

ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ



249003



ปัญหาการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำผสม
ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

PROBLEM RELATED TO THE DETERMINATION OF
DISTINCTIVENESS OF COMPOSITE WORD MARK
UNDER THAI TRADEMARK ACT, B.E.2534

ศรดา ทองกลาง

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ. 2553

๐๐๐253511

ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ



249003

ปัญหาการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำผสม
ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534



ศรีดา ทองกลาง

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

พ.ศ. 2553

**PROBLEM RELATED TO THE DETERMINATION OF
DISTINCTIVENESS OF COMPOSITE WORD MARK
UNDER THAI TRADEMARK ACT. B.E. 2534**

SRILA THONGKLANG

**A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Laws**

Department of Law

Graduate School, Dhurakij Pundit University

2010



ใบรับรองวิทยานิพนธ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปัญหาการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำผสมตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2534

เสนอโดย ศรีลา ทองกลาง

สาขาวิชา นิติศาสตร์ หมวควิชา กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์สัตยะพล สัจจเดชะ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ปัจฉิมา ชนสันติ

ได้พิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แล้ว

..... ประธานกรรมการ
(ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ์)

..... กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
(อาจารย์สัตยะพล สัจจเดชะ)

..... กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
(อาจารย์ปัจฉิมา ชนสันติ)

..... กรรมการ
(อาจารย์ไมตรี สุเทพากุล)

..... กรรมการ
(นายพงศกร จันทระศัพท์)

บัณฑิตวิทยาลัยรับรองแล้ว

..... คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา จิตรน้อยมรัตน์)

วันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553

ชื่อวิทยานิพนธ์	ปัญหาในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำผสมตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534
ชื่อผู้เขียน	ศรีลา ทองกลาง
อาจารย์ที่ปรึกษา	สัตยะพล สัจจะเดชะ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	ปิณิมา ชนสันติ
สาขาวิชา	นิติศาสตร์
ปีการศึกษา	2553

บทคัดย่อ

249003

ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า นับเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ปัญหาสำคัญที่ควรแก่การวินิจฉัยเกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าโดยเฉพาะเครื่องหมายคำผสมคือจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงใดในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายค่านั้นเป็นเครื่องหมายการค้า เนื่องจากลักษณะบ่งเฉพาะเป็นลักษณะที่ถือว่าสำคัญที่สุดในการทำหน้าที่บ่งชี้ความแตกต่างระหว่างสินค้าของผู้ประกอบการต่างรายกันนั่นเอง เครื่องหมายการค้าจึงต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงพอ หากไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะแล้ว ย่อมไม่อาจทำหน้าที่แยกแยะสินค้าว่าเป็นสินค้าของผู้ผลิตรายใดได้

แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ในส่วนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ของเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายดังกล่าวนั้น มีปัญหาอันเกิดจากการบัญญัติกฎหมายที่ไม่มีความชัดเจน รวมทั้งถ้อยคำและความหมายของกฎหมาย ซึ่งทำให้มีการตีความไปในหลายลักษณะ หรือเกิดการตีความกฎหมายไปตามอำเภอใจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตลอดจนไม่มีหลักหรือแนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าโดยเฉพาะเครื่องหมายคำผสมที่ชัดเจนและแตกต่างจากแนวทางหรือหลักการที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น หลักการที่เรียกว่าการพิจารณาเครื่องหมายการค้าโดยภาพรวมทั้งคำ จะไม่มีการแยกพิจารณาออกเป็นรายคำเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เรียกว่า Anti – dissection Rule หรือหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายคำในเรื่องคำประดิษฐ์ (Invented Word) หรือคำหรือข้อความที่ไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือเพียงแคเป็นคำที่ชวนให้คิด (Merely Suggestive Word) หลักการพิจารณาคำผสมที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามปกติ (Unusual Combination) หรือในกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการนำแนวทางการพิจารณาในเรื่องระดับของลักษณะบ่งเฉพาะ (Spectrum of Distinctiveness) โดยเรียงจากคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะมากที่สุดไปจนถึงคำที่ถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะเลยเป็นต้น ปัญหา

