

ปัญหาในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปของการแสดง
ท่าทางเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา
(Advertising Gimmick)

หทัยชนก สุกใส

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2561

ปัญหาในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปของการแสดงท่าทาง
เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา
(Advertising Gimmick)
หทัยชนก สุกใส
คณะนิติศาสตร์

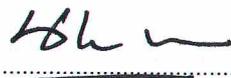
ผู้ช่วยศาสตราจารย์..........อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(ดร.วริยา ล้ำเลิศ)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

รองศาสตราจารย์..........ประธานกรรมการ
(ดร.พินัย ณ นคร)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์..........กรรมการ
(ดร.วริยา ล้ำเลิศ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์..........กรรมการ
(ดร.วราภรณ์ วนาพิทักษ์)

รองศาสตราจารย์..........คณบดี
(นเรศร์ เกษะประกร)

ตุลาคม 2561

บทคัดย่อ

ชื่อวิทยานิพนธ์	ปัญหาในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปของการแสดง ท่าทาง เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick)
ชื่อผู้เขียน	นางสาวหทัยชนก สุขใส
ชื่อปริญญา	นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ปีการศึกษา	2561

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในการให้ความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้า โดยศึกษาหลักเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปของการ
แสดงท่าทางเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick)
เปรียบเทียบระหว่างการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามความตกลงระหว่างประเทศ ได้แก่
ความตกลงทริปส์ อนุสัญญากรุงปารีส และตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศ ได้แก่
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศออสเตรเลีย เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการเปรียบเทียบหลักในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปของการ
แสดงท่าทางเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick)
ระหว่างกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย กฎหมายเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
และกฎหมายเครื่องหมายการค้าภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ

จากการศึกษาพบว่า หลักเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยมี
หลักที่สำคัญอยู่สองประการ กล่าวคือ ประการแรกต้องมีลักษณะเป็นเครื่องหมายซึ่งกฎหมาย
เครื่องหมายการค้าของประเทศไทยมีการจำกัดความของสิ่งที่จะเป็นเครื่องหมายส่งผลให้สิ่งอื่นใด
นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดไว้ไม่สามารถเป็นเครื่องหมายได้ ซึ่งแตกต่างจากการให้คำนิยาม
คำว่าเครื่องหมายของต่างประเทศที่ไม่มีการจำกัดความ โดยต่างให้ความสำคัญในหลักเกณฑ์ประการ
ที่สองนั่นคือ การมีลักษณะบ่งเฉพาะที่จะทำให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าหรือ
บริการของผู้ประกอบการแต่ละรายออกจากกันได้เพื่อให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าให้ได้
กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

จากข้อค้นพบดังกล่าว การวางหลักเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าทั้งตาม
ความตกลงระหว่างประเทศ กฎหมายเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศ ต่างไม่มีการจำกัดความของ
เครื่องหมาย ทำให้สิ่งอื่นใดที่แม้ไม่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมาย แต่หากมีลักษณะบ่งเฉพาะก็สามารถได้รับความ
คุ้มครองในฐานะเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ผู้วิจัยจึงได้มีการเสนอแนะแนวทางว่า ประเทศไทย
ควรมีการแก้ไขคำนิยามของเครื่องหมายในมาตรา 4 และหลักเกณฑ์ในการพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะ
เพื่อเปิดโอกาสให้สิ่งอื่นใดสามารถได้รับความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้าได้

ABSTRACT

Title of Thesis	Legal Problem of Providing Trademark Protection in The Form of Gesture as Advertising Gimmick
Author	Miss Hataichanok Suksai
Degree	Master of Laws
Year	2018

This purpose of this thesis is to study the ideas and theories on the protection of trademarks, specifically by studying the legal frameworks for the protection of trademarks in the context of advertising gimmick. This includes the literature review of various legal frameworks on trademarks protection under both international legal mechanisms, such as TRIPS Agreement and Paris Convention, domestic legal frameworks, such as trademarks laws from countries such as the United States, the United Kingdom, and Australia. The Thesis seeks to provide possible solutions and recommendations from the lessons learned from the comparisons of different legal doctrines and perspectives on the topic of advertising gimmick. This approach will focus the comparison between international legal mechanisms, domestic legal frameworks from various countries, and Thai legal perspectives.

The study found that the standard for trademarks protection in Thailand focuses on two points in particular. Firstly, Thai legal doctrine requires the trademark to be a 'mark'; Thai law specifically limits the scope of definition of the applicable 'mark', resulting in very narrowed definition which the law recognizes, while other 'marks' that do not fit the definition provided will not receive recognition. This is different from other nations' doctrines which do not have such a specific definition; instead they focus on other major principles and matters. Secondly, specificity will allow the consumers to identify products or services from various providers. This is for the protection of trademarks to applicable in as many areas as possible.

From the findings, the principles on the protection of trademarks founded within both international legal mechanisms and other jurisdictions' jurisprudence that the limiting measure on the scope of terminology and definition was never implemented This resulted in the protection of rights of some 'marks' with significance defining factors. The Author has the opinion that Thailand should amend

(5)

the definition under Article 4 and the rules on proof of defining factors, so that other 'marks' that are qualified may receive protection and status as trademarks.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์เรื่อง “ปัญหาในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปของการแสดงท่าทาง เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick)” ฉบับนี้ สำเร็จได้ด้วย ความอนุเคราะห์ของบุคคลหลายท่าน ผู้เขียนขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ล้ำเลิศ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ที่ได้สละเวลาอันมีค่าของท่านในการให้คำปรึกษา และชี้แนะแนวทางให้คำแนะนำและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ จนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จ ลุล่วงได้ด้วยดี

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร. พิณัย ณ นคร ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ วนาพิทักษ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้ คำชี้แนะแนวทางในการเขียน พร้อมทั้งข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการเขียนวิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณอาจารย์คณะนิติศาสตร์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ทางด้านกฎหมาย ทำให้ผู้เขียนสามารถนำองค์ความรู้เหล่านั้นมาใช้ประกอบในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ รุ่น 5 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ทุกท่าน และเพื่อน ๆ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่ให้ข้อสังเกตและคำแนะนำให้ กำลังใจจนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้

และที่สำคัญยิ่ง ผู้เขียนขอขอบพระคุณบิดามารดาและครอบครัวของผู้เขียนเป็นอย่างสูงที่ให้ คำแนะนำ คอยให้กำลังใจและให้การสนับสนุนผู้เขียนอย่างดียิ่งตลอดมา

ประโยชน์และคุณค่าจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนขอมอบแต่ผู้มีพระคุณทุกท่าน หากมี ข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับคำแนะนำและขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

หทัยชนก สุกใส

ตุลาคม 2561

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	(3)
ABSTRACT	(4)
กิตติกรรมประกาศ	(6)
สารบัญ	(7)
สารบัญภาพ	(11)
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและสภาพปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	3
1.3 สมมติฐานของการวิจัย	4
1.4 วิธีการวิจัย	4
1.5 ขอบเขตของการวิจัย	4
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย	5
บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีของการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปของการแสดง ทำทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick)	6
2.1 แนวความคิดและทฤษฎีในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ในรูปของการแสดงทำทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา	6
2.1.1 แนวความคิดและทฤษฎีในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ในประเทศไทย	7
2.1.2 แนวความคิดและทฤษฎีในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ในต่างประเทศ	9
2.1.3 การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้า	11
2.1.3.1 การได้มาซึ่งสิทธิโดยการจดทะเบียน (Registration Generate the Right)	11
2.1.3.2 การได้มาซึ่งสิทธิโดยการใช้ (Use Generate the Right)	12
2.2 ลักษณะทั่วไปของเครื่องหมายการค้า	13
2.2.1 คำนิยามของเครื่องหมายการค้า	14
2.2.2 ความสำคัญของเครื่องหมายการค้า	19
2.2.2.1 หน้าที่ในการบ่งชี้และแยกแยะตัวสินค้า	19
2.2.2.2 หน้าที่ในการบ่งบอกแหล่งที่มาของสินค้า	20

2.2.2.3	หน้าที่ในการบ่งบอกคุณภาพของสินค้า	20
2.2.2.4	หน้าที่ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า	20
2.2.3	ประเภทของเครื่องหมายการค้า	22
2.2.3.1	เครื่องหมายการค้าแบบดั้งเดิม	22
2.2.3.2	เครื่องหมายการค้าในรูปแบบใหม่	27
2.3	เหตุผลและความสำคัญในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปของการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick)	31
2.3.1	ความหมายของการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick)	31
2.3.2	ที่มาและความสำคัญในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปของการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick)	34
2.3.3	ข้อควรพิจารณาในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปของการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick)	37
2.3.4	ข้อดีและข้อเสียในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปของการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick)	38
บทที่ 3	การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปของการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick) ภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ กฎหมายต่างประเทศ และกฎหมายไทย	40
3.1	การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปของการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick) ภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ	40
3.1.1	การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าหรือความตกลงทริปส์ (Agreement on Trade - Related Aspects of Intellectual Property Right or TRIPs Agreement)	40
3.1.2	การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection on Industrial Property)	53
3.2	การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปของการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick) ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ	59

3.2.1	การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า ของประเทศไทย	59
3.2.2	การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า ของประเทศสหรัฐอเมริกา	69
3.2.3	การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า ของประเทศออสเตรเลีย	76
3.3	การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจ ในสินค้า โดยการโฆษณา (Advertising Gimmick) ภายใต้กฎหมายเครื่องหมาย การค้าของไทย	81
3.3.1	คำนิยามของเครื่องหมายการค้า	81
3.3.2	การได้มาซึ่งการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า	82
3.3.3	เงื่อนไขในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า	83
3.3.3.1	เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ	83
3.3.3.2	เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย	88
3.3.3.3	ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมาย การค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว	89
3.3.4	สิทธิความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า	91
3.3.4.1	สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียน	91
3.3.4.2	สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว	93
3.3.5	การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า	94
3.3.5.1	การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน	95
3.3.5.2	การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน	96
3.3.6	ประเด็นพิจารณาในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปของ การแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick) ในประเทศไทย	96
บทที่ 4	บทวิเคราะห์ปัญหาการทำทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick) ในฐานะเครื่องหมายการค้า	98
4.1	วิเคราะห์ปัญหาการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick) ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534	98
4.1.1	วิเคราะห์ “บทนิยาม” คำว่าเครื่องหมาย ในการให้ความคุ้มครอง การแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณาตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534	99
4.1.2	วิเคราะห์ “ลักษณะบ่งเฉพาะ” ของการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิด ความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมาย การค้า พ.ศ.2534	102

บทที่ 5	ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ	106
5.1	ข้อสรุป	106
5.2	ข้อเสนอแนะ	107
บรรณานุกรม		110
ประวัติผู้เขียน		116

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2.1 100 อันดับแบรนด์มูลค่าสูงที่สุดประจำปี 2015	22

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและสภาพปัญหา

ปัจจุบันเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการแข่งขันทางการตลาดมากขึ้นตามไปด้วย ผู้ประกอบการไม่ว่ารายเล็กรายใหญ่ต่างสร้างสรรค์กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้สินค้าหรือบริการของตนเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสินค้าหรือบริการให้มีความทันสมัยและแปลกใหม่ ดังนั้น การให้ความสำคัญคุ้มครองสิทธิในผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ หรือที่เรียกว่าทรัพย์สินทางปัญญาจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ หรือผู้สร้างสรรค์เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ย่อมต้องการมีสิทธิที่จะใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่ตนเป็นผู้สร้างสรรค์ หรือเป็นผู้คิดค้นค้นแต่เพียงผู้เดียว หากมีบุคคลใดมาลอกเลียนหรือละเมิดความคิดในทรัพย์สินทางปัญญาที่ตนใช้ความวิริยะอุตสาหะสร้างสรรค์ขึ้นมาย่อมไม่เป็นธรรมแก่ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้น ดังนั้น ในการบัญญัติกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาต้องมีขอบเขตที่กว้างขวางตามเจตนารมณ์ของทรัพย์สินทางปัญญาที่จะมุ่งคุ้มครองเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท ไม่ให้ผู้ใดที่ไม่ใช่เจ้าของมาละเมิดความคิดสร้างสรรค์ของผู้อื่นโดยไม่ได้ออกแรงหรือใช้ความคิดใด ๆ เลย อันเป็นการเอาเปรียบเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้น

เครื่องหมายการค้าก็ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ซึ่งผู้ประกอบการสามารถแสดงความเป็นเจ้าของในสินค้าของตนให้บุคคลอื่นทราบได้โดยการสร้างสรรค์สัญลักษณ์ของผู้ประกอบการที่เรียกว่าเครื่องหมายการค้าขึ้นมาเพื่อใช้ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคและเครื่องหมายนั้นต้องมีลักษณะเฉพาะ อันได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษร ตัวเลข กลุ่มสี เป็นต้น ซึ่งสัญลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นมีหน้าที่เพื่อใช้แยกแยะความแตกต่างของสินค้าของผู้ประกอบการรายหนึ่งออกจากผู้ประกอบการอีกรายหนึ่ง โดยไม่ทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนและหลงผิดในตัวสินค้า และสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

เดิมการที่ผู้บริโภคจะสามารถพบเห็นเครื่องหมายการค้าได้จากเครื่องหมายการค้าที่ติดอยู่บนสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเท่านั้น ทำให้เครื่องหมายการค้าเหล่านั้นไม่เป็นจุดสนใจแก่ผู้บริโภค ผู้ประกอบการจึงคิดหาวิธีในการทำให้เครื่องหมายการค้าของตนเป็นที่สนใจ โดยวิธีที่จะทำให้ผู้บริโภคจดจำได้ง่ายที่สุดคือใช้การโฆษณาเข้ามาเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภค เพื่อเชื่อมโยงไปยังตัวสินค้า โดยเริ่มแรกเราจะเห็นการโฆษณาในรูปแบบของป้ายโฆษณาสินค้า และต่อมามีการพัฒนาการโฆษณาในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหวถ่ายทอดผ่านสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ

ด้วยประโยชน์ของการโฆษณาทำให้มีผู้ใช้โฆษณาเพื่อเสนอขายสินค้าและบริการจำนวนมาก บริษัทโฆษณาจึงพยายามสร้างความแตกต่างให้แก่โฆษณาของตน และสร้างจุดสนใจให้แก่โฆษณาหรือที่เรียกว่าเป็นการสร้างกิมมิก (Gimmick) ให้แก่โฆษณานั้นเอง โดยรูปแบบของกิมมิกที่นำมาใช้สร้างจุดสนใจนั้นมีหลายรูปแบบ ได้แก่ การใช้คำ หรือกลุ่มสี มาดึงดูดใจผู้บริโภค แต่ในปัจจุบันมีการสร้างกิมมิกในรูปของการแสดงท่าทางโดยให้นักแสดงหรือบุคคลใดเป็นผู้ถ่ายทอดท่าทางเหล่านั้นให้แก่ผู้บริโภค (Presenter) ผ่านการโฆษณาสินค้านั้น ๆ ทำให้โฆษณามีความน่าสนใจมากขึ้น ตัวอย่างเช่น บริษัท ไทยน้ำทิพย์ ผู้ผลิตน้ำอัดลมได้มีการนำกิมมิกในรูปของการแสดงท่าทางด้วยการทำมือเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษรูปตัว “C” โดยใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้ทำให้มีรูปโค้งคล้ายกับตัวซี (C) มาใช้ในการโฆษณาควบคู่ไปกับสินค้าเครื่องดื่ม โคคา-โคล่า (Coca-Cola) ซึ่งเป็นการสร้างความสนใจให้กับโฆษณาอันจะทำให้ผู้บริโภครู้จักเครื่องดื่มโคคา-โคล่า และรู้จักการทำมือเป็นรูปตัวซี ในลักษณะเช่นเดียวกับการที่ผู้บริโภคเห็นเครื่องหมายการค้า โคคา-โคล่า แล้วสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นสินค้า น้ำอัดลมยี่ห้อโค้กได้ในทันที จึงเกิดเป็นประเด็นที่น่าศึกษาต่อไปว่า การแสดงท่าทางเพื่อทำให้เกิดความสนใจในสินค้าผ่านการโฆษณาสามารถได้รับความคุ้มครองเป็นเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่ เพราะการแสดงท่าทางเพื่อทำให้เกิดความสนใจในสินค้าผ่านการโฆษณาดังกล่าวนั้นสามารถทำให้ผู้บริโภคจดจำได้ว่าท่าทางนั้นสื่อถึงสินค้าภายใต้เครื่องหมายโคคา-โคล่า (Coca-Cola) มิใช่สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าคาลบี้ (Calbee) อันเกิดลักษณะบังเอิญเฉพาะในการแยกแยะความแตกต่างสินค้าของผู้ประกอบการรายหนึ่งออกจากผู้ประกอบการอีกรายหนึ่งได้เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าในรูปแบบเดิม

ซึ่งในประเทศไทยการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 นั้น กำหนดค่านิยมของสิ่งที่สามารถเป็นเครื่องหมายการค้าว่าต้องเข้าหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติไว้ในมาตรา 4 เท่านั้น หลักเกณฑ์ประการหนึ่ง คือ การมีลักษณะเป็นเครื่องหมาย ซึ่งได้มาตรา 4 ได้ให้ค่านิยมว่า “เครื่องหมาย” หมายความว่า “ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เสียง หรือสิ่งเหล่านี้โดยวิธีหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน” อันเป็นการจำกัดขอบเขตในการให้ค่านิยมของเครื่องหมายว่าสิ่งใดที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามค่านิยมของเครื่องหมายในมาตรา 4 ย่อมไม่สามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้

หากเปรียบเทียบการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ ไม่ว่าจะ เป็นประเทศอังกฤษ (The Trade Marks Act 1994, Section 1(1)) ประเทศสหรัฐอเมริกา (Lanham Act 1946, Section 45) หรือประเทศออสเตรเลีย (The Trade Marks Act 1995, Section 17) ต่างกำหนดขอบเขตค่านิยมของเครื่องหมายการค้าไว้อย่างกว้าง เพื่อเปิดโอกาสให้มีการตีความขอบเขตของค่านิยมและไม่ได้จำกัดความหมายของ “เครื่องหมาย” ไว้ว่าหมายถึงสิ่งใดโดยเฉพาะ แต่กลับใช้คำว่า “เครื่องหมาย หมายความว่ารวมถึง (Including) หรือเครื่องหมาย อาจประกอบด้วย (may, in particular, consist of) . . .” ซึ่งถือว่าสิ่งที่กำหนดไว้ในค่านิยมเหล่านั้นเป็นเพียงตัวอย่างของสิ่งที่สามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้นั่นเอง ทำให้สิ่งอื่น ๆ ที่สามารถทำหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าได้ คือ สามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าของผู้ประกอบการแต่ละรายออกจากกันได้ อาจได้รับความคุ้มครองเป็นเครื่องหมายการค้าได้เช่นกัน

จากการบัญญัติกฎหมายของต่างประเทศข้างต้นทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถนำเสียงของสิงโตคำรามในช่วงที่เป็นไตเติ้ลของภาพยนตร์ มาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรูปแบบของเสียงได้ เพราะเสียงดังกล่าวสามารถทำให้ประชาชนจดจำและเข้าใจได้ว่าเป็นเสียงที่เป็นลักษณะเฉพาะของบริษัทภาพยนตร์ Goldwyn Mayer Lion Corporation หรือการแสดงท่าทางของนักฟุตบอลชื่อแกเร็ธเบล (Gareth Bale) ทีมรีล มาดริด ในประเทศอังกฤษ ก็สามารถนำท่าดีใจจากการยิงประตูด้วยการทำมือเป็นสัญลักษณ์รูปหัวใจมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประเภทเสื้อผ้า และรองเท้า หรือแม้กระทั่งการนำกลืนมาใช้กับสินค้าประเภทบุหรี่ยี่ห้อ และนำกลืนนั้นมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศออสเตรเลียได้เช่นเดียวกัน

หากกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นในประเทศไทยทำให้เกิดเป็นประเด็นที่น่าศึกษาต่อไปว่าการแสดงท่าทาง กลืน หรือสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ตามมาตรา 4 แม้จะสามารถทำหน้าที่แยกแยะความแตกต่างของสินค้าของผู้ประกอบการแต่ละรายออกจากกันได้เหมือนเครื่องหมายการค้าในรูปแบบเดิม ๆ จะถือว่าเป็นเครื่องหมายหรือไม่และสามารถได้รับความคุ้มครองในฐานะเป็นเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่ เพราะถ้าหากสิ่งเหล่านั้นไม่ได้รับความคุ้มครองในฐานะเป็นเครื่องหมายการค้าจะเป็นการยุติธรรมต่อผู้ที่คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและง่ายต่อการจดจำของผู้บริโภคหรือไม่ หากถูกบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของละเมิดสิทธินั้นโดยที่ปราศจากความคุ้มครองตามกฎหมาย

ดังนั้น วิทยานิพนธ์เล่มนี้จึงขอศึกษาความเป็นไปได้ในการให้ความคุ้มครองการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick) ซึ่งถือเป็นประเด็นที่น่าใจในการศึกษาให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของไทยที่นอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 เพราะในปัจจุบันสิ่งที่สามารถบ่งชี้หรือแยกแยะความแตกต่างของสินค้าไม่ได้มีเพียงแต่ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายเท่านั้น แต่ยังมีสิ่งอื่น ๆ ที่สามารถทำหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าได้เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าในรูปแบบเดิม ๆ ซึ่งจะส่งผลดีต่อประเทศไทยหรือไม่หากมีการยอมรับหลักการในการกำหนดขอบเขตคำนิยามให้สามารถตีความได้อย่างกว้างขวางเหมือนกฎหมายเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศ อันเป็นการวางรากฐานในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปแบบใหม่ ๆ และง่ายต่อการจดจำของผู้บริโภคที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคต ดังนั้น จากการที่เห็นสภาพปัญหาในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปของการแสดงท่าทางที่สื่อถึงสินค้าโดยการโฆษณา ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะศึกษาใน 2 ประเด็นหลัก ๆ ที่สำคัญ ดังนี้ คือ คำนิยามของเครื่องหมายการค้า และลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัยในเรื่องปัญหาการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปของการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในตัวสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick) มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้

- 1) เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและเหตุผลในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปของการแสดงท่าทางเพื่อทำให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick) ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า
- 2) เพื่อศึกษากฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวกับแนวคิดและหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปของการแสดงท่าทางเพื่อทำให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick)
- 3) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งผลดีและผลเสียในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปของการแสดงท่าทางเพื่อทำให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick) โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศ
- 4) เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขถึงปัญหาต่าง ๆ ในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปของการแสดงท่าทางเพื่อทำให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick)

1.3 สมมติฐานของการวิจัย

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยมีการกำหนดคำนิยามของคำว่า “เครื่องหมาย” ไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 มาตรา 4 แต่พบว่าการกำหนดคำนิยามของคำว่าเครื่องหมายดังกล่าวไม่รวมการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าด้วยการโฆษณา (Advertising Gimmick) ทำให้เกิดปัญหาในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ารูปแบบใหม่ที่ได้รับการพัฒนา จึงสมควรให้มีการแก้ไขคำนิยามของเครื่องหมายการค้าและหลักเกณฑ์ในการกำหนดลักษณะบ่งเฉพาะของการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าด้วยการโฆษณา (Advertising Gimmick) ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534

1.4 วิธีการวิจัย

การศึกษาวิจัย ผู้วิจัยจะใช้วิธีการวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาค้นคว้าจากตัวบทจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปของการแสดงลักษณะท่าทาง หนังสือต่าง ๆ บทความ รายงานการวิจัยและกรณีปัญหาจากต่างประเทศ ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อนำมาวิเคราะห์วิจัย ให้ได้มาซึ่งข้อสรุปและแนวทางในการแก้ปัญหา

1.5 ขอบเขตของการวิจัย

ผู้วิจัยจะศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 อีกทั้งกฎหมายที่ให้

ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ ได้แก่ ความตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement) และอนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าของต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา (Lanham Act 1946) กฎหมายของประเทศอังกฤษ (Trademarks Act 1994) และกฎหมายประเทศออสเตรเลีย (Trademarks Act 1995) แล้วนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปของการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในตัวสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick) ซึ่งถือเป็นสิ่งทีนอกเหนือจากที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยบัญญัติไว้

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

ในส่วนของประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาค้นคว้าในเรื่องปัญหาการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปของการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในตัวสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick) ผู้วิจัยคาดว่าจะได้รับประโยชน์หลายประการ ดังนี้

- 1) ทำให้ทราบถึงแนวคิด ทฤษฎีการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและเหตุผลในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปของการแสดงท่าทางเพื่อทำให้เกิดความสนใจในตัวสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick) ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า
- 2) ทำให้ทราบถึงกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับแนวคิดและหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปของการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในตัวสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick)
- 3) ทำให้เข้าใจถึงการวิเคราะห์ถึงปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งผลดีและผลเสียในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปของการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในตัวสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick) โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศ
- 4) ทำให้ทราบถึงแนวทางแก้ไขถึงปัญหาต่าง ๆ ในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปของการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในตัวสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick)

บทที่ 2

แนวคิดและทฤษฎีของการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปของ การแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick)

ก่อนที่จะศึกษาหลักในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย ในบทนี้ผู้วิจัยขอเสนอแนวคิดและทฤษฎีในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่ามีความเป็นมาอย่างไรจึงมีการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองนั้นต้องมีลักษณะอย่างไร รวมถึงเหตุผลและความจำเป็นในการให้ความคุ้มครองการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณาในฐานะเป็นเครื่องหมายการค้าประเภทหนึ่งด้วย

2.1 แนวความคิดและทฤษฎีในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปของ การแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา

เครื่องหมายการค้าถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อทำหน้าที่คุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าและคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้า แสดงแหล่งที่มาและคุณภาพของสินค้า ทั้งยังทำหน้าที่ในการโฆษณาสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถจดจำเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าของผู้ผลิตแต่ละรายออกจากกันได้

แต่เดิมเครื่องหมายการค้ายังไม่มียกเว้นในสังคมมากนัก เพราะมนุษย์ใช้ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของระหว่างกันก่อนที่จะมีการค้าขาย จนกระทั่งมนุษย์เริ่มรู้จักการค้าขาย เครื่องหมายการค้าจึงถูกนำมาใช้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของสินค้า

เครื่องหมายการค้าเริ่มมีการใช้มาก่อนคริสต์ศักราชโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่ามีการใช้เครื่องหมายการค้า คือ เครื่องหมายที่ปรากฏอยู่บนเครื่องปั้นดินเผาในประเทศทรานซิลเวเนีย และในยุโรมัน ได้มีการประดิษฐ์ภาพ หรือเครื่องหมายลงบนสินค้าเพื่อใช้แยกแยะ ความแตกต่างของสินค้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการประดิษฐ์ภาพหรือทำเครื่องหมายลงบนสินค้านั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาของสินค้าจนกลายเป็นเครื่องหมายที่ใช้ในทางการค้าเรื่อยมา¹ ต่อมาในยุคกลาง

¹Brian C. Reid, A Practical Introduction to Trademarks (London: Waterlow, 1984), p.1 อ้างถึงใน เสาวลักษณ์ จุลพงศธร, ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า, (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530), หน้า 5.

(Medieval Period) มีการพัฒนานำเครื่องหมายการค้ามาใช้กับสินค้าชนิดอื่น ๆ เช่น ผ้า อาวุธ เสื้อเกราะ ซึ่งเครื่องหมายการค้าที่ใช้ในสมัยนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองประชาชนซื้อสินค้าที่ไม่มีคุณภาพจากสินค้าที่ไม่ได้แสดงแหล่งที่มา และใช้แสดงความเป็นเจ้าของสินค้า โดยการใช้เป็นเครื่องหมายพิสูจน์กรรมสิทธิ์ในกรณีสินค้าสูญหาย หรือพิสูจน์สินค้าเลียนแบบ²

จนเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม มีการผลิตสินค้าในลักษณะเดียวกันจำนวนมากเพื่อกระจายไปจำหน่ายตามท้องที่ต่าง ๆ ผู้ผลิตจึงถูกบังคับโดยปริยายให้ต้องมีเครื่องหมายการค้าในการแสดงที่มาของสินค้า เนื่องจากผู้ผลิตไม่สามารถติดต่อกับผู้บริโภคได้โดยตรงเหมือนแต่ก่อน ตลอดจนบรรดาผู้บริโภคจะแยกแยะสินค้าที่ตนพอใจด้วยการพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่ปรากฏบนสินค้าในลักษณะที่คล้ายหรือเป็นประเภทเดียวกับของผู้ผลิตต่างรายก่อนเป็นสิ่งแรก ทำให้เครื่องหมายการค้าเริ่มมีความสำคัญตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

2.1.1 แนวความคิดและทฤษฎีในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย

แต่เดิมประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เครื่องหมายการค้าจึงยังไม่มีบทบาทในทางการค้ามากนัก แต่เมื่อมีการติดต่อค้าขายกับต่างชาติและมีชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น พ่อค้าชาวต่างชาติต่างก็นำเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ในประเทศของตนมาใช้กับสินค้าที่นำเข้ามาในประเทศไทยด้วย ส่งผลให้เครื่องหมายการค้าได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้น

ในปี พ.ศ.2452 ประเทศไทยเริ่มให้ความสำคัญในการคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ภายใต้กฎหมายลักษณะอาญา รศ.127³ ว่าด้วยความผิดฐานปลอมและเลียนเครื่องหมายการค้า รวมทั้งความผิดในการนำเข้า และจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าปลอมและเลียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งการกระทำความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญาดังกล่าวจะเป็นความผิดในทางอาญาเท่านั้น โดยมีได้กำหนดความรับผิดในทางแพ่งไว้ และต่อมากฎหมายฉบับนี้ถูกยกเลิกไปในปี พ.ศ.2500 เพราะมีประมวลกฎหมายอาญาออกมาใช้บังคับแทนจนถึงปัจจุบัน โดยประมวลกฎหมายอาญายังคงมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าอยู่ด้วยในมาตรา 272 ถึง 275

ในปี พ.ศ.2453 ในสมัยรัชกาลที่ 6 ประเทศไทยได้จัดตั้ง “หอทะเบียนเครื่องหมายการค้า” สังกัดกระทรวงเกษตรราธิการ มีหน้าที่รับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และต่อมาในปี พ.ศ.2457 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าและยี่ห้อการค้าขาย พ.ศ.2457 (Law on Trade Marks and Trade Names of B.E. 2457) ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับแรกของประเทศไทย โดยปรากฏเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ในคำปรารภว่า

²Frank I. Schechter, *The Rational Basis of Trademark Protection*, Harvard Law Review. 40, 6 (1927): 819-820 อ้างถึงใน ชลธิชา สมสอาด, ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542), หน้า 8-9.

³ชาญชัย ศิลาจารุ, *เครื่องหมายการค้ากับการลวงสาธารณสุข* (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531), หน้า 6.

มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้า ๆ สั่งว่า ด้วยเวลานี้การค้าขายซึ่งเกี่ยวกับนานาประเทศย่อยแผ่ไพศาลแลเจริญยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็นอันมากแล้ว เกิดมีคดีพิพาทกันขึ้นด้วยเครื่องหมายแลยี่ห้อการค้าขึ้นเนื่อง ๆ ทรงพระราชดำริเห็นว่า เป็นเวลาสมควรที่จะมีกฎหมายสำหรับจดทะเบียนเครื่องหมายแลยี่ห้อการค้าขาย ให้เป็นที่ระงับคดีพิพาทในเรื่องนี้ไว้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติไว้สืบไป

จะเห็นได้ว่าเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ สืบเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยมีการค้าขายกับชาวต่างชาติมากขึ้น ทำให้เกิดกรณีพิพาทเรื่องเครื่องหมายการค้า เพื่อเป็นการป้องกันและระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจึงทรงตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้นมา

ในปี พ.ศ.2474 ในสมัยรัชกาลที่ 7 ได้มีการตราพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 ออกมาเพื่อยกเลิกพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าแลยี่ห้อการค้าขาย พ.ศ.2457 โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องเครื่องหมายการค้าเสียใหม่ โดยนำแนวความคิดและหลักการมาจากระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ ของประเทศอังกฤษ โดยปรากฏเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ในคำปรารภว่า “โดยมีพระราชดำริเห็นสมควรให้มีการคุ้มครองอุตสาหกรรมและพาณิชย์ และยังความสุจริตในพินิจกรรมให้มันขึ้น”⁴

ซึ่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มีการแก้ไขเพิ่มเติมอีก 2 ครั้ง โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2476 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2504⁵ และถูกใช้มาเป็นระยะเวลาาน ก่อให้เกิดความล้าสมัยและไม่สามารถคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้เพียงพอ จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ออกมาเพื่อยกเลิกพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 โดยขยายความคุ้มครองแก่เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายร่วม เครื่องหมายรับรอง และมีบทบัญญัติเรื่องสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการ โดยปรากฏเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ในคำปรารภว่า

หมายเหตุ: เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 ได้บังคับใช้มาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติต่างจึงล้าสมัยและไม่สามารถคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้เพียงพอ ประกอบทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองและสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการ ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่แพร่หลายและได้รับความคุ้มครองในกฎหมายของต่างประเทศหลายประเทศแล้วก็ยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทย นอกจากนั้น พระราชบัญญัติดังกล่าวยังมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสม

⁴ เสถียร ลายลักษณ์, **ประชุมกฎหมายประจำศก**, 87 (2477): 52.

⁵ ชาญชัย ศิลาจารุ, **เรื่องเดิม**, หน้า 6.

เช่น มิได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตลอดจนสิทธิของผู้จดทะเบียนไว้ให้ชัดเจน ทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติอยู่มาก สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้

อีกทั้ง ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่ เรียกว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ทำหน้าที่ดูแลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท

ต่อมาประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกขององค์การการค้าโลก หรือ World Trade Organization - WTO ทำให้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีขององค์การการค้าโลก ในการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Right Including Trade in Counterfeit พินธกรณี Good – TRIP) เริ่มเข้ามามีบทบาทในการพัฒนานกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศภาคีสมาชิก ทำให้ประเทศภาคีสมาชิกรวมทั้งประเทศไทยจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติว่าด้วยระบบของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นมาตรฐานสากล และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกด้วยทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ โดยมีแก้ไขเพิ่มเติมในบางเรื่อง เช่น ความหมายของเครื่องหมาย เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเฉพาะ ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่มีให้รับจดทะเบียน คุณสมบัติของผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และหลักเกณฑ์ของการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เป็นต้น

ในต่อมาในปี พ.ศ.2559 ประเทศไทยได้แก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 เพื่อรองรับการเข้าเป็นสมาชิกของพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) เพื่อขยายความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าได้ในหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งแต่เดิมเครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองเฉพาะภายในประเทศที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้เท่านั้น ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 โดยขยายความคุ้มครองไปถึงเครื่องหมายการค้าในรูปของเสียง โดยมีการแก้ไขคำนิยามคำว่า “เครื่องหมาย” ในมาตรา 4 ให้หมายความรวมถึงเสียงด้วย และแก้ไขขั้นตอนการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้มีความรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งยังมีการกำหนดโทษสำหรับการนำทึบหรือภาชนะที่แสดงเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วมาใช้สำหรับสินค้าของตนเองหรือบุคคลอื่น เพื่อให้ผู้บริโภคหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นด้วย

2.1.2 แนวความคิดและทฤษฎีในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ

เมื่อเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่มีการผลิตสินค้าจำนวนมากและกระจายสินค้าไปจำหน่ายตามท้องถิ่นต่าง ๆ เครื่องหมายการค้าจึงเริ่มเข้ามามีบทบาทในทางการค้ามากขึ้น เพราะเครื่องหมายการค้าจะเป็นเครื่องมือในการสื่อถึงผู้บริโภคให้ทราบถึงความเป็นเจ้าของสินค้าและ

แหล่งที่มาของสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะสินค้าประเภทเดียวกันหรือสินค้าที่มีลักษณะคล้ายกันได้

ประเทศอังกฤษ เป็นประเทศแรกๆที่เริ่มปฏิวัติอุตสาหกรรมและเป็นประเทศแม่แบบของระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ ได้มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเช่นกัน โดยก่อนที่จะมีการออกเป็นกฎหมายเครื่องหมายการค้า ประเทศอังกฤษได้มีคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ศาลอังกฤษได้ใช้หลักกฎหมายคอมมอนลอว์มาปรับใช้แก่คดีเป็นครั้งแรก คือ คดีเกี่ยวกับพ่อค้าผ้า Gloucestershire พ่อค้าผู้นี้ได้ขายผ้าที่มีคุณภาพดีจนประชาชนในกรุงลอนดอนเพียงแต่ได้เห็นเครื่องหมายการค้าของเขาก็จะซื้อผ้าชิ้นนั้นในทันที ดังนั้น ศาลจึงเห็นว่า เมื่อพ่อค้ารายอื่นนำเครื่องหมายการค้าของเขาไปใช้กับผ้าของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตจนประชาชนหลงผิดซื้อผ้าชิ้นนั้นไป ย่อมมีสิทธิฟ้องร้องต่อศาลในฐานะหลอกลวงประชาชน แต่คดีนี้ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าพ่อค้าผ้าผู้เสียหาย หรือประชาชนที่ซื้อผ้าไปโดยผิดหลงเป็นผู้ฟ้องร้อง⁶ อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินคดีละเมิดเครื่องหมายการค้ายังเป็นเรื่องที่ยากลำบากเนื่องจากการพิสูจน์สิทธิในเครื่องหมายการค้าขึ้นอยู่กับชื่อเสียงในทางการค้าอันประกอบกับเครื่องหมายการค้าตามหลักกฎหมายลงขาย (Passing Off) ที่ศาลอังกฤษได้ศาลขึ้นในขณะนั้น ประเทศอังกฤษจึงเกิดแนวคิดที่จะต้องมีการกำหนดให้ใช้ระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อตัดปัญหาการพิสูจน์สิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว จึงได้มีการออกกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับแรก คือ The Trade Marks Registration Act 1875 ถือเป็นพระราชบัญญัติฉบับแรกที่เริ่มต้นวางระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยกำหนดว่าเครื่องหมายการค้าที่จะจดทะเบียนได้นั้นต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ และบัญญัติให้เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นมีสิทธิเด็ดขาด (Exclusive Right) ในการใช้เครื่องหมายการค้าแต่เพียงผู้เดียว

ต่อมาในปี ค.ศ.1883 ประเทศอังกฤษได้ออกกฎหมาย The Patent, Designs and Trade Marks Act มาใช้แทน The Trade Marks Registration Act 1875 โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ขยายบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนได้ ให้ครอบคลุมถึง “ถ้อยคำที่คิดค้นขึ้น” (Fancy Word) หรือถ้อยคำที่ไม่ใช่คำสามัญ แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1888 พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม ให้ขยายบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนได้ให้ครอบคลุมถึง “ถ้อยคำที่ประดิษฐ์ขึ้น” (Invented Word)⁷ ด้วย

ในปี ค.ศ.1905 ประเทศอังกฤษได้ประกาศใช้ The Trademark Act เพื่อวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่จะขอจดทะเบียนว่าจะต้องเป็นเครื่องหมายที่ไม่เหมือนหรือคล้าย หรือเป็นการลวงสาธารณสุขให้สับสนหลงผิดกับเครื่องหมายของผู้อื่น และวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายในลักษณะที่ตั้งใจจะใช้เป็นเครื่องหมายการค้า (Proposed to be Used) ให้สามารถจดทะเบียนได้เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าที่ได้ใช้มาแล้ว และยังได้วางหลักในการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ รวมถึงหลักการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมาย

⁶ เสาวลักษณ์ จุลพงศธร, *เรื่องเดิม*, หน้า 6.

⁷ ในทางตำราแล้ว คำว่า “Fancy Word” กับคำว่า “Invented Word” มีความหมายเหมือนกัน อ้างถึงใน The United States Trademark Association, *Trademarks in Advertising and Selling* (New York: n.p., 1966), p.88.

การค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว แต่เจ้าของไม่ได้ใช้ภายในระยะเวลา 7 ปี⁸ และพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับการปรับปรุงแก้ไขในปี ค.ศ.1919

ในปี ค.ศ.1938 มีการประกาศใช้ The Trademark Act 1938 และได้มีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวในปี ค.ศ.1984 เพื่อขยายความคุ้มครองให้ใช้กับเครื่องหมายบริการด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศอังกฤษจะมีการออกกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้นำเครื่องหมายการค้ามาจดทะเบียน และเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเท่านั้นที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนี้ แต่ผู้ที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนก็ยังสามารถได้รับความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าของตนได้ โดยอาศัยหลักกฎหมายคอมมอนลอว์ ในเรื่องการลงขาย (Passing-Off)

ต่อมาในปี ค.ศ.1994 ประเทศอังกฤษได้ประกาศใช้ The Trade Marks Act 1994 ซึ่งเป็นฉบับที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน และหลักการของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษถือเป็นต้นแบบในการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าให้แก่หลาย ๆ ประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย รวมทั้งประเทศไทยด้วย

ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งนำแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ามาจากประเทศอังกฤษ ได้มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าฉบับแรกขึ้นในปี ค.ศ.1870 ใช้ชื่อว่า Federal Trademark Statute ซึ่งใช้บังคับได้เพียง 7 ปี ก็ได้รับการประกาศว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ จึงได้ออกกฎหมายฉบับใหม่ในปี ค.ศ.1881 และกฎหมายฉบับปี ค.ศ.1881 ได้ถูกยกเลิกโดยกฎหมายที่ออกในปี ค.ศ.1905 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้รับการแก้ไขถึงสองครั้ง คือ ในปี ค.ศ.1920 และ ค.ศ.1946 โดยออกเป็นกฎหมาย Trademark Act (Lanham Act) และใช้บังคับมาจนปัจจุบัน

2.1.3 การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องยื่นขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ เพราะสิทธิในเครื่องหมายการค้าไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างสรรค์ขึ้นเหมือนลิขสิทธิ์ การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าจึงมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแนวคิดในการให้ความคุ้มครองทางกฎหมายของแต่ละประเทศ ดังนั้น การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้ามีที่มาได้ 2 ทาง คือ การจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และโดยการใช้เครื่องหมายการค้า

2.1.3.1 การได้มาซึ่งสิทธิโดยการจดทะเบียน (Registration Generate the Right)⁹

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นระบบที่ทั่วโลกนิยมใช้ โดยเฉพาะประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมัน ออสเตรเลีย รวมถึงประเทศไทย จะไม่ให้ความ

⁸ ชลธิชา สมสอาด, *เรื่องเดิม*, หน้า 10-11.

⁹ จักรกฤษณ์ เจนเจษฎา, “ฎีกาวินิจฉัยคดี,” *ตุลพาท* 54, 2(มกราคม 2543): 19 อ้างถึงใน ชัชวาลย์ เสวี, *ปัญหาความคาบเกี่ยวระหว่างการค้าคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า*, (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2545), หน้า 99.

คุ้มครองเครื่องหมายการค้าจนกว่าจะมีการจดทะเบียน โดยกำหนดเรื่องการให้ความคุ้มครองโดยการจดทะเบียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในบทบัญญัติของกฎหมาย

การได้สิทธิโดยการจดทะเบียนนั้นมีข้อดีทั้งต่อผู้ประกอบการและต่อผู้บริโภค กล่าวคือ

ข้อดีต่อผู้ประกอบการ คือ การจดทะเบียน ทำให้ผู้ประกอบการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเต็มที่นับตั้งแต่วันที่ได้มีการจดทะเบียน แม้ผู้ประกอบการจะยังไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวก็ตาม อีกทั้ง เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถตรวจสอบและพิจารณาในเบื้องต้นก่อนนำเครื่องหมายการค้ามาใช้กับสินค้าของตนว่าเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นหรือไม่¹⁰ และผู้เป็นเจ้าของถือเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าที่ตนได้จดทะเบียนไว้แล้ว ผู้เป็นเจ้าของสามารถฟ้องร้องและเรียกค่าเสียหายได้

ในด้านผลดีต่อผู้บริโภค คือ การจดทะเบียนทำให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ทางทะเบียนได้

เมื่อจดทะเบียนแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ในการใช้เครื่องหมายการค้าของตนตามที่กฎหมายรับรองสิทธิไว้ และมีสิทธิห้ามมิให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตน หากมีการนำเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไปใช้ ถือว่าบุคคลนั้นละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของ

2.1.3.2 การได้มาซึ่งสิทธิโดยการใช้ (Use Generate the Right)

การที่บุคคลใดนำเครื่องหมายการค้าที่ตนคิดออกใช้กับสินค้าของตนก่อนบุคคลอื่น ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อนและมีสิทธิดีกว่าบุคคลที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันในภายหลัง ดังนั้น บุคคลที่ใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อนนั้นได้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนมาโดยการใช้

การได้สิทธิโดยการใช้เครื่องหมายการค้า เป็นระบบพื้นฐานที่กฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้คิดและนำเครื่องหมายการค้าออกใช้ ซึ่งการใช้เครื่องหมายการค้าที่ตนอาจใช้โดยวิธีใดก็ได้ อาจเป็นการใช้เครื่องหมายโดยการติดไว้กับตัวสินค้า หรืออาจเป็นการใช้ในการโฆษณาก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นการใช้โดยทำให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงเครื่องหมายการค้าที่ตนได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาในการใช้นานพอสมควร

¹⁰ ปรินญา ศรีเกตุ, ครั้งที่ 8 บทความเรื่อง การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า, ค้นวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 จาก http://soutpaisallaw.weloveshopping.com/store/article/view/8_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2-70706-en.html

แม้ว่าการใช้เครื่องหมายการค้าจะไม่ใช้เงื่อนไขในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า อันจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย แต่การใช้ถือเป็นเรื่องสำคัญในการแสดงถึงการมีอยู่ของเครื่องหมายการค้า ซึ่งในความเป็นจริง เจ้าของเครื่องหมายการค้ามักจะนำเครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียนภายหลังที่มีการใช้แล้วเท่านั้น เพราะหากเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่มีเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของตน ก็เท่ากับว่าการที่เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นนำเครื่องหมายการค้าของตนไปจดทะเบียนเป็นเพียงเพื่อกีดกันมิให้บุคคลอื่นได้ใช้เครื่องหมายการค้าเท่านั้น

นอกจากนี้ การใช้เครื่องหมายการค้ายังทำให้เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะพอที่จะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ เกิดลักษณะบ่งเฉพาะเนื่องมาจากการใช้เครื่องหมายการค้า นั้น และสามารถนำเครื่องหมายนั้นมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

แม้ประเทศส่วนใหญ่การได้สิทธิในเครื่องหมายการค้าจะได้มาโดยการจดทะเบียนเป็นหลัก และให้การใช้เครื่องหมายการค้าจะเป็นทางเลือกในลำดับรอง แต่ก็ยังมีบางประเทศที่ใช้ระบบการได้มาซึ่งสิทธิโดยการใช้เป็นหลัก ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างแท้จริง ดังนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงไม่จำเป็นต้องไปจดทะเบียนเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองอีก เพื่อเป็นการให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคมิให้ถูกหลอกลวงในเรื่องของแหล่งที่มาของสินค้าอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของสินค้า เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มาเลเซีย เป็นต้น

ซึ่งการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่ได้สิทธิมาโดยการใช้ นั้น สอดคล้องกับบทบัญญัติในความตกลงทริพส์ข้อ 15 (3) ที่ยินยอมให้ประเทศสมาชิกสามารถกำหนดให้การใช้เครื่องหมายการค้าเป็นเงื่อนไขหนึ่งในจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ซึ่งบทบัญญัติในความตกลงทริพส์นี้ได้ถูกบัญญัติให้สอดคล้องกับหลักการ “Intent to Use” ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา (Lanham Act) โดยการห้ามมิให้มีการกำหนดเอาการใช้เป็นเงื่อนไขของการยื่นคำขอจดทะเบียน (Use as a Requirement for Filing an Application) อันเป็นการรับรองสถานะทางกฎหมายว่ามีการยินยอมให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่มีการใช้จริง (Actual Use) แต่ในขณะที่จดทะเบียน ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องแสดงเจตนาว่าจะใช้เครื่องหมายการค้า นั้นในภายหลัง

สำหรับประเทศไทยการได้สิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้นใช้ทั้ง 2 ระบบผสมกัน กล่าวคือ หากผู้ใดใช้เครื่องหมายการค้าเป็นคนแรก (First to Use) ผู้นั้นจะมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าซึ่งหลักของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยโดยหลักต้องนำเครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียน หากไม่จดทะเบียนจะได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเฉพาะในเรื่องการลงขายสินค้า (Passing Off) เท่านั้น

2.2 ลักษณะทั่วไปของเครื่องหมายการค้า

ลักษณะทั่วไปของเครื่องหมายการค้า ผู้เขียนได้อธิบายออกเป็น 3 หัวข้อด้วยกัน คือ คำนียามของเครื่องหมายการค้า ความสำคัญของเครื่องหมายการค้า และประเภทของเครื่องหมาย เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงลักษณะโดยทั่วไปของเครื่องหมายการค้าก่อนเป็นอันดับแรก

2.2.1 คำนิยามของเครื่องหมายการค้า

การกำหนดคำนิยามของเครื่องหมายการค้าเปรียบเสมือนเป็นการวางหลักกว่าเครื่องหมายการค้าต้องมีลักษณะอย่างไร โดยต้นแบบในการกำหนดคำนิยาม คือ ความตกลงทริปส์ที่เป็นหลักในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ส่งผลให้ประเทศอื่นที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของความตกลงทริปส์ ต้องกำหนดคำนิยามและเงื่อนไขในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ความตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement) ได้ให้คำนิยามของคำว่าเครื่องหมายการค้าไว้ในข้อ 15 (1)¹¹ โดยกำหนดให้สัญลักษณ์ต่าง ๆ หรือการรวมกันของสัญลักษณ์ที่สามารถแยกแยะสินค้าหรือบริการของผู้ผลิตรายหนึ่งออกจากผู้ผลิตรายอื่น สามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้ โดยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 15 (1) เช่น คำ ซึ่งรวมถึงชื่อของบุคคล ตัวอักษร ตัวเลข ส่วนของภาพ และการรวมกันของสี เป็นเพียงการยกตัวอย่างของสิ่งที่สามารถนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ซึ่งจากการให้คำนิยามคำว่าเครื่องหมายการค้าของความตกลงทริปส์ที่ให้ขอบเขตที่กว้างทำให้สามารถคุ้มครองสิ่งที่สามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้กว้างขึ้นด้วย ได้แก่ จากการกำหนดคำนิยามข้างต้นแสดงให้เห็นว่า สิ่งอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นสัญลักษณ์หรือการรวมกันของสัญลักษณ์ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 15 (1) ก็อาจจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ หากสัญลักษณ์นั้นสามารถแยกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของผู้ผลิตรายหนึ่งออกจากสินค้าหรือบริการของผู้ผลิตอีกรายหนึ่งได้ หรือแม้กระทั่งสัญลักษณ์ที่โดยลักษณะไม่สามารถแยกแยะสินค้าได้ บรรดาสมาชิกยังสามารถกำหนดให้สัญลักษณ์นั้นจดทะเบียนได้หากมีการใช้เครื่องหมายการค้าขึ้น หรืออาจกำหนดเงื่อนไขว่าเครื่องหมายที่จะจดทะเบียนได้นั้นอาจเป็นเครื่องหมายที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาก็ได้

ศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ครอบพจน์¹² ได้ให้ข้อสังเกตจากคำนิยามของเครื่องหมายการค้าตามความตกลงทริปส์ ข้อ 15 (1) ไว้ว่า

¹¹TRIPs Agreement, Article 15 (1) “Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative element and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services. Members may registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visuals perceptible.”

¹²จักรกฤษณ์ ครอบพจน์, กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2555), หน้า 265.

เครื่องหมายที่สามารถนำมาจดทะเบียนได้นั้น แม้ความตกลงทริปส์จะกำหนดว่าต้องเป็นเครื่องหมายที่มีรูปร่างและสามารถเห็นได้ด้วยตา แต่ในตอนที่ขายของคำนิยามได้ขยายความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ให้แก่ประเทศสมาชิกสามารถให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา ศาลเคยตัดสินให้ความคุ้มครองสิ่งที่ไม่มีการรูปร่าง เช่น กลิ่นหอมของด้าย มีลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนได้¹³

เป็นการตัดสินตามคำนิยามของความตกลงทริปส์ในข้อ 15 (1) ที่สามารถให้ความคุ้มครองสิ่งที่ไม่มีการรูปร่างเป็นเครื่องหมายการค้าได้

เห็นได้ว่าคำนิยามของเครื่องหมายการค้าตามหลักที่บัญญัติไว้ในความตกลงทริปส์ ข้อ 15 (1) มีขอบเขตที่กว้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุ้มครองเครื่องหมายการค้าให้กว้างมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเป็นบรรทัดฐานในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าให้แก่ประเทศสมาชิก

ซึ่งการกำหนดคำนิยามที่กว้างของความตกลงทริปส์ ส่งผลสำคัญต่อกฎหมายเครื่องหมายการค้าในบางประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ ซึ่งเดิมยอมรับสิ่งที่อาจจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้เพียงไม่กี่ประเภท โดยยึดลักษณะของเครื่องหมายการค้าตามบทบัญญัติในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยเป็นหลัก ทำให้คดีของบริษัท Coca-Cola¹⁴ ไม่สามารถขอจดทะเบียนรูปทรงขวดเป็นเครื่องหมายการค้าได้ โดยสภาขุนนาง (The House of Lords) ให้ความเห็นว่าขวดโคคาโคล่าเป็นเพียงวัตถุของสินค้าด้วยตัวของสิ่งนั้นเองมากกว่าจะมีความหมายในฐานะเป็นเครื่องหมายการค้า ซึ่งถ้าหากพิจารณาตามคำนิยามเครื่องหมายการค้าของความตกลงทริปส์ ข้อ 15 (1) จะเห็นได้ว่า ขวดน้ำอัดลมยี่ห้อดังกล่าว มีลักษณะเฉพาะที่สามารถจำแนกสินค้าหรือบริการของกิจการหนึ่งออกจากสินค้าหรือบริการของกิจการอื่นได้ ซึ่งสามารถเป็นเครื่องหมายการค้าตามคำนิยามของความตกลงทริปส์ในข้อ 15 (1) ด้วย

สำหรับการกำหนดคำนิยามคำว่าเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยมีนัยกฎหมายหลายท่านได้อธิบายความหมายของเครื่องหมายการค้าไปในแนวทางที่คล้ายกัน ดังนี้

อาจารย์วัส ติงสมิตร ได้อธิบายความหมายของเครื่องหมายการค้าว่า เครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการแยกความแตกต่างของสินค้า (To Differentiate a Product) และการที่จะพิจารณาว่าเครื่องหมายใดจะมีลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้าได้นั้นจะต้องประกอบด้วยลักษณะ 3 ประการ ดังต่อไปนี้

1) จะต้องมึลักษณะเป็นเครื่องหมายตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย ซึ่งสิ่งทีนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในกฎหมายเครื่องหมายการค้า นั้น เช่น กลิ่น หรือรสชาติ กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยไม่ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้า

¹³ คดี Re Clarke 17 USPO 2d 1238.

¹⁴ ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (พื้นฐานความรู้ทั่วไป ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า เซมิคอนดักเตอร์ชิป พันธุ์พืชใหม่), พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2553), หน้า 295.

2) เป็นเครื่องหมายที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าอยู่ก่อนแล้ว หรือมีเจตนาจะใช้เป็นเครื่องหมายการค้าในอนาคตก็ได้

3) มีการใช้อย่างเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ เป็นเครื่องหมายที่ใช้เกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแยกความแตกต่างของสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าหนึ่งกับสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น¹⁵

โดยได้มีการยกตัวอย่างคดีผิงหมึกกับเครื่องถ่ายเอกสารไว้ว่า จำเลยเสนอขายผิงหมึกโดยระบุแต่เพียงว่าเป็นผิงหมึกที่ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร MITA จึงถูกฟ้องฐานละเมิดลิขสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยมิได้ใช้คำว่า MITA อย่างเครื่องหมายการค้า การกระทำของจำเลยจึงไม่มีความผิดฐานละเมิดเครื่องหมายการค้า¹⁶

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ¹⁷ ได้อธิบายคำว่าเครื่องหมายการค้าไว้สอดคล้องกับการให้ความหมายของอาจารย์วัส ดิงสมิตร เพียงแต่มีข้อแตกต่างกันอยู่บางประการคือองค์ประกอบของสิ่งที่จะเป็นเครื่องหมายการค้าต้องประกอบด้วย

1) มีลักษณะเป็นเครื่องหมาย คือ การรวมกันของเครื่องหมายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นคำ การรวมกันของคำหรือกลุ่มสี เป็นต้น ที่สามารถแยกความแตกต่างของสินค้า หรือบริการ ซึ่งตรงกับหลักการการให้คำนิยามของความตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement) ในข้อ 15 (1)

2) ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้องกับสินค้า โดยเจ้าของเครื่องหมายต้องมีการใช้เครื่องหมายนั้นกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ เพื่อป้องกันการที่เจ้าของเครื่องหมายได้จดทะเบียนไว้แล้วไม่ใช้เครื่องหมายนั้น อันเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต

และเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้น ต้องเป็นเครื่องหมายที่ประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคสามารถสังเกตได้บนตัวสินค้า ไม่ว่าจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ หรือกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์

3) เพื่อแสดงความแตกต่างของสินค้า ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของตนนั้นแตกต่างจากสินค้าของผู้ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เพื่อให้ประชาชนทราบแหล่งที่มา ซึ่งถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของการเป็นเครื่องหมายการค้า

อาจารย์ตุล เมฆยงค์¹⁸ ได้อธิบายความหมายของเครื่องหมายการค้าว่า

เครื่องหมายการค้าต้องเป็นเครื่องหมายตามบทบัญญัติในคำนิยามของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ที่ใช้เป็นที่เครื่องหมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า

¹⁵ วัส ดิงสมิตร, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2545), หน้า 7.

¹⁶ คำพิพากษาฎีกาที่ 1257-1258/2536 และคำพิพากษาฎีกาที่ 547/2538

¹⁷ ไชยยศ เหมะรัชตะ, เรื่องเดิม, หน้า 281.

¹⁸ ตูลย์ เมฆยงค์, กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Law), ค้นวันที่ 7 สิงหาคม 2559 จาก http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKUewjFu9Cg54neAhXHL48KHeveAb4QFjAEegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.crru.ac.th%2Fattachments%2Farticle%2F129%2Fcopyright.ppt&usq=AOvVaw34qCyOmTbGYzNR1W_ixT5d

เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น แตกต่างจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น และเครื่องหมายการค้า ต้องสามารถสัมผัสได้ทางสายตาเท่านั้น ดังนั้น เสียงหรือกลิ่นที่มีลักษณะเฉพาะ แม้สามารถทำให้ผู้บริโภคที่ได้ยินเสียงหรือได้กลิ่นแล้วนึกถึงสินค้าเจ้าของเสียงหรือ กลิ่น แต่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้า ด้วยเหตุผลที่ว่าเสียงและกลิ่นไม่ใช่สิ่งที่ สัมผัสได้ทางสายตา

จะเห็นได้ว่า คำนียามของเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย องค์ประกอบประการแรกที่จะ สามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้ คือ ต้องเข้าลักษณะเป็นเครื่องหมายตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของไทยเท่านั้น เป็นการแสดงให้เห็นว่า สิ่งอื่นใดนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ ไม่สามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ซึ่งขัดกับหลักการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามความ ตกลงทริปส์ ที่กำหนดค่านียามคำว่าเครื่องหมายการค้าไว้อย่างกว้าง เพื่อให้สามารถคุ้มครองสิ่งที่จะ สามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ซึ่งสอดคล้องกับหลักการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าขององค์การทรัพย์สินทาง ปัญญาโลก (WIPO) ที่กำหนดว่า “เครื่องหมาย” คือ สัญลักษณ์ซึ่งอาจประกอบด้วย คำ ตัวอักษร ตัวเลข ภาพวาด หรือรูปภาพ ตรา อักษรไขว้กัน ลายมือชื่อ สี หรือองค์ประกอบของสีต่าง ๆ หรือสิ่ง เหล่านี้โดยอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงการไม่จำกัดความคุ้มครอง ของสิ่งที่จะสามารถเป็นเครื่องหมายได้ ซึ่งอาจอยู่ในรูปใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคำ คำประดิษฐ์ ข้อความ หรือรูป ที่ไม่มีลักษณะเล็งถึงคุณสมบัติของสินค้า อาจเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาได้ เช่น เสียง หรือกลิ่น แต่เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ดังกล่าวต้องมีลักษณะที่สำคัญประการหนึ่ง คือ มี ความสามารถในการแยกแยะความแตกต่างสินค้าของผู้ประกอบการรายหนึ่งออกจากผู้ประกอบการ รายอื่น ๆ ได้ หรือที่เรียกว่า การมีลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ถือเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการเป็นเครื่องหมายการค้าที่ ทุกประเทศยอมรับ เพราะการมีลักษณะบ่งเฉพาะสามารถทำให้ประชาชนสามารถแยกแยะ ความแตกต่างของสินค้าของผู้ประกอบการออกจากกันได้ อันเป็นวัตถุประสงค์หลักของเครื่องหมาย การค้า

เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

1) เครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (Inherently Distinctive) คือ เครื่องหมายนั้นมีลักษณะเด่นอันเป็นลักษณะบ่งเฉพาะที่มีอยู่ตั้งแต่แรกเริ่มมากับเครื่องหมาย ทำให้ สามารถแยกความแตกต่างของสินค้าของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นได้ในตัวเอง¹⁹ ได้แก่ คำ หรือ ข้อความที่มีได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า ภาพประดิษฐ์ ภาพบุคคล เป็นต้น

2) เครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ (Distinctive Through Use) คือ เครื่องหมายที่แต่เดิมเครื่องหมายนั้นไม่สามารถจำแนกความแตกต่างของสินค้าได้โดยตัวของ

¹⁹ ธีชัย ศุภผลสิริ, คำอธิบายเครื่องหมายการค้า (กรุงเทพฯ: สำนักนิติธรรม, 2536), หน้า 19-20.

