรณีนี้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะพิจารณาโดยแยกออกเป็นคำๆหรือเป็นภาคส่วนหากแต่ละคำนั้นมีความหมายที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง หรือยังคงเข้าใจได้ว่าคำนั้นมีความหมายที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่ถือว่าเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น แต่หากการรวมกันนั้นมีความหมายที่ไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ย่อมจดทะเบียนได้

¹⁷ นิติยา แพทยา. เล่มเดิม. หน้า 29.

4) การนำเอาตัวอักษรธรรมดาแต่ละตัวมารวมกัน (ซึ่งโดยทั่วไปไม่ถือว่าเป็นลักษณะบ่งเฉพาะ) ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรย่อของชื่อนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม และแม้ว่าจะจัดวางตัวอักษรแต่ละตัวโดยเว้นช่องไฟห่างกันหรือไม่ก็ตาม ถ้าสามารถอ่านออกเสียงได้ถือว่าเป็นคำประดิษฐ์

5) การนำคำที่เป็นภาษาต่างประเทศมารวมกัน ไม่ถือว่าเป็นเครื่องหมายค่านั้นเป็นคำประดิษฐ์

6) การนำคำที่มีความหมายสองคำหรือกว่านั้นขึ้นไปมารวมกัน อาจถือเป็นคำประดิษฐ์ได้ถ้าหากว่าเมื่อรวมกันแล้วมีความแตกต่างจากรากศัพท์เดิมพอสมควร

7) หากยื่นขอจดทะเบียนชื่อบริษัทเป็นเครื่องหมายการค้า แม้จะไม่มีลักษณะพิเศษตามที่บัญญัติไว้ตามมาตรา 7 วรรค (1) อาจยื่นจดทะเบียนโดยอ้างว่าเป็นคำประดิษฐ์ได้

สำหรับความหมายของคำที่ประดิษฐ์ขึ้นตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าไทยนั้น คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ชี้แจงในการวินิจฉัยเช่นเดียวกับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยให้ความหมายว่า คำที่ประดิษฐ์ขึ้น คือคำที่ไม่มีมีความหมายหรือคำแปลในพจนานุกรมสำหรับการพิจารณา คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าก็จะพิจารณาต่อไปอีกว่าคำที่ไม่มีมีความหมายหรือคำแปลนั้น เมื่ออ่านออกเสียงแล้วมีเสียงเหมือนกับคำที่มีความหมายถึงถึงลักษณะคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือไม่ เช่น คำว่า “Clean” หรือ คำว่า “Klean” ย่อมมีสำเนียงเรียกขานที่สื่อความหมายได้เป็นคำว่า “CLEAN” ที่แปลว่า สะอาด หอมสด กรณีนี้นี้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะถือว่าเครื่องหมายค่านั้นถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงด้วย เช่นตามคำวินิจฉัยที่ 463/2538 แล 158/2546 ตามลำดับนอกจากนี้เครื่องหมายคำที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงที่มีการประดิษฐ์กลายแป้นพิเศษก็ไม่ถือว่าเป็นลักษณะบ่งเฉพาะ นอกจากนั้นคำที่จิตใจสะกิดผิดจากไปจากคำที่เขียนถูกต้องไม่ว่าจะตัดตัวสะกดหรือเพิ่มตัวสะกดตัวใดตัวหนึ่ง แต่ยังคงอ่านออกเสียงพ้องกัน ถ้าคำที่เขียนถูกต้องมีความหมายที่อาจเข้าใจในทางที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่ถือว่าเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นเช่นเดียวกัน เช่น ตามคำวินิจฉัยที่ 642/2546 เป็นต้น

อย่างไรก็ตามจากการศึกษาผู้เขียนเห็นว่า บางครั้งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยที่ค่อนข้างขัดกับแนวทางการพิจารณาที่วางไว้ เช่น คำว่า “Capill” สำหรับแคปซูลเปล่าซึ่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยว่าเป็นคำประดิษฐ์ ตามคำวินิจฉัยที่ 12/2527 เป็นต้น แม้ว่าจะเป็นคำที่เห็นได้ชัดว่ามาจากการนำคำที่มีคำแปลคำหนึ่งหรือหลายคำมารวมกันซึ่งหากยึดแนวทางพิจารณาที่เคร่งครัดเช่นเดียวกับที่ได้เคยวินิจฉัยคำอื่นในลักษณะเดียวกันนี้ คำว่า “Capill” ไม่น่าจะมีลักษณะบ่งเฉพาะ เนื่องจากมีความหมายที่อาจเข้าใจในทางที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่ถือว่าเป็นคำประดิษฐ์ ยิ่งกว่านั้นชื่อของบริษัทนั้นคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าก็เคยวินิจฉัยว่าเป็นคำประดิษฐ์ได้ เช่นคำว่า “Pechiney Ugine Kuhlmann” ตามคำวินิจฉัยที่ 485/2525 คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยว่าแต่ละคำเป็นคำที่ไม่มีคำแปลหรือความหมาย

จึงเป็นคำประดิษฐ์ได้ จากการศึกษาที่ผ่านมาผู้เขียนมีความเห็นว่าการที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นที่คำประดิษฐ์ขึ้นหรือไม่นั้น เป็นการใช้ดุลพินิจส่วนตัวของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าแต่ละคน เนื่องจากกฎหมายไม่ได้วางหลักเกณฑ์ที่แน่นอนไว้ แต่เป็นการให้อำนาจนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเป็นผู้ใช้ดุลพินิจซึ่งเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจากการใช้ดุลพินิจที่แตกต่างกันของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการได้

ดังนั้นผู้เขียนเห็นว่าอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เครื่องหมายคำโดยเฉพาะคำผสมไม่อาจจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้นั้น ก็เพราะกฎหมายเครื่องหมายการค้ามิได้บัญญัติความหมายของคำว่า “เล็งโดยตรง” และ “คำที่ประดิษฐ์ขึ้น” ไว้โดยเฉพาะเจาะจงทั้งไว้ให้เป็นหน้าที่ของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในการตีความตามที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าให้อำนาจไว้ตามมาตรา 16 โดยให้อำนาจนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นว่า ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 ทำให้การพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นกรณีๆ ไป และแนวทางที่วางไว้นั้น ไม่มีลักษณะเป็นการทั่วไป อีกทั้งยังวางแนวทางในการพิจารณาไว้อย่างคลุมเครือจนไม่อาจใช้แนวทางเดียวกันนั้นกับเครื่องหมายคำอย่างอื่นที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ทำให้เครื่องหมายคำบางคำถูกปฏิเสธการจดทะเบียนไปอย่างน่าเสียดายและทำให้ผู้ผลิตไม่สามารถศึกษาแนวทางการพิจารณาไว้เพื่อประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าที่เป็นคำได้อย่างถูกต้องตามเงื่อนไขการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

กล่าวโดยสรุป คือ ปัจจุบันกฎหมายเครื่องหมายการค้ามิได้ให้นิยาม หรือ อธิบาย ไว้อย่างชัดเจนว่า คำว่า “เล็งโดยตรง” หมายความว่าอย่างไร และต้องเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติเพียงไหนจึงจะถือว่าเล็งโดยตรง อันไม่สามารถจดทะเบียนคำนั้นเป็นเครื่องหมายการค้าได้ นอกจากนี้กฎหมายก็มิได้กล่าวถึงลักษณะของ “คำที่ประดิษฐ์ขึ้น” ไว้โดยเฉพาะเจาะจงเช่นกัน จึงเป็นการยากที่จะอธิบายหรือชี้ได้ว่า เครื่องหมายคำใดบ้างที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ และแบ่งแยกกระหว่างการรับจดทะเบียนได้หรือไม่ได้ซึ่งเครื่องหมายการค้าที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง และคำประดิษฐ์จึงถูกปล่อยไว้ให้เป็นหน้าที่ของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในการใช้ดุลพินิจพิจารณารับจดทะเบียน ปัญหาความไม่ชัดเจนของกฎหมายดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาการใช้ดุลพินิจที่แตกต่างกันของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายคำหรือคำผสมเป็นเครื่องหมายการค้า

แนวทางในการวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าที่เป็นคำผสม ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าได้นั้นต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ ซึ่งอาจเป็นลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองที่มีอยู่ตั้งแต่สร้างเครื่องหมายการค้าขึ้นมา เพื่อแสดงความแตกต่างของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น หรืออาจเป็นลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังด้วยการใช้เครื่องหมายการค้านั้น และสามารถพิสูจน์ได้ว่าประชาชนได้รับความแตกต่างของสินค้าภายใต้เครื่องหมายที่แตกต่างกันได้ การพิจารณาสิ่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องพิจารณาโดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ตามมาตรา 6 และมาตรา 7 เป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะนั้น กฎหมายบัญญัติว่า “เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่ เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น” อีกทั้งยังบัญญัติให้ถือว่าคำหรือข้อความอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงกับคำที่ประดิษฐ์ขึ้นเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะสามารถยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ดังนั้นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 เช่นคำบรรยายถึงลักษณะของสินค้า หรือสิ่งสามัญที่ใช้กันตามธรรมดาการค้าขาย (Generic หรือ Common to Trade) หรือคำบรรยายทั่วไป (Descriptive) ที่ไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าได้ เช่น คำว่า “Find Fight and Follow” ซึ่งมีความหมายว่า ค้นหา ต่อสู้ และติดตาม ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในการทำหน้าที่แยกแยะความแตกต่างของสินค้า เป็นเพียงคำบรรยายทั่วไป (คำวินิจฉัยที่ 1444/2543) หรือ กรณีของคำว่า “Le Bon Marche” แปลว่า ตลาดของดี เมื่อนำมาใช้กับสินค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนจึงถือว่าเป็นเพียงคำสามัญ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เป็นต้น

การพิจารณาเครื่องหมายการค้าว่ามีลักษณะเป็นคำหรือข้อความที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาไปตามข้อเท็จจริงโดยพิจารณาจากตัวเครื่องหมายค้านั้น พิจารณาประกอบกับจำพวกหรือลักษณะของสินค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและพิจารณาความรู้สึนึกคิดของประชาชนผู้บริโภคความรู้สึกลักษณะใดกับเครื่องหมายค้านั้น มีความโน้มเอียงว่าจะซื้อสินค้านั้นหรือไม่ควบคู่กันไปด้วย ดังนั้นแนวการพิจารณาว่ามีลักษณะเป็นคำหรือข้อความที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือเป็นคำประดิษฐ์หรือไม่นั้นย่อมเป็นการยากและกฎหมายเครื่องหมายการค้ามิได้อธิบายหรือวางแนวทางการพิจารณาลักษณะคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะอย่างชัดเจน หากแต่มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้ให้อำนาจนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในการใช้ดุลพินิจพิจารณาเรื่องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใดที่ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยหากผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่พอใจย่อมมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนที่ปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่ได้รับ



หนึ่งสื่อแจ้งคำสั่งของนายทะเบียน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าให้เป็นที่สุด เว้นแต่หากปรากฏว่าคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำวินิจฉัยดังกล่าวยังไม่เป็นที่สุดผู้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสามารถฟ้องร้องต่อศาลได้ตามในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3549/2541 ที่ 7851/2542 (ประชุมใหญ่) และที่ 8655/2542 (ประชุมใหญ่)¹⁸ ดังนั้นย่อมเป็นหน้าที่ของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าในการใช้ดุลพินิจของตนในการพิจารณาว่าสมควรรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือไม่ การศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการพิจารณาของนายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจึงย่อมเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาว่าเครื่องหมายคำในลักษณะใดบ้างที่ถือว่ามีลักษณะเป็นคำหรือข้อความที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือคำใดเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นหรือไม่

5.3 การแสดงเจตนาปฏิเสธไม่ขอถือสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้ภาคส่วนใดของเครื่องหมายการค้าคำผสมที่นับว่าเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสินค้า

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 17 บัญญัติว่า ถ้านายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนรายใด หากพิจารณาทั้งเครื่องหมายแล้ว มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนแต่เครื่องหมายการค้ารายนั้นมีส่วนใดหรือหลายส่วน เป็นสิ่งที่ 6 ทะเบียนได้ตามมาตราใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าบางอย่างหรือบางจำพวก อันไม่ควรให้ผู้ขอจดทะเบียนรายหนึ่งรายใดถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวก็ดี หรือไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะก็ดี ให้นายทะเบียนมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

1) สั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียว ในอันที่จะใช้ส่วนดังกล่าวของเครื่องหมายการค้ารายนั้น

(2) สั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธอย่างอื่น ตามที่นายทะเบียนเห็นว่าจำเป็นต่อการกำหนดสิทธิจากการจดทะเบียนของเจ้าของเครื่องหมายการค้ารายนั้น “...

ตามบทบัญญัติดังกล่าว จะเห็นได้ว่าหากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าหนึ่งเครื่องหมายการค้าใดที่ขอจดทะเบียน เมื่อพิจารณาทั้งเครื่องหมายแล้วมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ตามกฎหมายนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องมีคำสั่งให้รับจดทะเบียนเสมอ แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธไม่ขอถือสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวใน สองกรณีคือ (1) เมื่อเครื่องหมายการค้านั้นมีส่วนหนึ่งส่วนใด

¹⁸ วัส ดิงสมิตร ข (2543). เครื่องหมายการค้า: ตัวบทพร้อมข้อสังเกตเรียงมาตราคำพิพากษาศาลฎีกา.

เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย หรือ (2) เมื่อเครื่องหมายการค้าในส่วนหนึ่งส่วนใดไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

5.3.1 วิเคราะห์อำนาจของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า กรณีเครื่องหมายการค้ามีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย

ในกรณีที่เครื่องหมายการค้ามีภาคส่วนใดที่นับว่าเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าบางอย่างหรือบางจำพวกนั้น มาตรา 17 วรรคสอง ให้อำนาจนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าออกประกาศเกี่ยวกับสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าบางอย่างหรือบางจำพวก ซึ่งนายทะเบียนได้ออกประกาศดังกล่าวแล้วตามประกาศนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 1/2546 ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 ซึ่งยกเลิกประกาศนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 1 2535 เรื่องกำหนดสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย ฉบับลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2535 ซึ่งที่ผ่านมา การพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับกรณีเครื่องหมายการค้าคำผสมนี้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะนำเครื่องหมายการค้าคำผสมมาพิจารณาภายใต้เงื่อนไขแห่งกรณีตามบทบัญญัตินี้ด้วย โดยตามประกาศนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 1/2546 ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 ที่กำหนดสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายนั้น ผู้เขียนเห็นว่าตามที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับดังกล่าวบัญญัติไว้ในมาตรา 17 วรรคหนึ่งว่า “ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือหลายส่วนเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย...” จึงน่าจะหมายถึงสิ่งซึ่งเป็นรูปภาพหรือสัญลักษณ์อย่างอื่นที่ไม่ใช่เป็นคำ หรือส่วนของเครื่องหมายที่เป็นคำ เพราะฉะนั้นแล้วกฎหมายจะต้องใช้คำว่า “คำหนึ่งคำใดหรือหลายคำซึ่งเป็นคำที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย...” ดังนั้นตามประกาศนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจึงมุ่งหมายถึงรูปภาพหรือสัญลักษณ์ที่เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าบางอย่างหรือบางจำพวก เช่น เพื่อ สำหรับรายการสินค้าที่เกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องมือกล หรือรูปผู้หญิง ดอกไม้ ช็อคโกแลต ดาว มงกุฎฝรั่ง สำหรับรายการสินค้า สบู่ เครื่องหอม เครื่องสำอาง หวาน้ำมันหอมระเหย หรือรูปไก่ สัตว์คู่เกาะโลก สัตว์คู่เกาะโล่ สำหรับรายการสินค้า บุหรี่ หรือ รูปค้าง สำหรับรายการสินค้าสุรา หรือรูปงู พญานาค ถายี่ เด็ก พยาบาล สำหรับรายการสินค้า ยารักษาโรคมนุษย์เหล่านี้เป็นต้น ทั้งนี้รวมถึงภาพของสินค้าที่ใช้เกี่ยวข้องกับสินค้าทุกอย่างในแต่ละจำพวก ซึ่งรูปภาพหรือสัญลักษณ์เหล่านี้ย่อมเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญสำหรับสินค้าบางอย่างหรือบางจำพวกที่ผู้จดทะเบียนรายหนึ่งรายใดไม่ควรที่จะถือสิทธิเป็นเจ้าของหรือใช้แต่เพียงผู้เดียวได้

5.3.2 วิเคราะห์อำนาจของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า กรณีเครื่องหมายการค้ามีภาคส่วนหนึ่งส่วนใดที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็นคำผสม หรือเป็นเครื่องหมายการค้ารูปและคำประกอบกัน เครื่องหมายการค้าในส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นรูปหรือคำอาจมีลักษณะไม่

