

## บทที่ 6

### บทสรุปและข้อเสนอแนะ

#### 6.1 บทสรุป

การพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่เป็นเครื่องหมายคำโดยเฉพาะเครื่องหมายคำผสมที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะนั้น มีการบัญญัติลักษณะของเครื่องหมายคำดังกล่าวไว้ในกฎหมายเครื่องหมายการค้า แต่ไม่มีความชัดเจนโดยเป็นการบัญญัติไว้เพียงกว้างๆ ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าไม่ได้ระบุนิยามความหมายไว้โดยเฉพาะเจาะจงว่าคำที่มีลักษณะใดบ้างจึงจะถือว่าถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง หรือ เครื่องหมายคำใดบ้างที่ถือว่าเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น อีกทั้งไม่มีแนวทางหรือคู่มือแนะนำแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่พิจารณาและวินิจฉัยในการที่จะรับหรือไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้นว่าควรมีวิธีการพิจารณาเครื่องหมายคำโดยเฉพาะเครื่องหมายคำผสมอย่างไร อันมีผลต่อการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำ ซึ่งผู้มีอำนาจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องคำนึงถึงแนวทางหรือวิธีการพิจารณาที่สอดคล้องกับหลักหรือวิธีการพิจารณาที่เป็นสากลด้วย

จากการศึกษาแนวทางในการพิจารณาเครื่องหมายคำโดยเฉพาะเครื่องหมายคำผสมในต่างประเทศ ทั้งในกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบชีวิตลอร์ เช่น เดนมาร์ค ออสเตรเลีย อินเดีย สิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย และกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบคอมมอนลอร์ เช่น สหภาพยุโรป อังกฤษ สหรัฐอเมริกาปรากฏว่า แนวทางในการพิจารณาเครื่องหมายคำโดยเฉพาะเครื่องหมายคำผสมภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศต่างๆ เหล่านี้มีหลักเกณฑ์ที่เหมือนกันคือเครื่องหมายคำที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ต้องเป็นคำหรือเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะซึ่งการพิจารณาอาจมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป แต่มีวิธีการพิจารณาเป็นไปในแนวเดียวกันทั้งหมด คือหลักการที่เรียกว่าการพิจารณาเครื่องหมายทั้งคำโดยไม่แยกพิจารณาออกเป็นรายคำ (Anti-dissection Rule) โดยจะไม่แยกคำแต่ละคำออกมาแล้วให้ความหมายหรือทำการแปลเพื่อที่จะดูว่าเป็นคำที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือไม่ มีประเทศที่ใช้ระบบคอมมอนลอร์ที่ถือว่าเป็นต้นแบบของกฎหมายเครื่องหมายการค้า เช่น ประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกานอกจากจะใช้วิธีการพิจารณาเครื่องหมายคำโดยเฉพาะเครื่องหมายคำผสมที่ไม่แยกคำออกมาพิจารณาเป็นคำๆ แล้วประเทศเหล่านี้ยังมีหลักเกณฑ์การพิจารณาถึงลักษณะของเครื่องหมายคำที่สามารถจดทะเบียนได้โดยได้มีการวางหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้ใช้เป็นแนวทางการพิจารณาต่อๆ มา เช่น ศาลอังกฤษได้วางหลักเกณฑ์ใน

เรื่อง “คำประดิษฐ์” ไว้ คือคำประดิษฐ์จะต้องไม่เพียงแต่ไม่ปรากฏอยู่ในภาษาอังกฤษที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเท่านั้น หากแต่ต้องไม่ปรากฏความหมายที่เห็นได้ชัดในความเข้าใจของชาวอังกฤษทั่วไป ด้วยและการเปลี่ยนแปลงคำเพียงเล็กน้อยย่อมไม่เพียงพอที่จะถือว่าเป็นคำประดิษฐ์และหลักเกณฑ์กรณีคำหรือข้อความที่ไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ซึ่งศาลอังกฤษเห็นว่า นอกจากคำประดิษฐ์จะสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้แล้ว หากเป็นคำอื่นที่ไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงแล้ว ย่อมถือว่ามีความสามารถในการแยกแยะสินค้าของผู้ผลิตรายหนึ่งกับผู้ผลิตรายอื่นได้ ซึ่งหมายถึงลักษณะบ่งเฉพาะนั่นเอง โดยหากเพียงแต่เป็นคำที่ชวนให้คิดหรือเพียงแต่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยอ้อมแล้ว ย่อมทำให้สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้อีก ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกา มีหลักเกณฑ์เรื่องระดับความมีลักษณะบ่งเฉพาะที่ศาลสหรัฐอเมริกาได้แบ่งไว้เป็น 4 ระดับ<sup>1</sup> โดยเรียงจากเครื่องหมายคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะมากที่สุด และได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าไปสู่เครื่องหมายคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะจนไม่อาจจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้เลย ดังนี้<sup>2</sup>