เครื่องหมายเองแต่เมื่อได้ใช้เครื่องหมายนั้นไประยะหนึ่ง ทำให้ประชาชนสามารถรู้ว่าเป็นสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนี้แตกต่างจากสินค้าภายใต้เครื่องหมายอื่น ทำให้เครื่องหมายนั้นมีลักษณะเด่นหรือลักษณะบ่งเฉพาะขึ้นมา หรืออาจเรียกเครื่องหมายประเภทนี้ได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีความหมายที่สอง (Secondary Meaning)

เช่น คำว่า “Apple” เป็นคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองที่จะสามารถจำแนกความแตกต่างของสินค้าได้ แต่คำว่า Apple อาจมีลักษณะบ่งเฉพาะอันเนื่องมาจากการใช้ เพราะมีการจำหน่ายเผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายคำว่า Apple จนแพร่หลาย กรณีเช่นนี้ จึงถือว่า คำว่า Apple มีลักษณะบ่งเฉพาะมาจากการใช้

ทั้งนี้ การมีลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมาย โดยเฉพาะเครื่องหมายการค้าที่เป็นคำประดิษฐ์ที่ผู้ประกอบการคิดค้นขึ้นมาจะมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง แต่คำประดิษฐ์ดังกล่าวอาจจะสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะไปได้เหตุเพราะสินค้าเป็นที่นิยมของผู้บริโภคและการโฆษณาเครื่องหมายการค้านั้น ทำให้คำประดิษฐ์เหล่านั้นกลายเป็นชื่อเรียกสามัญ (Generic Name) ของสินค้าประเภทนั้น เช่น การเรียกผงซักฟอกว่า แป็บ หรือการเรียกการถ่ายเอกสารว่า ซีร็อก²⁰ เป็นต้น

เมื่อคำหรือข้อความเหล่านั้นกลายเป็นชื่อสามัญ (Generic Name) จะถือว่าคำหรือข้อความนั้นไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองและไม่ว่าจะใช้เป็นระยะเวลาานเท่าไรก็ไม่สามารถมีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ได้ ส่งผลให้ผู้เป็นเจ้าของคำหรือข้อความนั้นไม่สามารถใช้คำหรือข้อความนั้นเป็นเครื่องหมายการค้าของตนเองได้แต่เพียงผู้เดียว

ตัวอย่างคำที่เป็นคำสามัญ เช่น

คำว่า “แอสไพริน” เป็นชื่อสารชนิดหนึ่ง

คำว่า “พินท์” ที่มีความหมายว่า ถั่ว

ส่วนในประเทศไทย ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยคำว่า CAFE หมายถึง กาแฟ หรือภัตตาคารขนาดเล็กเป็นชื่อสามัญ เมื่อนำมาใช้กับสินค้าประเภทกาแฟ จึงถือว่าเป็นคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ²¹

ในปัจจุบัน เราสามารถทำให้คำสามัญมีลักษณะบ่งเฉพาะและสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ โดยนำคำสามัญมาใช้ในรูปแบบที่ต่างไปจากเดิม²² ดังนี้

1) การนำเครื่องหมายการค้าที่เป็นคำสามัญมาใช้ในบริบทที่แตกต่างจากที่รู้จักโดยทั่วไป (Suggestive and Common Marks in Uncommon Context) ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าคำสามัญที่นำมาใช้นั้นต้องไม่ได้บ่งบอกถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการโดยตรง

เช่น การนำคำว่า “Apple” ที่เป็นคำสามัญทั่วไปหมายถึงผลไม้สีแดงชนิดหนึ่ง เมื่อนำมาใช้กับสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นการใช้คำสามัญในบริบทที่ต่างจากเดิม

²⁰ วิชัย อริยะนันท์กะ, **ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าและการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม** (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2560), หน้า 18.

²¹ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 608/2545 อ้างถึงใน วิส ดิงสมิตร, *เรื่องเดิม*, หน้า 12.

²² บริษัท อินเทลเล็คทวอล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด, **เครื่องหมายการค้าหรือ “โลโก้” ของท่านจะได้รับการคุ้มครองเป็นเครื่องหมายการค้าหรือไม่?** ค้นวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 จาก <http://idgthailand.com/เครื่องหมายการค้า>

และไม่เป็นการบ่งบอกถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของตัวสินค้าหรือบริการโดยตรง จึงสามารถใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้ ซึ่งคำเหล่านี้ง่ายต่อการทำการตลาดมากกว่าคำที่ไม่มีความหมายใด ๆ เพราะคำเหล่านี้อาจทำให้ผู้บริโภครู้สึกถึงสิ่งผู้ผลิตอยากให้ผู้บริโภครู้สึก

2) การนำเครื่องหมายการค้าที่เป็นคำสามัญมารวมกันเพื่อให้เกิดเป็นคำที่แปลกใหม่ (Common Marks in Uncommon Arrangement)

เช่น คำว่า “Taco John’s” นำมาใช้สำหรับร้านขายอาหารเม็กซิกัน

คำว่า “John” เป็นคำสามัญที่เป็นชื่อธรรมดาและเป็นชื่อที่นิยมใช้กันหลายประเทศทั่วโลก หากนำคำว่า John เพียงคำเดียวในการจดทะเบียนคงไม่อาจจดทะเบียนได้ เหตุเพราะคำว่า “John” มารวมกับคำอื่น ทำให้เกิดเป็นคำใหม่ ก็สามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้

ดังนั้น ในการออกแบบเครื่องหมายการค้า แม้จะการใช้คำสามัญประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่ถ้าผู้ออกแบบมีการนำมาใช้ประกอบกับคำอื่น ๆ หรือมีการเปลี่ยนแปลงบริบทของคำ ก็สามารถทำให้คำสามัญที่เดิม ไม่สามารถนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้เลย อาจนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

2.2.2 ความสำคัญของเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่ผู้ประกอบการคิดขึ้นมา มีความสำคัญมากต่อธุรกิจของผู้ประกอบการมากกว่าสร้างสรรค์ออกมาเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ด้วยเหตุผลที่ว่า การเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคจะพิจารณาจากยี่ห้อหรือแบรนด์ของสินค้าที่ตนต้องการก่อนเป็นลำดับแรก ดังนั้น นักการตลาดมักพูดว่า “ผู้บริโภคมีพฤติกรรมตอบสนองต่อแบรนด์ที่แตกต่างกัน”²³ ทั้งนี้ เครื่องหมายการค้ายังทำหน้าที่ในการคุ้มครองชื่อเสียงทางการค้าของผู้ประกอบการหรือที่เรียกว่า “กูดวิลล์ (Goodwill)” รวมทั้งคุ้มครองผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าได้ตรงตามที่ตนต้องการ เพราะเครื่องหมายการค้าเปรียบเสมือนตัวแทนในการบ่งชี้ถึงตัวผู้ประกอบการและคุณภาพของสินค้าผ่านเครื่องหมายการค้าที่ติดอยู่บนสินค้าอันส่งผลให้ผู้ประกอบการซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องพยายามรักษาคุณภาพสินค้าของตนอยู่เสมอ เพื่อรักษาชื่อเสียงในทางการค้าด้วย

ดังนั้น จึงสามารถแยกหน้าที่ของเครื่องหมายการค้า ที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของผู้ประกอบการและบริโภค ได้ดังนี้

2.2.2.1 หน้าที่ในการบ่งชี้และแยกแยะตัวสินค้า

เครื่องหมายการค้าย่อมทำหน้าที่บ่งชี้ตัวสินค้า (Identify) และแยกแยะสินค้าจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่น (Distinguish) โดยหน้าที่ในข้อนี้ทำให้เกิดหลักในกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่ยอมรับในทุกประเทศว่า เครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนได้นั้น ต้องสามารถทำหน้าที่แยกแยะความแตกต่างของสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกันได้ หรือที่เรียกว่า เครื่องหมายนั้นต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctiveness) นั้นเอง เพื่อป้องกันมิให้มีการใช้

²³ ปรีดา ยังสุขสถาพร, **ทรัพย์สินทางปัญญานำรู้และวิธีประเมินมูลค่า Intellectual Property & Valuation Techniques** (กรุงเทพฯ: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551), หน้า 9.

เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันจนทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนในตัวสินค้า ทำให้สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตรงกับความต้องการของตนเองโดยการพิจารณาจากเครื่องหมายการค้า

2.2.2.2 หน้าทีบ่งบอกแหล่งที่มาของสินค้า

หน้าที่ในข้อนี้ใกล้เคียงกับหน้าที่ในการบ่งชี้และแยกแยะสินค้าในข้อแรกในส่วนที่ว่าเครื่องหมายการค้านั้นสามารถทำหน้าที่ได้ทั้งบ่งชี้และแยกแยะสินค้าว่าแตกต่างกันอย่างไร อีกทั้งยังทำหน้าที่ในการแสดงแหล่งที่มาของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นได้ด้วย

หน้าที่ในการบ่งบอกแหล่งที่มาถือเป็นหน้าที่พื้นฐานของเครื่องหมายการค้าที่สื่อให้ผู้บริโภคทราบว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันนั้นมีแหล่งที่มาจากแหล่งเดียวกัน โดยการสังเกตจากเครื่องหมายการค้าที่ติดอยู่กับตัวสินค้า ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องสร้างสรรค์เครื่องหมายการค้าของตนให้มีความโดดเด่น เพื่อให้ประชาชนสามารถจดจำและทราบแหล่งที่มาของสินค้าได้ด้วยตนเอง

2.2.2.3 หน้าทีในการบ่งบอกคุณภาพของสินค้า

หน้าที่ในการแสดงคุณภาพนี้มีใช้สิ่งทีรับประกันคุณภาพของสินค้าโดยตรง แต่ทำหน้าที่บ่งบอกคุณภาพของสินค้าในลักษณะที่ทำให้ผู้บริโภคเชื่อถือว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันนั้นจะมีคุณภาพไม่แตกต่างกัน ไม่ว่าผู้บริโภคจะซื้อสินค้าจากที่ใด หรือ ณ เวลาใด ผู้บริโภคจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพเหมือนกัน อันมีที่มาจากชื่อเสียง (Goodwill) ของเครื่องหมายการค้านั้น ทำให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาในการจำหน่าย²⁴

2.2.2.4 หน้าทีในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า

หน้าที่ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้านั้นเป็นผลมาจากหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าในการแสดงคุณภาพของสินค้า เมื่อสินค้านั้นมีคุณภาพเป็นที่น่าเชื่อถือแก่ผู้บริโภคจึงก่อให้เกิดหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์สินค้าไปด้วยในตัวเอง อีกทั้ง เครื่องหมายการค้าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้และจดจำเครื่องหมายการค้า และกระตุ้นให้เกิดความต้องการซื้อสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า นั้น เป็นที่สังเกตได้ว่าเครื่องหมายการค้าที่ปรากฏในสื่อโฆษณาต่าง ๆ จะมีลักษณะเหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่ใช้อยู่จริงกับสินค้าในท้องตลาด²⁵ เพื่อให้ประชาชนคุ้นเคยกับเครื่องหมายการค้าจนเครื่องหมายการค้านั้นอยู่ในความทรงจำของผู้บริโภค

จะเห็นได้ว่าความสำคัญของเครื่องหมายการค้ามีประโยชน์ทั้งต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจ แม้เครื่องหมายการค้าจะไม่สามารถจัดวัดมูลค่าเป็นตัวเงินที่ชัดเจนได้ แต่หากไม่ให้ความสำคัญแก่เครื่องหมายการค้า เมื่อมีบุคคลอื่นนำเครื่องหมายการค้าที่ผู้ประกอบการคิดไปใช้โดยไม่ชอบ มีการลอกเลียนเครื่องหมายการค้าจนทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสินค้าของผู้ประกอบการที่แท้จริง ก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านยอดขายและชื่อเสียงของผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า รวมถึงก่อให้เกิดความสูญเสียต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอันเนื่องมาจาก

²⁴ ธีชชัย ศุภผลสิริ, *เรื่องเดิม*, หน้า 11.

²⁵ *เรื่องเดียวกัน*, หน้า 11.

การละเมิดเครื่องหมายการค้า ดังจะเห็นได้จากในหลาย ๆ ประเทศมีปัญหาในการโต้แย้งสิทธิในเครื่องหมายการค้า จนพอที่จะอนุมานได้ว่าเครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามาก เช่น

1) กรณีประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตัดระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) ของประเทศไทยหลายรายการ เพื่อตอบโต้การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐอเมริกาจนทำให้สหรัฐอเมริกาสูญเสียรายได้มหาศาล ผลจากการถูกตัดสิทธินี้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจส่งออกของไทยเป็นอย่างมาก

2) กรณีที่ประเทศเพื่อนบ้านละเมิดเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย ทำให้ผู้ส่งออกของไทยไม่สามารถส่งสินค้าไปขายในประเทศนั้นได้ ทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียรายได้และสูญเสียโอกาสที่จะขยายตลาด

3) การละเมิดเครื่องหมายการค้าระหว่างคนไทยด้วยกันเอง ส่งผลให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงได้รับผลกระทบจากละเมิดสิทธิ ทำให้สูญเสียรายได้และขาดโอกาสในการขยายตลาดของตน²⁶

ในทางตรงกันข้าม ประเทศที่ให้ความสำคัญแก่เครื่องหมายการค้า และยอมรับว่าเครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินที่สามารถประเมินค่าเป็นตัวเงินได้ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการจัดอันดับ “แบรนด์ที่มีมูลค่ามากที่สุดของโลก (BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands)” ประจำปี 2015²⁷ ซึ่งจัดอันดับโดยบริษัทวิจัยตลาด Millward Brown ที่ได้ทำการรวบรวมข้อมูลด้านการตลาด และการสำรวจลูกค้า เพื่อนำมาจัดอันดับมูลค่าของแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงที่สุด 100 อันดับจากแบรนด์ทั่วโลก โดยแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุดอันดับ 1 คือ Apple มูลค่าแบรนด์อยู่ที่ 247 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามมาด้วยแบรนด์ Google Microsoft และ IBM ตามลำดับ

²⁶ สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย, **ความสำคัญและคุณค่าของเครื่องหมายการค้า**, ค้นวันที่ 23 เมษายน 2559 จาก http://www.ipat.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=231:25-06-53&catid=44:trade1&Itemid=14

²⁷ Millward Brown Optimor, **BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands**, ค้นวันที่ 23 เมษายน 2559 จาก https://www.millwardbrown.com/BrandZ/2015/Global/2015_BrandZ_Top100_Chart.pdf

BRANDZ™ TOP 100 MOST VALUABLE GLOBAL BRANDS 2015

	Brand	Category	Brand Value 2015 \$M	Brand Contribution	Brand Value % change 2015 vs 2014	Rank change
1		Technology	246,992	4	67%	1
2		Technology	173,652	4	9%	-1
3		Technology	115,500	4	28%	1
4		Technology	93,987	4	-13%	-1
5		Payments	91,962	4	16%	2
6		Telecom Providers	89,492	3	15%	2
7		Telecom Providers	86,009	3	36%	4
8		Soft Drinks	83,841	5	4%	-2
9		Fast Food	81,162	4	-5%	-4
10		Tobacco	80,352	3	19%	-1

ภาพที่ 2.1 100 อันดับแบรนด์มูลค่าสูงที่สุดประจำปี 2015

บริษัท Millward Brown ได้ให้ข้อสังเกตว่าเมื่อ 10 ปีที่แล้ว มีผู้บริโภคจากทั่วโลกถึง 20% ที่เลือกซื้อสินค้าโดยพิจารณาจากราคาเพียงอย่างเดียว แต่ปัจจุบันลดเหลือเพียง 7% เท่านั้น สิ่งที่มีผู้บริโภคคำนึงถึงมากขึ้นเรื่อย ๆ ก็คือ “ยี่ห้อของสินค้า” จึงเป็นที่มาที่ทำให้ยี่ห้อสินค้า (Brand) เกิดมีมูลค่าขึ้นในตัวของมันเอง และเกิดการจัดอันดับมูลค่ากันอย่างที่เห็น เพื่อนำผลการจัดอันดับนี้ไปใช้ประกอบการวิจัยตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัทผู้ผลิตแต่ละราย

2.2.3 ประเภทของเครื่องหมายการค้า

ผู้เขียนได้จำแนกประเภทของเครื่องหมายการค้าออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ เครื่องหมายการค้าแบบดั้งเดิม อันประกอบด้วย เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม และเครื่องหมายชุด และเครื่องหมายการค้าในรูปแบบใหม่ ๆ เช่น เครื่องหมายในรูปของเสียงและกลิ่น ซึ่งประเภทของเครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกัน สะท้อนถึงลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนี้

2.2.3.1 เครื่องหมายการค้าแบบดั้งเดิม

เครื่องหมายการค้าแบบดั้งเดิม คือ เครื่องหมายการค้าที่เกือบทุกประเทศมีการใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นเวลานานแล้ว มีการให้ความหมายของเครื่องหมายการค้าแต่ละประเภทไว้อย่างชัดเจนและมีการยอมรับให้เป็นเครื่องหมายการค้าไปในแนวทางเดียวกัน เครื่องหมายการค้าแบบดั้งเดิม แบ่งได้ดังนี้

1) เครื่องหมายการค้า (Trademark)

เครื่องหมายการค้า คือ เครื่องหมายที่ใช้แยกความแตกต่างระหว่างสินค้าของผู้ประกอบการรายหนึ่งออกจากสินค้าของผู้ประกอบการรายอื่น ๆ

เครื่องหมายที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้า อาจเป็นเครื่องหมายที่เห็นได้ด้วยตาหรือไม่ก็ได้ แต่ในทุก ๆ ประเทศต่างให้การยอมรับเครื่องหมายการค้าที่เห็นได้ด้วยตาเสมอ ซึ่งอาจเป็นคำแบบประดิษฐ์ หรือรูป อย่างไรก็ตามหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน

ในกรณีเครื่องหมายที่เป็นคำ อาจเป็นคำที่มีอยู่แล้วในภาษาปัจจุบัน หรือคำใหม่ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้า ซึ่งในทุก ๆ ประเทศต่างให้การยอมรับเป็นเครื่องหมายการค้าทั้งสองแบบ²⁸ เช่น

คำว่า Butterfly 

เป็นคำในภาษาปัจจุบัน เมื่อนำมาใช้กับสินค้าประเภทอุปกรณ์กีฬา จึงใช้คำนี้เป็นเครื่องหมายการค้าได้

หรือคำว่า Xerox 

เป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น เมื่อนำมาใช้กับสินค้าประเภทเครื่องถ่ายภาพเอกสาร จึงสามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้

หรือคำว่า Coca-Cola 

เป็นการใช้คำผสมระหว่างคำที่มีการใช้อยู่แล้วกับคำที่ประดิษฐ์ขึ้น ใช้กับสินค้าประเภทน้ำอัดลมก็สามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้เช่นเดียวกัน

นอกจากเครื่องหมายการค้าที่เห็นได้ด้วยตาแล้ว ในบางกรณี เครื่องหมายการค้าที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตา เช่น เครื่องหมายเสียงหรือกลิ่น ก็อาจเป็นเครื่องหมายการค้าได้เช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากประเทศสหรัฐอเมริกาได้นำกลิ่นหอมของดอกไม้มาใช้กับสินค้าเส้นด้าย และได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ในปี ค.ศ.1988 เป็นต้น

2) เครื่องหมายบริการ (Service Mark)

เครื่องหมายบริการ คือ เครื่องหมายที่ใช้แยกความแตกต่างระหว่างบริการของผู้ประกอบการรายหนึ่งออกจากบริการของผู้ประกอบการรายอื่น เครื่องหมายบริการมีลักษณะคล้ายกับเครื่องหมายการค้า ซึ่งอาจอยู่ในรูปของคำ หรือรูปภาพก็ได้ แต่ต่างกันตรงที่เครื่องหมายการค้าเป็นการใช้เครื่องหมายเกี่ยวกับสินค้า ส่วนเครื่องหมายบริการใช้กับการบริการ

²⁸ ลูควิค เบาร์เซอร์, กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ ตอนที่ 1, แปลโดย วิชัย อริยนั้นทกะ, **ตุลพาห** 34, 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2530): 47.

ตัวอย่างของเครื่องหมายบริการ



เครื่องหมายบริการเกี่ยวกับธุรกิจการบิน



เครื่องหมายบริการเกี่ยวกับห้างสรรพสินค้า



เครื่องหมายบริการเกี่ยวกับบริการลอจิสติกส์

3) เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark)²⁹

เครื่องหมายรับรอง คือ เครื่องหมายที่เจ้าของใช้รับรองสินค้าหรือบริการ ผู้ที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายรับรองจะเป็นองค์กรที่ขอจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองและมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่จะให้การรับรองสินค้าหรือบริการนั้น ๆ โดยองค์กรนี้มีได้เป็นผู้ใช้เครื่องหมายด้วยตนเอง ผู้ใช้เครื่องหมายอาจเป็นบุคคลใดก็ได้ที่ปฏิบัติครบถ้วนตามมาตรฐานขององค์กรที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายรับรองได้กำหนดไว้ เจ้าของเครื่องหมายรับรองจึงเปรียบเสมือนตัวแทนของสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายรับรอง เพื่อปกป้องสาธารณชนจากการหลงขายในรูปแบบต่าง ๆ³⁰ เครื่องหมายรับรองจึงมีหน้าที่ในการบ่งบอกว่าสินค้าหรือบริการนั้นได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ

ข้อสังเกตของเครื่องหมายรับรอง³¹ มีดังนี้

(1) เจ้าของเครื่องหมายรับรองจะต้องรับรองสินค้าหรือบริการของผู้อื่น จะรับรองสินค้าหรือบริการของตนเองไม่ได้ เพื่อป้องกันอคติในการรับรอง และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการใช้เครื่องหมายรับรองนั้น

²⁹ เครื่องหมายรับรองไม่อยู่ภายใต้อนุสัญญากรุงปารีส (ค.ศ. 1967) และความตกลงทริปส์

³⁰ ลุควิค เบาว์เซอร์, *เรื่องเดิม*, หน้า 52.

³¹ วัส ดิงสมิตร, *เรื่องเดิม*, หน้า 172.

(2) การรับรองสินค้า จะเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือลักษณะอื่นของสินค้า

ตัวอย่างเครื่องหมายรับรอง



เครื่องหมายรับรองมาตรฐานและความปลอดภัยโดย EU เครื่องหมายรับรองการประหยัดพลังงาน



เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

4) เครื่องหมายร่วม (Collective Mark หรือ House Mark)

เครื่องหมายร่วม คือ เครื่องหมายที่บ่งบอกถึงสิทธิในการใช้เครื่องหมายเดียวกันอันเนื่องมาจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มองค์กรเดียวกันโดยเฉพาะเจาะจง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะควบคุมให้สมาชิกปฏิบัติตามมาตรฐานขององค์กร เพื่อให้สาธารณชนทราบถึงลักษณะหรือมาตรฐานของสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนี้ ดังนั้น เจ้าของเครื่องหมายร่วมไม่สามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอยู่ภายในเครือเดียวกันใช้เครื่องหมายร่วมได้ ต่างจากเครื่องหมายการค้า หากผู้ประกอบการหลายรายต้องการใช้เครื่องหมายการค้าร่วมกัน จะต้องเกิดจากข้อตกลงเป็นกรณีพิเศษที่เรียกว่า “สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า (Trademark License)”

ตัวอย่าง เครื่องหมายร่วม



กลุ่มปตท.

กลุ่มสหวิริยา

กลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์

5) เครื่องหมายชุด

เครื่องหมายชุด คือ กรณีที่บุคคลคนเดียวยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หลายเครื่องหมายโดยขอจดทะเบียนเป็น “เครื่องหมายชุด” ผู้จดทะเบียนสามารถใช้

เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับสินค้าจำพวกเดียวกันได้ แต่ทั้งนี้เครื่องหมายการค้าที่จะสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุดได้นั้น ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้³² ดังนี้

(1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่อยู่ในระหว่างการขอจดทะเบียนหรือที่ได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว

(2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ใช้สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน

(3) เครื่องหมายนั้นเป็นของผู้จดทะเบียนหรือเจ้าของเดียวกัน

(4) ถ้าหากบุคคลอื่นจะเป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น จะทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้านั้น

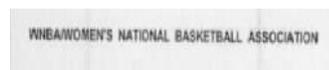
ตัวอย่างเครื่องหมายชุด



รูปที่ 1

NBA JAM

รูปที่ 2



รูปที่ 3



รูปที่ 4



รูปที่ 5



รูปที่ 6

จากในรูป เดิมรูปที่ 1 ถึงรูปที่ 5 ได้ถูกจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุดอยู่แล้ว ต่อมาเจ้าของเครื่องหมายในรูปที่ 6 ซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกับเครื่องหมายทั้ง 5 ข้างต้นได้มายื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายในรูปที่ 6 เพิ่มเติม ซึ่งนายทะเบียนสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายในรูปที่ 6 เป็นเครื่องหมายชุดกับรูปที่ 1 ถึงรูปที่ 5 ได้ แต่เจ้าของเครื่องหมายไม่เห็นด้วยที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายที่ 6 เป็นเครื่องหมายชุด จึงได้อุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า เมื่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้วินิจฉัยว่า รูปลักษณะของเครื่องหมายในรูปที่ 6 ต่างกับ

³² พิบูล ตันศุภผล, เครื่องหมายการค้า คืออะไร?, ค้นจาก <https://www.tgcthailand.com/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0>

ทั้งห้าเครื่องหมายที่เคยได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว จึงไม่ต้องจะเครื่องหมายในรูปที่ 6 เป็นเครื่องหมายชุด เพราะหลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนเครื่องหมายชุด คือ เครื่องหมายนั้นต้องมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากเราพิจารณาจากเครื่องหมายในรูปที่ 6 จะมีตัวอักษร WNBA ซึ่งมีตัวอักษร NBA เช่นเดียวกับเครื่องหมายในรูปที่ 1 ถึง 5 แต่ภาพในรูปที่ 6 เป็นรูปคล้ายนักกีฬาบาสเกตบอลหญิงอยู่ในรูปสามเหลี่ยมโค้ง จึงต่างจากเครื่องหมายทั้ง 5 ที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว แม้บุคคลอื่นจะมาขอใช้เครื่องหมายในรูปที่ 6 ก็ไม่ทำให้ประชาชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้³³

ข้อดีของการที่กฎหมายบังคับให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุด เพราะกฎหมายต้องการที่จะคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้เกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า และประชาชนจะได้รับสินค้าที่มีมาตรฐานตามความต้องการของผู้เป็นเจ้าของสินค้า อีกทั้ง ยังช่วยคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้า ไม่ให้บุคคลอื่นผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของตนได้

2.2.3.2 เครื่องหมายการค้าในรูปแบบใหม่

เครื่องหมายการค้าในรูปแบบใหม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการยอมรับจากทุก ๆ ประเทศที่มีกฎหมายเครื่องหมายการค้า ซึ่งผู้เขียนขอยกตัวอย่างเครื่องหมายการค้าในรูปของกลิ่นและเครื่องหมายการค้าในรูปของเสียง ที่ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าในยุคใหม่ที่ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ขึ้นและนำมาใช้กับสินค้าของตน เพราะเครื่องหมายการค้าในรูปแบบใหม่นี้มีความแปลกใหม่และแตกต่างไปจากเครื่องหมายการค้าในรูปแบบเดิม ทำให้เครื่องหมายการค้านี้เป็นที่จดจำของผู้บริโภคได้ง่ายกว่าเครื่องหมายการค้าแบบเดิม ทำให้นึกถึงสินค้านั้นไม่ใช่สินค้าอื่นโดยเสียงและกลิ่นที่สามารถจดทะเบียนได้ ต้องอยู่บนพื้นฐานที่ว่า เสียงและกลิ่นต้องสามารถบ่งเฉพาะจนทำให้นึกถึงสินค้าได้ เช่น เครื่องหมายการค้าเสียงปิดและเปิดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Window ของไมโครซอฟท์ และเครื่องหมายกลิ่นโดยการใช้กลิ่นหอมของดอกไม้มาใส่บริเวณด้ามของแปรงสีฟัน เป็นต้น เสียงและกลิ่นจึงจะมีลักษณะบ่งเฉพาะได้แม้ไม่สามารถมองเห็นได้เหมือนเครื่องหมายการค้าดั้งเดิม อีกทั้ง เสียงและกลิ่นนั้นต้องไม่ให้ความหมายที่บอกถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง กล่าวคือ ต้องมีความหมายที่สอง (Secondary Meaning) เช่น กลิ่นของน้ำหอมไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ เพราะกลิ่นเหล่านั้นคือคุณสมบัติโดยตรงของสินค้า

แต่เครื่องหมายการค้าในรูปแบบใหม่นี้ในบางประเทศยอมรับให้เป็นเครื่องหมายการค้าได้ แต่ในบางประเทศ เช่น ประเทศไทยยังไม่ยอมรับให้เป็นเครื่องหมายการค้าได้ เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของเครื่องหมายการค้าในรูปของกลิ่นและเสียง มีลักษณะทางกายภาพที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา การจะใช้กลิ่นหรือเสียง มาทำหน้าที่บ่งบอกถึงความเป็นเจ้ากลิ่นหรือเสียงเพื่อใช้แยกแยะความแตกต่างของกลิ่นและเสียงยังเป็นปัญหาในขั้นตอนของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเภทนี้ โดยกฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศที่ให้ความคุ้มครองต่างกำหนดว่าหากจะขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า กลิ่นหรือเสียงต้องสามารถแสดงให้เห็น

³³ คำวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 361/2542- คำขอที่ 320835 อ้างถึงในพิบูล ตันศุภผล, *เรื่องเดียวกัน*, หน้า 5-6.

ลักษณะทางกายภาพของตัวเองได้ ซึ่งเรียกว่า “การแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมในเครื่องหมาย (Graphic Representation)” ซึ่งมาตรฐานในการจดทะเบียนในแต่ละประเทศก็ยังคงมีความแตกต่างกัน

1) เครื่องหมายการค้าในรูปของกลิ่น

เดิมเครื่องหมายการค้าในรูปของกลิ่นที่สามารถจดทะเบียนได้นั้น นอกจากต้องแสดงเครื่องหมายกลิ่นให้เห็นลักษณะทางกายภาพ (Graphic Representation) โดยการบรรยายกลิ่นแล้ว กลิ่นที่จะเป็นเครื่องหมายการค้าได้ต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะและต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับกลิ่นที่เป็นเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วด้วย เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าแบบดั้งเดิม วิธีการแสดงให้เห็นลักษณะทางกายภาพ (Graphic Representation) ของกลิ่นได้แก่ วิธีดังต่อไปนี้

(1) วิธีการบรรยายลักษณะของกลิ่น

เครื่องหมายการค้าในรูปของกลิ่นมีการยอมรับให้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ครั้งแรกในโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ.1990 โดยบริษัทผู้ผลิตเส้นด้ายเย็บผ้า ได้นำกลิ่นหอมของดอกไม้มาประยุกต์ใช้กับเส้นด้าย โดยใช้วิธีบรรยายลักษณะของกลิ่นว่า “กลิ่นเส้นด้ายของตนมีผลกระทบต่อผู้ได้กลิ่นสูง โดยทำให้รู้สึกสดชื่นจากกลิ่นหอมของดอกไม้ทำให้หวนระลึกถึงความหลัง (The mark is a high impact, fresh, flora fragrance reminiscent of plumeriablossoms)”³⁴

ในสหภาพยุโรป มีการยอมรับให้กลิ่นเป็นเครื่องหมายการค้าได้ โดยนำกลิ่นหอมของหญ้าตัดใหม่มาใช้กับลูกเทนนิส และบรรยายลักษณะของกลิ่นว่า "กลิ่นของเครื่องหมายประกอบด้วยกลิ่นหอมของหญ้าที่เพิ่งตัดใหม่ (The mark consists of the smell of fresh cut grass)"³⁵

(2) การบรรยายโดยแสดงสูตรทางเคมีในเครื่องหมายกลิ่น

(3) การนำส่งตัวอย่างของกลิ่น

(4) การใช้วิธีทั้งสามข้อ (1) – (3) ข้างต้น ในการบรรยายเพื่อยื่นขอจดทะเบียน แม้จะใช้วิธีการแสดงให้เห็นลักษณะทางกายภาพข้างต้น แต่ก็ยังมีคดีที่ถูกปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายกลิ่น โดยศาลแห่งสหภาพยุโรปได้ตัดสินว่ากลิ่นหอมของผลไม้และกลิ่นซินนามอนที่นำมาใช้กับธูปกั้นโฆษณาการศึกษาด้านการรักษาสัตว์ แม้ผู้ขอจดทะเบียนจะใช้วิธีการบรรยายทั้ง 3 วิธีข้างต้นก็ยังไม่สามารถแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมหรือเห็นเป็นภาพได้ จากคดีนี้ทำให้เกิดหลักเกณฑ์

³⁴ อมรินทร์ ม่วงมณี, การแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม (Graphic Representation) ในเครื่องหมายการค้าเสียงและเครื่องหมายการค้ากลิ่น, คำนวนที่ 1 มกราคม 2560 จาก <http://www.ipat.or.th/images/Articles/DocTH/graphic.pdf>, หน้า 6.