บ่งเฉพาะได้ ในกรณีทีรูปหรือคำนั้นเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย เช่นนี้เครื่องหมายการค้านั้นย่อมจะไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้และนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องมีคำสั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น โดยจะสั่งให้ผู้ขอรับจดทะเบียนแสดงเจตนาปฏิเสธไม่ขอถือสิทธิในรูปหรือคำที่เป็นสาระสำคัญอันไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะนั้นไม่ได้

อย่างไรก็ตามหากเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนมีเพียงบางส่วนที่ไม่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายอันไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เช่นนี้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธไม่ขอถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในรูปหรือคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะนั้นได้ สำหรับกรณีเครื่องหมายการค้าคำผสมก็เช่นเดียวกัน ผู้เขียนเห็นว่าหากคำหนึ่งคำใดอันมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมายมีลักษณะไม่บ่งเฉพาะ ทั้งนี้หมายความว่าต้องไม่ใช่เครื่องหมายการค้าคำผสมที่ประกอบด้วยคำหลายคำนำมาเขียนเรียงติดกันเป็นคำเดียว โดยที่ไม่ปรากฏคำหรือมีความหมายตามพจนานุกรมทั่วไป รวมทั้งต้องไม่แยกออกเป็นคำๆมาพิจารณาว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่ เช่นนี้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าย่อมมีอำนาจสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธไม่ขอถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในคำดังกล่าวได้ ดังตัวอย่างคำสั่งต่อไปนี้

คำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ พณ 0704/2961 เครื่องหมายคำว่า “Utrio Plus” ของจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 5 รายการสินค้า ชุดสารเคมีที่ประกอบด้วยสารเชิงซ้อนนิวคลีอิกแอซิดและสารทดลองสำหรับใช้ในการวินิจฉัยโรคในหลอดแก้วเพื่อใช้ในการแพทย์ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาว่ามีบางส่วนไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงเจตนาว่าจะไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า “Plus”

คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ พณ 0704/3148 เครื่องหมายคำว่า “Grande Cosmopolite” ของจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 14 รายการสินค้า นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาประดับอัญมณี นาฬิกาพก นาฬิกาแขวน นาฬิกาปลุก นาฬิกาจับเวลา เครื่องโครโนมิเตอร์ ลานนาฬิกา ตัวเรือนนาฬิกา กำไล แหวน คัมพู เข็มกลัด เป็นต้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาว่ามีบางส่วนที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงเจตนาว่าจะไม่ขอถือสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า “Grande”

คำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ พณ/0704.3352 เครื่องหมายคำว่า “Jet Femme” ของจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า น้ำหอมโอเดอพัร์ฟุม สบู่ตัว เจลใช้ผสมอาบน้ำ แชมพูสระผม ครีมนวดผผ แป้งฝุ่นโรยตัว เครื่องสำอางให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว เครื่องสำอางระงับกลิ่นตัว เป็นต้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า พิจารณาว่ามีบางส่วนไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงเจตนาว่าจะไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้อักษร โรมันคำว่า “Femme”

5.4 กรณีคำผสมในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามปกติ (Unusual Combination) หรือคำที่ไม่มีความหมาย หรือคำแปล (Fanciful)

ในทางปฏิบัติการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำในประเทศไทยนั้นต้องพิจารณาไปตามข้อเท็จจริงในแต่ละคดีภายใต้หลักเกณฑ์ของ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า มาตรา 7 แต่สำหรับการพิจารณาในรายละเอียดว่าคำใดมีลักษณะบ่งเฉพาะโดยไม่เป็นคำที่เล็งถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของสินค้าโดยตรง หรือเป็นเพียงคำสามัญที่ยังไม่ได้อยู่ในความหมายที่สอง (Secondary Meaning) หรือไม่นั้นยังไม่มีหลักเกณฑ์ทั่วไปเป็นแนวทางในการวินิจฉัย ปัญหาที่สำคัญควรแก่การวินิจฉัย คือ เครื่องหมายคำต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงใดในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายคำนั้นเป็นเครื่องหมายการค้า เนื่องจากลักษณะบ่งเฉพาะเป็นลักษณะที่สำคัญที่สุดในการทำหน้าที่บ่งชี้ความแตกต่างระหว่างสินค้าของผู้ประกอบการต่างราย เครื่องหมายคำจึงต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงพอที่จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าหากไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะแล้วย่อมไม่อาจทำหน้าที่แยกแยะสินค้าว่าเป็นสินค้าของผู้ผลิตรายใดได้¹⁹ การศึกษาเรื่องระดับความมีลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำนั้นอาจพิจารณาจากหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักเกณฑ์เรื่องระดับความมีลักษณะบ่งเฉพาะที่ศาลสหรัฐอเมริกา ได้แบ่งไว้เป็น 4 ระดับ²⁰ โดยเรียงจากเครื่องหมายคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะมากที่สุด และได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าไปสู่เครื่องหมายคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะจนไม่อาจจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้เลย ดังนี้²¹

5.4.1 เครื่องหมายคำที่ไม่ได้พรรณาลักษณะของสินค้าหรือคำที่ใช้ตามอำเภอใจ (Arbitrary Mark) และเครื่องหมายคำที่ไม่มีความหมาย หรือคำแปล (Fanciful Mark)

เครื่องหมายคำที่ไม่ได้พรรณาลักษณะของสินค้าหรือคำที่ใช้ตามอำเภอใจ (Arbitrary Mark) ได้แก่ คำทั่วไปที่ใช้ในภาษาปัจจุบัน แต่นำมาใช้กับสินค้าในฐานะที่เป็นเครื่องหมายการค้า แต่ในลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับชนิดหรือลักษณะของสินค้านั้นเลย คำที่ใช้ตามอำเภอใจหรือ (Arbitrary Mark) นี้สามารถแปลความหมายและพบได้จากพจนานุกรมทั่วไป แต่เมื่อนำมาใช้กับสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแล้วไม่อาจสื่อได้ว่า เครื่องหมายคำนั้นใช้กับสินค้าชนิดไหน²² กล่าวโดยสรุปคือ ไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นเอง ตัวอย่างของคำที่มีลักษณะเป็นคำที่ใช้ตามอำเภอใจ ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา เช่น คำว่า “Ivory” สำหรับสบู่ ซึ่งมีได้ผลิต

¹⁹ Stephen Elias. (1999). *Patent, Copyright & Trademark*. p. 363.

²⁰ วัส ดิงสมิตร ข เล่มเดิม. หน้า 11.

²¹ แหล่งเดิม. หน้า 11-12.

²² Richard Stim. Op.cit. p. 22.

มาจากงาช้าง แต่เป็นการใช้คำว่า “Ivory” ในลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับใดๆ กับชนิดของสินค้า²³ คำว่า Yahoo สำหรับการบริการ โปรแกรมสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตหรือคำว่า BLACK & WHITE สำหรับเครื่องพิมพ์สีสี่สี เป็นต้น²⁴ ในประเทศไทยมีตัวอย่างของเครื่องหมายคำประเภนี้ คือ คำว่า “Blue Diamond” สำหรับสินค้าถั่ว เป็นต้น

เครื่องหมายคำที่ไม่ได้พรรณาลักษณะของสินค้า หรือคำที่ใช้ตามอำเภอใจนี้ ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะในระดับที่เข้มข้นที่สุดเนื่องจากเป็นเครื่องหมายคำที่ไม่ได้พรรณารายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าเลย ย่อมมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าคุ้มครองอย่างกว้างขวางและครอบคลุมที่สุด อย่างไรก็ตามข้อบกพร่องของเครื่องหมายคำลักษณะนี้อาจทำให้สาธารณชนผู้บริโภคสับสนหลงผิดในตัวสินค้าได้ เช่นคำว่า “Ivory” สำหรับสบู่ อาจทำให้สับสนหลงผิดว่าสบู่ชิ้นนั้นมีส่วนผสมที่มาจากงาช้างได้²⁵

ส่วนเครื่องหมายคำที่ไม่มีความหมาย หรือคำแปล (Fanciful Mark) ได้แก่ คำที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้ากับสินค้า โดยอาจเป็นคำที่ไม่มีความหมายโดยสิ้นเชิง หรือเป็นคำที่ไม่ได้ใช้แล้วในปัจจุบันก็ได้ เครื่องหมายคำในลักษณะนี้ก็คือ คำที่ประดิษฐ์ขึ้น นั่นเอง จึงย่อมมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองในระดับที่เข้มข้นเทียบเท่ากับคำที่ใช้ตามอำเภอใจ (Arbitrary Mark) ข้างต้น และสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้โดยไม่ต้องพิสูจน์ความหมายที่สอง (Secondary Meaning) อันเนื่องมาจากการใช้เลย เมื่อเครื่องหมายคำลักษณะนี้ไม่มีความหมาย หรือคำแปล จึงไม่ต้องพิจารณาเลยว่าคำนั้นจะมีความหมายที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือไม่ ตัวอย่างของคำที่ไม่มีความหมายหรือคำแปลนี้ได้แก่ คำว่า “Kodak” สำหรับอุปกรณ์การถ่ายรูป²⁶ หรือ คำว่า “Exxon” สำหรับน้ำมัน หรือก๊าซ เป็นต้น