- 1) เครื่องหมายคำที่ไม่ได้พรรณาลักษณะของสินค้าหรือคำที่ใช้ตามอำเภอใจ (Arbitrary Mark) และเครื่องหมายคำที่ไม่มีความหมาย หรือคำแปล (Fanciful Mark)
- 2) เครื่องหมายคำเชิงแนะนำ (Suggestive Mark)
- 3) เครื่องหมายคำที่พรรณาสินค้า (Descriptive Mark)
- 4) เครื่องหมายคำสามัญ (Generic Mark)

หลักเกณฑ์ในกรณีคำประดิษฐ์ กรณีคำหรือข้อความที่ไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงและกรณีระดับความมีลักษณะบ่งเฉพาะ (Spectrum of Distinctiveness) จึงอาจเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการตีความกฎหมายเครื่องหมายการค้าตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

สำหรับประเทศไทย การพิจารณาว่าเครื่องหมายคำใดจะสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่ นั้นก็มีหลักการสำคัญอยู่ว่าต้องเป็นคำหรือเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เช่นเดียวกับหลักการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ยังมีอุปสรรคจากเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ และความไม่ชัดเจนของกฎหมาย เนื่องจากว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าไม่ได้ให้นิยาม คำว่า “เล็งโดยตรง” หรือ “คำประดิษฐ์” ไว้เป็นการเฉพาะ ผู้ผลิตบางรายจึงใช้คำที่ไม่เพียงแนะนำสินค้า แต่ถึงกับพรรณาสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ในทันทีว่า เครื่องหมายการค้า นั้นใช้กับสินค้าประเภทใด เพราะผู้ผลิตต้องการที่จะทำให้ผู้บริโภคสินค้าเกิด

<sup>1</sup> วัธ ดิงสมิตร์ ข เล่มเดิม. หน้า 11.

<sup>2</sup> แหล่งเดิม. หน้า 12-13.

ความคุ้นเคยกับเครื่องหมายการค้านั้น โดยเร็วและสามารถทำให้ผู้บริโภคสามารถรู้ได้เลยว่า เครื่องหมายการค้า นั้นเกี่ยวข้องกับสินค้าประเภทใด<sup>3</sup> หรือในบางครั้งมีการนำเอาคำที่มีความหมาย ถึงถึงลักษณะคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงมากกว่าสองคำมารวมกันหรือมารวมกันแล้วดัดแปลงคำ นั้นเพียงเล็กน้อยมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในฐานะที่เป็นคำประดิษฐ์ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ เมื่อผู้ผลิตนำเครื่องหมายคำที่มีลักษณะดังกล่าวไปยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ก็จะได้รับ การปฏิเสธจากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าทันทีว่า เครื่องหมายคำดังกล่าวไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ โดยให้เหตุผลว่าเป็นคำที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงบ้าง หรือไม่ถือว่าเป็น คำประดิษฐ์บ้าง นอกจากนี้ยังไม่มีวิธีการหรือแนวทางการพิจารณาเครื่องหมายคำ โดยเฉพาะ เครื่องหมายคำผสมที่ชัดเจนโดยทั้งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมาย การค้ายังมีการพิจารณาเครื่องหมายคำดังกล่าวโดยวิธีแยกคำออกเป็นคำๆแล้วพิจารณาเรื่องลักษณะ บ่งเฉพาะ ทั้งนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่กฎหมายบัญญัติไว้ไม่ชัดเจน และกว้างเกินไป โดย ปล่อยให้เป็นอำนาจของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่จะใช้ดุลพินิจเพียงลำพัง จริงอยู่ว่าการ บัญญัติกฎหมายให้ชัดเจนครอบคลุมทุกอย่ำนั้นทำได้ยาก อีกทั้งจำเป็นต้องบัญญัติให้กว้างและ ยืดหยุ่น เพื่อให้สามารถก้าวทันต่อการค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่ มองข้ามไม่ได้ สมควรต้องมีการหาทางแก้ไขความไม่ชัดเจนของกฎหมายและวิธีการพิจารณาต่อไป