³⁵ อมรินทร์ ม่วงมณี, เรื่องเดียวกัน, หน้า 6.

“Sieckmann Seven”³⁶ ส่งผลให้เครื่องหมายกลิ่นที่ขอจดทะเบียนในภายหลังไม่ผ่านการพิจารณา และไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

ในปัจจุบันได้มีการนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแปลงกลิ่นเป็นภาพโดยกระบวนการโครมาโตกราฟี (Chromatography) ด้วยก๊าซหรือของเหลว เพื่อให้กลิ่นสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้³⁷

ประเทศที่ยอมรับกลิ่นเป็นเครื่องหมายการค้า ได้แก่ ประเทศอังกฤษ ได้เริ่มมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลิ่นของเปียร์ทีกับสินค้าลูกดอก ในปี ค.ศ.1994 และประเทศออสเตรเลียได้มีการกำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายเครื่องหมายการค้า ว่า กลิ่น สามารถนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ซึ่งอยู่ในความหมายของคำว่า “Sign”

2) เครื่องหมายการค้าในรูปเสียง

เสียงที่สามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้ต้องมีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องหมายกลิ่น คือ ต้องสามารถบรรยายเสียงนั้นให้เห็นเป็นรูปธรรมหรือให้เห็นภาพ ซึ่งในประเทศที่ยอมรับเครื่องหมายเสียง ได้ใช้วิธีการบรรยายเสียง ดังต่อไปนี้³⁸

(1) วิธีบรรยายลักษณะของเสียง

วิธีบรรยายเป็นวิธีแรก ๆ ที่สำนักงานเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกายอมรับและรับจดทะเบียนเครื่องหมายเสียงได้ และเสียงนั้นต้องสามารถแสดงให้เห็นความหมายที่สองของเสียงด้วย เครื่องหมายเสียงที่ได้รับจดทะเบียนเสียงแรก คือ เครื่องหมายเสียงของสถานีโทรทัศน์ NBC โดยใช้คำบรรยายเสียงว่า “เครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยตัวโน้ต G, E, C”³⁹

(2) วิธีการใช้บรรทัดเสียงห้าเส้น (Stave Divided) ควบคู่ไปกับการใช้โน้ตดนตรี เครื่องหมายการค้าเสียงที่ใช้วิธีนี้ ได้แก่ เครื่องหมายเสียงของบริษัทอินเทล ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ใช้เสียงห้าตัวโน้ตในการจดทะเบียน (D Flat D FFlat G D Flat และ A Flat)⁴⁰

³⁶ The sieckmann-case (c-273/00) Sieckmann v Deutsches patent-Markenamt, <http://ipo.gov.uk/propolicy/policy-information/ecj-refs/ecj-refs-2000/ecj-refs-20>, อ้างถึงใน อมรินทร์ ม่วงมณี, เรื่องเดียวกัน, หน้า 7.

³⁷ วรดุลย์ ตูลารักษ์, การคุ้มครองเครื่องหมายเสียงและกลิ่น, โครงการ FTAdigest ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ค้นจาก <http://www.tdri.or.th/fta/articleNonVisualMark.html> (เลขทะเบียนที่ RN: 2315261).

³⁸ อมรินทร์ ม่วงมณี, เรื่องเดิม, หน้า 2.images/Articles/DocTH/ graphic.pdf ค้นวันที่ 1 มกราคม 2560 หน้า 2

³⁹ เครื่องหมายการค้าเสียง คำขอเลขที่ 71541873 ทะเบียนเลขที่ 0523616

⁴⁰ วรดุลย์ ตูลารักษ์, เรื่องเดิม.

(3) วิธีเขียนบรรยายในลักษณะเลียนเสียง (Onomatopoeia)

เครื่องหมายเสียงที่ใช้วิธีนี้ ได้แก่ เสียงหมายเสียงตะโกนว่า “Yahoo” กับธุรกิจบริการคอมพิวเตอร์ โดยบรรยายว่าเป็น “เสียงตะโกน Yahoo (Yodel Vocak Yahoo)” ควบคู่กับวิธีแสดงเป็นโน้ตดนตรี⁴¹

(4) วิธีใช้กราฟคลื่นเสียง (Sonogram)

(5) วิธีส่งตัวอย่างของเสียงที่นำมาใช้เป็นเครื่องหมายเสียง

(6) การใช้วิธีดังกล่าวข้างต้นรวมกัน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการแสดงให้เห็นเป็นภาพของเครื่องหมายการค้าประเภทนี้ดีขึ้น

ตัวอย่างเครื่องหมายเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ เครื่องหมายการค้าเสียง Nokia Theme (ทะเบียนเลขที่ 75,743,899) และเครื่องหมายการค้าเสียง Looney Tunes (ทะเบียนเลขที่ 75,934,534)⁴² โดยมีหลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนเครื่องหมายเสียงไว้ว่า เครื่องหมายเสียงต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ ไม่ว่าจะจะเป็นลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง เช่น เสียงของรถ Harley Davidson หรือลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดจากการใช้ เช่น เสียง Jingle ของระบบ THX ที่ใช้ในตอนต้นก่อนฉายภาพยนตร์ อีกทั้ง ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว

ส่วนการรับจดทะเบียนเสียงในสหรัฐอเมริกา เสียงนั้นต้องแสดงเป็นภาพ (Graphic Representation) โดยบรรยายเป็นตัวโน้ตดนตรี หรือเขียนพรรณนาในลักษณะเลียนเสียงได้ด้วย ประเทศออสเตรเลีย ได้มีการกำหนดไว้ใน New Australian Trademark Act อย่างชัดเจนว่า เสียงอยู่ในความหมายของคำว่า เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ (Sign) ซึ่งสามารถนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ โดยเสียงนั้นต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ และไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่บุคคลอื่นได้จดไว้แล้ว ตัวอย่างของเครื่องหมายเสียงในประเทศออสเตรเลีย ที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เช่น เสียงหอนของหมาป่า ใช้กับสินค้าเบียร์ ไวน์ และสุรา และเสียงสั้นกระดิ่ง ใช้กับการบริการของภัตตาคาร

เห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าเสียงและเครื่องหมายการค้ากลิ่น จัดเป็นเครื่องหมายการค้าในรูปแบบใหม่ที่ผู้ประกอบการนำมาใช้เพื่อให้ประชาชนเกิดความสนใจในสินค้าของตน เพราะมีความแปลกใหม่แตกต่างไปจากเครื่องหมายการค้าในรูปแบบดั้งเดิม อีกทั้ง ยังมีผู้นำมาใช้กับสินค้าจำนวนน้อย ทำให้เครื่องหมายประเภทนี้สามารถเป็นที่จดจำของผู้บริโภคได้ง่าย และทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตรงกับความต้องการของตน

⁴¹ อมรินทร์ ม่วงมณี, *เรื่องเดิม*, หน้า 4.

⁴² United States Patent and Trademark Office, **Trademark Sound Mark Example**, ค้นวันที่ 15 กันยายน 2558 จาก <http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ahrpa/opa/kidsound.html>

2.3 เหตุผลและความสำคัญในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปของการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick)

เครื่องหมายการค้าในรูปแบบดั้งเดิมจะอยู่ในรูปของเครื่องหมายที่ติดอยู่บนสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น โดยอาจอยู่ในรูปของคำ ภาพ หรือกลุ่มของสี ซึ่งทำให้เครื่องหมายการค้าเหล่านั้นไม่เป็นจุดสนใจของผู้บริโภค อีกทั้ง เครื่องหมายการค้าในรูปแบบดั้งเดิมยังง่ายต่อการเลียนแบบส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนหลงผิดในเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ผู้ประกอบการจึงคิดหาวิธีในการทำให้เครื่องหมายการค้าของตนเป็นที่จดจำของผู้บริโภค โดยใช้การโฆษณาเข้ามาเป็นสื่อกลางในการเข้าถึงผู้บริโภค

2.3.1 ความหมายของการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick)

การโฆษณาถือเป็นช่องทางการตลาดที่วิธีหนึ่งของผู้ประกอบการใช้สื่อสารมายังผู้บริโภคได้โดยตรง เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และบริการ อีกทั้งยังสร้างแรงจูงใจทำให้ผู้บริโภคคล้อยตามเนื้อหาในโฆษณานั้น ทำให้โฆษณาถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการค้าเพื่อช่วยให้สินค้าหรือบริการถูกนำเสนอไปยังกลุ่มผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการยอมรับเครื่องหมายการค้าหรือแบรนด์ของสินค้า จนนำไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าตามที่ผู้โฆษณาต้องการสื่อถึงผู้บริโภค

คำว่า “Advertising” มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า “Advertere” ซึ่งหมายถึงการหันเหจิตใจไปสู่ (To Turn the Mind Toward) ส่วนคำว่า “โฆษณ” ในภาษาสันสกฤต แปลว่า กึกก้อง ซึ่งมีความหมายกว้าง ๆ ว่าการเชิญชวนหรือโน้มน้าวจิตใจผู้ซื้อให้หันเหมาสนใจในสินค้าที่มีการเสนอขาย⁴³

สำหรับความหมายของคำว่า “การโฆษณา” ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้อธิบายความหมายและลักษณะโฆษณาไว้ ดังนี้

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ให้ความหมายไว้ว่า “โฆษณา” หมายถึง การเผยแพร่หนังสือออกไปยังสาธารณชน การป่าวประกาศ เช่น การโฆษณาสินค้า หรือกระทำการไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็น หรือทราบข้อความเพื่อประโยชน์ในทางการค้า

ดร.เสรี วงษ์มณฑา ให้ความหมายของการโฆษณาไว้ว่า “การโฆษณา เป็นการสื่อสารข้อมูลที่ไม่ใช่บุคคล (ใช้สื่อ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสาร จูงใจ และเตือนความทรงจำเกี่ยวกับสินค้า

⁴³ ัญญา อุ่มมานะชัย, Introduction to Advertising ความรู้เบื้องต้นของการโฆษณา

(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ), หน้า 5, ค้นวันที่ 2 กันยายน 2559 จาก

<https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8sMW524neAhWlto8KHTNuAzQQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.joomag.com%2FFrontend%2FWebService%2FdownloadPDF.php%3FUID%3D0224511001438742465&usq=AOvVaw2CRfr6S8D0BZ1Y-Ot59ZbD>

และบริการ หรือความคิด ซึ่งสามารถระบุผู้อุปถัมภ์รายการ (ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสินค้าที่โฆษณา) ได้ โดยผู้อุปถัมภ์รายการต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับสื่อโฆษณา”⁴⁴

อุไรวรรณ แยมเนียม ได้ให้ความหมาย “การโฆษณา (Advertising) หมายถึง การเสนอขาย หรือการแจ้งเรื่องราวความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการให้ลูกค้าหรือสาธารณชนทราบ เพื่อชักจูงให้ลูกค้าให้มีความต้องการสินค้า และช่วยเร่งการจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคเร็วขึ้น การโฆษณามีรูปแบบการสื่อสารที่แผ่กระจายอย่างกว้างขวาง (Mass Communication) อีกทั้งเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคอีกด้วย”⁴⁵

แต่ความหมายของการโฆษณาที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นความหมายของสมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Marketing Association หรือ AMA) ได้ให้ความหมายของคำว่า “การโฆษณา” คือ รูปแบบของการสื่อสารโดยไม่ใช้บุคคล เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการ หรือสนับสนุนแนวความคิด ที่ต้องชำระเงินโดยผู้อุปถัมภ์ (Sponsor) ที่ระบุชื่อเพื่อการจูงใจกลุ่มเป้าหมาย⁴⁶

อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของนักวิชาการบางท่านยังมองว่าคำจำกัดความของสมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกายังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร เพราะยังไม่มีใจความสำคัญของการโฆษณา นั่นคือการโน้มน้าวชักจูงใจไว้ด้วย ต่อมา Richards และ Curran ได้สรุปความหมายของการโฆษณา โดยรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญหลายท่านไว้ว่า “โฆษณา คือ การสื่อสารผ่านสื่อกลางจากแหล่งสารที่สามารถระบุตัวตนได้ โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อโน้มน้าวให้กลุ่มผู้รับสารเป้าหมายเกิดพฤติกรรมขึ้น โดยพฤติกรรมนั้นจะเกิดขึ้นทันที หรืออาจมีขึ้นในอนาคตก็ได้”⁴⁷

ซึ่งคำจำกัดความของนักวิชาการข้างต้น พอจะสรุปความหมายการโฆษณาได้ว่า การโฆษณาหมายถึง การเสนอข่าวสารการขาย หรือแจ้งข่าวสารให้บุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทราบเกี่ยวกับสินค้า บริการ หรือแนวความคิดโดยเจ้าของสินค้าหรือผู้อุปถัมภ์ (Sponsor) ที่เปิดเผยตัวเองอย่างชัดเจน มีการจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่าย และเป็นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ไม่ได้ใช้บุคคลเข้าไปติดต่อโดยตรง

โฆษณาจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้จูงใจผู้บริโภคให้เกิดความคล้อยตามที่จะซื้อ โดยมีจุดประสงค์ในการทำให้เครื่องหมายการค้า หรือแบรนด์ของสินค้าเป็นที่จดจำแก่ผู้บริโภค โดยวิธีในการโฆษณา

⁴⁴ เสรี วงษ์มณฑา, **ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารการตลาด** (กรุงเทพฯ: บริษัท ไดมอนด์ อิน บิสสิเนส เวิร์ล จำกัด, 2547), หน้า 125.

⁴⁵ อุไรวรรณ แยมเนียม, **ตำราออนไลน์ รายวิชา MK 203 (48) หลักการตลาด (Principle of Marketing): บทที่ 15 การโฆษณา** (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ค้นวันที่ 16 กันยายน 2558 จาก [http://e-book.ram.edu/e-book/m/MK203\(48\)/MK203\(48\)-15.pdf](http://e-book.ram.edu/e-book/m/MK203(48)/MK203(48)-15.pdf)

⁴⁶ P. Kotler, **Marketing Management**, 11th ed. (Upper Saddle Rive, NJ: Prentice-Hall, 2003), p. 550.

“Advertising is any paid form of non personal presentation and promote of idea goods and services by an identified sponsor”

⁴⁷ J. I. Richard and C. M. Curran, “Oracles on "Advertising": Searching for a definition,” **Journal of advertising**, 31, 2 (2002): 63.

หรือบริษัท โคคา โคล่า จำกัด ผู้ผลิตน้ำอัดลม ได้เลือกนำเกมมิกในรูปของการแสดงท่าทางมาใช้ในการโฆษณาสินค้าเช่นเดียวกัน โดยทำมือเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษโดยใช้นิ้วชี้และนิ้วโป้งทำเป็นรูปตัว “C” เพื่อสื่อให้ประชาชนนึกถึงสินค้าเครื่องดื่มน้ำอัดลมภายใต้เครื่องหมายการค้า Coca-Cola



รูปแบบของท่าทางที่นำมาใช้ในการโฆษณาเพื่อให้เกิดเอกลักษณ์และสร้างความจดจำที่ดีแก่ผู้บริโภคนั้น อาจเป็นท่าทางที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ โดยบางท่าทางอาจสื่อถึงความหมายบางอย่าง หรือบางท่าทางอาจไม่มีความหมายใดเลย เพียงแต่เป็นการแสดงท่าทางเพื่อดึงดูดความสนใจให้เกิดการจดจำแก่ผู้บริโภค ซึ่งเปรียบเทียบกับกับการสร้างสรรค์ท่าทางเพื่อนำมาใช้เป็นจุดเด่นให้แก่รายการทางโทรทัศน์ เช่น รายการทีวี 360 องศา หรือรายการดาวกระจาย ที่นำท่าทางมาประกอบรายการและทำให้ผู้ชมเข้าใจว่าท่าทางนี้เป็นท่าทางของรายการอะไร ท่าทางประกอบรายการดังกล่าวจึงมีลักษณะเหมือนเครื่องหมายบริการที่ทำหน้าที่แยกแยะความแตกต่างของรายการหนึ่งออกจากรายการอื่น ๆ ได้ ดังนั้น การนำเกมมิกในรูปของการแสดงท่าทางมาใช้ในการโฆษณาที่นำท่าทางมาใช้ในการโฆษณา จึงสามารถทำให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในโฆษณา และสามารถจดจำท่าทางได้ว่าต้องการสื่อถึงสินค้าอะไร การโฆษณาที่นำเกมมิกมาใช้จึงมีส่วนช่วยในการโน้มน้าวผู้บริโภคให้จดจำ และนึกถึงสินค้านั้นได้ดีขึ้น

2.3.2 ที่มาและความสำคัญในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปของการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick)

ในปัจจุบันมีการแข่งขันทางการตลาดที่สูงขึ้น ความต้องการของผู้ผลิตสินค้าในการเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย คือ การทำแผนการตลาดที่ดี เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคมองเห็นสินค้าของตน มีการเปิดรับภาพลักษณ์ใหม่ ๆ และเกิดการจดจำสินค้า จนนำไปสู่การโน้มน้าวให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าของตน ซึ่งวิธีที่จะเข้าถึงผู้บริโภคได้ดีคือการโฆษณา

การโฆษณาสินค้าในประเทศไทยเริ่มแรกจะอยู่ในรูปของการร้องขายสินค้าของบรรดาพ่อค้าแม่ค้า โดยการบอกกล่าวขายสินค้าของตนไปยังลูกค้าโดยตรง และพัฒนาไปสู่การโฆษณาในรูปของหนังสือพิมพ์ โดยโฆษณาชิ้นแรกที่ได้ปรากฏบนหนังสือจดหมายเหตุ (The Bangkok Recorder) คือ

โฆษณาของอยู่ต่อเรือบางกอกต็อก⁵¹ และหลังจากนั้นก็เริ่มมีนิตยสารอื่น ๆ เกิดขึ้นและมีสินค้าลงโฆษณาในหนังสือต่างเพิ่มมากขึ้น

ผู้ที่ริเริ่มวางรากฐานการโฆษณาอย่างเต็มรูปแบบ คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา กำแพงเพชรอัครโยธิน ผู้เป็นพระบิดาแห่งวงการโฆษณาไทย ได้ทรงตั้งแผนกโฆษณากรมรถไฟ โดยทรงนำเอาตัวอย่างแผนการโฆษณากิจการรถไฟของประเทศอังกฤษมาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ต่อมาได้ทรงวางแผนการโฆษณาให้กับการคลังออมสินจนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี และถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการโฆษณาในประเทศไทย

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อธุรกิจการค้าขยายตัวมากขึ้น ทำให้การโฆษณาเพื่อแจ้งข่าวสารต่อประชาชนเจริญมากขึ้นตามไปด้วย หนังสือพิมพ์และนิตยสารได้เปลี่ยนมือมาสู่สามัญชนมากขึ้น และใช้การโฆษณาเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญ โดยในปี พ.ศ.2467 ได้เกิดบริษัทรับจ้างทำงานโฆษณา ชื่อ บริษัท สยามแอดเวอร์ไทซิง จำกัด ขึ้นเป็นบริษัทแรก อันแสดงให้เห็นว่าการโฆษณาในสมัยนั้น เจริญรุ่งเรืองจนมีผู้คิดค้นก่อตั้งบริษัทโฆษณาขึ้นมาในรูปแบบของธุรกิจการค้า เพื่อเป็นตัวกลางในการรับทำโฆษณาและเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ผลิตสินค้าและผู้บริโภค ซึ่งหน้าที่ของการโฆษณา⁵² มีดังต่อไปนี้

- 1) เพื่อแนะนำให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ
- 2) เพื่อเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ประเภท ประโยชน์ คุณสมบัติโดดเด่น ความสำคัญของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ต่อการดำรงชีวิตของผู้บริโภค เช่น อาหาร ยารักษาโรค เป็นต้น
- 3) เพื่อสร้างจุดเด่นให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสินค้าหรือบริการ จนผู้บริโภค จำชื่อ จำตราของสินค้าหรือบริการนั้นได้ดี
- 4) เพื่อสร้างแรงจูงใจ ใฝ่ใจหรือดึงดูดใจ กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในสินค้าหรือบริการซึ่งนำไปสู่ความต้องการในการซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ
- 5) เพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าหรือบริการให้มากขึ้น เป็นการแข่งขันในการจำหน่ายสินค้าหรือบริการกับคู่แข่งที่จำหน่ายสินค้า หรือบริการประเภทเดียวกัน เป็นการเอาชนะคู่แข่งชั้นในการจำหน่าย เพิ่มยอดขายหรือเพิ่มการครองตลาด การขยายตลาดสินค้าหรือบริการนั้นให้กว้างยิ่งขึ้น
- 6) เพื่อเป็นการทบทวนความจำ เน้นย้ำให้สินค้าหรือบริการนั้นอยู่ในความทรงจำของผู้บริโภคตลอดไป
- 7) เพื่อสร้างตำแหน่งสินค้าหรือบริการขึ้นในความนึกคิดของผู้บริโภค

⁵¹ วิรัช สกิริตันกุล, ประวัติและวิวัฒนาการของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์, เล่ม 1, พิมพ์ครั้งที่ 10 (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537), หน้า 53.

⁵² สุปรีย์ สุวรรณบุรณ์, ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร: บทที่ 7 การใช้ภาษาในการโฆษณาประชาสัมพันธ์, ค้นวันที่ 17 กันยายน 2558 จาก <http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/Chapter7.html>

8) เพื่อสร้างภาพลักษณ์และเจตคติในทางที่ดีให้กับบริษัทผู้ผลิตสินค้าหรือบริการนั้น

9) เพื่อสร้างศรัทธาความเชื่อถือในสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ยอมรับ อันจะส่งผลถึงการจำหน่ายสินค้าตัวใหม่หรือบริการใหม่ ๆ ของผู้ผลิตเดียวกัน

การโฆษณาจึงถือว่ามีผลสำคัญเป็นอย่างมากในยุคที่มีการแข่งขันทางการค้าที่สูงขึ้น เพราะการสร้างโฆษณาที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งโฆษณาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและมีจุดที่น่าสนใจแก่ผู้บริโภค เช่น การนำท่าทางที่สื่อถึงสินค้ามาใช้ในโฆษณา ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มีความแปลกใหม่และมีคู่แข่งที่คิดนำท่าทางมาใช้ในการโฆษณาจำนวนไม่มากนัก ทำให้โฆษณามีส่วนช่วยย้าเตือนความทรงจำของผู้บริโภคเกี่ยวกับยี่ห้อ หรือแบรนด์ของสินค้า ผู้บริโภคสามารถจดจำและผูกพันกับตราสินค้าโดยไม่เปลี่ยนใจไปใช้สินค้าแบรนด์อื่น การโฆษณาจึงนับว่ามีบทบาทสำคัญในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการตลาด ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการสื่อสาร หรือแม้แต่ด้านผู้บริโภคเองก็ตาม⁵³

ความสำคัญของการโฆษณาในด้านการตลาด กล่าวคือ การตลาดถือเป็นชีวิตความเป็นอยู่ของผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับการตลาดตลอดเวลา เพราะเมื่อผู้บริโภคมีความต้องการใช้สินค้าหรือบริการ การตลาดจะทำหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคผ่านช่องทางที่เรียกว่าการส่งเสริมการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย การโฆษณาจึงถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการส่งเสริมการตลาดอย่างหนึ่ง เพราะหน้าที่หลักของเครื่องหมายการค้าคือการส่งผ่านข่าวสาร หรือข้อมูลไปยังผู้บริโภคจำนวนมากในเวลาเดียวกัน และยังสามารถในการโน้มน้าวใจให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซื้อสินค้าได้เป็นอย่างดี ดังนั้น การโฆษณาจึงต้องอยู่คู่กับการตลาดในฐานะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารไปสู่ผู้บริโภค

ความสำคัญของการโฆษณาในด้านเศรษฐกิจ การโฆษณาถือเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นตัวช่วยในการโน้มน้าวใจให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและต้องการสินค้าและบริการในตลาด เมื่อมีความต้องการใช้สินค้าและบริการในตลาดเพิ่มมากขึ้น ย่อมส่งผลให้ผู้ผลิตสินค้าต้องการแรงงานในการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นตามไปด้วย ทำให้ประชากรในประเทศได้รับการว่าจ้างในการทำงานเพิ่มขึ้น อันส่งผลให้ค่าครองชีพของประชากรในประเทศสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น การโฆษณาจึงถือเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีการพัฒนาได้รวดเร็วขึ้น

ความสำคัญของการโฆษณาในด้านสังคม โฆษณาที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันมิได้มุ่งเพียงการขายสินค้าเท่านั้น แต่ยังสะท้อนวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของคนในสังคมปัจจุบัน ทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีการเปิดกว้าง และมีการยอมรับวัฒนธรรมหรือความเป็นอยู่จากชนชาติอื่นเข้ามาในสังคม โฆษณาจึงเปรียบเสมือนเป็นสิ่งที่สร้างกระแสความนิยมให้แก่คนในสังคมอีกด้วย

ความสำคัญของการโฆษณาในด้านการสื่อสาร วัตถุประสงค์หลักในการสร้างโฆษณา คือ ความต้องการในการใช้โฆษณาเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค เพื่อให้เกิด

⁵³ ัญญา อุ่มมานะชัย, *เรื่องเดิม*, หน้า 9-10.