5.4.2 เครื่องหมายคำเชิงแนะนำ (Suggestive Mark)

เครื่องหมายคำเชิงแนะนำสินค้าที่เป็นคำที่อาจจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้เนื่องจากมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองเพียงพอแต่น้อยกว่าเครื่องหมายคำ ที่ใช้ตามอำเภอใจ (Arbitrary) หรือคำที่ไม่มีความหมาย หรือคำแปล (Fanciful)²⁷ คือเป็นคำในลักษณะที่แนะนำสินค้าเท่านั้นแต่ไม่ถึงกับพรรณนา หรือบรรยายถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ผู้บริโภคจำเป็นต้องใช้ความคิดในการเข้าใจว่าเครื่องหมายการค้านี้สื่อถึงสินค้าชนิดใด ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ในการแบ่งแยกคำที่พรรณนาหรือบรรยายสินค้า กับคำเชิงแนะนำสินค้าออกจากกัน คือ ถ้าหากว่าเครื่องหมายคำนั้น

²³ J. Thomas Mccarthy. Op.cit. p. 351-352.

²⁴ Richard Stim. Op.cit. p. 22.

²⁵ J. Thomas Mccarthy. Op.cit. p. 352.

²⁶ Robin Jacop and others. Op.cit. p. 98.

²⁷ Stephen Elias. Op.cit. p. 408.

สามารถทำให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ทันทีว่าเครื่องหมายการค้านั้นใช้กับสินค้าชนิดใดถือว่าเป็นพรรณนาสินค้าโดยตรง (Merely Descriptive) แต่หากว่าผู้บริโภคไม่เข้าใจได้ทันทีที่ต้องอาศัยการทำความเข้าใจความหมายอีกขั้นหนึ่งก่อนแล้ว จึงจะเข้าใจว่าเครื่องหมายการค้านั้นใช้กับสินค้าชนิดใด ดังนี้จึงเป็นเครื่องหมายคำเชิงแนะนำเท่านั้น และสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้โดยไม่ต้องพิสูจน์ความหมายที่สองอันเนื่องมาจากการใช้เลย ในขณะที่หากเป็นคำที่ถึงกับพรรณนาสินค้าแล้วจะสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ก็ต่อเมื่อใช้เครื่องหมายคำนั้นจนเกิดความหมายที่สอง (Secondary Meaning) อันเนื่องมาจากการใช้คำนั้นอย่างแพร่หลายแล้วเท่านั้น

อย่างไรก็ตามคำบางคำอาจเป็นคำที่พรรณนาลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าชนิดหนึ่งแต่อาจถือว่าเป็นเพียงคำในเชิงแนะนำสำหรับสินค้าอีกประเภทหนึ่งก็ได้ การแบ่งแยกเครื่องหมายคำที่พรรณนาสินค้ากับคำเชิงแนะนำสินค้านั้นไม่อาจทำได้อย่างชัดเจน แนวทางในการพิจารณาเบื้องต้นมีเพียงว่า คำใดได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วก่อให้เกิดการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมเนื่องจากเป็นคำที่ควรสงวนไว้ใช้ร่วมกันแล้ว ย่อมถือว่าเป็นคำที่พรรณนาไม่ใช่เพียงแค่แนะนำสินค้าเท่านั้น²⁸ ตัวอย่างของเครื่องหมายที่เป็นเชิงแนะนำอย่างเช่น แรมโบ้ ใช้กับรถไถนาเท่ากับเป็นการแนะนำว่า รถไถนานั้นมีความทรหด บึกบึนเหมือน แรมโบ้ ในภาพยนตร์ แต่ถ้าผู้คนที่ไม่เคยชมภาพยนตร์ เรื่องนี้ก็จะไม่สามารถเข้าใจความหมายที่เป็นเชิงแนะนำดังกล่าวได้ หรือ ตึกแก ใช้กับสินค้าแก้วก็เป็นเชิงแนะนำว่าแก้วชนิดนี้เหนียวเหมือนเท้าตึกแก แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่รู้จักธรรมชาติของตึกแก ก็จะเข้าใจคำแนะนำนี้เช่นเดียวกัน

5.4.3 เครื่องหมายคำที่พรรณนาสินค้า (Descriptive Mark)

คำในลักษณะที่เป็นคำที่สามารถทำให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ทันทีว่าเป็นเครื่องหมายคำที่ใช้กับสินค้าชนิดใด เช่นกับคำที่บอกข้อมูลของสินค้าในด้านคุณภาพ ลักษณะ หรือส่วนผสม ซึ่งไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง²⁹ เพราะผู้ผลิตรายอื่นก็มีความจำเป็นต้องใช้คำเหล่านี้ในการบรรยายหรือ พรรณนา สินค้าของตนเช่นเดียวกัน หากยอมให้มีการจดทะเบียน คำที่พรรณนาสินค้าเช่นนี้เป็นเครื่องหมายการค้า ย่อมเป็นการกีดกันผู้ผลิตสินค้านั้นในการใช้คำเหล่านั้น นอกจากนี้เมื่อผู้บริโภคล้วนแต่ไม่ใช้คำลักษณะนี้พรรณนาถึงสินค้าของตนแล้ว ทำให้เครื่องหมายคำประเภทนี้ไม่สามารถทำหน้าที่บ่งชี้ความแตกต่างของสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการที่แตกต่างกันได้ ดังที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศที่บัญญัติห้ามมิให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่พรรณนาถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง เช่น กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่บัญญัติว่า

²⁸ J. Thomas McCarthy. Op.cit. p. 355.

²⁹ Ibid. p. 353.

“No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused 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 mere descriptive...

(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. และตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย มาตรา 9 (1) (d) บัญญัติให้คำที่ไม่มีความหมายถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าเท่านั้นที่ถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้

ดังนั้นเครื่องหมายคำที่พรรณาสินค้าหรือคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงจึงเป็นเครื่องหมายคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง ซึ่งจะสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ก็ต่อเมื่อได้ใช้เครื่องหมายคำนั้นจนเกิดความหมายที่สองอันเป็นลักษณะบ่งเฉพาะที่ได้ภายหลังเนื่องจากการใช้เครื่องหมายนั้นแล้วเท่านั้น โดยให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ขอขึ้นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่จะพิสูจน์ความหมายที่สองนั้นเอง ตัวอย่าง เช่น คำว่า “American Airlines” ซึ่งแปลได้ว่าเป็นสายการบินของคนอเมริกัน ซึ่งย่อมเล็งถึงลักษณะของการให้บริการแต่เนื่องจากการใช้เครื่องหมายคำนี้มาจนกระทั่งได้ความหมายที่สอง ย่อมก่อให้เกิดลักษณะบ่งเฉพาะอันเนื่องมาจากการใช้ หรือ คำว่า Windy สำหรับพัดลมที่ต้องการจะสื่อถึงคุณสมบัติของพัดลม หรือ คำว่า เบสส์ลอค สำหรับกุญแจ เล็งถึงคุณสมบัติของกุญแจ เป็นต้น คำเหล่านี้ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง นอกจากจะได้ใช้เครื่องหมายคำนี้มาจนกระทั่งได้ความหมายที่สองซึ่งเป็นลักษณะบ่งเฉพาะอันเนื่องมาจากการใช้แล้ว มิฉะนั้นคำเหล่านี้ย่อมไม่สามารถจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครองได้

5.4.4 เครื่องหมายคำสามัญ (Generic Mark)

เครื่องหมายคำที่เป็นคำสามัญ เป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะจึงไม่อาจทำหน้าที่แยกแยะความแตกต่างของสินค้าได้ ไม่อาจจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ การได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะอันเกิดจากการใช้หรือหลังการใช้ก็ไม่สามารถทำให้เครื่องหมายคำสามัญกลายเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะขึ้นมาได้ไม่ว่าจะมีการใช้เครื่องหมายคำสามัญกับตัวสินค้าเป็นระยะเวลาเพียงใดก็ตาม³⁰ เนื่องจาก คำสามัญย่อมทำให้ประชาชนผู้บริโภคจะนึกถึงสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเข้าใจเครื่องหมายสามัญนั้นเป็นชื่อหรือชนิดของสินค้า (Common Descriptive) โดยเครื่องหมายคำสามัญนั้นอาจเป็นคำสามัญมาแล้วตั้งแต่ต้น หรืออาจเป็นคำสามัญในภายหลังอัน

³⁰ Stephen Elias. Op.cit. p. 371.