## 6.2 ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยในปัจจุบันนั้นบัญญัติไว้ไม่ชัดเจนโดยให้ อำนาจนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาตัดสินจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งต้องใช้ความรู้ ความสามารถและรอบคอบอย่างยิ่งเนื่องจากกระทบสิทธิของบุคคลหลายฝ่าย ในทางปฏิบัตินั้นการ พิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำหรือคำผสมในประเทศไทยนั้นต้องพิจารณาไปตาม ข้อเท็จจริงในแต่ละคดีไม่มีหลักเกณฑ์ทั่วไปเป็นแนวทางในการวินิจฉัย การตีความกฎหมายของ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจพิจารณาจากหลักเกณฑ์และเหตุผลรวมทั้งเจตนารมณ์ของ กฎหมาย ปัญหาที่สำคัญควรแก่การวินิจฉัยคือ เครื่องหมายคำต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงใดในการ รับจดทะเบียนเครื่องหมายคำนั้นเป็นเครื่องหมายการค้า เนื่องจากลักษณะบ่งเฉพาะเป็นลักษณะที่ สำคัญที่สุดในการทำหน้าที่บ่งชี้ความแตกต่างระหว่างสินค้าของผู้ประกอบการต่างราย เครื่องหมาย คำจึงต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงพอที่จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อขอรับความ

<sup>3</sup> Richard Stim. Op.cit. p. 25.



คุ้มครองเครื่องหมายการค้า หากไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะแล้วย่อมไม่อาจทำหน้าที่แยกแยะสินค้าว่าเป็นสินค้าของผู้ผลิตรายใดได้<sup>4</sup>

การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าโดยเฉพาะเครื่องหมายการค้าผสมในประเทศไทยนั้นควรมีแนวทางการพิจารณาหรือหลักเกณฑ์ที่ไปในแนวเดียวกันหรือสอดคล้องกับแนวทางที่เป็นสากลมากขึ้น ดังนั้นการศึกษากฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศที่เป็นแม่แบบของกฎหมายเครื่องหมายการค้านี้ย่อมมีประโยชน์และสามารถนำมาปรับใช้ได้ โดยเฉพาะประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาที่มีหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องความมีลักษณะบ่งเฉพาะดังกล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งจากการศึกษาสามารถประมวลเป็นข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าโดยเฉพาะเครื่องหมายการค้าผสม เพื่อประกอบเป็นแนวทางในการพิจารณาของผู้มีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยได้ดังต่อไปนี้

1) นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นเจ้าหน้าที่คนแรกที่เป็นผู้พิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดมีลักษณะที่จะรับจดทะเบียนได้หรือไม่ จึงต้องมีแนวทางในการพิจารณาเครื่องหมายการค้ากรณีคำหรือข้อความที่เล็งถึงลักษณะคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงและแนวทางในการพิจารณาเครื่องหมายการค้ากรณีคำประดิษฐ์ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับแนวทางที่เป็นสากล เนื่องจากการยากที่จะพิจารณาว่าคำใดเป็นคำหรือข้อความที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือเป็นคำที่จะถือว่าเป็นคำประดิษฐ์หรือไม่นั้น เนื่องจากกฎหมายมิได้วางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่ตายตัวจึงเป็นหน้าที่ของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในการพิจารณา ซึ่งการพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในเรื่องคำประดิษฐ์นั้นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีแนวทางเช่นเดียวกับคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าในเรื่องความหมาย โดยให้ความหมายว่า คำประดิษฐ์เป็นคำที่ไม่มีความหมายหรือคำแปล สำหรับการพิจารณาคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะพิจารณาต่อไปอีกว่าคำที่ไม่มีความหมายหรือคำแปลนั้น เมื่ออ่านออกเสียงแล้วมีเสียงเหมือนกับคำที่มีความหมายเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือไม่ นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงที่มีการประดิษฐ์ลวดลายเป็นพิเศษก็ไม่ถือว่าเป็นลักษณะบ่งเฉพาะ นอกจากนี้คำที่จงใจสะกดผิดจากไปจากคำที่เขียนถูกต้องไม่ว่าจะตัดตัวสะกด หรือเพิ่มตัวสะกดตัวใดตัวหนึ่ง แต่ยังคงอ่านออกเสียงพ้องกันถ้าคำที่เขียนถูกต้องมีความหมายที่อาจเข้าใจในทางที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่ถือว่าเป็นคำประดิษฐ์เช่นเดียวกัน ซึ่งเห็นว่าเป็นการพิจารณาหรือตีความแคบเกินไปจึงควรที่จะพิจารณาต่อไปอีกว่าเป็นคำที่ปรากฏอยู่ในภาษาต่างประเทศเช่นภาษาอังกฤษที่ใช้อยู่ในปัจจุบันหรือไม่และมีความหมายที่เห็นได้ชัดในความ

<sup>4</sup> Stephen Elias. Op.cit. p. 363.