249003

ดังกล่าวทำให้เกิดความสับสนในการใช้กฎหมายและมีผลทำให้เกิดความไม่แน่นอนชัดเจนในการพิจารณา ส่งผลทำให้เครื่องหมายการค้าที่เป็นคำผสมไม่ได้รับความคุ้มครองตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าไปอย่างน่าเสียดาย ทั้งนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่กฎหมายบัญญัติไว้ไม่ชัดเจน และกว้างเกินไปดังกล่าวข้างต้น โดยปล่อยให้เป็นอำนาจของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่จะใช้ดุลพินิจเพียงลำพัง จริงอยู่ว่าการบัญญัติกฎหมายให้ชัดเจนครอบคลุมทุกอย่างนั้นทำได้ยาก อีกทั้งจำเป็นต้องบัญญัติไว้ให้กว้างและยืดหยุ่น เพื่อให้สามารถก้าวทันต่อการค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่มองข้ามไม่ได้ สมควรต้องมีการหาทางแก้ไขความไม่ชัดเจนของกฎหมายต่อไป

ดังนั้นวิทยานิพนธ์เล่มนี้จึงได้มุ่งศึกษาวิจัยเปรียบเทียบแนวทางหรือหลักการพิจารณาตลอดจนศึกษาหลักกฎหมาย วิธีพิจารณาและการตีความกฎหมายจากหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศต่างๆ และนำมาเสนอแนะเป็นข้อสรุปที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ชัดเจนและสอดคล้องกับหลักกฎหมายและแนวทางในการพิจารณาที่เป็นสากลเกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าโดยเฉพาะคำผสมของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายโดยรวมด้วย

Thesis Title	Problem related to the determination of distinctiveness of composite word mark under Thai Trademark Act. B.E. 2534
Author	Srila Thongklang
Thesis Advisor	Satyapon Sachdecha
Co-advisor	Pajchima Tanasanti
Department	Law
Academic Year	2010

ABSTRACT

249003

Distinctiveness of mark is a significant element one must consider when it comes to registering trademark. One of the essential problems which we must deliberate when considering distinctiveness of trademark, particularly composite word mark, is that how distinct the word mark has to be in order to be registered. As distinctiveness of trademark is one of the most important characteristics used to distinguish a trader's product under one trademark from another, trademarks must be sufficiently distinctive. If any marks lack the sufficient distinctiveness, such mark cannot fulfill its function in distinguishing a trader's product from another.

The problems regarding the provisions of the Trademark Act B.E. 2534 on distinctiveness of trademarks exist since the provisions, the wordings, and the meanings of the provisions are unclear which lead to various possible interpretations and arbitrary interpretation of the officers responsible for registration of trademark. There is also a lack of clear guidelines and principles on consideration of distinctiveness of composite word mark and uniformity to the international standard on consideration of distinctiveness of composite word mark. For example, the "Anti-dissection Rule" under which a trademark will be considered as a whole without dividing the composite word, principle of "Invented Word," "Suggestive Word," "Unusual Combination," or "Spectrum of Distinctiveness" which is a US legal principle used to organize the level of distinctiveness into order from the word mark that has the highest distinctiveness to non-distinctive word mark. Such problem cause confusion among the law practitioner and resulted in unclear consideration of distinctiveness of word marks. Consequently, the owners of many word marks could not enjoy the protection provided by the law as they rightfully deserve. This problem arises as the law is unclear and too broad and consideration of the mark is left solely to

249003

the Registrar's discretion. Although enacting a clear law covering all aspects but is still broaden and flexible enough to allow the law to be applicable to unforeseeable situations in the future could be difficult, nonetheless, the problem which has been mentioned here cannot be overlooked and thus the law should be made clear.