เนื่องมาจากการใช้งานทำให้สูญเสียความบ่งเฉพาะไปก็ได้ เช่น กรณีที่เครื่องหมายการค้านั้นเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับสินค้าชนิดหนึ่งจนในที่สุดเครื่องหมายการค้านั้นกลายเป็นชื่อเรียกขานสินค้าชนิดนั้นแทน ดังนั้นเครื่องหมายหรือคำประเภนี้ขาดคุณสมบัติที่จะเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนได้ เพราะไม่สามารถแยกความแตกต่างของสินค้าต่างเจ้าของได้ อย่างไรก็ตามดังได้กล่าวไว้ในบทก่อนๆ แล้วว่าเครื่องหมายคำสามัญหาความต้องการได้รับความคุ้มครองอย่างเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนแล้ว เจ้าของเครื่องหมายจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าในความเข้าใจของผู้บริโภคทั่วไปแล้วเครื่องหมายหรือคำนี้หมายถึงผู้ผลิตไม่ใช่ตัวสินค้า

จากหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่เครื่องหมายการค้าที่จะจดทะเบียนต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะนี้ทำให้มีการแบ่งระดับความมีลักษณะบ่งเฉพาะ โดยแต่ละเครื่องหมายการค้าจะมีลักษณะบ่งเฉพาะหรือความสามารถในการแยกแยะความแตกต่างของสินค้าของผู้ประกอบการต่างรายไม่เท่ากัน ดังนี้ จากการศึกษาผู้เขียนเห็นว่าคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะอาจเป็นคำที่มีความหมายทั่วไปซึ่งปรากฏอยู่ในพจนานุกรมซึ่งนำมาใช้กับสินค้าใดสินค้าหนึ่งโดยคำนั้นไม่ได้บ่งบอกข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเป็นการนำคำมาใช้ตามอำเภอใจหรือเรียกอีกอย่างว่า Arbitrary Mark หรืออาจเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่โดยไม่มีความหมายใด ๆ ปรากฏอยู่ในภาษาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเลยก็ได้หรือที่เรียกว่า Fanciful Mark ซึ่งคำในลักษณะนี้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะมากที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องหมายคำประเภทอื่น อย่างไรก็ตามมิได้หมายความว่าคำที่มีความหมายแสดงถึงข้อมูลของสินค้าจะไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เพราะหากเป็นคำที่ไม่ถึงกับเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงแล้วย่อมมีลักษณะบ่งเฉพาะด้วยเช่นกัน แต่หากว่าคำนั้นถึงกับพรรณนาถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงแล้วย่อมไม่อาจจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้นอกจากจะมีการใช้เครื่องหมายคำนั้นอย่างแพร่หลายจนเกิดลักษณะบ่งเฉพาะในภายหลังซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในการพิสูจน์ความหมายที่ตนเอง จากการศึกษาผู้เขียนเห็นว่าการศึกษาว่าเครื่องหมายคำใดมีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่อาจยึดหลักการแบ่งความมีลักษณะบ่งเฉพาะมาแล้วตามที่กล่าวข้างต้นได้ เพราะตามที่ผู้เขียนได้ศึกษามาเห็นว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าไทยจะไม่ได้แบ่งระดับความมีลักษณะบ่งเฉพาะเหมือนกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเพียงประเทศเดียวที่มีหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวกับเรื่องการแบ่งระดับชั้นความมีลักษณะบ่งเฉพาะไว้ หรือแม้แต่จากคำพิพากษาก็ไม่ได้วางหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้แต่อย่างใด โดยกำหนดให้เป็นดุลพินิจของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในการวางแนวทางในการพิจารณาเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะไว้ การศึกษาเรื่องเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะข้างต้นนี้ จึงมีประโยชน์ต่อการพัฒนาเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยต่อไป

เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีความต้องการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าของตนเพื่อให้สาธารณชนผู้บริโภคสามารถจดจำ และรับรู้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนนั้นแตกต่าง

จากสินค้าชนิดเดียวกันที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น เครื่องหมายการค้าที่พึงจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้นั้นต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ คือมีลักษณะโดดเด่นและพิเศษเพียงพอที่ผู้บริโภคจะรู้สึกได้ถึงแตกต่างของเครื่องหมายการค้านั้นกับเครื่องหมายการค้าอื่นโดยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบันได้บัญญัติไว้ว่าเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะใดบ้างที่ถือว่าต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ สำหรับเครื่องหมายการค้านั้นจะถือว่าต้องมีลักษณะพิเศษหรือเฉพาะก็ต่อเมื่อเป็นคำที่ไม่มีความหมายถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือมีลักษณะเป็นคำประดิษฐ์ที่ไม่มีความหมายหรือคำแปลใดๆ ตามพจนานุกรมดังนี้ เครื่องหมายการค้าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าประสงค์จะขึ้นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นจะต้องไม่มีความหมายหรือมีฉะนั้นก็จะต้องมีความหมายที่ไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงด้วย อย่างไรก็ตามเจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องการใช้เครื่องหมายการค้าที่นอกจากจะมีลักษณะบ่งเฉพาะแล้วยังต้องสามารถบอกข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับสินค้านั้นให้กับผู้ซื้อได้รับรู้ไปด้วยในขณะเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสินค้าใหม่ ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องการจะให้ผู้ซื้อมีความคุ้นเคยกับเครื่องหมายการค้านั้นอย่างรวดเร็วและสามารถรู้ได้ว่าเครื่องหมายการค้านั้นใช้กับสินค้าชนิดใดมีคุณสมบัติอย่างไร คำลักษณะหนึ่งที่เจ้าของเครื่องหมายการค้านิยมใช้เป็นเครื่องหมายการค้านั้นได้แก่การนำเอาคำที่มีความหมายถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงมากกว่าสองคำขึ้นไปมารวมกันเป็นเครื่องหมายการค้า เดียวแล้วยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในฐานะที่เป็นคำประดิษฐ์และมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรค 2 (3) คำในลักษณะนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่เกิดจากการผสมคำที่ไม่เป็นไปตามปกติ (Unusual Combination) โดยคำผสม (Composite Word) เหล่านี้เมื่อค้นหาความหมายจากพจนานุกรม หรือ ปทานุกรมใดๆ แล้วไม่พบความหมายหรือคำแปลซึ่งตรงกับความหมายที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้วางแนวทางในการพิจารณาลักษณะของคำที่ประดิษฐ์ขึ้นไว้ หลักในเรื่องการผสมคำที่ไม่เป็นไปตามปกตินี้ก็ปรากฏอยู่ในหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศ เช่น อังกฤษ หรือ สหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากกรณีเครื่องหมายคำว่า Season -All ที่ใช้สำหรับหน้าต่างอลูมิเนียม ที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาพิจารณารับจดทะเบียนแม้ว่าคำดังกล่าวเมื่อแยกพิจารณา ออกเป็นคำว่า “Season” หมายความว่า ฤดู และ คำว่า “All” หมายถึง ทั้งหมด ซึ่งมีความหมายที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ทั้งสองคำนี้เป็นกรณีที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาพิจารณาเครื่องหมายคำว่า “Season-All” เป็นเครื่องหมายการค้า เดียว มิได้แยกพิจารณาจึงเป็นคำที่ไม่มีความหมายหรือคำแปลใดๆ ตามพจนานุกรม จึงถือว่าต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ และไม่เป็นการต้องห้ามตามมาตรา 1052 (e), (f) แห่ง The Lanham Act (คำวินิจฉัยกรณี Aluminum Fabricating Co. V. Season All Window Corp., 199 USPQ

61 2nd Cir. 1958) ดังนั้น คำว่า “Season-All” จึงไม่ถือเป็นเครื่องหมายคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงเป็นเพียงเครื่องหมายคำเชิงแนะนำเท่านั้น