เข้าใจของบุคคลที่ใช้ภาษาต่างประเทศหรือภาษาอังกฤษนั้นหรือไม่ อย่างไรก็ตามแม้คำประดิษฐ์จะหมายถึงคำที่แปลไม่ได้หรือไม่มีความหมายนั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องคำนึงด้วยว่าไม่ได้หมายความว่าคำประดิษฐ์นั้นจะไม่มีรากศัพท์มาจากคำที่มีความหมายเสียเลย ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ศาลอังกฤษยอมรับว่าคำที่มีความหมายสองคำหรือกว่านั้นขึ้นไปนำมารวมกันแล้วได้เป็นคำใหม่ที่ไม่ได้หรือไม่มีความหมายถือว่าเป็นคำประดิษฐ์

สำหรับในประเด็นคำที่มีความหมายถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงก็เช่นเดียวกัน การที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะดังกล่าว เป็นการใช้ดุลพินิจส่วนตัวของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าแต่ละคน เนื่องจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าไม่ได้วางหลักเกณฑ์ที่แน่นอนไว้ แต่เป็นการให้อำนาจนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเป็นผู้ใช้ดุลพินิจ ซึ่งเป็นปัญหาในทางปฏิบัติเนื่องจากการใช้ดุลพินิจที่แตกต่างกันของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการได้ ดังนั้นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงควรมีแนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าโดยเฉพาะเครื่องหมายคำผสมที่กำหนดไว้ชัดเจนเช่น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องพิจารณาเครื่องหมายคำผสมรวมกันทั้งหมดโดยไม่มีการแยกคำออกเป็นคำๆ แล้วพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะ หรือหากคำผสมนั้นไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง หรือเพียงแค่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยอ้อมเท่านั้น หรือเพียงแค่เป็นคำที่ชวนให้คิด (Merely Suggestive Word) นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าย่อมต้องถือว่าเป็นคำหรือเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะแล้ว

2) ปัญหาการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็นการผสมคำที่ไม่เป็นไปตามปกติ (Unusual Combination) ของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ การนำเอาคำที่มีความหมายถึงถึงลักษณะที่คุณสมบัติของสินค้าโดยตรงมากกว่าสองคำขึ้นไปมารวมกันเป็นเครื่องหมายคำๆ เดียวแล้วยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในฐานะที่เป็นคำประดิษฐ์ตามมาตรา 7 วรรค 2 (3) คำในลักษณะนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่เกิดจากการผสมคำที่ไม่เป็นไปตามปกติ (Unusual Combination) โดยคำเหล่านี้เมื่อค้นหาความหมายจากพจนานุกรม ไม่พบความหมายหรือคำแปลซึ่งตรงกับ ความหมายที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้วางแนวทางในการพิจารณาลักษณะของคำประดิษฐ์ไว้ หลักในเรื่องการผสมคำที่ไม่เป็นไปตามปกตินี้ก็ได้รับการยอมรับอยู่ในหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศ เช่น อังกฤษ หรือ สหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกัน สำหรับประเทศไทย จากแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพบว่านายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่เกิดจากการผสมคำที่ไม่เป็นไปตามปกติ (Unusual Combination) โดยการแยกพิจารณา

เครื่องหมายการค้านั้นออกเป็นรายพยางค์ หรือรายคำ ซึ่งหากว่านายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีดุลพินิจเห็นว่าคำที่นำมารวมกันมีความหมายเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าแล้วก็จะปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น โดยให้เหตุผลว่ามีใช้คำประดิษฐ์ แต่เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ซึ่งไม่เป็นการถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเครื่องหมายการค้า การพิจารณาความบังเอิญของเครื่องหมายการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องหมายคำผสมต้องพิจารณาโดยภาพรวม มิใช่แยกพิจารณาเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ รายพยางค์ การนำเอาคำที่แม้จะเป็นคำสามัญหรือมีในพจนานุกรมมาผสมคำในลักษณะที่เรียกว่า “Unusual Combination” ต้องถือว่าเป็นการคิดประดิษฐ์คำโดยอำเภอใจ (Arbitrarily) ถือว่ามีลักษณะบังเอิญตามมาตรา 7 (2) และ (3) จึงต้องถือว่ามีลักษณะบังเอิญ แม้คำที่นำมารวมกันนั้นเมื่อแยกกันแล้วจะมีลักษณะที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้า (Descriptive) ก็ตาม