This thesis will therefore study and compare the guidelines and principles as well as the rules of laws, guidelines, and interpretation of the trademark laws of other countries. Subsequently, suggestions will be given which the writer believes to be beneficial to the development and amendment of the provisions of the Thai trademark law and the guidelines of the Thai agency responsible for registration of trademarks which are still unclear and contrary to the universally accepted guidelines and principles on distinctiveness of composite word mark. The development of the law and guidelines on this regard will certainly benefit all concerned parties involving in registration of composite word mark.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ เนื่องด้วยความกรุณาอย่างสูงจากท่านอาจารย์ สัตยะพล สัจจะเดชะ ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าในการให้คำปรึกษา รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และท่าน อธิบดีปัจฉิมา ธนสันติ ในการให้คำปรึกษาและรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมในการทำวิทยานิพนธ์ ฉบับนี้ โดยเป็นผู้ให้แนวทางในการศึกษาหัวข้อวิทยานิพนธ์ วางเค้าโครงวิทยานิพนธ์ อีกทั้งคอย ชี้แนะประเด็นต่างๆ เพิ่มเติม อันเป็นความรู้และประโยชน์ในการจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียน ขอกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ์ ที่รับเป็นประธาน กรรมการวิทยานิพนธ์ และขอกราบขอบพระคุณท่านอธิบดีไมตรี สุเทพากุล และท่านอธิบดี พงศกร จันทรศัพท์ ที่กรุณา รับเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น ต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้เขียนเป็นอย่างมาก และขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกคนที่ให้การ สนับสนุนข้อมูลและข้อคิดเห็นต่างๆ อันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อผู้เขียน รวมทั้งครอบครัวของผู้เขียนทุก คนที่คอยให้กำลังใจแก่ผู้เขียนด้วยดีเสมอมา

ผู้เขียนขอน้อมรำลึกถึงพระคุณบิดามารดา และครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาท วิชาความรู้ให้กับผู้เขียน

ศรีลา ทองกลาง

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ฅ
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ซ
บทที่	
1. บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา.....	6
1.3 สมมติฐานของการศึกษา.....	6
1.4 ขอบเขตของการศึกษา.....	7
1.5 วิธีดำเนินการศึกษา.....	7
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	7
2. ประวัติความเป็นมา ความหมายและสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า.....	8
2.1 ประวัติ ความเป็นมา ความหมายและสาระสำคัญของ เครื่องหมายการค้าและการจดทะเบียน.....	8
2.1.1 วิวัฒนาการในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ.....	9
2.1.2 วิวัฒนาการในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย.....	12
2.2 ลักษณะเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้.....	15
2.2.1 ความหมายของเครื่องหมาย.....	15
2.2.2 ความหมายของเครื่องหมายการค้า.....	15
2.2.3 เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้.....	16
2.3 ขั้นตอนในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า.....	30
2.4 คำสามัญ (Generic Word)	45
2.5 ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า.....	46

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

3. การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า

คำผสมตามกฎหมายต่างประเทศ.....	53
3.1 กฎหมายเครื่องหมายการค้าสหภาพยุโรป.....	53
3.1.1 หลักกฎหมายเกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะในการ พิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า.....	54
3.1.2 แนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะ ของเครื่องหมายการค้าคำผสม.....	54
3.2 กฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศอังกฤษ.....	55
3.2.1 หลักกฎหมายเกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะในการพิจารณา รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า.....	59
3.2.2 แนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะ ของเครื่องหมายการค้าคำผสม.....	61
3.3 กฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศสหรัฐอเมริกา.....	66
3.3.1 หลักกฎหมายเกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะในการพิจารณา รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า.....	72
3.3.2 แนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะ ของเครื่องหมายการค้าคำผสม.....	81
3.4 กฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศสิงคโปร์.....	86
3.4.1 หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะในการพิจารณา รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า.....	86
3.4.2 แนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะ ของเครื่องหมายการค้าคำผสม.....	87
3.5 กฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศมาเลเซีย.....	87
3.5.1 หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะในการพิจารณา รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า.....	88
3.5.2 แนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะ ของเครื่องหมายการค้าคำผสม.....	88