นอกจากนี้คำในลักษณะดังกล่าวยังปรากฏอยู่ในคดีเครื่องหมายการค้าของศาลอังกฤษ ซึ่งศาลเคยตัดสินว่า คำว่า “Savonol” เป็นคำประดิษฐ์ ทั้งนี้ คำว่า “Savon” เป็นภาษาฝรั่งเศสที่ใช้สำหรับสินค้าประเภทสบู่ในประเทศอังกฤษด้วย ซึ่งน่าจะเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง แต่ศาลก็ได้ตีความเคร่งครัดโดยการพิจารณาเป็นรายคำ หากแต่พิจารณาจากคำทุกคำรวมกันถือเป็นเครื่องหมายการค้าใดๆ เดียวที่ไม่มี ความหมายหรือคำแปลตามพจนานุกรมใดๆ ศาลจึงตัดสินว่า “Savonol” เป็นคำประดิษฐ์ ตามคำวินิจฉัยคดีเครื่องหมายการค้า Field Ltd. V. Wagel Syndicate Ltd. (1900) 17 R.P.C. 266 เป็นต้น

จากกรศึกษาผู้เขียนเห็นว่า เครื่องหมายคำผสมในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามปกติ (Unusual Combination) นั้นน่าจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นได้ เนื่องจากไม่ปรากฏความหมายหรือคำแปลตามพจนานุกรมแต่อย่างใด โดยการพิจารณาเครื่องหมายคำในลักษณะนี้ควรพิจารณาคำทุกๆ คำรวมกันเป็นเครื่องหมายคำๆ เดียว เนื่องจากเจตนาเจตนาของเจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องการใช้คำทุกๆ คำเป็นเครื่องหมายการค้ามิใช่คำใดคำหนึ่ง การพิจารณาเครื่องหมายคำลักษณะนี้โดยการแยกพิจารณาออกเป็นคำๆ หรือออกเป็นภาคส่วน หากแต่ละคำหรือแต่ละภาคส่วนมีความหมายที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าแล้วมีคำสั่งปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า น่าจะถือว่าไม่ถูกต้อง ซึ่งในทางปฏิบัตินายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะรับจดทะเบียนคำผสมที่มาจากคำที่มีลักษณะ Descriptive หลายคำรวมกันนี้ต่อเมื่อมีหลักฐานพิสูจน์ถึงการใช้อย่างแพร่หลายตามมาตรา 7 วรรคสาม คือต้องพิสูจน์ถึงความบ่งเฉพาะจากการใช้เท่านั้น จากการศึกษาที่ผ่านมาผู้เขียนมีความเห็นว่าคำผสมอันเกิดจากคำที่มีลักษณะ Descriptive หลายคำรวมกันที่จะถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองนั้นจะต้องถึงขนาดมีความหมายเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง คือ เป็นเครื่องหมายคำที่บ่งบอกถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ไม่ว่าจะเป็นชนิด ลักษณะ ส่วนผสม คุณภาพ หรือคุณสมบัติของสินค้าก็ตาม ซึ่งเมื่อใช้เครื่องหมายคำกับสินค้าชนิดนั้นแล้วทำให้สาธารณชนผู้บริโภคได้ทันทีว่าเครื่องหมายคำนั้นใช้กับสินค้าชนิดใด หรือมีคุณสมบัติอย่างไร โดยไม่ต้องทำความเข้าใจอีกชั้นหนึ่งก่อนก็สามารถเข้าใจได้ทันที เนื่องจากเครื่องหมายการค้าสื่อถึงข้อมูลของสินค้าอย่างชัดเจน กรณีนี้ถึงจะถือว่าเป็นเครื่องหมายคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ดังนั้นการผสมคำในลักษณะที่ไม่เป็นไปอย่างปกตินี้ไม่อาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงความหมายของคำนี้ได้ทันที ผู้บริโภคต้องอาศัยการคิดทบทวนอีกชั้นหนึ่งก่อนจึงจะรู้ได้ว่าเครื่องหมายคำนั้นมีความหมายว่าอย่างไร เมื่อไม่สามารถเข้าใจว่าเครื่องหมายคำเกี่ยวข้องกับสินค้าชนิดใดในทันทีแล้ว จึงถือเป็นเพียงเครื่องหมายคำเชิงแนะนำ หรืออาจเป็นเพียงคำที่ใช้ตามอำเภอใจเท่านั้น นอกจากนี้ตามที่กล่าวมาแล้วว่าเครื่องหมายคำลักษณะนี้ต้องพิจารณาเครื่องหมายคำทั้งคำเป็น

คำๆ เดียว เมื่อไม่สามารถหาความหมายของคำหรือคำแปลได้แล้ว ย่อมถือว่าเป็นคำประดิษฐ์ได้ตามแนวทางการพิจารณาของเครื่องหมายการค้าของนายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

การศึกษาจากแนวทางการปฏิบัติที่ผ่านมาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพบว่านายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่เกิดจากการผสมคำที่ไม่เป็นไปตามปกติ (Unusual Combination) โดยการแยกพิจารณาเครื่องหมายการค้านั้นออกเป็นรายคำหรือแต่ละภาคส่วน แล้วแปลความหมายของแต่ละคำหรือแต่ละภาคส่วนนั้น แล้วเลือกความหมายที่ได้มารวมกัน ซึ่งหากว่านายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีดุลพินิจเห็นว่าแต่ละคำที่นำมารวมกันมีความหมายเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าแล้วก็จะปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น โดยให้เหตุผลว่ามีใช้คำประดิษฐ์แต่สื่อให้เห็นว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ซึ่งไม่เป็นการถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเครื่องหมายการค้า กล่าวโดยสรุป คือ การพิจารณาความบังเอิญของเครื่องหมายการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องหมายคำสมต้องพิจารณาโดยภาพรวม มิใช่แยกพิจารณาเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือรายพยางค์ การนำเอาคำที่แม้จะเป็นคำสามัญหรือมีในพจนานุกรมมาผสมคำในลักษณะที่เรียกว่า “Unusual Combination” ต้องถือว่าเป็นการคิดประดิษฐ์คำโดยอำเภอใจ (Arbitrarily) ถือว่ามีลักษณะบังเอิญตามมาตรา 7 (3) และ (6) จึงต้องถือว่ามีลักษณะบังเอิญ แม้คำที่นำมารวมกันนั้นเมื่อแยกกันแล้วจะมีลักษณะที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้า (Descriptive) ก็ตาม³¹

เครื่องหมายการค้าคำผสมที่เขียนติดกันเป็นคำเดียวที่ถูกปฏิเสธการจดทะเบียนอาจพิจารณาจากตัวอย่างคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าต่อไปนี้ เช่น

คำวินิจฉัยที่ 4/2520 คำว่า “Zippertubing” ใช้กับสินค้าจำพวก ของที่ทำด้วยพลาสติก รวมทั้งห่อพลาสติก นายทะเบียนพิจารณาเห็นว่าเครื่องหมายของผู้จดทะเบียน เป็นเครื่องหมายที่เล็งเห็นถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าไม่มีลักษณะบังเอิญ เนื่องจากนายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่า คำว่า “Zippertubing” เขียนติดกัน แปลไม่ได้ แต่ถ้าแยกกันแล้ว คำว่า “Zipper” แปลว่า เครื่องผูกหรือยึด ซึ่งประกอบด้วยแถบ 2 แผ่น ทำด้วยโลหะหรือพลาสติก ซึ่งเรียกกันว่า ซิป สำหรับติดขอบของสิ่งต่างๆ เพื่อปิดหรือเปิดของนั้นๆ ส่วนคำว่า tubing แปลว่า หลอด เครื่องหลอด สิ่งใดๆ ที่ใช้เป็นหลอด ฉะนั้น เมื่อนำมารวมกันแล้วย่อมมีความหมายถึงหลอดที่ใช้ปิดเปิดด้วยซิป หรือ หลอดซึ่งประกอบด้วยเครื่องผูกหรือยึดทำด้วยพลาสติกหรือโลหะ สำหรับติดที่ขอบของสิ่งต่างๆ เป็นคำที่มีความหมายเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง และไม่มีลักษณะบังเอิญ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเห็นว่า แม้ผู้ขอทราจะนำเอาคำทั้งสองมาเขียนติดกันโดยอ้างว่าได้

³¹ Minnesota Mining & M 69. C. V. Johnson & Johnson และ Estate / P. D. Beck with Inc. V. Commission of Patent. p. 116.