3) การพิจารณาเครื่องหมายคำที่มีลักษณะบังเอิญตามมาตรา 7 (2) (3) ในกรณีเครื่องหมายคำที่มีความหมายเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง และกรณีของคำประดิษฐ์นั้นเป็นการยากเนื่องจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าไม่ได้ระบุนิยามความหมายไว้โดยเฉพาะเจาะจงว่าคำที่มีลักษณะใดบ้างจึงจะถือว่าเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง หรือคำใดบ้างที่ถือว่าเป็นคำประดิษฐ์ การที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างกว้างๆ เช่นนี้ไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะพิจารณาการมีลักษณะบังเอิญดังกล่าว ทำให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องตีความกฎหมายเอง และวางหลักเกณฑ์ไว้ ซึ่งก่อให้เกิดความไม่แน่นอนและไม่เป็นธรรม ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเครื่องหมายการค้าให้มีความชัดเจนมากขึ้น อธิบายหรือให้ความหมายคำที่มีความหมายเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง และคำประดิษฐ์ให้ชัดเจนเพื่อขจัดปัญหาดังกล่าว โดยเสนอให้มีการแก้ไขดังนี้

มาตรา 7 “เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบังเอิญ ได้แก่ เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าแตกต่างไปจากสินค้าอื่น

เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้ให้ถือว่ามีลักษณะบังเอิญ

(1) ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา ชื่อเต็มนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือชื่อในทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษและไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

(2) คำ หรือ ข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง และไม่เป็นชื่อในทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

(3) กลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ หรือตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคำประดิษฐ์ขึ้น

(4) ลายมือชื่อของผู้จดทะเบียนหรือของเจ้าของเดิมของกิจการของผู้จดทะเบียน หรือลายมือชื่อของบุคคลอื่น โดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว

(5) ภาพของผู้จดทะเบียนหรือของบุคคลอื่น โดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว หรือในกรณีที่บุคคลนั้นตายแล้ว โดยได้รับอนุญาตจากบุพการี ผู้สืบสันดานและคู่สมรสของบุคคล นั้นถ้ามีแล้ว

#### (6) ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ คำหรือข้อความอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติ ของสินค้าโดยตรงตาม (2) ได้แก่คำที่ไม่ได้บ่งบอกถึงข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าจนถึงขนาดทำให้ผู้ซื้อทราบรายละเอียดของสินค้านั้นว่าเป็นอะไรและมีคุณสมบัติอย่างไรหรือบ่งบอกให้รู้ถึงชนิด ของสินค้านั้นอย่างชัดเจน และโดยทันที

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ คำที่ประดิษฐ์ขึ้น ได้แก่คำหรือกลุ่มคำที่ไม่มีความหมาย หรือคำแปลปรากฏอยู่ไม่ว่าในที่ใดๆ อย่างสิ้นเชิง อนึ่งหากเป็นการประสมคำให้พิจารณาเป็น เครื่องหมายคำๆ เดียวว่ามีความหมายหรือคำแปลหรือไม่

ชื่อ คำ หรือข้อความที่ไม่มีลักษณะตาม (1) หรือ (2) หรือ (3) หากได้มีการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี ประกาศกำหนดและพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้วให้ถือว่ามีลักษณะบ่ง เฉพาะ”

4) การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายค่านั้นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ควรที่จะต้องศึกษาและพิจารณาจากหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศมาประกอบการพิจารณา ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักเกณฑ์เรื่องระดับความมีลักษณะบ่งเฉพาะที่ศาลสหรัฐอเมริกาได้แบ่งไว้ เรียกว่า Spectrum of Distinctiveness คือ

(1) เครื่องหมายคำที่ไม่ได้พรรณาลักษณะของสินค้าหรือคำที่ใช้ตามอำเภอใจ (Arbitrary Mark) และเครื่องหมายคำที่ไม่มีความหมายหรือคำแปล (Fanciful Mark)