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.6 กฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน.....	89
3.6.1 หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะในการ พิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า.....	89
3.6.2 แนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะ ของเครื่องหมายการค้าคำผสม.....	90
3.7 กฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศอินเดีย.....	91
3.7.1 หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะในการพิจารณา จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า.....	91
3.7.2 แนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะ ของเครื่องหมายการค้าคำผสม.....	92
3.8 กฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศออสเตรเลีย.....	93
3.8.1 หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะในการพิจารณา จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า.....	93
3.8.2 แนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะ ของเครื่องหมายการค้าคำผสม.....	93
3.9 กฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศเคนมาร์ค.....	94
3.9.1 หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะในการพิจารณา จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า.....	94
3.9.2 แนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะ ของเครื่องหมายการค้าคำผสม.....	95
4. การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าคำผสมในประเทศไทย.....	97
4.1 ความหมายและประเภทของลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า.....	98
4.1.1 ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง.....	100
4.1.2 ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้.....	100
4.2 แนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะ ของเครื่องหมายการค้าคำผสม.....	101
4.2.1 การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า.....	106

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.2.2 การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า.....	110
4.2.3 การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของศาล.....	119
4.3 ผลกระทบของความไม่ชัดเจนในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะ ของเครื่องหมายการค้าคำผสม.....	124
5. วิเคราะห์แนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะเครื่องหมายการค้า คำผสมในประเทศไทย.....	127
5.1 กรณีคำหรือข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง.....	129
5.1.1 คำหรือข้อความที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง.....	134
5.1.2 วิเคราะห์แนวทางการพิจารณาเครื่องหมายคำกรณิคำหรือ ข้อความที่เล็งถึงลักษณะถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า โดยตรงของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการ เครื่องหมายการค้า.....	142
5.2 กรณีคำที่ประดิษฐ์ขึ้น.....	145
5.2.1 คำหรือข้อความที่ประดิษฐ์ขึ้น.....	147
5.2.2 วิเคราะห์แนวทางในการพิจารณาเครื่องหมายคำ กรณิคำประดิษฐ์ของ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า.....	151
5.3 การแสดงเจตนาปฏิเสธไม่ขอถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้ภาคส่วนใด ของเครื่องหมายคำผสมที่นับว่าเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสินค้า.....	155
5.3.1 วิเคราะห์อำนาจของนายทะเบียน กรณีเครื่องหมายการค้า มีส่วนที่เป็นสิ่งสามัญ ในการค้าขายสินค้า.....	156
5.3.2 วิเคราะห์อำนาจของนายทะเบียน กรณีเครื่องหมายการค้า มีส่วนที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ.....	156
5.4 กรณีคำผสมที่ไม่เป็นไปตามปกติ (Unusual Combination) หรือคำ ที่ไม่มีความหมายหรือคำแปล (Fanciful).....	158
5.4.1 เครื่องหมายคำที่ไม่ได้พรรณาลักษณะของสินค้า หรือคำที่ใช้ตามอำเภอใจ (Arbitrary Mark) และ เครื่องหมายคำที่ไม่มีความหมายหรือคำแปล.....	158

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
5.4.2 เครื่องหมายคำเชิงแนะนำ (Suggestive Mark).....	159
5.4.3 เครื่องหมายคำที่พรรณาสินค้า (Descriptive Mark).....	160
5.4.4 เครื่องหมายสามัญ (Generic Mark).....	161
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	172
6.1 บทสรุป.....	172
6.2 ข้อเสนอแนะ.....	174
บรรณานุกรม.....	181
ประวัติผู้เขียน.....	187