ประดิษฐ์คำนี้ขึ้น แต่ทำให้เป็นคำประดิษฐ์ตามความหมายของกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า เพราะเห็นได้ว่าคำทั้งสองต่างก็มีความหมายตามคำแปลดังกล่าวอยู่ในตัว ซึ่งก็ทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจได้ทันทีว่า หมายถึงหลอดหรือเครื่องหลอดชนิดที่มีที่ปิดเปิดเป็นชิป เมื่อใช้คำนี้กับสินค้าที่เป็นพลาสติกมีชิปปิดเปิดได้ก็เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ย่อมสามารถปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนได้

คำวินิจฉัยที่ 29/2519 คำว่า “Wondersoft” เพื่อใช้กับสินค้า ได้แก่ กระดาษ เครื่องเขียน และเครื่องเย็บสมุดนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า เป็นคำเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง และเป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ และปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน ผู้ขอจดทะเบียนยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าโดยชี้แจงเหตุผลสรุปได้เช่นเดียวกับที่ชี้แจงต่อนายทะเบียนและได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน เพราะคำนั้นๆ ไม่มีความหมายปรากฏอยู่ในพจนานุกรม ซึ่งหากพิจารณาคำดังกล่าวอย่างกว้างๆ อาจจะเล็งถึงลักษณะของสินค้าได้ แต่เครื่องหมายเช่นนี้ มิได้อยู่ในประเภทที่เล็งถึงลักษณะของสินค้าแต่อย่างใดเป็นเครื่องหมายที่มีความหมายเชิงเสนอแนะเท่านั้น คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์ ปรากฏว่า คำว่า “Wondersoft” นั้นแม้เป็นคำที่ไม่มีในภาษาอังกฤษ แต่พ้องเห็นได้ว่าประกอบขึ้นด้วยคำสองคำในภาษาดังกล่าว คือ คำ Wonder คำหนึ่ง ซึ่งตามพจนานุกรมมีความหมายหลายอย่าง เช่น สิ่งที่อัศจรรย์ แปลกประหลาด กับอีกคำหนึ่งคือ soft ซึ่งแปลได้หลายความหมาย เช่น อ่อนนุ่ม มีผิวเกลี้ยง ไม่หยาบ การนำคำสองคำมาต่อดัดกันให้เป็นรูปคำ “Wondersoft” ซึ่งไม่มีในภาษาอังกฤษนั้น ไม่พ้องนับได้ว่า ได้ประดิษฐ์คำขึ้นใหม่ เพราะคำประดิษฐ์ไม่ควรมีความหมายให้เข้าใจได้ตามความหมายที่กล่าวแล้ว คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจึงเห็นว่า คำ “Wondersoft” มีความหมายให้เข้าใจว่า นุ่มอย่างอัศจรรย์ หรือ อย่างประหลาดเมื่อจะใช้คำนี้เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าซึ่งมีกระดาษต่างๆ รวมอยู่ด้วย ก็เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนเพราะมิใช่คำประดิษฐ์ และถือว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำวินิจฉัยที่ 1036/2547 คำว่า “Plastistrength” เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 1 รายการสินค้าสารเคมีที่ใช้ในการคิดค้นสูตรหรือเปลี่ยนรูปพลาสติก สารเคมีที่ใช้เป็นตัวลดแรงกระแทก สารเคมีช่วยเร่งปฏิกิริยาในการผลิตสีอะคริลิก เรซินสังเคราะห์ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการกรรมวิธี พลาสติกที่ยังไม่ผ่านกระบวนการกรรมวิธี สารเติมแต่งพลาสติก นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 กล่าวคือ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ คำว่า “Plastistrength” รายนี้ คำว่า PLASTI เป็นคำที่เขียนแผลงมาจากคำว่า “Plastic” ตามพจนานุกรม A new English-Thai Dictionary โดย ดร.วิทย์ เทียงบุญธรรม คำว่า “Plastic” แปลว่า

พลาสติก วัตถุพลาสติก คำว่า “Strength” แปลว่า กำลัง พลัง รวมกันสื่อความหมายได้ว่า เป็นพลาสติกที่แข็งแรงทนทาน เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 1 รายการสินค้านับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2)

คำวินิจฉัยที่ 1037/2547 คำว่า “Clearstrength” เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 1 รายการสินค้าสารเคมีที่ใช้ในการคิดค้นสูตรหรือเปลี่ยนรูปพลาสติก นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่าไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 กล่าวคือ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ คำว่า “Clearstrength” รายนี้ ตามพจนานุกรม A new English-Thai Dictionary โดย ดร.วิทย์ เทียงบุรณธรรม คำว่า “Clear” แปลว่า ใส ไม่ขุ่น คำว่า “Strength” แปลว่า ความแข็งแรง พลัง รวมกันสื่อความหมายได้ว่า ใสและแข็งแรง เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 1 รายการสินค้าสารเคมีที่ใช้ในการคิดค้นสูตรหรือเปลี่ยนรูปพลาสติกสารเคมีที่ใช้เป็นตัวลดแรงกระแทก นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์จึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6

คำวินิจฉัยที่ 584/2546 เครื่องหมายคำว่า “FiberSolutions” มาจาก คำว่า Fiber แปลว่า เส้นใย ส่วนคำว่า “Solutions” แปลว่า ทางออก วิธีการแก้ปัญหา คำว่า “FiberSolutions” จึงมีความหมายว่า การแก้ปัญหาโดยใช้เส้นใยเมื่อนำมาใช้กับสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่เป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

คำวินิจฉัยที่ 502/2546 เครื่องหมายคำว่า “Mobliepro” มาจากการรวมกันของคำว่า “Mobile” แปลว่า ซึ่งเคลื่อนที่ได้ คำว่า PRO มาจากคำว่า “Professional” แปลว่า ผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้น คำว่า “Mobliepro” จึงสื่อความหมายได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เคลื่อนที่ได้ เมื่อนำมาใช้กับสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เป็นคำบรรยายสินค้า ไม่เป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

คำวินิจฉัยที่ 659/2546 คำว่า “Purapharm” ตามพจนานุกรม คำว่า “Pura” หมายถึง ครีมน้ำที่อุดมไปด้วยวิตามินดี สำหรับผิวแห้งและหยاب คำว่า “Phrm” ย่อมาจากคำว่า “Pharmacy” หมายถึง การปรุงและการจ่ายยา เมื่อรวมกัน หมายถึง การปรุง และการจ่ายยาชนิดครีมที่อุดมไปด้วยวิตามินดี สำหรับ ผิวแห้งและหยاب เมื่อนำมาใช้กับสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่เป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

คำวินิจฉัยที่ 6/2546 คำว่า “Agetonic” มาจากคำว่า “Age” หมายถึง วัยชรา อายุ ส่วนคำว่า “Tonic” หมายถึง ยาบำรุง ยาเสริมกำลัง เครื่องหมายคำดังกล่าวจึงสื่อความหมายว่า ยาบำรุงสำหรับวัยชราเมื่อนำมาใช้กับสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่เป็นคำประดิษฐ์ขึ้น จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

คำวินิจฉัยที่ 27/2546 คำว่า “Maxkill” เขียนเป็นไทยว่า แม็กคิล หมายถึง ฆ่าได้จำนวนมากที่สุด หรือสูงสุด เมื่อนำมาใช้กับสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เป็นคำที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่เป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

วิเคราะห์การยอมรับเครื่องหมายคำผสมในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามปกติ (Unusual Combination) ตามกฎหมายไทยในลักษณะที่เป็นคำประดิษฐ์

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่านายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้วางแนวทางในการพิจารณาเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าว่าต้องไม่เป็นคำที่มีความหมายถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง หรือมีลักษณะเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ที่ไม่มีคำแปลหรือความหมายตามพจนานุกรม โดยนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็นการผสมคำที่ไม่เป็นไปตามปกติ (Unusual Combination) โดยวิธีการแยกพิจารณาเครื่องหมายคำนั้นออกเป็นรายพยางค์ หรือรายคำ หากเมื่อแยกกันแล้วคำนั้นมีความหมายถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง แล้วคำนั้นถือเป็นคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง และไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ อย่างไรก็ตามการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าลักษณะนี้เป็นการใช้ดุลพินิจของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าได้ให้อำนาจไว้ และหากเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่เห็นด้วยสามารถอุทธรณ์โดยตรงต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ ซึ่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวตามมาตรา 18 ในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเนื่องจากเครื่องหมายดังกล่าวมีลักษณะอันพึงจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวเป็นที่สุด แต่หากปรากฏว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วคำวินิจฉัยนั้นไม่เป็นที่สุด เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถฟ้องร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้

ซึ่งการศึกษาที่ผ่านมาผู้เขียนพบว่านายทะเบียนเครื่องหมายการค้าแต่ละคนย่อมใช้ดุลพินิจที่แตกต่างกันออกไปในการพิจารณาเครื่องหมายการค้าว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่ แม้จะมีคู่มือปฏิบัติงานทั้งคู่มือการอ่านแปล หรือคู่มือการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าที่เป็นเครื่องหมายคำก็ดี แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าบางท่านพิจารณาเครื่องหมายคำและตีความหมายคำว่าถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงอย่างเคร่งครัด ในขณะที่บางท่านตีความค่อนข้างยืดหยุ่น ไม่ตีความจนกว้างเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็นการผสมคำที่ไม่เป็นไปตามปกตินี้ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าบางท่านอาจพิจารณาเครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยการแยกพิจารณาออกเป็นรายพยางค์ หรือรายคำเพื่อพิจารณาว่ามีความหมายถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือไม่ ในขณะที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าอีกท่าน