ความเข้าใจที่ตรงกัน ในแง่ของการให้ข้อมูลข่าวสาร การโน้มน้าวใจ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้แก่องค์กรธุรกิจและมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าได้เป็นอย่างดี

และสุดท้ายความสำคัญของการโฆษณาในด้านผู้บริโภค ในปัจจุบันมีการผลิตสินค้า ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทำให้ตลาดมีสินค้าที่มีตราสินค้า อยู่หลากหลาย ถ้าหากไม่มีการโฆษณาคงเป็นสิ่งที่อยากที่จะทำให้ผู้บริโภคทราบว่าสินค้าภายใต้ เครื่องหมายการค้าใดคือสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการ

ดังนั้น การโฆษณาจึงเป็นตัวช่วยในการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าทำให้ผู้บริโภคสามารถ รู้จักสินค้านั้นๆ และเลือกซื้อสินค้าได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้ง ยังช่วยพัฒนา เครื่องหมายการค้าให้มีความทันสมัยและมีรูปแบบในการจดจำเครื่องหมายการค้าได้ดีมากยิ่งขึ้น

2.3.3 ข้อควรพิจารณาในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปของการแสดง ทำทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick)

การนำเสนอสินค้าผ่านการโฆษณาในปัจจุบันถือว่าได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะถือเป็นการนำเสนอสินค้าที่มีรูปแบบเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต จากการเสนอขายสินค้าซึ่งหน้า ได้ถูกพัฒนาโดยการใช้สื่อโฆษณาเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างผู้ขายสินค้าและผู้บริโภคแทน ด้วยข้อดี ของการโฆษณานั้นเองทำให้การโฆษณาขายสินค้ามีผู้ใช้จำนวนมากขึ้น จึงทำให้การโฆษณาสินค้า มีส่วนใกล้เคียงกันอยู่มาก โดยเฉพาะการโฆษณาสินค้าประเภทเดียวกัน ซึ่งอาจทำให้ผู้บริโภค เกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งที่มาของสินค้าได้ ด้วยเหตุนี้เองทำให้ผู้ผลิตโฆษณาได้ปรับเปลี่ยน ลูกเล่นในโฆษณาเพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้แก่โฆษณาของตนเองเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถจดจำสินค้า ของตนเองได้เป็นอย่างดี ได้แก่ การสร้างสรรค์ทำทางที่สามารถแสดงถึงยี่ห้อ หรือแบรนด์ของสินค้า มาใช้ในการโฆษณาเพื่อสร้างจุดขายให้แก่โฆษณาของตน อาทิเช่น โฆษณานมถั่วเหลืองแลคตาซอย น้ำอัดลมโค้ก เครื่องดื่มชูกำลังคาราบาวแดง หรือเครื่องดื่มชูกำลังลิโพวิตัน-ดี เป็นต้น

การแสดงทำทางต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการโฆษณาสินค้านั้น บางทำทางอาจสื่อความหมาย หรือบางทำทางอาจไม่มีความหมายใด ๆ เพียงแต่เป็นการแสดงทำทางเพื่อให้เกิดการจดจำและดึงดูด ความสนใจของผู้บริโภคให้สนใจในสินค้า เป็นทำทางทั่ว ๆ ไป เช่น การชูนิ้วชี้และนิ้วกลางเป็นรูปตัว V ประชาชนทั่ว ๆ ไป อาจเข้าใจความหมายของทำทางดังกล่าวว่าเป็นการบอกให้สู้ ๆ เป็นการให้ กำลังใจซึ่งเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลเท่านั้น หากเปรียบเทียบการแสดงทำทางที่ใช้กันทั่วไปกับ คำสามัญ คงมีลักษณะที่คล้ายกัน กล่าวคือ คำสามัญ (Generic Term) เป็นคำที่ใช้เรียกชื่อทั่ว ๆ ไป และมีความหมายเดียวที่สามารถเข้าใจได้ตรงกัน เช่น ชื่อบุคคล ชื่อสิ่งของ หรือชื่อของสัตว์ จึงไม่สามารถนำคำเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้ เพราะถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ในตัวเองและไม่ว่าจะใช้เป็นระยะเวลาานเท่าใดก็ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้คำสามัญดังกล่าว ด้วย ทำให้ผู้ที่เป็นเจ้าของคำสามัญนั้นไม่สามารถใช้คำนั้นเป็นเครื่องหมายการค้าได้แต่เพียงผู้เดียว แต่ในปัจจุบัน เราสามารถทำให้คำสามัญมีลักษณะบ่งเฉพาะได้หากนำคำสามัญมาใช้ในรูปแบบ ที่ต่างไปจากเดิมและไม่ได้นำมาใช้เพื่อบ่งบอกถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง เช่น คำว่า Apple เป็นคำสามัญที่หมายถึงผลไม้ชนิดหนึ่ง เมื่อนำมาใช้กับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ อาทิเช่น โทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการนำคำมาใช้ในลักษณะที่ไม่เป็นการบ่งบอกถึงลักษณะ

หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง จึงสามารถใช้คำสามัญดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าของสินค้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ เช่นเดียวกับการแสดงท่าทางที่ใช้ในการโฆษณาเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้า หากนำท่าทางดังกล่าวมาใช้ประกอบกับตัวสินค้าลิโพ วิตัน-ดี (Lipovitan-D) พร้อมกับมีคอนเซ็ปต์ของการชูสองนิ้วในโฆษณาว่า “ใจยังสู้ ต้องชูสองนิ้ว” ทำให้การชูสองนิ้วดังกล่าวสร้างลูกเล่นให้แก่โฆษณาทำให้ผู้บริโภคสามารถจดจำท่าทางได้ว่าท่าทางนั้นสื่อถึงสินค้าอะไร ท่าทางชูสองนิ้วจึงเปรียบเสมือนเป็นตราสัญลักษณ์ของลิโพวิตัน-ดีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

หากพิจารณาตามลักษณะของเครื่องหมายการค้าซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แล้ว ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่จะได้รับความคุ้มครอง ต้องประกอบด้วยลักษณะดังนี้ คือ 1) เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ อันจะทำให้ประชาชนทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างจากสินค้าอื่น 2) เป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้ และ 3) ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว จากองค์ประกอบในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบที่สำคัญในการเป็นเครื่องหมายการค้า คือ การมีลักษณะบ่งเฉพาะ ดังนั้น ในการที่จะสร้างสรรค์ท่าทางมาใช้ในการโฆษณาสินค้า สิ่งที่จะต้องพิจารณา คือ ท่าทางดังกล่าวเป็นท่าทางทั่วไปที่เปรียบเสมือนกับคำสามัญหรือไม่ ซึ่งหากท่าทางนั้นเป็นท่าทางสามัญทั่วไปที่ประชาชนใช้กันเป็นปกติ จะถือว่าท่าทางนั้นไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะที่จะสามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ไม่ว่าจะนำท่าทางนั้นมาใช้โฆษณาเผยแพร่จนเพียงใด ก็ไม่สามารถทำให้ท่าทางนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะขึ้นมาได้ โดยผู้วิจัยจะนำประเด็นปัญหานี้ไปวิเคราะห์ในบทที่ 4 ต่อไป

2.3.4 ข้อดีและข้อเสียในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปของการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick)

เครื่องหมายการค้าถือเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ผลิตสินค้าและผู้บริโภค โดยเครื่องหมายการค้าจะเป็นสัญลักษณ์แทนตัวผู้ผลิตสินค้า บอกแหล่งที่มาของสินค้า รวมทั้งเป็นสัญลักษณ์แสดงคุณภาพของสินค้าด้วย ซึ่งผู้ซื้อสินค้าจะเลือกซื้อสินค้าโดยการจดจำเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้านั้น และผู้สร้างเครื่องหมายการค้าย่อมต้องการที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในการได้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าที่ตนกับสินค้าของตน รวมทั้งสิทธิที่จะโอนหรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตนได้โดยมีค่าตอบแทน รวมทั้งมีสิทธิเรียกร้องค่าทดแทนในทางแพ่งหรือฟ้องร้องดำเนินคดีทางอาญาแก่บุคคลที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต

การที่ผู้ผลิตใช้วิธีการนำท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้ามาใช้ในการโฆษณาเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถจดจำสินค้าต่าง ๆ ผ่านโฆษณาโดยใช้การแสดงท่าทางมาช่วยดึงดูดใจผู้บริโภคให้รับรู้และจดจำเครื่องหมายการค้าได้ติดตาม และช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีความต้องการในการซื้อสินค้าของผู้ผลิตมากยิ่งขึ้น เพราะเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็นการแสดงท่าทางหรือเป็นการเคลื่อนไหวร่างกาย ย่อมสร้างการจดจำได้และได้รับความสนใจง่ายกว่าการพูดชื่อสินค้าธรรมดา อีกทั้ง ทำให้ผู้บริโภคนึกถึงสินค้าของตนก่อนสินค้าอื่น ๆ ดังนั้น หากการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจสินค้าโดยการโฆษณา สามารถได้รับความคุ้มครองในฐานะเป็นเครื่องหมายการค้า จะส่งผลดีต่อทั้งตัวผู้ผลิต

สินค้า ที่สามารถเข้าถึงและสื่อสารกับผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น และยังสามารถต่อยอดพัฒนาเครื่องหมายการค้าในรูปแบบใหม่เข้ามาช่วยกระตุ้นการซื้อสินค้าของผู้บริโภค ทำให้ตลาดการค้าเกิดสภาพคล่อง ไม่เกิดปัญหาสินค้าล้นตลาดเกินความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งยังมีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคไม่สับสนหลงผิดในสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันอีกด้วย

ในทางตรงกันข้าม หากการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา ไม่ได้มีการแสดงท่าทางร่วมกับสินค้าแล้วโฆษณาเผยแพร่เป็นระยะเวลาหนึ่งจนสาธารณชนรับรู้และเข้าใจว่าท่าทางดังกล่าวนั้นเป็นท่าทางเฉพาะที่สื่อถึงสินค้าใดสินค้าหนึ่ง เมื่อมีการแสดงท่าทางนั้น ออกมาคงเป็นเพียงท่าทางทั่วไป และไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการโฆษณา อีกทั้งหากการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณาไม่สามารถได้รับความคุ้มครองในฐานะเป็นเครื่องหมายการค้าประเภทหนึ่ง อาจทำให้การพัฒนาเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย มีความล้าสมัย ไม่ทันต่อโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคที่การติดต่อสื่อสารสามารถเข้าถึงกันได้ง่าย ทำให้แนวคิดในการเครื่องหมายการค้าที่มีความแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าในรูปแบบเดิมถูกสร้างสรรค์มาสู่ยูเพล่า และไม่สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้า ถึงแม้จะสามารถทำหน้าที่ ในการทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าการแสดงท่าทางที่แสดงออกมาหมายถึงสินค้าใด และหากถูกผู้ผลิตสินค้ารายอื่นนำท่าทางไปใช้กับสินค้าของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจส่งผลทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนในเครื่องหมายการค้าของสินค้านั้นได้

เห็นได้ว่าการให้ความคุ้มครองการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา ให้เป็นเครื่องหมายการค้าย่อมมีประโยชน์มากกว่าทั้งต่อผู้ผลิตสินค้าและผู้บริโภค รวมทั้งมีประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วย

บทที่ 3

การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick) ภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ กฎหมายต่างประเทศ และกฎหมายไทย

สืบเนื่องจากการแข่งขันทางการตลาดที่มากขึ้น การวางแผนทำการตลาดที่ดีจึงถือว่ามี ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้ง หากต้องการส่งสินค้าออกสู่ตลาดสากล สิ่งที่จะทำให้สินค้าของตนเอง เป็นที่จดจำแก่ผู้บริโภค นั่นคือ การสร้างจุดเด่นให้แก่สินค้าของตนเอง ดังนั้น จึงต้องศึกษา หลักเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งได้แก่ ความตกลงทริปส์ (TRIPs) และอนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention) อีกทั้ง การให้ความคุ้มครอง เครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ โดยผู้วิจัยได้ยกตัวอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศออสเตรเลีย ที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปิดกว้างในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมาย การค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย โดยแบ่ง ออกเป็น 3 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

3.1 การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick) ภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ

การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ ผู้วิจัยขอเสนอ อนุสัญญา 2 ฉบับ ได้แก่ การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามความตกลงว่าด้วยสิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าหรือความตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement) และการให้ ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามอนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention)

3.1.1 การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทาง ปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าหรือความตกลงทริปส์ (Agreement on Trade - Related Aspects of Intellectual Property Right or TRIPs Agreement)

เดิมการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ อยู่ภายใต้การดูแลของ “องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก” (World Intellectual Property Organization) หรือ ไวโป (WIPO) ซึ่งเป็นทบวงชำนาญพิเศษขององค์การสหประชาชาติ การดำเนินการของไวโปกในการให้ ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจะกระทำโดยอาศัยกฎเกณฑ์และบรรทัดฐานที่กำหนดขึ้นโดย

ความตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ โดยสาระสำคัญและรายละเอียดของการคุ้มครองตามความตกลงระหว่างประเทศแต่ละฉบับมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทเครื่องหมายการค้าที่ให้การคุ้มครองเป็นสำคัญ เช่น การคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมอยู่ภายใต้หลักการของอนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) ลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียงอยู่ภายใต้อนุสัญญากรุงเบอร์น (Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works) และอนุสัญญากรุงโรม (Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations) การออกแบบวงจรรวมภายใต้สนธิสัญญาว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับวงจรรวม (Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits)⁵⁴ และเครื่องหมายการค้า อยู่ภายใต้สนธิสัญญากฎหมายเครื่องหมายการค้า (The Trademark Law Treaty)

เมื่อตลาดการค้าโลกมีการเปลี่ยนแปลง หลายๆ ประเทศต่างหันมาให้ความสนใจในการให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ในเชิงการค้ามากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดมีการเจรจาระหว่างประเทศสมาชิกขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization) โดยมีประเด็นในการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหัวข้อใหม่ในการเจรจาของข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs and Trade) หรือเกตต์ (GATT) มาตั้งแต่การเจรจารอบโตเกียว (Tokyo Round) จนกระทั่งถึงการเจรจารอบอุรุกวัย (Uruguay Round) จึงได้เกิดความตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement) ซึ่งเป็นความตกลงฉบับแรกที่ทำให้มีความสำคัญในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพราะมีประเทศพัฒนาบางประเทศต้องการขจัดปัญหาการปลอมแปลงและลอกเลียนสินค้า โดยเสนอให้มีการจัดทำ “ความตกลงว่าด้วยการต่อต้านสินค้าปลอมแปลง” (Draft Anti-Counterfeit Code) เพราะประเทศพัฒนาเห็นว่าตนเป็นผู้ลงทุนและคิดค้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า หากยอมให้ประเทศอื่นนำความคิดของตนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน จะทำให้ประเทศของตนต้องเสียเปรียบซึ่งหากพิจารณาในเชิงเศรษฐศาสตร์ ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจะเสียเปรียบในทางการค้าเนื่องจากสินค้าจะมีราคาสูงกว่าสินค้าที่ลอกเลียน เพราะต้องบวกต้นทุนการวิจัยและพัฒนาเข้าไปด้วย⁵⁵ จึงเป็นที่มาของการเกิดความตกลงทริปส์ ซึ่งประเทศใดที่จะเข้าร่วมในองค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งเป็นองค์การเดียวที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลกฎระเบียบและกติกาด้านการค้าระหว่างประเทศ จำเป็นต้องยอมรับพันธกรณีของความตกลงทริปส์ โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาที่ต้องการจะใช้การค้าขายและการส่งออก เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกเป็นหนทางไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยประเทศสมาชิกต้องยอมรับ

⁵⁴ ความตกลงระหว่างประเทศที่รู้จักโดยทั่วไปในนามสนธิสัญญากรุงวอชิงตัน (Washington Treaty)

⁵⁵ A. Deardoff, *Welfare Effects of Global Patent Protection* (Michigan: University of Michigan, Ann Arbor, 1990) อ้างถึงใน จักรกฤษณ์ ครอบพจน์, *กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า, เรื่องเดิม*, หน้า 24.

เอาพันธกรณีในความตกลงต่าง ๆ ขององค์การการค้าโลก รวมถึงการให้การรับรองต่อความตกลงทริปส์

ปัจจัยที่สำคัญที่นำไปสู่การจัดทำความตกลงทริปส์ คือ

1) ปัญหาเศรษฐกิจในระดับมหภาค (Macro-Economic Problems) โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 20 ที่ประเทศที่พัฒนาแล้วต้องสูญเสียตลาดการค้าในสินค้าบางอย่างให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ เพราะประเทศที่พัฒนาแล้ว การผลิตสินค้าต้องใช้เทคโนโลยีที่มีความยากและซับซ้อน ทำให้ต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง แต่ในทางตรงกันข้ามประเทศที่กำลังพัฒนาสามารถผลิตสิ่งทอที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่ราคาสินค้าถูกกว่า เพราะมีการใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีความซับซ้อนมากนัก ทำให้ประเทศที่พัฒนาแล้วหันมาเรียกร้องให้หันมาให้ความสำคัญกับสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และให้มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจัง เพราะสินค้าที่ผลิตโดยเทคโนโลยีขั้นสูง ถือเป็นรายได้สำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ

ในประเทศสหรัฐอเมริกา อุตสาหกรรมยา ดนตรี ภาพยนตร์ และคอมพิวเตอร์ ถือเป็นแหล่งทำเงินตราต่างประเทศให้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการลอกเลียนทรัพย์สินทางปัญญา จากการประเมินของคณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ปรากฏว่า ในปี พ.ศ.2529 เพียงปีเดียว อุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกา สูญเสียรายได้จากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศไปเป็นเงินประมาณ 43-61 พันล้านดอลลาร์⁵⁶

2) ทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้กลายเป็นปัจจัยพื้นฐานทางอุตสาหกรรม ในขั้นตอนของกระบวนการผลิต อันนำไปสู่การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ การมีมาตรการการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มงวด ผู้ประกอบการจะไม่ต้องเสี่ยงต่อการถูกปลอมแปลงหรือลอกเลียนสินค้า อันจะส่งผลดีในตลาดการค้า ทำให้เกิดการขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศ

3) นอกจากนี้ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มงวด จะก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และช่วยส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ประเทศกำลังพัฒนา อันเป็นการช่วยยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาอีกด้วย⁵⁷

ด้วยเหตุปัจจัยข้างต้นทำให้เกิดเป็นความตกลงเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เรียกว่า “ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) หรือความตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement)” ขึ้นในวันที่ 15 เมษายน ค.ศ.1994 และได้มีการลงนามผูกพันของประเทศสมาชิกของแกตต์ (GATT) ที่เมืองมาราเกช (Marrakech) ประเทศมอริออคโคในความตกลงชื่อ Agreement Establishing the World Trade Organizationซึ่งเป็นความตกลงในการก่อตั้งองค์การการค้าโลกหรือ WTO ซึ่งหลังจากก่อตั้ง WTO ได้ 1 ปีความตกลงทริปส์ก็มีผลบังคับใช้โดยประเทศสมาชิกต้องมีพันธกรณีที่

⁵⁶USITC, Foreign Protection Intellectual Property Rights and Effect on US Trade and Industry, Pub.2065, Inv. No.332-TA-245, 1988.

⁵⁷จักรกฤษณ์ ควรวจน์, กฎหมายสิทธิบัตร: แนวความคิดและบทวิเคราะห์ (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2438), หน้า 131-132.

จะต้องมีการกำหนดมาตรฐานการคุ้มครองและบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพในมาตรฐานขั้นต่ำตามที่ความตกลงทริปส์กำหนดไว้⁵⁸

แม้ความตกลงทริปส์และแกตต์ ต่างเป็นส่วนหนึ่งขององค์การการค้าโลก แต่ต่างก็มีหลักการและสาระสำคัญที่แตกต่างกันหลายประการ ข้อสำคัญที่แตกต่างกัน คือ บทบัญญัติในความตกลงของแกตต์ จะใช้บังคับกับการดำเนินธุรกรรมการค้าระหว่างรัฐ โดยมีได้บังคับกับปัจเจกชนผู้นำเข้าหรือส่งออกสินค้า แต่บทบัญญัติในความตกลงทริปส์มีความมุ่งหมายที่จะใช้บังคับกับปัจเจกชนโดยตรง โดยความตกลงทริปส์ได้ก่อตั้งสิทธิของปัจเจกชนผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา โดยจะเห็นได้จากบทอารัมภบทของความตกลงทริปส์ที่ว่า “Recognizing that Intellectual Property Rights are Private Rights” แปลความได้ว่า “ยอมรับได้ว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิทธิของบุคคล”

อีกทั้ง ความตกลงทริปส์ ได้กำหนดมาตรฐานของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในทุกลักษณะ โดยครอบคลุมถึง ลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การออกแบบวงจรรวม การคุ้มครองข้อสนเทศที่ไม่เปิดเผยและการควบคุมการปฏิบัติที่ต่อต้านการแข่งขันทางการค้า และได้กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานขั้นต่ำของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ เพื่อให้รัฐภาคีนำไปปฏิบัติไว้ในกฎหมายภายในของประเทศตน และสามารถออกกฎหมายภายในคุ้มครองมากกว่าก็ได้

รวมถึงได้วางบรรทัดฐานเกี่ยวกับเรื่องขอบเขตของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท การบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐภาคีด้วย ซึ่งข้อกำหนดเหล่านี้ทำให้ความตกลงทริปส์แตกต่างจากความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาฉบับอื่น ๆ เช่น อนุสัญญากรุงปารีส ตรงที่ความตกลงทริปส์ กำหนดมาตรฐานการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในเรื่องสำคัญเกือบทุกประเด็น แต่อนุสัญญากรุงปารีสไม่ได้มีบทบังคับใด ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่จะได้รับความคุ้มครอง ขอบเขตของสิทธิ อายุของสิทธิ การได้มาของสิทธิ เป็นต้น

ความตกลงทริปส์ มีเจตนารมณ์ที่จะเป็นมาตรฐานเสริม (Supplementary) จากความตกลงอื่น ๆ เพื่อให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศมีความรัดกุม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ข้อกำหนดในความตกลงทริปส์มีลักษณะค่อนข้างเป็นกลาง สามารถที่จะเอื้อประโยชน์ต่อรัฐภาคีทุกฝ่าย กล่าวคือ ไม่มีการกำหนดระดับความคุ้มครองที่ต่ำเกินไปจนเกิดความเสียหายต่อผู้ทรงสิทธิ และในขณะเดียวกันต้องไม่เป็นการกำหนดของเขตการคุ้มครองและการใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิกว้างเกินสมควรจนทำให้เกิดการจำกัดการค้า

นอกจากมาตรฐานขั้นต่ำในการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ความตกลงทริปส์ยังกำหนดขอบเขตของทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท การบังคับใช้สิทธิ การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของความตกลงทริปส์ที่ต้องการคุ้มครองและส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ และไม่ห้ามมาตรการในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอุปสรรคต่อการค้าเสรีระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศสมาชิกต้องยอมรับบทบัญญัติของความตกลงทริปส์มีผลบังคับต่อกฎหมายภายในประเทศของตน ทั้งนี้ ประเทศสมาชิก

⁵⁸ ธีชัย ศุภผลศิริ, คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์ (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2539).

ยังสามารถที่จะบัญญัติกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาให้มีระดับความคุ้มครองที่สูงกว่าที่ความตกลงทริปส์ได้บัญญัติไว้ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อหลักการของความตกลงทริปส์⁵⁹

อีกทั้ง ยังได้ยอมรับความจำเป็นของรัฐบาลที่เป็นประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Countries) ในการที่ต้องได้รับการปฏิบัติที่ยืดหยุ่นมากที่สุด เพื่อให้ประเทศเหล่านั้นสามารถสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่มั่นคงและเหมาะสมขึ้นมาได้

ในส่วนของบทบัญญัติของความตกลงทริปส์ ในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ได้มีการบัญญัติให้มีการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไว้อย่างกว้างขวางมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อสร้างความชัดเจนของหลักการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า เพราะความตกลงระหว่างประเทศที่มีอยู่ อันได้แก่อนุสัญญากรุงปารีส มิได้ให้คำจำกัดความของเครื่องหมายการค้าไว้ โดยปล่อยให้ปฏิบัติตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ

ผู้วิจัยจึงศึกษาความตกลงทริปส์เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า โดยแบ่งเนื้อหาที่ศึกษาออกเป็น คำนียามของเครื่องหมายการค้า การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้า เงื่อนไขในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า การละเมิดเครื่องหมายการค้า ซึ่งหลักเกณฑ์ระหว่างประเทศในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าปรากฏอยู่ในอนุสัญญากรุงปารีสในข้อ 6-10 และในความตกลงทริปส์ยังได้กำหนดหลักเกณฑ์บางอย่างเพิ่มเติมเพื่อเสริมหลักการในอนุสัญญากรุงปารีสเพื่อความชัดเจน เช่น ในเรื่องคำนิยามของเครื่องหมายการค้า การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า⁶⁰ ซึ่งในอนุสัญญากรุงปารีสไม่ได้กำหนดเอาไว้

1) คำนียามของเครื่องหมายการค้า

ความตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement) ในข้อ 15 (1)⁶¹ ได้ให้คำนิยามของคำว่าเครื่องหมายการค้าไว้ว่า “สัญลักษณ์ใด ๆ หรือการรวมกันของสัญลักษณ์ ที่มีลักษณะที่สามารถ

⁵⁹ จักรกฤษ ครอบพจน์, กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า, *เรื่องเดิม*, หน้า 36.

⁶⁰ เฉลิมชัย กักเตยรัตติกุล, ความเป็นมาของความตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (TRIPs Agreement), ค้นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 จาก http://www.chalermchai-nbtc.blogspot.com/2013/06/1_7395.html?m=1

⁶¹ TRIPs Agreement, Article 15 (1) “Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative element and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services. Members may registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible. may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.”

จำแนกสินค้าหรือบริการของกิจการหนึ่งออกจากสินค้าหรือบริการของกิจการอื่น ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์เช่นว่านั้น โดยเฉพาะคำ รวมทั้งชื่อบุคคล ตัวอักษร ตัวเลข ส่วนประกอบของภาพ การรวมกันของสีต่าง ๆ ตลอดจนการรวมกันใด ๆ ของสัญลักษณ์เช่นว่านั้น เป็นสิ่งซึ่งมีสิทธิจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า ในกรณีที่สัญลักษณ์ไม่มีลักษณะที่สามารถจำแนกสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง บรรดาสมาชิกอาจให้มีการจดทะเบียนโดยขึ้นกับความสามารถในการบ่งเฉพาะที่เกิดจากการใช้ บรรดาสมาชิกอาจกำหนดเป็นเงื่อนไขในการจดทะเบียนว่าสัญลักษณ์ต้องเป็นสิ่งที่ซึ่งอาจสัมผัสได้โดยทางจักษุประสาท”

จากคำนิยามของเครื่องหมายการค้าที่กำหนดไว้ในความตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement) ข้อ 15 (1) กำหนดหลักการสำคัญไว้ 2 ประการ คือ คำนิยามของเครื่องหมายการค้า และเงื่อนไขของเครื่องหมายการค้าที่อาจได้รับการจดทะเบียน

ในส่วนคำนิยามของเครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนได้นั้น ความตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement) กำหนดว่า เครื่องหมายการค้าต้องเป็นสัญลักษณ์หรือการรวมกันของสัญลักษณ์และสัญลักษณ์นั้นต้องสามารถแยกสินค้าหรือบริการหนึ่งออกจากสินค้าหรือบริการอื่นได้ ดังนั้น สัญลักษณ์ที่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ต้องประกอบด้วย 2 องค์ประกอบด้วยกัน กล่าวคือ

(1) ต้องมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์หรือการรวมกันของสัญลักษณ์ โดยความตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement) มีการยกตัวอย่างของสิ่งที่มีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ เช่น คำ ชื่อบุคคล ตัวอักษร ตัวเลขส่วนประกอบของภาพ การรวมกันของสีต่าง ๆ หรือสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมารวมกัน จากบทบัญญัตินี้ทำให้สิ่งอื่นแม้จะไม่ได้ระบุไว้ในข้อ 15 (1) ก็อาจมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์และสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ หากสิ่งนั้นสามารถจำแนกสินค้าและบริการหนึ่งออกจากสินค้าหรือบริการอื่นได้ จึงหมายความว่าลักษณะของสัญลักษณ์ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงท่าทางที่สื่อถึงสินค้า ก็สามารถที่จะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

แต่มีข้อสังเกตว่าสัญลักษณ์ที่สามารถเป็นเครื่องหมายการค้าและอาจนำมาจดทะเบียนได้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีรูปร่างที่มองเห็นได้ด้วยตาทั้งสิ้น ถ้าหากพิจารณาในบทบัญญัติความตกลงทริปส์ (TRIPs) ในตอนท้ายข้อ 15 (1) ที่บัญญัติว่า “บรรดาสมาชิกอาจกำหนดเป็นเงื่อนไขในการจดทะเบียนว่าสัญลักษณ์ต้องเป็นสิ่งที่อาจสัมผัสได้โดยทางจักษุประสาท” เห็นว่า มีการขยายความคุ้มครองแก่สิ่งที่ไม่อาจมองเห็นด้วยตา เช่น เสียงและกลิ่น ให้เป็นเครื่องหมายการค้าได้ ทำให้ประเทศสมาชิกสามารถให้ความคุ้มครองได้ทั้งสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้ด้วยตาและไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตา คดีตัวอย่างของกลิ่นในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการขอจดทะเบียนกลิ่นหอมของด้ายเป็นเครื่องหมายการค้า และศาลได้ตัดสินให้สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้โดยอาศัยบทบัญญัติตามความตกลงทริปส์ (TRIPs) ในข้อ 15 (1) นี้⁶²

(2) สัญลักษณ์นั้นต้องสามารถจำแนกสินค้าหรือบริการหนึ่งออกจากสินค้าหรือบริการอื่นได้ ซึ่งความสามารถนี้ เรียกว่า การมีลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctiveness) อันเป็นเงื่อนไข

⁶² จักรกฤษณ์ ควรวพจน์, *กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า, เรื่องเดิม*, หน้า 267, (คดี re Clarke 17 USPQ 2d 1238).

สำคัญที่เครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเครื่องหมายการค้าที่ใช้เป็นตัวแทนแสดงที่มาของสินค้าและบริการ

เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติในข้อ 15 (1) ในเรื่องคำนิยามและเงื่อนไขในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว เห็นว่าความตกลงทริปส์ (TRIPs) ต้องการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าอย่างกว้างขวางมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หากนำการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick) มาวิเคราะห์โดยอาศัยหลักเกณฑ์ของความตกลงทริปส์ (TRIPs) ข้อ 15 (1) ต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ 2 ประการดังที่กล่าวมาข้างต้น คือ ต้องพิจารณาว่าการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick) มีลักษณะเป็นสัญลักษณ์หรือการรวมกันของสัญลักษณ์หรือไม่ และการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick) สามารถจำแนกสินค้าหนึ่งออกจากสินค้าอื่น หรือที่เรียกว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่ ซึ่งหลักเกณฑ์ในเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะถือว่ามีสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะถือว่าเป็นหน้าที่หลักของเครื่องหมายการค้า หากการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick) ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะแล้ว แม้จะเข้าลักษณะเป็นสัญลักษณ์ก็ไม่อาจเป็นเครื่องหมายการค้าได้นั่นเอง

2) การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้า

โดยทั่วไปสิทธิในเครื่องหมายการค้าอาจได้มาสองวิธีด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการได้มาโดยการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (Registration) และโดยการใช้ (Use)⁶³

การได้สิทธิมาโดยการนำเครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียนตามความตกลง ทริปส์ (TRIPs) ได้มีการอธิบายเบื้องต้นมาในข้อ 1 แล้วว่า เครื่องหมายการค้าที่จะนำมาจดทะเบียนได้ต้องประกอบด้วยความเป็นสัญลักษณ์และสามารถจำแนกสินค้าหรือบริการหนึ่งออกจากสินค้าหรือบริการอื่นได้ตามข้อ 15 (1) อีกทั้ง ต้องไม่เป็นสัญลักษณ์ที่ต้องห้ามเป็นเครื่องหมายการค้าและไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-Known Marks) ด้วย

และเมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้มีสิทธิเด็ดขาดในการใช้เครื่องหมายการค้า แต่มีข้อยกเว้นว่าในขณะที่จดทะเบียนหากบุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้านั้นอยู่ก่อนแล้ว ผู้ที่ใช้อยู่ก่อนนั้นเป็นผู้มีสิทธิดีกว่าและอาจร้องขอให้มีการเพิกถอนการจดทะเบียนได้⁶⁴

นอกจากนี้ การที่เจ้าของเครื่องหมายการค้านำเครื่องหมายการค้าของตนออกใช้กับสินค้าหรือบริการ ยังทำให้เครื่องหมายการค้าได้รับत्वคุ้มครองจากการใช้เครื่องหมายการค้านั้นด้วย กล่าวคือ หลักทั่วไปเครื่องหมายการค้าที่ถูกสร้างขึ้นมาย่อมมีลักษณะที่อาจจดทะเบียนได้ นั่นคือลักษณะบ่งเฉพาะในตัวของเครื่องหมาย (Inherently Distinctive) แต่เครื่องหมายการค้าบางประเภท

⁶³ จักรกฤษณ์ ควรวพจน์, *กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า*, หน้า 271.

⁶⁴ ประทีป ศิริรอดบาง, *กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา* (กรุงเทพฯ: บริการส่งเสริมงานตุลาการ 2532), หน้า 167 อ้างถึงใน จักรกฤษณ์ ควรวพจน์, *กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า, เรื่องเดียวกัน*, หน้า 271.

ก็ไม่อาจมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองได้ แต่เมื่อมีการใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าและบริการไประยะหนึ่งจนทำให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่น ทำให้เครื่องหมายการค้านั้นเกิดลักษณะบ่งเฉพาะอันเนื่องมาจากการใช้เครื่องหมายการค้านั้นและอาจจำไปจดทะเบียนได้ โดยความตกลงทริปส์ (TRIPs) ได้บัญญัติรับรองลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ไว้ในข้อ 15 (1) ว่า “ในกรณีที่สัญลักษณ์ไม่มีลักษณะที่สามารถจำแนกสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง บรรดาสมาชิกอาจให้มีการจดทะเบียนโดยขึ้นกับความสามารถในการบ่งเฉพาะที่เกิดจากการใช้”⁶⁵

อีกทั้ง ความตกลงทริปส์ (TRIPs) ในข้อ 15 (3)⁶⁶ ยังบัญญัติให้ประเทศสมาชิกรับการให้เครื่องหมายการค้าเป็นเงื่อนไขในการจดทะเบียน (Use as Requirement for Registration) ได้ด้วย โดยกำหนดว่า หากเจ้าขอมิได้ใช้เครื่องหมายการค้าของตน รัฐภาคีอาจปฏิเสธไม่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ โดยข้อกำหนดนี้ถูกนำไปใช้ในขั้นตอนของการจดทะเบียนเท่านั้น แต่ในขั้นยื่นคำขอจดทะเบียน ความตกลงทริปส์ (TRIPs) ได้ผ่อนปรนเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้าให้สอดคล้องกับหลักการ “Intent to Use” ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยยินยอมให้มีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่มีการใช้อย่างจริงจัง (Actual Use) แต่มีข้อแม้ว่าผู้ขอจดทะเบียนต้องแสดงเจตนาว่าจะใช้เครื่องหมายการค้า นั้นในภายหลัง⁶⁷ (ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ยื่นขอจดทะเบียน) ซึ่งต่างจากอนุสัญญากรุงปารีสที่ไม่ได้กำหนดให้การใช้เครื่องหมายการค้าเป็นเงื่อนไขในการจดทะเบียน

3) เงื่อนไขในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เงื่อนไขสำคัญที่เครื่องหมายการค้าอาจได้รับความคุ้มครองโดยการจดทะเบียนตามความตกลงทริปส์ คือ การมีลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctiveness) ซึ่งเงื่อนไขนี้มีที่มาจากข้อ 6 Quinquies (บี) (2) ของอนุสัญญากรุงปารีสที่กำหนดว่ารัฐภาคีอาจถือว่าเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะเป็นสิ่งที่ไม่อาจจดทะเบียนหรือเป็นเครื่องหมายที่ไม่สมบูรณ์ก็ได้⁶⁸

⁶⁵TRIPs Agreement Art.15 (1)

⁶⁶TRIPs Agreement Art.15 (3) “Members may make registrability depend on use. However, actual use of a trademark shall not be a condition for filing an application for registration. An application shall not be refused solely on the ground that intended use has not taken place before the expiry of a period of three years from the date of application”

⁶⁷จักรกฤษณ์ ควรพจน์, กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า, เรื่องเดิม, หน้า 273.