(2) เครื่องหมายคำเชิงแนะนำ (Suggestive Mark)

(3) เครื่องหมายคำที่พรรณาสินค้า (Descriptive Mark)

(4) เครื่องหมายคำสามัญ (Generic Mark)

จากการศึกษาผู้เขียนเห็นว่าบทบัญญัติตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยเรื่อง ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าซึ่งรวมถึงเครื่องหมายคำด้วย มีบทบัญญัติที่ใกล้เคียงกับ เรื่องลักษณะบ่งเฉพาะตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ดังจะเห็นได้จาก The Lanham Act มาตรา 1052 (e), (f)

“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—

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

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

ผู้เขียนจึงขอเสนอให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า วางหลักเกณฑ์การพิจารณาเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะ โดยการศึกษาจากหลัก Spectrum of Distinctiveness ตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วนำมาปรับปรุงและพัฒนาหลักการพิจารณาเครื่องหมายคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 (2) (3) ในกรณีเครื่องหมายคำที่มีความหมายถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง และกรณีของคำประดิษฐ์นั้นให้มีความชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากย่อมเป็นการปฏิเสธไม่ได้ว่าการบัญญัติกฎหมายเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะให้ชัดเจนนั้นย่อมเป็นไปได้ยาก การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังคงต้องอาศัยการใช้ดุลพินิจของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า การศึกษาเรื่องระดับความมีลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าข้างต้นนี้นับว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยต่อไป

5) ผู้เขียนเสนอให้มีการแก้ปัญหการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็นการผสมคำที่ไม่เป็นไปตามปกติ หรือคำผสมที่ไม่มีลักษณะถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง หรือเพียงแค่เป็นคำที่ชวนให้คิดของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า จากแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพบว่านายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเครื่องหมายคำที่เกิดจากการผสมคำที่ไม่เป็นไปตามปกติ (Unusual Combination) หรือคำผสมที่ไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง (A word of words having no direct reference to the character or quality of the goods) หรือคำที่เพียงแค่เป็นคำที่ชวนให้คิด (Merely Suggestive Word) โดยการแยกพิจารณาเครื่องหมายคำผสมนั้นออกเป็นรายพยางค์ ซึ่งหากว่านายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีดุลพินิจเห็นว่าคำที่มารวมกันมีความหมายถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าแล้วก็จะปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นโดยให้เหตุผลว่ามีใช้คำประดิษฐ์แต่เป็นคำที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ซึ่งไม่เป็นการถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเครื่องหมายการค้า ผู้เขียนจึงเสนอว่าควรมีการกำหนดแนวทางการรับจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าที่เกิดจากการผสมคำที่ไม่เป็นไปตามปกติ โดยเฉพาะในกรณีการพิจารณาความบังเอิญของเครื่องหมายการค้าที่เกิดจากการผสมคำที่ไม่เป็นไปตามปกติ คำผสมที่ไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง หรือเพียงแค่ว่าเป็นคำที่ชวนให้คิด ต้องพิจารณาโดยภาพรวมทั้งหมด มิใช่แยกพิจารณาเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ uly พยางค์ การนำเอาคำที่แม้จะเป็นคำสามัญหรือมีในพจนานุกรมมาผสมคำในลักษณะที่เรียกว่า “Unusual Combination” ต้องถือว่าเป็นการคิดประดิษฐ์คำโดยอำเภอใจ (Arbitrarily) จึงต้องถือว่ามัลักษณะบังเอิญตามมาตรา 7 (1) (2) และ (3) แม้คำที่นำมารวมกันนั้นเมื่อแยกกันแล้วจึงมีลักษณะที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า (Descriptive) ก็ตาม นอกจากนี้ควรต้องกำหนดความหมายของคำว่า “เล็งโดยตรง” ให้ชัดเจนโดยใช้ถ้อยคำให้สอดคล้องกับคำพิพากษาฎีกาที่ 11044/2551 โดยอาจออกเป็นระเบียบของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อใช้เป็นคู่มือตรวจสอบ (Examination Guideline) ที่จะใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่เกิดจากการผสมคำที่ไม่เป็นไปตามปกติของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า และเป็นแนวทางให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ประสงค์จะจดทะเบียนเครื่องหมายคำในลักษณะที่เป็นคำผสมใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของตนอย่างเต็มที่ตามกฎหมายต่อไป