หนึ่งวินิจฉัยโดยภาพรวมของคำพ้องดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่าเป็นคำๆเดียว และไม่ปรากฏความหมาย หรือคำแปลในพจนานุกรมแต่อย่างใด ไม่อาจถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า โดยได้ พิจารณาว่าเป็นคำประดิษฐ์ และมีคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้บ้าง นอกจากนี้ การใช้ดุลพินิจของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าก็มีความแตกต่างกันเนื่องจากการใช้ดุลพินิจของแต่ละคนในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า ซึ่งทำให้บางครั้งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยให้ยกคำส่งปฏิเสธของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และให้นายทะเบียนดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอต่อไป เช่น ตัวอย่างคำวินิจฉัยดังต่อไปนี้³²

คำวินิจฉัยที่ 101/2526 เครื่องหมาย คำว่า “Fuji” มิใช่ชื่อภูเขาไฟในประเทศญี่ปุ่น จึงมิใช่ชื่อทางภูมิศาสตร์ คำ ๆ นี้ ไม่มีความหมาย หรือคำแปล นับว่าเป็นคำประดิษฐ์

คำวินิจฉัยที่ 210/2526 เครื่องหมาย คำว่า ไทแลนด์ แม้จะมีเสียงเรียกขานเหมือนกับคำว่า “Thailand” ซึ่งเป็นชื่อประเทศไทยก็ตาม แต่เครื่องหมายคำนี้เป็นคำภาษาไทยและเป็นคนละคำกับชื่อที่ใช้เรียกประเทศไทยในภาษาไทย ซึ่งเรียกขานว่าประเทศไทย เครื่องหมายคำว่าไทแลนด์ จึงมิใช่ชื่อทางภูมิศาสตร์ ประกอบกับ คำว่า ไทแลนด์ เป็นเครื่องหมายคำ ๆ เดียวที่ไม่มีความหมาย หรือคำแปล จึงนับว่าเป็นคำประดิษฐ์

คำวินิจฉัยที่ 113/2529 เครื่องหมาย คำว่า “Fabricare” และคำว่า ฟาบริแคร์ แม้จะมีสำเนียงเรียกขานเหมือน คำว่า FABRIC และ CARE ซึ่งแปลรวมกันได้ว่า ดูแลรักษาเนื้อผ้า มีความหมายถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง แต่คำดังกล่าวเป็นเครื่องหมายคำๆ เดียวที่ไม่มีความหมายหรือคำแปล ส่วนคำว่า ฟาบริแคร์ ก็เป็นคำที่เขียนขึ้นตามสำเนียงอ่านของ คำว่า “Rabricare” จึงนับว่าเป็นคำประดิษฐ์

คำวินิจฉัยที่ 12/2527 คำว่า “Capill” ใช้สำหรับสินค้าประเภท แคลปซูลเปล่า นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่รับจดทะเบียนเนื่องจากเห็นว่า มาจากคำว่า “Cap” ที่แปลว่า ปกคลุม ยอดหมวกแก่กับคำว่า PILL แปลว่ายาเม็ดชนิดกลม ซึ่งมีความหมายถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง แต่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเห็นว่า เครื่องหมายคำดังกล่าวเป็นเครื่องหมายคำๆ เดียวที่ไม่มีความหมายหรือคำแปล จึงนับว่าเป็นคำประดิษฐ์

จากคำวินิจฉัยเครื่องหมายการค้าข้างต้นแสดงให้เห็นว่าในบางครั้งการพิจารณาของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าบางครั้งกลับมิได้ถือตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด คำบางคำที่หากพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้นอย่างเคร่งครัดแล้ว คำนั้นไม่น่าจะถือว่าเป็นคำประดิษฐ์ เช่น คำวินิจฉัยที่ 101/2526 หรือ คำวินิจฉัยที่ 210/2526 เป็นต้น นอกจากนี้แม้คณะกรรมการเครื่องหมาย

³² ธัชชัย สุขผลศิริ ก เล่มเดิม. หน้า 36-38.

การคำจะมีคำวินิจฉัยว่าเครื่องหมายคำใดขาดลักษณะบ่งเฉพาะ ไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้แล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้ายังสามารถฟ้องร้องต่อศาลให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ หากปรากฏว่าคำวินิจฉัย นั้นมีการใช้ดุลพินิจที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ศาลจึงมีอำนาจพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ตามกฎหมายซึ่งถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจของศาลอีกชั้นหนึ่ง ดังเช่น กรณี คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ทป. 96/2547 ซึ่งเครื่องหมายการค้า คำว่า “Laserjet” ถูกนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งปฏิเสธการรับจดทะเบียนโดยอ้างว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนได้ เนื่องจากได้แยกพิจารณาคำว่า “Laser” กับ “jet” ต่างหากจากกันซึ่งเมื่อนำมาใช้กับสินค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนถือว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ซึ่งจริงอยู่ว่า คำว่า “Laser” อาจหมายถึงแสงเลเซอร์ (ความหมายตาม Webster ‘s New Collegiate Dictionary) หรืออาจหมายถึงคลื่นแสงซึ่งขยายกำลังแต่ถูกส่งออกมาเป็นลำแสงที่แคบ (ความหมายตามศัพท์คอมพิวเตอร์ของศาสตราจารย์ ทักษิณา สนวนานนท์) ซึ่งอาจสื่อได้ถึงความคมชัด และคำว่า “jet” นั้นแปลว่า เครื่องบินเจ็ท เครื่องยนต์เจ็ท ซึ่งอาจสื่อได้ถึงความเร็วก็ตาม ทั้งนี้โดยทั่วไปหากขอจดทะเบียนเฉพาะ คำว่า “Laser” หรือ “jet” แล้วย่อมเล็งถึงความคมชัด หรือ ความเร็ว แต่หากนำมารวมกันเป็น “Laserjet” แล้ว น่าจะต้องถือว่าไม่มีลักษณะเล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง แต่จากทางปฏิบัติที่ผ่านมา นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เนื่องจากมีดุลพินิจเห็นว่า คำว่า “Laserjet” หมายถึง “ของเหลวที่พุ่งออกมา” อันเป็นการเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าที่มีลักษณะเป็นของเหลวที่พุ่งออกมา ทั้งๆ ที่คำๆ นี้มิได้มีปรากฏอยู่ในพจนานุกรมฉบับใด เนื่องจากเครื่องหมายการค้า คำว่า “Laserjet” ประกอบด้วยอักษรโรมันจำนวน 8 ตัว ไม่แบ่งวรรคตอนเรียกขานว่า “เลเซอร์เจ็ท” เป็นคำไม่มีความหมายเนื่องจากการนำเอาคำมาใช้กับสินค้าในลักษณะโดยอำเภอใจ (Arbitrary) หรือโดยจินตนาการ (Fancifully) เป็นการผสมคำที่ไม่เป็นไปตามปกติ และอย่างไม่มีแบบแผน (Unusual Combination) จึงน่าจะถือว่าเป็นคำประดิษฐ์ที่มีลักษณะบ่งเฉพาะไม่เกี่ยวข้องกับประเภท ชนิดหรือคุณสมบัติ คุณลักษณะของสินค้าแต่ประการใด ศาลจึงพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า “Laserjet” ต่อไป ซึ่งแสดงให้เห็นว่านายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าแต่ละท่านใช้ดุลพินิจแตกต่างกัน ในการวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าใดมีคุณสมบัติที่จะสามารถจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นว่าเครื่องหมายการค้ามีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่ เป็นเครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า หรือในประเด็นว่าเครื่องหมายคำนั้นมีความเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่รับจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่ต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายคำนั้น มีลักษณะบ่งเฉพาะ

หรือไม่ เป็นปัญหามากเนื่องจากกฎหมายเครื่องหมายการค้า และการออกกระเบียบบกกฎเกณฑ์ในการพิจารณาต่างๆ เพื่อให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานไม่มีความชัดเจน โดยปล่อยให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นสำคัญ หากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นว่าเครื่องหมายการค้าใดไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ก็จะทำให้เครื่องหมายการค้านั้นทั้งที่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ แต่ไม่ได้รับการจดทะเบียนเพื่อคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าไปอย่างน่าเสียดาย