⁶⁸Paris Convention 6 quinquies (b) (2)

การมีลักษณะบ่งเฉพาะ หมายความว่า เครื่องนั้นต้องสามารถจำแนกสินค้าหรือบริการของกิจการหนึ่งออกจากสินค้าหรือบริการของกิจการอื่นได้⁶⁹ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งเครื่องหมายการค้าคือเครื่องมือระบุแหล่งกำเนิดสินค้าหรือบริการ

กฎหมายเครื่องหมายการค้าทั่วโลกได้แบ่งลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าไว้ 2 กรณีด้วยกัน คือ

(1) ลักษณะบ่งเฉพาะโดยตัวเครื่องหมายเอง (Inherently Distinctive) เป็นกรณีที่เครื่องหมายการค้ามีลักษณะที่สามารถแสดงความแตกต่างของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านี้กับสินค้าอื่นได้ในตัวเอง⁷⁰

ตัวอย่างสิ่งทีนำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าแล้วถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ของประเทศไทย เช่น ในมาตรา 7 วรรคแรก ได้แก่ ชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อนิติบุคคล หรือชื่อในทางการค้าซึ่งแสดงโดยลักษณะพิเศษ คำ ข้อความที่ไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง เป็นต้น ลักษณะบ่งเฉพาะในข้อนี้ความตกลงทริปส์กำหนดว่าสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

(2) ลักษณะบ่งเฉพาะอันเนื่องมาจากการใช้ (Distinctive Through Use) เป็นกรณีที่เครื่องหมายการค้าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะที่สามารถจำแนกความแตกต่างของสินค้าได้ด้วยตัวเอง แต่เมื่อเจ้าของนำเครื่องหมายออกใช้ จำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าไประยะหนึ่งจนทำให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านี้ออกจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่นได้ เครื่องหมายนั้นจึงมีลักษณะบ่งเฉพาะอันเนื่องมาจากการใช้⁷¹ ลักษณะบ่งเฉพาะในข้อนี้ความตกลงทริปส์ อนุญาตให้ประเทศสมาชิกเอากการใช้เป็นเงื่อนไขในการจดทะเบียนได้โดยพิจารณาจากการใช้ โดยบัญญัติไว้ในข้อ 15 (1) ว่า “ในกรณีที่สัญลักษณ์ไม่มีลักษณะที่สามารถจำแนกสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง บรรดาสมาชิกอาจให้มีการจดทะเบียนโดยขึ้นกับความสามารถในการบ่งเฉพาะที่เกิดจากการใช้”

ถึงแม้ว่าการใช้เครื่องหมายการค้า อาจทำให้จดทะเบียนได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขเวลาที่ความตกลงทริปส์กำหนดไว้ในข้อ 15 (3)⁷² แม้ในชั้นยื่นขอจดทะเบียนจะยังไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างจริงจังแต่ได้รับการผ่อนปรนให้ยื่นคำขอจดทะเบียนได้ ผู้ยื่นคำขอนั้นต้องนำเครื่องหมายการค้าที่ยื่นคำขอไว้ออกใช้ภายใน 3 ปีนับจากวันที่ยื่นขอจดทะเบียน หากพ้นกำหนด 3 ปีแล้วยังไม่มีการใช้อย่างจริงจังอาจถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้

⁶⁹จักรกฤษ ครอบพจน์, กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า, *เรื่องเดิม*, หน้า 268.

⁷⁰ธัชชัย ศุภผลศิริ, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า, *เรื่องเดิม*, หน้า 19-20.

⁷¹จักรกฤษณ์ ครอบพจน์, กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า, *เรื่องเดิม*, หน้า 269.

⁷²TRIPs Agreement 15 (3)

นอกจากลักษณะบ่งเฉพาะอันเป็นเงื่อนไขสำคัญในการจดทะเบียนแล้ว ความตกลงทริปส์ยังกำหนดหลักเกณฑ์การห้ามจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้อนุสัญญา กรุงปารีสในข้อ 15 (2)⁷³ ไว้ 5 กรณี⁷⁴ ดังนี้

(1) เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well Known Marks)

(2) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายอิสริยาภรณ์ ธง เครื่องหมายประจำชาติที่เป็นของประเทศสมาชิกของสหภาพปารีส สัญลักษณ์ของราชการ ใบสำคัญหรือหนังสือที่ออกโดยประเทศสมาชิก

(3) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายอิสริยาภรณ์ ธง เครื่องหมายประจำชาติ อักษรย่อ และชื่อต่าง ๆ ที่เป็นขององค์การระหว่างประเทศซึ่งมีประเทศสมาชิกของสหภาพปารีสประเทศหนึ่งหรือหลายประเทศเข้าร่วม

(4) เครื่องหมายที่มีลักษณะที่ละเมิดต่อสิทธิของบุคคลที่สามในประเทศที่ขอจดทะเบียน ซึ่งสิทธิของบุคคลที่สามนี้อาจเป็นสิทธิอย่างใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิข้างเคียงหรือสิทธิอื่นที่เกี่ยวข้อง

(5) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีลักษณะที่หลอกลวงสาธารณชน

กล่าวโดยสรุป คือ เครื่องหมายที่จะสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ตามความตกลงทริปส์ ต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะไม่ว่าจะมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองหรือโดยการใช้ เพราะการมีลักษณะบ่งเฉพาะถือเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า แต่ทั้งนี้ลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดจากการใช้ขึ้นอยู่กับประเทศสมาชิกว่าจะสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้หรือไม่ หากประเทศที่ให้จดทะเบียนจากการใช้ได้จะไม่รับจดทะเบียนโดยอ้างเหตุผลว่าในขณะที่จดทะเบียนเจ้าของมิได้ใช้เครื่องหมายการค้าไม่ได้ เพราะความตกลงทริปส์ได้ผ่อนปรนเงื่อนไขในเรื่องการใช้เครื่องหมายการค้าไว้ให้เจ้าของสามารถขอจดทะเบียนได้โดยมีเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายการค้าใน 3 ปีหลังจากจดทะเบียนแล้ว ทั้งนี้เครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่ห้ามรับจดทะเบียนในข้อ 15 (2) และไม่ว่าคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าไม่ว่าจะดีหรือไม่จะนำมาเป็นเหตุไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในไม่ได้ ตามข้อ 15 (4)⁷⁵

4) สิทธิในความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าประเทศสมาชิกสามารถกำหนดเอาการใช้เครื่องหมายการค้า (Use of Trademark) เป็นเงื่อนไขในการจดทะเบียนได้ และเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกรับรองสิทธิของผู้ใช้เครื่องหมายการค้าในทางธุรกิจการค้าด้วย ด้วยเหตุผลดังกล่าวประเทศสมาชิกจึง

⁷³TRIPs Agreement 15 (2)

⁷⁴จักรกฤษณ์ ควรวจน์, กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า, เรื่องเดิม, หน้า 270-271.

⁷⁵TRIPs Agreement 15 (4)

กำหนดให้สิทธิในเครื่องหมายการค้ามี 2 ประเภท คือ สิทธิที่ได้จากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และสิทธิที่ได้จากการใช้เครื่องหมายการค้า

(1) สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ความตกลงทริปส์ (TRIPs) ข้อ 16 (1)⁷⁶ กำหนดให้เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิเด็ดขาดในการใช้เครื่องหมายการค้าของตนกับสินค้าหรือบริการที่ได้จดทะเบียนไว้แต่เพียงผู้เดียว หากมีบุคคลอื่นนำไปใช้โดยปราศจากความยินยอมถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า อีกทั้ง เจ้าของเครื่องหมายสามารถกีดกันมิให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ตนได้จดทะเบียนไปใช้กับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกับของตน จนผู้บริโภคไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างและทราบแหล่งกำเนิดที่ถูกต้องได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อสันนิษฐานในความตกลงทริปส์ (TRIPs) ในข้อ 16 (1) ที่กำหนดว่ากรณีที่น่าเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันไปใช้กับสินค้าหรือบริการที่เหมือนกัน ก็น่าจะก่อให้เกิดความสับสนแก่ผู้บริโภคแล้ว⁷⁷

(2) สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน แต่ได้มีการใช้เครื่องหมายการค้า นั้น ซึ่งในตอนท้ายของความตกลงทริปส์ (TRIPs) ในข้อ 16 (1) ตอนท้ายได้บัญญัติให้เจ้าของเครื่องหมายการค้ายังคงมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนได้ในฐานะเป็นผู้ใช้ก่อน (Prior User) และไม่ถูกกระทบกระเทือนสิทธิจากบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในภายหลัง ผู้ใช้ก่อนยังมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือบริการของตนต่อไปได้ ตามความตกลงทริปส์ (TRIPs) ข้อ 16 (1)

เนื่องจากการใช้เครื่องหมายการค้า ทำให้เครื่องหมายนั้นนำมาจดทะเบียนได้ ความตกลงทริปส์ (TRIPs) จึงมีการกำหนดหลักเกณฑ์บังคับให้มีการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อคงไว้ซึ่งการจดทะเบียนหรือเพิกถอนการจดทะเบียนเมื่อไม่มีการใช้เพื่อบังคับตามสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้ในข้อ 19⁷⁸ หากไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกันจะถูกยกเลิกการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สำหรับกฎหมายเครื่องหมายการค้าในแต่ละประเทศอาจกำหนดระยะเวลาเพิกถอนการจดทะเบียนไว้เกินกว่าที่ความตกลงทริปส์ (TRIPs) กำหนดไว้ได้ไม่ถือว่าขัดกับความตกลงทริปส์ (TRIPs) ในข้อ 19

⁷⁶TRIPs Agreement Art. 16 (1) The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use.

⁷⁷จักรกฤษณ์ ควรพจน์, กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า, เรื่องเดิม, หน้า278.

⁷⁸TRIPs Agreement Article 19

ลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้าแบบใดจึงจะถือว่าไม่มีการใช้อันเป็นเหตุให้ถูกยกเลิกสิทธิ ความตกลงทริปส์ (TRIPs) ไม่ได้กำหนดกำหนดไว้ ประเทศสมาชิกจึงสามารถกำหนดเงื่อนไขลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้าได้ตามที่เห็นสมควร ในประเด็นนี้ อาจารย์จักรกฤษณ์ ครอบพจน์ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้าไว้ในหนังสือกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าไว้ว่า “การใช้เครื่องหมายการค้าน่าจะหมายถึงความถึงเฉพาะกรณีเจ้า นำเครื่องหมายการค้าไปใช้กับสินค้าหรือบริการของตนตามที่จดทะเบียนไว้เท่านั้น และเป็นการใช้ต่อสาธารณชน (Public Use) ซึ่งมีวิธีการใช้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่าย ขายตรง (Direct Sale) หรือส่งตัวอย่างสินค้า เป็นต้น อันถือว่าเครื่องหมายนั้นได้ทำหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าแล้ว ซึ่งเหตุผลในการเพิกถอนเครื่องหมายการค้า คือ ไม่มีการใช้ และเมื่อเครื่องหมายการค้าใดไม่ได้ทำหน้าที่ในการจำแนกสินค้าหรือบริการ รัฐก็ไม่ควรให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้านั้น”⁷⁹

ในบางกรณีเจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจไม่อยู่ในฐานะที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของตนได้ชั่วคราว กฎหมายจึงเปิดโอกาสให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าแสดงเหตุผลที่ไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อป้องกันมิให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้า โดยข้อต่อสู้ของเจ้าของอาจเป็นกรณีที่มีอุปสรรคอันเกิดจากพฤติการณ์ภายนอกเหนือการควบคุมของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เช่น ภาครัฐใช้มาตรการจำกัดการนำเข้าสินค้า หรือการที่เจ้าของให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตน แต่ทั้งนี้เจ้าต้องไม่ปล่อยให้ผู้ใช้ใช้เพียงลำพัง เป็นต้น

นอกจากนี้ หากเครื่องหมายการค้านั้นเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่สาธารณชนของประเทศ ไม่ว่าจะรู้จักแพร่หลายโดยวิธีการใช้หรือการโฆษณา ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ว่าเครื่องหมายนั้นจะได้จดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม มีสิทธิห้ามมิให้บุคคลอื่นใช้หรือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกันตามข้อกำหนดความตกลงทริปส์ (TRIPs) ในข้อ 16 (2) ที่นำข้อ 6 bis ของอนุสัญญากรุงปารีสมาใช้บังคับ⁸⁰

ส่วนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในสินค้าหรือบริการที่ต่างจำพวกกัน เจ้าของมีสิทธิที่จะห้ามมิให้บุคคลอื่นใช้หรือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือบริการต่างจำพวกกันได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของความตกลงทริปส์ (TRIPs) ข้อ 16 (3)⁸¹

⁷⁹จักรกฤษณ์ ครอบพจน์, **กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า**, *เรื่องเดิม*, หน้า290-291.

⁸⁰TRIPs Agreement, Article 16 (2) Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.

⁸¹TRIPs Agreement Article 16 (3) Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those

2 ประการ ประการแรก คือ การที่บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายได้บ่งบอกถึงความเกี่ยวพันกันระหว่างสินค้าหรือบริการกับเจ้าของเครื่องหมายการค้า จนทำให้ผู้บริโภคเข้าใจคิดว่าเป็นเครื่องหมายของเจ้าของที่แท้จริงหรือคิดว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า และประการที่สอง คือ การใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายของบุคคลอื่นนั้นน่าจะกระทบถึงผลประโยชน์ของผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง ซึ่งหากเข้าหลักเกณฑ์ทั้งสองประการ เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิห้ามจดทะเบียนหรือใช้เครื่องหมายการค้าของตนกับสินค้าหรือบริการต่างจำพวกกันได้⁸²

นอกจากนี้ เจ้าของยังมีสิทธิอนุญาตให้บุคคลอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิ (Licensing Agreement) โดยตนเองยังเป็นเจ้าของอยู่หรือโอนสิทธิให้บุคคลอื่น (Assignment) ใช้โดยเด็ดขาดก็ได้ เพราะสิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่เจ้าของสามารถจำหน่าย จ่าย โอน ก่อให้เกิดภาระติดพันได้ตามหลักเกณฑ์ของความตกลงทริปส์ข้อ 21⁸³

ระยะเวลาในการให้ความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนตามความตกลงทริปส์ (TRIPs) ไม่มีระยะเวลาสิ้นสุดเหมือนลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร โดยความตกลงทริปส์ (TRIPs) อนุญาตให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถต่ออายุการจดทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า 7 ปี⁸⁴ ซึ่งในแต่ละประเทศระยะเวลาในการต่ออายุการจดทะเบียนก็แตกต่างกันออกไป อาจจะกำหนดระยะเวลาในการต่ออายุการจดทะเบียนมากกว่า 7 ปี ก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 7 ปี ตามกำหนดเวลาขั้นต่ำที่ความตกลงทริปส์ (TRIPs) ได้กำหนดไว้⁸⁵

ส่วนวันที่เริ่มให้ความคุ้มครองจะเริ่มนับจากวันใดให้เป็นไปตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น 2 แนว คือ เริ่มนับจากวันขอจดทะเบียนที่ใช้กันอยู่ในหลาย ๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทย และเริ่มนับจากวันจดทะเบียน ซึ่งประเทศที่ใช้ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา

5) การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

หลักตามความตกลงทริปส์ เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้หรือไม่มีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของตนโดยชอบและสามารถห้ามบุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าที่ตนได้ใช้อยู่ก่อนหรือได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ แล้วแต่กรณี

goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.

⁸²จักรกฤษณ์ ควรวพจน์, กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า, เรื่องเดิม, หน้า 283.

⁸³TRIPs Agreement Article 21

⁸⁴จักรกฤษณ์ ควรวพจน์, กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า, เรื่องเดิม, หน้า 285-286.

⁸⁵TRIPs Agreement Article 18

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ถือว่ามีสิทธิเด็ดขาดที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าหรือบริการที่ได้จดทะเบียนไว้ตามข้อ 16 (1) ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ซึ่งหากมีบุคคลใดนำเครื่องหมายการค้าไปใช้โดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า การใช้ในทางการค้าหรือบริการ การนำเข้าหรือส่งออกสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น การใช้เครื่องหมายการค้าในทางธุรกิจ เช่น จดหมาย ใบสั่งของ ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น และการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นเพื่อการโฆษณาสินค้า ล้วนเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าทั้งสิ้น

6) ประเด็นพิจารณาในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปของการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้า โดยการโฆษณา (Advertising Gimmick) ตามความตกลงทริปส์

จากที่ผู้เขียนได้ศึกษาหลักเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามข้อตกลงของทริปส์ เห็นว่าสิ่งที่จะเป็นเครื่องหมายการค้าต้องประกอบด้วยลักษณะ 2 ประการ คือ

(1) การมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย อาจเป็นสัญลักษณ์ในรูปแบบใดก็ได้ ไม่ว่าจะสามารถมองเห็นได้ด้วยตาหรือไม่ก็ตาม และ

(2) สัญลักษณ์นั้นต้องสามารถจำแนกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการรายหนึ่งออกจากผู้ประกอบการรายอื่นได้ ซึ่งลักษณะในข้อนี้เรียกว่าลักษณะบ่งเฉพาะ อันเป็นลักษณะที่สำคัญในการเป็นเครื่องหมายการค้าที่จะทำให้ผู้บริโภคทราบแหล่งที่มาและทราบถึงผู้ผลิตสินค้า

ดังนั้น หากจะพิจารณาว่าการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick) สามารถได้รับความคุ้มครองตามความตกลงทริปส์หรือไม่นั้น การแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick) ต้องเข้าองค์ประกอบทั้ง 2 ประการที่ได้กล่าวมาข้างต้น กล่าวคือต้องมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์หรือการรวมกันของสัญลักษณ์ (Any Sign, or Any Combination of Signs) ตามคำนิยามของเครื่องหมายการค้า และมีลักษณะบ่งเฉพาะที่สามารถแยกความแตกต่างของสินค้าได้ หากเข้าองค์ประกอบทั้ง 2 ข้อ การแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick) ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความตกลงทริปส์

3.1.2 การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection on Industrial Property)

แนวความคิดในการเกิดความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม คือ การที่ประเทศอุตสาหกรรมของโลกในทวีปยุโรป มีการแข่งขันทางการค้าที่สูง แต่ไม่มีมาตรการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมในระดับที่เป็นมาตรฐานสากล จึงทำให้เกิดปัญหาการคัดลอกความคิดและขโมยการออกแบบทางอุตสาหกรรม ส่งผลเสียต่อระบบธุรกิจของประเทศอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ประเทศอุตสาหกรรมจึงร่วมกันลงนามในสนธิสัญญา ค.ศ. 1883 เพื่อป้องกันสิทธิของผู้ลงนามในข้อตกลงในทรัพย์สินอุตสาหกรรมทุกประเภท เช่น

สิทธิบัตร (Patent) เครื่องหมายการค้า (Trademark) การออกแบบทางผลิตภัณฑ์ (Industrial Design) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) และการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (The Repression of Unfair Competition) สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า การออกแบบทางอุตสาหกรรม และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยเรียกอนุสัญญานี้ว่า “อนุสัญญากรุงปารีสภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศในการป้องกันทรัพย์สินอุตสาหกรรม (The International Convention for the Protection of Industrial Property: Paris Convention)

อนุสัญญากรุงปารีสได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ (Minimum Standards) เพื่อให้ประเทศสมาชิกนำไปปฏิบัติ แบ่งเป็น 3 หลักสำคัญ⁸⁶ คือ

1) หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (Principle of National Treatment) อนุสัญญากรุงปารีสข้อ 2 (1)⁸⁷ บัญญัติประเทศสมาชิกมีหน้าที่ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมของประเทศสมาชิกอื่นเช่นเดียวกับประชาชนในประเทศตนเองโดยไม่เลือกปฏิบัติ

2) หลักการให้สิทธิที่จะขอรับความคุ้มครองก่อน (Principle of Right of Priority) อนุสัญญากรุงปารีสข้อ 4⁸⁸ กำหนดให้สิทธิแก่ผู้มีสิทธิขอรับสิทธิคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทางอุตสาหกรรมในประเทศสมาชิกแห่งใดแห่งหนึ่งแล้ว ยังสามารถขอรับสิทธิดังกล่าวได้อีกจากประเทศสมาชิกอื่น ๆ โดยกำหนดให้เครื่องหมายการค้าต้องยื่นคำขอภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ยื่นคำขอครั้งแรกในประเทศสมาชิกอื่น ๆ และให้ถือว่าการขอยื่นจดทะเบียนครั้งหลังได้ยื่นขอในวันที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนครั้งแรกด้วย

3) หลักการตามกฎเกณฑ์ร่วมกัน (Common Rule) เป็นการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ (Minimum Standard) ให้ประเทศภาคีสมาชิกถือปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในมาตรา 4 ทวิ จนถึงมาตรา 11 ทั้งนี้ ประเทศภาคีสมาชิกสามารถให้ความคุ้มครองมากกว่า (More Extensive Protection) ตามที่กำหนดไว้ในอนุสัญญากรุงปารีสได้

โดยมีประเทศที่ให้สัตยาบันแก่อนุสัญญาฉบับนี้รวม 11 ประเทศ ได้แก่ เบลเยียม บราซิล เอลซัลวาดอร์ ฝรั่งเศส กัวเตมาลา อิตาลี เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส เซอร์เบีย สเปน และสวิสเซอร์แลนด์ และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ.1884 ต่อมาประเทศอังกฤษ ประเทศตูนิซ และประเทศเอกวาดอร์ ได้เข้าร่วมเป็นภาคีทำให้เพิ่มจำนวนเป็น 14 ประเทศ หลังจากนั้นจำนวนภาคีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนปัจจุบันมีภาคีสมาชิกทั้งหมด 171 ประเทศ

สำหรับประเทศไทยแม้จะไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญากรุงปารีสภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศในการป้องกันทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention) แต่เนื่องจากประเทศไทยเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามพันธกรณีของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs Agreement) ขององค์การการค้าโลก ซึ่งกำหนดให้สมาชิกของ

⁸⁶ พรชัย ศิริบุญกุลขจร, เรียบเรียง, อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property), ค้นวันที่ 13 สิงหาคม 2559 จาก <http://www.bangbuathong.org/patent5.html>

⁸⁷ Paris Convention Article 2 (1)

⁸⁸ Paris Convention Article 4

องค์การการค้าโลกต้องปฏิบัติตาม มาตรา 1-12 และมาตรา 19 ของอนุสัญญากรุงปารีสภายใต้ อนุสัญญาระหว่างประเทศในการป้องกันทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention) เช่น การปฏิบัติ เยี่ยงคนชาติและการใช้สิทธิที่จะขอรับความคุ้มครองก่อน เป็นต้น อนุสัญญากรุงปารีสมีผลบังคับใช้ กับประเทศไทยในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2551

อนุสัญญากรุงปารีสภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศในการป้องกันทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention) มีบางประเด็นที่ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs Agreement) ครอบคลุมไม่ถึงจึงเป็นช่องทางที่ทำให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีความตกลง ระหว่างประเทศที่จะอำนวยความสะดวกแก่คนไทยในการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ในต่างประเทศ เช่น สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty: PCT), พิธีสารเกี่ยวกับความตกลงกรุงมาดริดเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (The Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks), สนธิสัญญากฎหมายเครื่องหมายการค้า (The Trademark Law Treaty) เป็นต้น

ในส่วนของการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าภายใต้อนุสัญญากรุงปารีส มิได้ให้คำ นิยามของเครื่องหมายการค้าไว้ โดยบัญญัติไว้ในข้อ 6 เพียงว่า “เงื่อนไขในการยื่นคำขอและการรับ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้เป็นไปตามกฎหมายภายในของแต่ละรัฐ” จึงเป็นเรื่องที่ประเทศภาคี สมาชิกต้องออกแบบกฎหมายภายในและทำการรับจดทะเบียนด้วยตนเอง อันมีลักษณะเป็นการเปิด กว้างเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสัญญากรุงปารีส ข้อ 1 (3) ที่ว่า “ทรัพย์สินทาง อุตสาหกรรมต้องมีความหมายอย่างกว้าง” ซึ่งหมายความว่า จะกำหนดหรือจำกัดสิ่งที่สามารถเป็น เครื่องหมายการค้าให้แคบลงไม่ได้

1) คำนิยามของเครื่องหมายการค้า

อนุสัญญากรุงปารีสไม่ได้มีการกำหนดคำนิยามของสิ่งที่จะเป็นเครื่องหมายการค้าไว้ แต่ได้มีการบัญญัติให้ประเทศสมาชิกสามารถออกแบบและกำหนดเงื่อนไขของการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าได้เอง ไว้ในข้อ 6 (1)⁸⁹ ซึ่งเงื่อนไขของแต่ละประเทศก็จะมี ความใกล้เคียงกัน เนื่องจากประเทศสมาชิกส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ความตกลงทริปส์ ซึ่งมีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการ ให้ความคุ้มครองไว้

เมื่ออนุสัญญากรุงปารีสไม่ได้ให้คำจำกัดคำนิยามของเครื่องหมายการค้าไว้ โดยเฉพาะ จึงเป็นเรื่องของแต่ละประเทศจะออกแบบกฎหมายภายในประเทศด้วยตนเอง นอกจากนี้ อนุสัญญากรุงปารีสข้อ 1(3)⁹⁰ ได้บัญญัติว่า “ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมจะต้องมีความหมายอย่าง กว้าง” ทำให้ประเทศสมาชิกสามารถกำหนดคำนิยามของเครื่องหมายการค้าได้อย่างกว้าง ดังนั้น สิ่งใด ๆ ก็อาจมีลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้าได้

⁸⁹Paris Convention, Article 6 (1) The conditions for the filing and registration of trademarks shall be determined in each country of the Union by its domestic legislation.

⁹⁰Paris Convention Article 1 (3)

หากจะพิจารณาว่าการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้า (Gimmick) ด้วยการโฆษณา มีลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้าตามที่อนุสัญญากรุงปารีสกำหนดไว้หรือไม่นั้น ต้องพิจารณาจากคำนิยามตามอนุสัญญากรุงปารีส แต่เนื่องจากอนุสัญญากรุงปารีสไม่ได้มีการให้คำนิยามของเครื่องหมายการค้าไว้ แต่อนุญาตให้ประเทศภาคีสมาชิกสามารถออกแบบกฎหมายรวมถึงคำนิยามของเครื่องหมายการค้าภายในประเทศของตนได้ โดยอนุสัญญากรุงปารีสได้กำหนดความหมายขั้นต่ำไว้ว่า สิ่งที่จะเป็นทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมจะต้องมีความหมายอย่างกว้าง ทำให้ประเทศสมาชิก รวมถึงประเทศไทยสามารถกำหนดคำนิยามของเครื่องหมายการค้าได้อย่างกว้าง แต่ต้องไม่ขัดกับอนุสัญญากรุงปารีส ทำให้การแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้า (Gimmick) ด้วยการโฆษณา อาจเป็นเครื่องหมายการค้าได้

2) การได้มาสิทธิในเครื่องหมายการค้า

ตามอนุสัญญากรุงปารีสให้อิสระแก่ประเทศสมาชิกในการออกแบบกฎหมายเพื่อให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ซึ่งประเทศส่วนใหญ่สิทธิในเครื่องหมายการค้าได้มาโดย 2 วิธีด้วยกัน คือ การนำเครื่องหมายไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และโดยการใช้เครื่องหมายนั้น

แม้การใช้เครื่องหมายการค้ามีความสำคัญในการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งรัฐควรกำหนดเอาการใช้เป็นเงื่อนไขในการจดทะเบียน แต่อนุสัญญากรุงปารีสมิได้กำหนดเอาการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นเงื่อนไขในการจดทะเบียนด้วย ทั้งนี้กฎหมายภายในประเทศสมาชิกของสหภาพปารีสบางประเทศก็กำหนดเงื่อนไขบังคับให้มีการใช้เครื่องหมายการค้าภายหลังที่มีการจดทะเบียนเพื่อให้เจ้าของเครื่องหมายค้านำเครื่องหมายของตนไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของเครื่องหมายการค้า เช่น กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศเยอรมนี ได้เพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายการค้าว่า หากไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกันอาจถูกเพิกถอนได้⁹¹ ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติในอนุสัญญากรุงปารีส ที่แม้จะไม่กำหนดเอาการใช้เป็นเงื่อนไขในการจดทะเบียน แต่มีการบังคับให้นำเครื่องหมายค้านั้นออกใช้ หากไม่มีการใช้ภายในระยะเวลาที่สมควร (Reasonable Period) อาจถูกเพิกถอนเครื่องหมายการค้าได้ ตามข้อ 5 (ซี) (1)⁹²

3) เงื่อนไขในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เงื่อนไขสำคัญที่เครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายหรือโดยการจดทะเบียน คือ เครื่องหมายนั้นจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctiveness) ซึ่งตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศต่าง ๆ เครื่องหมายการค้าอันหนึ่งอาจมีลักษณะบ่งเฉพาะได้ 2 กรณีด้วยกัน คือ การมีลักษณะบ่งเฉพาะโดยตัวเครื่องหมายเอง (Inherently Distinctive) และลักษณะบ่งเฉพาะอันเนื่องมาจากการใช้ (Distinctive Through Use)

ตามอนุสัญญากรุงปารีสในเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายได้ถูกกำหนดไว้ในข้อ 6 Quinquies (บี) (2)⁹³ ว่าประเทศสมาชิกอาจถือว่าเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะเป็นสิ่งที่

⁹¹ จักรกฤษณ์ ควรวพจน์, *กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า, เรื่องเดิม*, หน้า 272.

⁹² Paris convention Article 5 (c) (1)

⁹³ paris convention 6 quinquies (b) (2)

ไม่อาจจดทะเบียนหรือเป็นเครื่องหมายที่ไม่สมบูรณ์ได้ เห็นได้ว่าการมีลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมาย คือ การที่เครื่องหมายนั้นสามารถแยกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการรายหนึ่งออกจากผู้ประกอบการรายอื่นได้ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะจึงอาจถูกปฏิเสธไม่ได้รับความคุ้มครองโดยการจดทะเบียนเช่นเดียวกับเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-Known Marks) ตามข้อ 6 bis (1) หรือเป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายอิสริยาภรณ์ ธง เครื่องหมายประจำชาติของประเทศสมาชิก หรือเป็นเครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีลักษณะหลอกลวงสาธารณะ⁹⁴

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าอนุสัญญากรุงปารีสได้กำหนดกรณีของประเทศสมาชิกอาจปฏิเสธ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้หลายกรณี อีกทั้ง ไม่ได้กำหนดให้การใช้เครื่องหมายการค้าเป็นเงื่อนไขในการจดทะเบียนเหมือนความตกลงทริปส์ โดยอนุสัญญากรุงปารีสได้ให้อิสระแก่ประเทศสมาชิกในการกำหนดกฎหมายภายในประเทศสมาชิกเอง แต่ทั้งนี้อนุสัญญากรุงปารีสยังให้ความสำคัญต่อการใช้เครื่องหมายการค้าอยู่ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเครื่องหมายการค้า โดยมีการกำหนดไว้ในข้อ 5 (ซี) (1) ว่าหากไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้าให้อำนาจประเทศสมาชิกเพิกถอนเครื่องหมายการค้าได้ภายในระยะเวลาที่สมควร จากบทบัญญัติดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาในการตีความคำว่า “ระยะเวลาที่สมควร” ทำให้ประเทศสมาชิกกำหนดระยะเวลาในการไม่ใช้เครื่องหมายการค้าอันจะเป็นเหตุในการเพิกถอนสิทธิไว้ต่างกัน เช่น กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา กำหนดระยะเวลา 2 ปี⁹⁵ สำหรับประเทศไทยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 กำหนดไว้ 3 ปี เป็นต้น ทำให้ไม่สอดคล้องกับความตกลงทริปส์ที่กำหนดเวลาเอาไว้ 3 ปีติดต่อกันเป็นอย่างน้อย ประเทศสมาชิกจึงต้องแก้ไขกฎหมายภายในให้เป็นไปตามความตกลงดังกล่าว

4) สิทธิความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า

เมื่อเครื่องหมายเข้าลักษณะการเป็นเครื่องหมายการค้าแล้ว สิทธิในความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงเกิดขึ้น และเมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้านำเครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียน ย่อมเป็นผู้มีสิทธิเด็ดขาดในการใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าหรือบริการที่ได้จดทะเบียนไว้ หากมีบุคคลอื่นนำเครื่องหมายการค้าไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

สิทธิในความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีได้จดทะเบียน อนุสัญญากรุงปารีสให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนด้วยโดยห้ามมิให้ประเทศสมาชิกรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะดังกล่าวและห้ามนำไปใช้โดยปราศจากความยินยอมด้วยเพื่อป้องกันการลอกเลียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแต่ไม่ได้จดทะเบียนและไม่ได้มีการใช้ภายในประเทศ ตามข้อ 6 bis รวมถึงเครื่องหมายบริการด้วย เจ้าของเครื่องหมายการค้า

⁹⁴ จักรกฤษณ์ ควรวจน์, กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า, เรื่องเดิม, หน้า270-271.

⁹⁵ Trademark Act of 1946 as amended Section 45

มีสิทธิที่จะกีดกันมิให้บุคคลอื่นทำการจดทะเบียนและใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกันเท่านั้นแต่ไม่มีสิทธิห้ามมิให้จดทะเบียนหรือใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือบริการที่ต่างจำพวกกัน

5) การละเมิดเครื่องหมายการค้า

โดยหลักแล้วเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของตนแต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่เจ้าของจะอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตน บทบัญญัติตามอนุสัญญากรุงปารีสนอกจากจะให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วยังให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนด้วย หากเครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย การนำเครื่องหมายการค้าของผู้ที่จดทะเบียนหรือเครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียนแต่มีชื่อเสียงแพร่หลายไปใช้โดยปราศจากความยินยอม ถือเป็น การละเมิดสิทธิของผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า

6) ประเด็นพิจารณาในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปของการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick) ตามอนุสัญญากรุงปารีส จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามบทบัญญัติของอนุสัญญากรุงปารีสเห็นว่า การแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick) จะเป็นเครื่องหมายการค้าและสามารถได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญากรุงปารีสได้หรือไม่นั้น ต้องพิจารณาถึงบทบัญญัติในอนุสัญญากรุงปารีสประกอบกับกฎหมายภายในประเทศสมาชิก เพราะอนุสัญญากรุงปารีสได้ให้อิสระแก่ประเทศสมาชิกในการออกแบกฎหมายเครื่องหมายการค้าภายในประเทศได้เท่าที่ไม่ขัดกับบทบัญญัติในอนุสัญญากรุงปารีส

การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจึงต้องพิจารณาจากการให้คำนิยามของเครื่องหมายการค้า เพื่อจะได้ทราบว่าเครื่องหมายการค้าที่อาจได้รับความคุ้มครองต้องมีลักษณะอย่างไรและสิ่งใดบ้างที่สามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้ อีกทั้ง จะได้รับความคุ้มครองโดยวิธีใดบ้างและมีหลักเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองอย่างไร

ในส่วนของคำนิยามของเครื่องหมายการค้า บทบัญญัติตามอนุสัญญา กรุงปารีส ไม่ได้มีการให้คำนิยามไว้โดยให้เป็นไปตามกฎหมายภายในของประเทศสมาชิกที่สามารถออกแบเองได้ตามข้อ 6 (1) อีกทั้ง อนุสัญญากรุงปารีสยังกำหนดการให้ความหมายของทรัพย์สินอุตสาหกรรมซึ่งหมายความรวมถึงเครื่องหมายการค้าต้องมีความหมายอย่างกว้าง ดังนั้น ในการกำหนดคำนิยามของเครื่องหมายการค้าและลักษณะของเครื่องหมายการค้าจึงต้องมีลักษณะที่เปิดกว้างให้แก่สมาชิกภายในประเทศเพื่อเป็นการสนับสนุนว่าสิ่งใด ๆ ก็สามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้

อีกทั้ง ยังกำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องกำหนดเงื่อนไขสำคัญที่เครื่องหมายการค้า จะได้รับความคุ้มครองไว้ว่า เครื่องหมายการค้าต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะหากขาดลักษณะบ่งเฉพาะในข้อนี้ประเทศสมาชิกอาจปฏิเสธรับจดทะเบียนหรืออาจเป็นเครื่องหมายที่ไม่สมบูรณ์ ตามที่ข้อ 6 Quinquiesn (บี) (2) กำหนดไว้

การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า นอกจากจะได้รับความคุ้มครองโดยการจดทะเบียนแล้ว อนุสัญญากรุงปารีสยังให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนหาก

เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย ซึ่งข้อกำหนดนี้เป็นพันธกรณีที่ประเทศสมาชิกรวมถึงประเทศไทยต้องออกแบกกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับหลักการตามอนุสัญญากรุงปารีสดังกล่าว

ดังนั้น การจะพิจารณาว่าการแสดงท่าทางเพื่อสื่อถึงสินค้า (Gimmick) ด้วยการโฆษณาสามารถได้รับความคุ้มครองตามจากอนุสัญญากรุงปารีสหรือไม่นั้นต้องพิจารณาเสียก่อนว่าการแสดงท่าทางเพื่อสื่อถึงสินค้าด้วยการโฆษณามีลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้าหรือไม่ ซึ่งอนุสัญญากรุงปารีส ข้อ 6 (1) ไม่มีการกำหนดคำนิยามของเครื่องหมายการค้าไว้ มีเพียงแต่กำหนดไว้ว่าความหมายของทรัพย์สินอุตสาหกรรมต้องมีความหมายอย่างกว้างเท่านั้น แต่ทั้งนี้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองนั้นต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะด้วย อีกทั้ง ยังให้อิสระแก่ประเทศสมาชิกที่สามารถกำหนดเงื่อนไขในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้เองภายในประเทศอีกด้วย การแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้า (Gimmick) โดยการโฆษณาอาจได้รับความคุ้มครองเป็นเครื่องหมายการค้าตามอนุสัญญากรุงปารีสหากเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้วิจัยจะนำไปวิเคราะห์ในเรื่องคำนิยามและการมีลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าในบทที่ 4 ต่อไป

3.2 การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick) ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ

แม้จะมีความตกลงระหว่างประเทศและอนุสัญญาระหว่างประเทศวางกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแก่ประเทศสมาชิกแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศยังมีส่วนที่แตกต่างออกไป จึงต้องทำการศึกษากฎหมายเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศควบคู่ไปด้วย

3.2.1 การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษ

ก่อนมีการใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศอังกฤษ หากมีคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้า ศาลประเทศอังกฤษจะใช้หลักกฎหมายคอมมอนลอว์ในการตัดสิน แต่หลักกฎหมายคอมมอนลอว์นี้มีปัญหาในการพิสูจน์สิทธิในความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า เพราะต้องอาศัยชื่อเสียงทางการค้าของสินค้านั้นมาประกอบการพิจารณา ตามหลักกฎหมายการลวงขาย (Passing Off) ที่ศาลอังกฤษได้สร้างขึ้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาจึงมีแนวคิดที่จะให้มีกฎหมายที่กำหนดให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อตัดปัญหาในการพิสูจน์สิทธิในเครื่องหมายการค้า จึงได้ออกกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับแรกของประเทศอังกฤษ คือ The Trade Marks Registration Act 1875⁹⁶ ได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ว่า เครื่องหมายการค้าที่จะจดทะเบียนได้ต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะและเมื่อได้รับการจดทะเบียนแล้ว

⁹⁶ วิจารณ์ ทรัพย์มาตีกุล, ปัญหาการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าในรูปกลุ่มสี (การศึกษาค้นคว้าอิสระ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546), หน้า 110-112.

ถือเป็นสิทธิเด็ดขาดของเจ้าของเครื่องหมายการค้าแต่เพียงผู้เดียวในการใช้หรืออนุญาตให้บุคคลใดใช้เครื่องหมายการค้านั้น ภายหลังจากได้มีการแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าอีกหลายฉบับจนกระทั่งในปี ค.ศ.1994 ได้มีการประกาศใช้ Trade Marks Act 1994 ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยกฎหมายฉบับนี้มีแก้ไขให้ขยายความคุ้มครองแก่สิ่งที่ไม่เคยได้รับความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้ามาก่อน เช่น รูปร่างรูปทรงของวัตถุ หีบห่อบรรจุภัณฑ์ เสียงหรือกลิ่นของวัตถุ เป็นต้น

นอกจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าภายในประเทศอังกฤษแล้วยังมีสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าอีกหลายฉบับ ได้แก่ พิธีสารมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายสากล พ.ศ.2532 (Protocol Related to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks 1989) อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม พ.ศ.2546 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883)

1) คำนิยามของเครื่องหมายการค้า

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย Trade Marks Act 1994 คุ้มครองแก่สิ่งใหม่ ๆ ให้สามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้ หากสิ่งนั้นทำหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าที่สามารถบ่งชี้สินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการรายหนึ่งออกจากผู้ประกอบการรายอื่นได้ โดยบัญญัติไว้ในมาตรา 1 (1)⁹⁷ ว่า “เครื่องหมายการค้า หมายถึง สัญลักษณ์ใด ๆ ที่สามารถบ่งชี้สินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการรายหนึ่งออกจากผู้ประกอบการรายอื่น และสัญลักษณ์นั้นสามารถแสดงให้เห็นเป็นภาพหรือลายลักษณ์อักษรได้ ซึ่งเครื่องหมายการค้าอาจประกอบด้วยคำ (รวมถึงชื่อบุคคล) ลวดลาย ตัวอักษร ตัวเลข รูปทรงสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์”

จากบทบัญญัติในเรื่องคำนิยามของเครื่องหมายการค้าไม่ได้จำกัดความว่าเครื่องหมายการค้าคืออะไรบ้าง เพียงแต่ได้ยกตัวอย่างสิ่งที่สามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้ โดยใช้คำว่า “อาจประกอบด้วย (. . . may, in particular, consist of . . .)” เท่ากับเป็นการเปิดกว้างเพื่อที่จะยอมรับสิ่งที่จะเป็นเครื่องหมายการค้าในรูปแบบอื่น ๆ นอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในกฎหมายได้ ดังนั้น สัญลักษณ์ใด ๆ ที่สามารถแยกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการแต่ละรายออกจากกันได้ ก็สามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้เช่นกัน แต่ทั้งนี้สัญลักษณ์นั้นต้องมีคุณสมบัติสำคัญที่สอดคล้องกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับแรกของประเทศไทยคือ สัญลักษณ์นั้นต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะที่จะแยกความแตกต่างของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าได้ด้วย

⁹⁷Trade Marks Act 1994, Article1(1) “a trademarks” means any sign capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings.

A trademarks may, in particular, consist of words (including personal names), designs, letters, numerals or the shape of goods or their packaging.

นอกจากลักษณะของเครื่องหมายการค้าตามคำนิยามแล้ว องค์ประกอบของเครื่องหมายการค้าที่พึงมีอีกประการหนึ่ง คือ สามารถบรรยายเป็นภาพหรือลายลักษณ์อักษรได้ ดังนั้น สัญลักษณ์ใด ๆ ที่จะเป็นเครื่องหมายการค้าได้ต้องสามารถอธิบายลงบนกระดาษด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งให้เห็นเป็นภาพหรือลายลักษณ์อักษรได้เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าของสำนักทะเบียน

หากพิจารณาจากคำนิยามของเครื่องหมายการค้าตาม Trade Marks Act 1994 แล้วเห็นว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้านี้สามารถให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าได้อย่างหลากหลาย ไม่ได้จำกัดเฉพาะสิ่งที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1 (1) เท่านั้นจึงจะสามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ทำให้สิ่งอื่น ๆ หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ก็อาจเป็นเครื่องหมายการค้าได้ หากสามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการแต่ละรายออกจากกันได้ ซึ่งสอดคล้องกับหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าที่สามารถทำให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่นอย่างไร หรือเรียกว่าการมีลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้านั่นเอง

เห็นได้จากในประเทศอังกฤษ กลิ่นเฉพาะของน้ำหอม ภายใต้เครื่องหมายการค้า Channel No.5 สามารถได้รับความคุ้มครองกลิ่นให้เป็นเครื่องหมายการค้าได้ แม้อ่อนนั้นจะไม่ได้มีการบัญญัติไว้ในคำนิยามมาตรา 1 (1) ของ Trade Marks Act 1994 ก็ตาม ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าคำนิยามที่ถูกบัญญัติไว้เป็นเพียงการยกตัวอย่างของสิ่งที่เป็นเครื่องหมายการค้าได้เท่านั้น เมื่อกลิ่นของน้ำหอม Channel No.5 สามารถทำให้ประชาชนแยกแยะความแตกต่างของกลิ่นน้ำหอมออกจากกันได้ และสามารถเขียนบรรยายกลิ่นได้ กลิ่นของน้ำหอม Channel No.5 จึงเป็นเครื่องหมายการค้าได้

ดังนั้น เมื่อกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยไม่มีการจำกัดสิ่งที่จะเป็นเครื่องหมายการค้าไว้ การแสดงท่าทางที่สื่อถึงสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick) อาจเป็นเครื่องหมายการค้าได้ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย หากการแสดงท่าทางที่สื่อถึงสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick) มีลักษณะบ่งเฉพาะที่ทำให้ประชาชนสามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าหรือบริการออกจากกันได้เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าอื่นๆ อีกทั้งต้องสามารถบรรยายให้เห็นเป็นภาพหรือลายลักษณ์อักษรได้ การแสดงท่าทางที่สื่อถึงสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick) ก็น่าจะได้รับความคุ้มครองเป็นเครื่องหมายการค้าภายใต้ Trade Marks Act 1994 ของประเทศไทยได้

2) การให้ได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้า

ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย สิทธิในเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้นได้ 2 วิธี คือ

(1) การนำเครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียน เจ้าของจะได้สิทธิในเครื่องหมายการค้าตามระบบผู้ยื่นคำขอก่อนมีสิทธิดีกว่า (First to File System) เมื่อจดทะเบียนแล้วเจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมมีสิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าที่ตนได้จดทะเบียนไว้

(2) การใช้เครื่องหมายการค้า โดยผู้ที่ใช้เครื่องหมายการค้าก่อนมีสิทธิดีกว่า (First to Use System) สิทธิจะได้อีกโดยเจ้าของได้นำเครื่องหมายการค้าออกใช้กับสินค้าโดยไม่ต้อง

นำไปจดทะเบียน แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องมีเจตนาสุจริตที่จะใช้เครื่องหมายการค้านี้เป็นอย่าง
เครื่องหมายการค้า มิใช่สร้างเครื่องหมายการค้าขึ้นมา แต่ไม่มีการใช้เพื่อกีดกันทางการค้าแก่
ผู้ประกอบการรายอื่น⁹⁸

ในประเทศอังกฤษมีการวางบรรทัดฐานไว้ว่านอกจากการนำเครื่องหมายมาติดบน
บรรจุภัณฑ์ของสินค้าแล้วการกระทำต่อไปนี้ถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้า⁹⁹

- (1) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Advertising)
- (2) การส่งเสริมการขาย (Promotion)
- (3) การพูด เช่น การพูดทางวิทยุกระจายเสียง
- (4) การใช้กับสินค้าที่ผลิตขึ้นเพื่อการส่งออกแต่อย่างเดียว

ดังนั้น เมื่อเจ้าของนำเครื่องหมายการค้าของตนเองออกใช้ไม่ว่าด้วยการติดบน
บรรจุภัณฑ์หรือด้วยการโฆษณาเครื่องหมายนั้น ถือว่าเจ้าของยอมได้สิทธิในเครื่องหมายการค้ามา
โดยการใช้แล้ว

3) เงื่อนไขในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เดิมระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย The Trade Mark
Act 1938 จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การจดทะเบียนใน Part A และ Part B¹⁰⁰

โดยเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนใน Part A นั้นจะต้องมีลักษณะ
บ่งเฉพาะในตัวเอง (Inherently Distinctive) และข้อดีของการจดทะเบียนใน Part A นี้จะพ้นจาก
การโต้แย้งคัดค้านในเรื่องการมีลักษณะบ่งเฉพาะและการขัดแย้งสิทธิในเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นได้
เมื่อล่วงพ้น 7 ปีนับแต่วันจดทะเบียน¹⁰¹ โดยส่วนมากผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนจะขอจดทะเบียน

⁹⁸ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, *กฎหมายเครื่องหมายการค้า สหราชอาณาจักร*, ค้นวันที่ 7
กรกฎาคม 2558 จาก https://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1333&Itemid=160

⁹⁹ Annand and Norman, ap.cit., P.153 อ้างถึงใน วัส ดิงสมิตร, *เรื่องเดิม*, หน้า 85.

¹⁰⁰ วีรภัทร ทรัพย์มาตีกุล, *เรื่องเดิม*, หน้า 110-112.

¹⁰¹ Trade Marks Act 1938 Section 13(1) In all legal proceedings relating to a
trade mark registered in Part A of the register (including to be con- applications under
section thirty-two of this Act) the elusive as original registration in Part A of the
register of the to validity trade mark shall, after the expiration of seven years after
seven from the date of that registration, be taken to be valid years. all respects,
unless-

(a) that registration was obtained by fraud, or

(b) the trade mark offends against the provisions of section eleven of this Act.

(2) Nothing in subsection (1) of section five of this 'Act shall be construed as
making applicable to a trade mark, as being a trade mark registered in Part B of the

เครื่องหมายการค้าใน Part A มากกว่าเพราะจะได้รับความคุ้มครองที่ดีกว่า Part B แต่หากผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนไม่สามารถได้รับการจดทะเบียนใน Part A ได้ ก็สามารถขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใน Part B แทนได้

ซึ่งเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนใน Part B เป็นการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองแต่เกิดลักษณะบ่งเฉพาะขึ้นภายหลังการใช้เครื่องหมายการค้า เช่น คำว่า “ชิน ชิน” (Chin Chin) ได้รับการปฏิเสธการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน Part A เพราะไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง เนื่องจากคำว่า Chin Chin เป็นคำชื่อเชิงุให้ดื่ม แต่คำนี้สามารถนำมาจดทะเบียนใน Part B ได้เนื่องจากมีการเข้ามาเป็นระยะเวลาจนเกิดลักษณะบ่งเฉพาะขึ้น¹⁰²

แต่ในปัจจุบันได้ยกเลิกระบบจดทะเบียนที่แยกระบบสองทะเบียน และเปลี่ยนให้เป็นระบบทะเบียนเดียวขึ้น โดยเครื่องหมายการค้าที่จะได้รับความคุ้มครองยังแบ่งออกเป็นการได้รับความคุ้มครองโดยการจดทะเบียนโดยใช้ระบบผู้ที่ยื่นคำขอก่อนมีสิทธิดีกว่า (First to File System) และระบบผู้ใช้เครื่องหมายก่อนมีสิทธิดีกว่า (First to Use System)

คุณสมบัติของเครื่องหมายการค้าที่สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนได้ถูกกำหนดไว้ใน Trademarks Act 1994 มาตรา 1 (1) ที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น คือ เครื่องหมายที่จะขอจดทะเบียนได้นั้น ต้องสามารถบ่งชี้สินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการรายหนึ่งออกจากผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ได้ อีกทั้ง เครื่องหมายการค้าต้องสามารถบรรยายเป็นภาพหรือลายลักษณ์อักษรลงในแบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนได้ด้วย ซึ่งวิธีการในการแสดงให้เห็นภาพหรือเป็นลายลักษณ์อักษรนั้น Trademarks Act 1994 ไม่ได้ระบุวิธีไว้ว่าจะต้องเป็นการใส่รูปภาพลงในแบบฟอร์มหรืออธิบายเครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปทรงเท่านั้น ถ้าหากเครื่องหมายการค้ามีได้อยู่ในรูปของคำหรือรูปภาพ ผู้ขอจดทะเบียนอาจใช้วิธีการบรรยายเครื่องหมายการค้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนได้ด้วย

อีกทั้ง Trademarks Act 1994 ได้บัญญัติไว้ชัดเจนว่าสิ่งไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ซึ่งเครื่องหมายการค้าจะถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนได้ใน 2 กรณี ดังต่อไปนี้

(1) การปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนโดยกฎหมาย (Absolute Grounds for Refusal of Registration) เนื่องจากตัวของเครื่องหมายการค้าเองขาดคุณสมบัติในการเป็นเครื่องหมายการค้าตาม Trade Marks Act 1994 มาตรา 3 ได้ระบุสาเหตุที่ไม่สามารถรับจดทะเบียนได้เนื่องจากตัวของเครื่องหมายการค้าเองไว้ว่าสิ่งต่อไปนี้ไม่สามารถรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้เลย เช่น มาตรา 3 (1)¹⁰³

register, the foregoing provisions of this section relating to a trade mark registered in Part A of the register.

¹⁰²Oxford Journals, **Reports of Patent, Design and Trademark Cases : Chin Chin Trademark (Registration)**, 1965, Retrieved 2 August 2015 from <http://rpc.oxfordjournals.org/content/82/4/136.full.pdf+html>

¹⁰³Trade Marks Act 1994 Section 3(1) (1) The following shall not be registered -
(a) signs which do not satisfy the requirements of section 1(1),

(ก) สัญลักษณ์ที่ไม่มีลักษณะพึงจดทะเบียนได้ตามมาตรา 1 (1)

(ข) เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

(ค) เครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยลักษณะของสัญลักษณ์ หรือ เครื่องบ่งชี้ในทางการค้าที่สามารถทำหน้าที่ระบุชนิด คุณสมบัติ จำนวน ความมุ่งหมาย คุณค่า แหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ เวลาการผลิตสินค้า หรือการให้บริการ หรือลักษณะอื่น ๆ ของสินค้าหรือ บริการ

(ง) เครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยลักษณะของสัญลักษณ์หรือ เครื่องบ่งชี้ในทางการค้าที่เป็นที่แพร่หลายในภาษานั้น หรือเป็นสามัญในทางการค้า¹⁰⁴ เป็นต้น

แต่มีข้อยกเว้นข้อจำกัดดังกล่าว แม้เครื่องหมายการค้าจะต้องห้ามไม่ให้รับจดทะเบียนด้วยเหตุผลข้างต้น แต่หากเครื่องหมายที่ยื่นขอจดทะเบียนนั้นเกิดลักษณะบ่งเฉพาะมาจากการใช้ก่อนวันยื่นขอจดทะเบียนลักษณะต้องห้ามจดทะเบียนข้างต้นก็สามารถนำมายื่นคำขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

(2) การปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนด้วยเหตุผลเกี่ยวเนื่องทำให้ไม่สามารถรับจดทะเบียนได้ (Relative Grounds for Refusal of Registration) หมายความว่า เครื่องหมายการค้า นั้นเคยถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนด้วยเหตุผลทางกฎหมายมาแล้วเพราะขาดคุณสมบัติในการเป็น เครื่องหมายการค้า และมีเหตุให้ถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเป็นครั้งที่สองอีก เรียกว่า เหตุผล เกี่ยวเนื่อง เพราะกฎหมายต้องการที่จะคุ้มครองสิทธิที่มีอยู่ก่อน (Earlier Right) ของเจ้าของ เครื่องหมายการค้าโดยการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งในอนาคต แต่หาก เจ้าของสิทธิที่มีอยู่ก่อนให้ความยินยอมในการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า อาจทำให้ เครื่องหมายการค้า นั้นได้รับการจดทะเบียนได้

(b) trade marks which are devoid of any distinctive character,

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

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

Provided that, a trade mark shall not be refused registration by virtue of paragraph (b), (c) or (d) above if, before the date of application for registration, it has in fact acquired a distinctive character as a result of the use made of it.

¹⁰⁴ เดวิท พุ่มชนะโชคชัย, เครื่องหมายการค้าที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า โดยตรง: ศึกษากรณีการใช้และการตีความกฎหมายของนายทะเบียนและคณะกรรมการ เครื่องหมายการค้า (การศึกษาค้นคว้า อิศระ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2550), หน้า 62-63.

โดย Trademarks Act 1994 ได้กำหนดเหตุผลเกี่ยวเนื่องที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกรณีนี้ไว้ในมาตรา 5 ซึ่งได้แก่

เช่น มาตรา 5 (1)¹⁰⁵ กำหนดให้เครื่องหมายการค้าจะไม่ได้รับการจดทะเบียนถ้ามีความเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้าหรือบริการชนิดเดียวกันไว้ก่อนแล้ว

มาตรา 5 (3)¹⁰⁶ กำหนดไว้ว่าเครื่องหมายการค้าจะไม่ได้รับการจดทะเบียน หากเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้าหรือบริการต่างชนิดกันไว้ก่อนแล้ว ถ้าเครื่องหมายที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย (Well Known Mark) ในสหราชอาณาจักรหรือสหภาพยุโรป เช่น ศาลอังกฤษ เคยปฏิเสธที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดาว 3 แฉกกับสินค้าเสื้อผ้า เหตุเพราะเครื่องหมายดาว 3 แฉกเป็นเครื่องหมายของรถเมอร์เซดีส เบนซ์ (Mercedes Benz)¹⁰⁷

มาตรา 5 (4)¹⁰⁸ กำหนดไว้ว่า เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนเพราะการใช้เครื่องหมายการค้าจะเป็นการขัดต่อกฎหมายซึ่งให้ความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้รับจดทะเบียน หรือสัญลักษณ์ในทางการค้าอื่น ๆ หรือสิทธิที่มีอยู่ก่อน¹⁰⁹

¹⁰⁵Trade Marks Act 1994 Section 5 (1) A trade mark shall not be registered if it is identical with an earlier trade mark and the goods or services for which the trade mark is applied for are identical with the goods or services for which the earlier trade mark is protected.

¹⁰⁶The Trademarks Act 1994 Section 5 (3) A trade mark which
(a) is identical with or similar to an earlier trade mark, shall not be registered if, or to the extent that, the earlier trade mark has a reputation in the United Kingdom (or, in the case of a Community trade mark or international trade mark (EC) in the European Community) and the use of the later mark without due cause would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark.

¹⁰⁷GOLDEN JET Trade Mark (1979) RPC 297 อ้างถึงใน วัส ดิงสมิตร, *เรื่องเดิม*, หน้า 35.

¹⁰⁸The Trademarks Act 1994 Section 5 (4)A trade mark shall not be registered if, or to the extent that, its use in the United Kingdom is liable to be prevented

(a) by virtue of any rule of law (in particular, the law of passing off protecting an unregistered trade mark or other sign used in the course of trade, or

(b) by virtue of an earlier right other than those referred to in subsections (1) to (3) or paragraph (a) above, in particular by virtue of the law of copyright, design right or registered designs.

ดังนั้น เครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนได้ต้องไม่เข้าลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการขาดคุณสมบัติในการเป็นเครื่องหมายการค้า ขาดลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่สามารถแสดงเป็นภาพหรือบรรยายเป็นลายลักษณ์อักษรได้ หรือด้วยเหตุผลที่เครื่องหมายการค้ามีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วก็ตาม สิ่งนั้นไม่สามารถนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

การจะพิจารณาว่าการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick) จะได้รับความคุ้มครองโดยการจดทะเบียนหรือไม่นั้น จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายของอังกฤษและต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะจึงจะสามารถจดทะเบียนได้

4) สิทธิในความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าการได้รับความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้ามีด้วยกันสองระบบ คือระบบผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิก่อนมีสิทธิดีกว่า (Fist to File System) กับระบบผู้ใช้เครื่องหมายก่อนมีสิทธิดีกว่า (First to Use System) ดังนั้น ในการอธิบายถึงสิทธิในเครื่องหมายการค้าจึงต้องแยกพิจารณาออกเป็นสองหัวข้อ กล่าวคือ สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีได้จดทะเบียน แต่ได้สิทธิในเครื่องหมายการค้ามาจากการใช้เครื่องหมายการค้านี้

(1) เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายการค้าของตนที่ได้จดทะเบียนไว้ในสหราชอาณาจักร และการจดทะเบียนสามารถใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์สิทธิ ซึ่งง่ายต่อการป้องกันการละเมิดจากผู้ไม่มีสิทธิ

(2) เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีได้จดทะเบียนนั้น สามารถอ้างสิทธิตามหลักกฎหมายคอมมอนลอว์ ในฐานะเจ้าของ “สิทธิที่มีอยู่ก่อน” (Earlier Right) มีสิทธิใช้และมีสิทธิป้องกันมิให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันจนอาจทำให้ประชาชนสับสนหรือหลงผิดในลักษณะการลงขายสินค้า (Passing Off) เท่านั้น

5) การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

โดยหลักแล้วเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าและบริการ มีสิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้า หากบุคคลอื่นนำเครื่องหมายการค้าของตนไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอม ถือเป็น การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ซึ่ง Trademarks Act 1994 ได้บัญญัติว่า การใช้เครื่องหมายการค้าดังต่อไปนี้ถือเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ดังนั้นการละเมิดเครื่องหมายการค้า

¹⁰⁹ ศรีลา ทองกลาง, ปัญหาการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำผสมตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2553), หน้า 59-60.

(1) การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วสำหรับสินค้าหรือบริการที่เหมือนกันตามมาตรา 10 (1)¹¹⁰

(2) เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วเพื่อใช้กับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในตัวสินค้าและแหล่งกำเนิดของสินค้าตามมาตรา 10 (2) (a) (b)¹¹¹

(3) เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วเพื่อใช้กับสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันโดยที่เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายและการใช้เครื่องหมายการค้าที่ถูกกล่าวหาก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรืออาจทำให้เกิดลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้ารวมทั้งชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนต้องเสื่อมเสียไปตามมาตรา 10 (3)¹¹²

ซึ่งจากบทบัญญัติของกฎหมายเครื่องหมายการค้า The Trademarks Act 1994 ของอังกฤษข้างต้นได้แบ่งลักษณะความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายกับสินค้าหรือบริการ¹¹³ ดังนี้

(1) เครื่องหมายที่เหมือนกันใช้กับสินค้าหรือบริการที่เหมือนกันในกรณีนี้ทำให้เกิดความสับสนหลงผิดแก่ผู้บริโภคอย่างชัดเจน โดยโจทก์หรือผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ต้องพิสูจน์ถึงความสับสนหลงผิดที่จำเลยหรือผู้ทำละเมิดใช้เครื่องหมายการค้าพิพาท

(2) เครื่องหมายที่เหมือนกันใช้กับสินค้าหรือบริการที่คล้ายกัน

(3) เครื่องหมายที่คล้ายกันใช้กับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกัน

¹¹⁰Trade Marks Act 1994 Section 10(1) A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which it is registered.

¹¹¹Trade Marks Act 1994 Section 10(2) A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a sign where because

(a) The sign is identical with the trademark and is used in relation to goods or services similar to those for which the trade mark is registered, or

(b) The sign is similar to the trade mark and is used in relation to goods or services identical with or similar to those for which the trade mark is registered, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association with the trade mark.

¹¹²Trade Marks Act 1994 Section 10(3) A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade in relation to goods or services a sign which (a) is identical with or similar to the trade mark, where the trade mark has a reputation in the United Kingdom and the use of the sign, being without due cause, takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.

¹¹³วัส ดิงสมิตร, *เรื่องเดิม*, หน้า 41.

ในกรณีที่ 2 และ 3 โจทก์หรือผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องพิสูจน์ถึงการที่ประชาชนอาจสับสนหลงผิดในเครื่องหมายการค้า

(4) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกันใช้กับสินค้าหรือบริการที่ไม่เหมือนกัน แต่เครื่องหมายประเภทนี้เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองเมื่อเครื่องหมายการค้าของตนนั้นเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง (Reputation) ในอังกฤษและผู้ทำละเมิดได้ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยไม่มีเหตุอันควรและเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม

เมื่อเครื่องหมายการค้าถูกทำละเมิด เจ้าของเครื่องหมายการค้าผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Licensee) อาจฟ้องได้ทั้งทางแพ่งและทางอาญา ซึ่งในทางแพ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจร้องขอต่อศาลเพื่อให้ได้การเยียวยาความเสียหายจากการถูกทำละเมิด เช่น การขอใช้วิธีการชั่วคราว การเรียกค่าเสียหายจากผู้ทำละเมิด หรือเรียกให้ผู้ทำละเมิดส่งมอบสินค้าคืนแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า ส่วนในทางอาญาเจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจร้องขอต่อพนักงานอัยการให้เป็นผู้ฟ้องร้องดำเนินคดีในทางอาญากับผู้ทำละเมิด ซึ่งโทษที่ผู้ทำละเมิดจะได้รับมีทั้งโทษปรับและโทษจำคุก

แต่การใช้เครื่องหมายการค้ากรณีต่อไปนี้เป็นข้อยกเว้นที่ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน¹¹⁴

(1) การใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนกับสินค้าหรือบริการของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนหลังจากการจดทะเบียนนั้น

(2) การใช้ชื่อหรือที่อยู่ของตนอย่างสุจริตในทางอุตสาหกรรม หรือพาณิชย์กรรม

(3) การใช้สิ่งบ่งชี้บอกถึงชนิด ประเภท คุณภาพ ปริมาณ วัตถุประสงค์ในการใช้คุณค่า แหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ เวลาในการผลิตสินค้าหรือการให้บริการ หรือคุณลักษณะอื่น ๆ ของสินค้าหรือบริการ โดยสุจริตในทางอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์กรรม

(4) การใช้เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้าที่มีสิทธิมาก่อนในการประกอบการค้าในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งซึ่งใช้กับพื้นที่นั้นโดยเฉพาะ

(5) การใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ได้นำออกสู่ตลาดแล้วในเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area) โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าและไม่มีเหตุทางกฎหมายให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถคัดค้านการค้าขายกับสินค้านั้นได้ในภายหลัง

ดังนั้น ตามกฎหมาย Trademarks Act 1994 หากสิ่งที่ยื่นขอจดทะเบียนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น และเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะที่สามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการรายหนึ่งออกจากผู้ประกอบการรายอื่นได้ ก็ย่อมจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

¹¹⁴ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, กฎหมายเครื่องหมายการค้า สหราชอาณาจักร, ค้นวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 จาก https://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1333&Itemid=160

6) ประเด็นการพิจารณาการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้า (Gimmick) โดยการโฆษณาตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษ

จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตาม Trade Mark Act 1994 แล้วเห็นว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษให้ความคุ้มครองถึงสิ่งอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย ถ้าสิ่งนั้นสามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าหรือบริการออกจากกันได้ และสามารถแสดงเครื่องหมายการค้าให้เห็นเป็นภาพหรือบรรยายเป็นลายลักษณ์อักษรให้เข้าใจชัดเจนได้ อีกทั้ง ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ อันเป็นเหตุให้ปฏิเสธการรับจดทะเบียนได้ ถ้าหากเข้าองค์ประกอบเหล่านี้สิ่งนั้นก็สามารเป็นเครื่องหมายการค้าได้ เช่น กลิ่น เป็นสิ่งที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษไม่ได้บัญญัติไว้ในคำนิยามของเครื่องหมายการค้า เมื่อกลิ่นสามารถทำหน้าที่แยกแยะความแตกต่างได้ กลิ่นจึงสามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้

ดังนั้น การแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick) หากพิจารณาแล้วเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด คือ มีลักษณะบ่งเฉพาะที่สามารถแยกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการได้ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดและสามารถอธิบายเป็นภาพหรือลายลักษณ์อักษรได้ การแสดงท่าทางที่สื่อถึงสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick) ก็น่าจะได้รับความคุ้มครองเป็นเครื่องหมายการค้า ดังจะเห็นได้จากกรณีศึกษาในคำขอจดทะเบียนของนักฟุตบอล แกเร็ธ เบล ที่นำท่าทางดีใจด้วยการทำมือเป็นรูปหัวใจไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า และได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2556 เลขทะเบียนที่ Trademark UK00002657917¹¹⁵ ซึ่งจากกรณีศึกษาดังกล่าว ทำให้ทราบว่า การทำท่าทางเพื่อสื่อถึงตัวบุคคลก็สามารถได้รับความคุ้มครองเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ดังนั้น การแสดงท่าทางที่สื่อถึงสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick) จึงอาจได้รับความคุ้มครองเป็นเครื่องหมายการค้าได้ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษ ซึ่งผู้วิจัยจะนำหลักเกณฑ์ในการได้รับความคุ้มครองจากกรณีศึกษามาวิเคราะห์ในการให้ความคุ้มครองการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณาในบทที่ 4 ต่อไป

3.2.2 การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา

วัตถุประสงค์ในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อป้องกันการลอกขยสินค้าของผู้ผลิตรายหนึ่งออกจากผู้ผลิตรายอื่น ๆ ซึ่งกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า คือ Lanham Act 1946 เป็นกฎหมายที่ออกโดยสภาองเกรสในปี ค.ศ.1946 เพราะต้องการมีกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่เป็นกฎหมายของรัฐกลางและใช้บังคับได้ในทุกรัฐ

¹¹⁵ Intellectual Property Office, Case Details for Trademark UK00002657917, Retrieved 17 August 2015 from <https://www.ipo.gov.uk/tmcase/Results/1/UK00002657917>

กฎหมายฉบับนี้ได้ระบุโครงสร้างของกฎหมาย โดยมีขอบเขตความคุ้มครองทั่วประเทศ ทั้งนี้ ให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิไม่ให้บุคคลใด ๆ ใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของตนในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้า¹¹⁶

นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายฉบับอื่น ๆ ที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าภายในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Federal Trademark Dilution Act 1995 (FTDA) (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ มกราคม พ.ศ.2539) พระราชบัญญัติการละเมิดเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2527 (Trademark Counterfeiting Act of 1984) พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติตามพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol Implementation Act) อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินอุตสาหกรรม พ.ศ.2510 (Paris Convention for the Protection of Intellectual Property (1967)) ความตกลงว่าด้วยสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวกับการค้า พ.ศ.2537 (มาราเกช) (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 1994 (Marrakesh)) อนุสัญญาว่าด้วยแพน-อเมริกัน พ.ศ.2472 (Pan-American Convention of 1929) อนุสัญญากรุงมาดริด (Madrid Protocol) มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2546 เป็นต้น¹¹⁷

1) คำนียามของเครื่องหมายการค้า

ลักษณะเครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา Lanham Act 1946 ต้องเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในคำนิยามของเครื่องหมายการค้าในมาตรา 45¹¹⁸ ได้ให้คำนิยามของเครื่องหมายการค้าไว้ว่า “เครื่องหมายการค้าหมายความถึง ถ้อยคำใด ๆ ชื่อ สัญลักษณ์ หรืออุปกรณ์ หรือสิ่งเหล่านี้รวมกันและ

(1) ใช้โดยบุคคล หรือ

¹¹⁶Edward C. Vandenburg, *Trademark Law Procedure* (New York: The Bobbs-Merrill Company, 1981), p.57 อ้างถึงใน รตินุช ก้าวหน้าชัยมงคล, *ปัญหากฎหมายในการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าในรูปร่าง รูปทรงของวัตถุ* (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545), หน้า 33-34.

¹¹⁷กรมทรัพย์สินทางปัญญา, *กฎหมายเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา*, ค้นวันที่ 30 มิถุนายน 2558 จาก https://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=705&Itemid=160

¹¹⁸Section 45 of Lanham Act Lanham Act § 45 (15 U.S.C. § 1127)The term “trademark” includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof—

(1) used by a person, or

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

(2) มีเจตนาที่สุจริตมุ่งประสงค์จะใช้ในทางการค้าและได้ยื่นขอจดทะเบียนในทะเบียนหลักตามบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ เพื่อบ่งชี้และแยกแยะความแตกต่างของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นรวมถึงสินค้าที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวออกจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นและเพื่อบ่งชี้แหล่งที่มาของสินค้าแม้จะไม่รู้ถึงแหล่งที่มาโดยเฉพาะเจาะจงก็ตาม”

จากคำนิยามข้างต้น Lanham Act 1946 ได้ให้คำนิยามของเครื่องหมายการค้าไว้กว้าง ไม่ว่าจะเป็การค้า หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ก็อาจเป็นเครื่องหมายการค้าได้ หากว่ามีการใช้หรือจะใช้ในทางการค้า เพื่อแยกแยะความแตกต่างของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า อีกทั้ง ในมาตรา 1127¹¹⁹ ของ Lanham Act 1946 ยังได้บัญญัติตัวอย่างลักษณะของเครื่องหมายที่จะเป็นเครื่องหมายการค้าไว้ว่า “เครื่องหมาย (Mark) หมายถึง คำ หรือสัญลักษณ์ใด ๆ (Device) ที่ใช้ในทางธุรกิจ เพื่อระบุสินค้าหรือบริการและแยกสินค้าหรือบริการ ให้เห็นถึงความแตกต่างจากสินค้าหรือบริการอื่น” เป็นอีกมาตราหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ากฎหมายเปิดกว้างให้เครื่องหมายอื่น ๆ แม้มีลักษณะที่นอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในกฎหมายสามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้

อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นการแสดงท่าทางเพื่อสื่อถึงสินค้าหรือบริการ เช่น การทำท่าทางของพิธีกรในรายการเกมโชว์ Wheel of Fortune ซึ่งเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้แก่รายการนั้น ทำให้มีแตกต่างจากรายการอื่น ๆ เพราะท่าทางที่พิธีกรนำมาใช้สร้างจุดเด่นและง่ายต่อการจดจำ ซึ่งถือเป็นเครื่องหมายการค้าในรูปแบบใหม่ได้รับความคุ้มครองเป็นเครื่องหมายบริการในสหรัฐอเมริกาแล้ว ซึ่งหากนำมาเปรียบเทียบกับท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick) สามารถให้ประชาชนทราบถึงท่าทางที่ต้องการจะสื่อแล้วทำให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่าท่าทางนั้นบ่งชี้ถึงสินค้าใดและประชาชนสามารถแยกแยะความแตกต่างว่าท่าทางนั้นบ่งชี้ถึงสินค้าใดแตกต่างจากสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่นอย่างไร ก็อาจได้รับความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้าได้

2) การได้มาซึ่งความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า¹²⁰

การได้มาซึ่งความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า เกิดขึ้นได้ 3 ทาง ดังนี้

(1) เกิดจากการใช้เครื่องหมายการค้า กล่าวคือ สิทธิในเครื่องหมายการค้าจะได้อีกต่อเมื่อมีการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างจริงจัง (Actual Use) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเสนอขายสินค้าหรือบริการแก่สาธารณะ เป็นสิทธิตามกฎหมายคอมมอนลอว์ ดังนั้น การใช้เครื่องหมายการค้านี้จึงก่อให้เกิดสิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนเพราะได้สิทธิมาจากการใช้เครื่องหมายการค้าอยู่แล้ว

(2) เกิดจากการจดทะเบียนในรัฐใดรัฐหนึ่ง หรือหลายรัฐ เรียกว่า State Registration

(3) เกิดจากการจดทะเบียนที่สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา หรือที่เรียกว่า Federal Registration

¹¹⁹ Lanham Act 1946 Section 1127

¹²⁰ สุรพล คงลาภ, การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในสหรัฐอเมริกา, ค้นวันที่ 7 มิถุนายน 2558 จาก <http://elib.coj.go.th/Article/intellectual4.pdf>

3) เงื่อนไขการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า¹²¹

การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา เป็นระบบการจดทะเบียนเป็นหลัก ซึ่งมีทั้งระบบจดทะเบียนสำหรับแต่ละมลรัฐ (State Registration) ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองแต่เฉพาะในมลรัฐที่ตนได้จดทะเบียนไว้เท่านั้น และระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลาง (Federal Trademark Registration) โดยต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา (United States Trademark and Patent Office) ซึ่งนอกจากจะได้รับความคุ้มครองในมลรัฐต่าง ๆ ทั้ง 50 มลรัฐแล้ว ยังครอบคลุมดินแดนดังต่อไปนี้ ได้แก่ อเมริกัน ซามัว (American Samoa), เกาะนวม (Guam), เขตคลองปานามา (Panama Canal Zone), เกาะเวอร์จิน (Virgin Island), เปอร์โตริโก (Puerto Rico), และเกาะนอร์ทเทอร์นมาเรียนา (Northern Mariana Island)

เงื่อนไขในการจดทะเบียนประการแรก คือ การมีลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายที่ใช้ในการแบ่งการจดทะเบียนภายใต้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลาง (Federal Trademark Registration) ในประเทศสหรัฐอเมริกาออกเป็นสองระบบ ได้แก่

(1) ระบบทะเบียนหลัก (Federal Register)

เครื่องหมายที่จะจดทะเบียนในทะเบียนหลักได้นี้ จะต้องเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctiveness) ซึ่งอาจเป็นลักษณะบ่งเฉพาะที่มีมาตั้งแต่เริ่มแรก (Inherently Distinctiveness) หรือลักษณะบ่งเฉพาะที่ได้มาสืบเนื่องจากการใช้ (Acquired Distinctiveness) และเป็นเครื่องหมายที่มีการใช้อยู่แล้วในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือเจ้าของเครื่องหมายมีเจตนาโดยสุจริตที่จะใช้เครื่องหมายนั้น

ศาลในสหรัฐอเมริกา แบ่งระดับของลักษณะบ่งเฉพาะออกเป็น 4 ระดับ¹²² คือ

(1.1) เครื่องหมายที่ไม่ได้พรรณาลักษณะของสินค้าหรือบริการ (Arbitrary Marks) เช่น คำว่า Blue Diamond สำหรับสินค้าแก้ว และเครื่องหมายที่ไม่มีคำแปลหรือความหมาย (Fanciful Marks) เช่น คำว่า Xerox สำหรับสินค้าเครื่องถ่ายเอกสาร หรือคำว่า North Pole สำหรับสินค้าถั่ว ซึ่งเครื่องหมายประเภทนี้ทำให้ผู้บริโภคที่เห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าใด

(1.2) เครื่องหมายเชิงแนะนำ (Suggestive Mark) เป็นเครื่องหมายที่พรรณาลักษณะของสินค้าทางอ้อม ผู้ใช้สินค้าจะต้องคิดหรือแปลความหมายอีกชั้นหนึ่งก่อนจึงจะรู้ว่า เป็นเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าใด

เช่น คำว่า Greyhound สำหรับบริการรถโดยสาร ลูกค้าจะต้องคิดเสียก่อนว่า คำว่า Greyhound หมายถึง สุนัขพันธุ์หนึ่ง ตัวยาว ขาว และวิ่งเร็ว ซึ่งเป็นเครื่องหมายบริการรถโดยสารในสหรัฐอเมริกา

¹²¹ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, *กฎหมายเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา, เรื่องเดิม.*

¹²² Margreth Barrett, *Intellectual Property, The Professor Series* (New York: emanuel, 1996), pp.83-86 อ้างถึงใน วัส ดิงสมิตร, *เรื่องเดิม*, หน้า 11.

(1.3) เครื่องหมายเชิงพรรณนา (Descriptive Marks) เป็นเครื่องหมายที่พรรณนาตัวสินค้า จะบรรยายด้วยตัวอักษรหรือภาพก็ได้

เช่น คำว่า Crunchy แปลว่า นุ่มเคี้ยว สำหรับสินค้าคุกกี้ หรือ

คำว่า Rocky สำหรับสินค้าเครื่องมือผ่าวง

รวมทั้งเครื่องหมายที่อธิบายถึงแหล่งภูมิศาสตร์และชื่อสกุล ซึ่งคำเหล่านี้จะต้องใช้มาจนได้ความหมายที่สอง (Secondary Meaning) จึงจะมีลักษณะบ่งเฉพาะได้

(1.4) เครื่องหมายสามัญ (Generic Marks) เป็นชื่อที่ใช้เรียกตัวสินค้านั้นเอง

เช่น คำว่า Peanut แปลว่า ถั่ว ไม่สามารถใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของสินค้าถั่วได้

คำว่า Aspirin, Cola ก็เป็นคำสามัญ

เครื่องหมายประเภทนี้ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะที่จะนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ไม่ว่าจะใช้มานานเพียงใด

(2) ระบบทะเบียนรอง (Supplemental Register)

เครื่องหมายที่จะจดทะเบียนในระบบทะเบียนรองได้นี้ จะต้องเป็นเครื่องหมายที่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายต่างกัน แต่เครื่องหมายนี้ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะจึงไม่อาจขอรับการจดทะเบียนในทะเบียนหลักได้ จากการศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมอนุสัญญากรุงมาดริด ทำให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้อนุสัญญากรุงมาดริดสามารถขอรับความคุ้มครองในประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้คำขอดังกล่าว

นอกจากนี้ เครื่องหมายดังกล่าวจะต้องเป็นเครื่องหมายที่ได้มีการใช้อยู่แล้วในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือเจ้าของเครื่องหมายมีเจตนาโดยสุจริตที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นในอนาคต ซึ่งลักษณะการใช้¹²³ เช่น ทำให้เครื่องหมายปรากฏอยู่บนสินค้า ภาชนะบรรจุ หรือแสดงอยู่กับสินค้า สินค้าจะต้องถูกขายหรือขนส่งในทางการค้า เป็นต้น

นอกจากเงื่อนไขการจดทะเบียนในเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าแล้ว เงื่อนไขประการอื่น ๆ ที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (The Examining Attorney) จะต้องตรวจสอบ¹²⁴ ได้แก่ การพิจารณาว่าเครื่องหมายที่ยื่นขอจดทะเบียนขัดแย้งกับเครื่องหมายการค้าอื่นหรือไม่ โดยจะดูจากความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมาย และความสัมพันธ์ทางการค้ากับสินค้าหรือบริการตามที่ระบุในคำขอ เป็นต้น

หลักเกณฑ์สำคัญที่ต้องพิจารณาคือการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา มีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่ เป็นลักษณะบ่งเฉพาะในลักษณะใด ซึ่งหากสรุปได้ว่าการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณามีลักษณะบ่งเฉพาะแล้ว การแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณาจึงสามารถจดทะเบียนได้

¹²³ สุรพล คงลาภ, *เรื่องเดิม*, หน้า 9.

¹²⁴ *เรื่องเดียวกัน*, หน้า 9.

4) สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

เจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในการจดทะเบียนหลัก มีประโยชน์หลายประการ เช่น เป็นการแจ้งให้สาธารณชนรับรู้ความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า และเมื่อมีข้อขัดแย้งในความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้น การจดทะเบียนนี้ก็จะเป็นข้อสันนิษฐานในเบื้องต้นว่าผู้ที่จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวและมีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าหรือบริการที่ได้จดทะเบียนไว้ อีกทั้ง ยังเป็นพื้นฐานในการไปขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศได้ด้วย และหากมีผู้ทำละเมิดในเครื่องหมายการค้าที่ตนได้จดทะเบียนไว้ ผู้จดทะเบียนยังมีสิทธินำคดีมาฟ้องร้องต่อศาลสหรัฐ (Federal Courts) และมีสิทธิขอให้ศาลกากรป้องกันการค้าเข้าสินค้าต่างประเทศที่ละเมิดเครื่องหมายการค้านั้นได้อีกด้วย¹²⁵

และจากการที่สหรัฐอเมริกาได้เข้าร่วมอนุสัญญาแมดริด มีผลทำให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาแมดริดได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในสหรัฐอเมริกาด้วย

5) การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยการเสนอขาย จำหน่าย หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น และน่าจะเกิดความสับสนหรือเป็นการหลอกลวงสาธารณชน ถือเป็น การกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า¹²⁶ อาจเป็นความผิดได้ทั้งทางแพ่งและทางอาญา

การละเมิดในทางอาญา เครื่องหมายการค้าที่จะถูกละเมิดได้นั้นต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนในระบบทะเบียนหลัก (Federal Registration) ด้วย

การกระทำที่เป็นการละเมิดในทางแพ่ง ได้กำหนดไว้ใน Lanham Act 1946 มาตรา 32¹²⁷ ว่า “ผู้ใด โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้จดทะเบียน

¹²⁵ *เรื่องเดียวกัน*, หน้า 8.

¹²⁶ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, *กฎหมายเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา*, *เรื่องเดิม*.

¹²⁷ LANHAM ACT §32 Any person who shall, without the consent of the registrant-

(a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; or

(b) reproduce, counterfeit, copy, or colorably imitate a registered mark and apply such reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation to labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles or advertisements intended to be used in

(1) ใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนปลอมแปลง ลอกเลียน หรือเลียนสีเครื่องหมายการค้า เกี่ยวกับการเสนอขาย การจำหน่ายหรือการโฆษณาสินค้าหรือบริการใด โดยที่การใช้ที่น่าจะเกิดความสับสนหลงผิด หรือน่าจะเป็นการหลอกลวง หรือ

(2) ทำปลอมแปลง ลอกเลียน หรือเลียนสีเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและใช้การทำซ้ำ ปลอมแปลง ลอกเลียน หรือเลียนสีนั้นกับฉลาก ป้าย สิ่งพิมพ์ กล่อง หีบห่อ บรรจุภัณฑ์ หรือสื่อโฆษณา ซึ่งสินค้าหรือบริการใด โดยที่การใช้ที่น่าจะเกิดความสับสน หลงผิด หรือน่าจะเป็นการลวงสาธารณชน

หลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาความสับสนในความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายการค้า นั้นมีหลายประการ เช่น ชนิด (Type) ของเครื่องหมายการค้า การพิจารณากลุ่มผู้ซื้อสินค้า ช่องทางการจัดจำหน่ายความเหมือนหรือความคล้ายของแผนแบบ (Design) ความเหมือนหรือความคล้ายของผลิตภัณฑ์ลักษณะเฉพาะ (Identity) ความเหมือนหรือความคล้ายของสื่อโฆษณาที่ใช้ ความเหมือนหรือคล้ายทางเสียงเรียกขาน (Phonetic Similarity) ความเหมือนหรือคล้ายทางความหมาย (Similarity of Meaning) ความเหมือนหรือคล้ายทางสายตา (Visual Similarity) เจตนาของผู้ทำละเมิดผลประโยชน์ของผู้เสียหายในท้องตลาด เป็นต้น¹²⁸

เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าถูกทำละเมิดแล้ว สหรัฐอเมริกามีมาตรการในการเยียวยาความเสียหายให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องยื่นคำร้องต่อศาลกลางสหรัฐอเมริกา (Federal Court) ซึ่งศาลอาจมีคำสั่งใดคำสั่งหนึ่ง เช่น ให้ผู้ทำละเมิดระงับการกระทำที่ถือเป็นการละเมิดนั้น ให้ผู้ทำละเมิดส่งมอบ ทำลายหรือแก้ไขตัดแปลงสินค้าละเมิด หรือศาลอาจสั่งให้ผู้ทำละเมิดชดเชยค่าเสียหายให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า

6) ประเด็นพิจารณาในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจสินค้าโดยการโฆษณาตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา

คำนิยามของเครื่องหมายการค้า Lanham Act มาตรา 45 ที่ว่า “เครื่องหมายการค้า หมายรวมถึง ถ้อยคำใด ๆ ชื่อ สัญลักษณ์ หรืออุปกรณ์ หรือสิ่งเหล่านี้รวมกัน” เป็นการบัญญัติให้มีลักษณะการตีความหมายที่ค่อนข้างเปิดกว้าง ไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีลักษณะอย่างไร แต่หากสิ่งนั้นสามารถใช้เพื่อระบุสินค้าหรือบริการให้เห็นถึงความแตกต่างจากสินค้าหรือบริการอื่นได้ ย่อมสามารถที่จะเป็นเครื่องหมายการค้าได้ และในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนในระบบทะเบียนหลักหรือการจดทะเบียนในระบบรอง

commerce upon or in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive, shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided. Under subsection (b) hereof, the registrant shall not be entitled to recover profits or damages unless the acts have been committed with knowledge that such imitation is intended to be used to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive

¹²⁸ สุรพล คงลาภ, เรื่องเดิม, หน้า 10.

สิ่งสำคัญ คือ การมีลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายนั้น ไม่ว่าจะ เป็นลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองหรือ ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ก็ตาม

ดังนั้น การแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณาจึงอาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาหากเข้าหลักเกณฑ์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการอนุญาตให้การแสดงท่าทางสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้เช่นเดียวกับประเทศอังกฤษ กล่าวคือ กรณีของโคลิน เคเปอร์นิก นักกีฬาอเมริกันฟุตบอล มีการนำท่าทางดีใจโดยการจุกกล้ามมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาเลขที่จดทะเบียน 85822700 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556¹²⁹ ถ้าหากเรานำกรณีศึกษา มาพิจารณาหลักเกณฑ์การได้รับความคุ้มครองจะทำให้เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าการแสดงท่าทางเพื่อสื่อถึงสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick) นั้นสามารถได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่ ซึ่งผู้วิจัยจะนำไปวิเคราะห์ต่อไปในบทที่ 4

3.2.3 การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศออสเตรเลีย

กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า คือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2538 (Trade Marks Act 1995) ซึ่งพระราชบัญญัตินี้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้ง การแก้ไขครั้งล่าสุด คือ ค.ศ.2006 และให้ความคุ้มครองเครื่องหมาย 4 ประเภท ได้แก่ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายร่วม เครื่องหมายรับรอง และมีเครื่องหมายปกป้อง (Defensive Mark) เพิ่มขึ้นมาจากเครื่องหมายประเภทอื่น ๆ เพื่อปกป้องเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง

ส่วนอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ได้แก่ พิธีสารมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายสากล (Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks) อนุสัญญากฎหมายเครื่องหมายการค้า (Trademark Law Treaty) ความตกลงกรุงนิสว่าด้วยการจัดจำพวกสินค้าหรือบริการสากล เพื่อวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนเครื่องหมาย ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2500 แก้ไขเพิ่มเติม ที่กรุงสต็อกโฮล์มลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2510 และที่กรุงเจนีวา ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2520 (Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks of 15 June 1957, as Revised at Stockholm on 14 July 1967 and Geneva on 13 May 1977) การแลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลประเทศออสเตรเลียและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Exchange of Notes Constituting an Agreement between the Government of Australia and the

¹²⁹ United States Patent and Trademark Office, **Tonya M. Evans**, Retrieved 10 August 2015 from <https://proftevans.wordpress.com/category/uspto>

Government of the People's Republic of China Concerning the Registration of Trade Marks)¹³⁰

1) คำนิยามของเครื่องหมายการค้า

ตาม Trade Marks Act 1995 ของออสเตรเลียได้ให้คำนิยามคำว่าเครื่องหมายการค้าไว้ในมาตรา 17¹³¹ ว่า “เครื่องหมายการค้า หมายถึง สัญลักษณ์ที่ใช้ หรือมีเจตนาที่จะใช้เพื่อแยกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการที่ใช้ในทางการค้าของบุคคลอื่น”

และตาม Trade Marks Act 1995 มาตรา 6 ให้นิยามคำว่า “สัญลักษณ์หมายความรวมถึง ตัวหนังสือ คำ ชื่อ ลายมือชื่อ ตัวเลข อุปกรณ์ ตรา หัวข้อ ฉลาก ตั๋ว บรรจุภัณฑ์ รูปร่าง เสียง กลิ่น หรือสิ่งเหล่านี้หลายอย่างรวมกัน”¹³²

จากคำนิยามข้างต้นเห็นว่า เครื่องหมายการค้า ต้องประกอบด้วยสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์หรือเสียก่อน ซึ่งในมาตรา 6 ได้ให้คำนิยามของคำว่าสัญลักษณ์โดยใช้คำว่า “หมายความรวมถึงสิ่งเหล่านี้หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้รวมกัน” (Includes the Following or Any Combination of the Following) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคำนิยามของสัญลักษณ์นั้นต้องเป็นมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามที่มาตรา 6 กำหนดไว้ หรือหลายลักษณะตามที่กำหนดไว้รวมกัน อีกทั้ง มีการบัญญัติให้เสียงและกลิ่นสามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้ไว้อย่างชัดเจน

เมื่อพิจารณาจากคำนิยามคำว่าสัญลักษณ์ อาจเหมือนเป็นการจำกัดความของคำว่าสัญลักษณ์ แต่หากพิจารณาให้ดีจะเห็นว่า มีลักษณะที่ค่อนข้างกว้าง โดยสิ่งที่บัญญัติไว้เป็นเพียงการยกตัวอย่างสิ่งที่สามารถเป็นสัญลักษณ์ได้ ดังนั้น การแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้า โดยการโฆษณาสามารถเข้าลักษณะของสัญลักษณ์ได้ แต่ทั้งนี้สัญลักษณ์นั้นต้องสามารถทำหน้าที่แยกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการที่ใช้ในทางการค้าของบุคคลอื่นได้ด้วย

2) การได้มาซึ่งความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าในประเทศออสเตรเลียอาจได้รับความคุ้มครองได้สองทาง คือ จากการจดทะเบียนภายใต้ Trade Marks Act 1995 ซึ่งการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศออสเตรเลีย เป็นระบบผู้ยื่นคำขอก่อนมีสิทธิดีกว่า (First to File System) ยกเว้นในกรณีมี

¹³⁰ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, **กฎหมายเครื่องหมายการค้า ประเทศออสเตรเลีย**, ค้นวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 จาก <http://www.ipthailand.go.th/th/ทรัพย์สินทางปัญญาไทย/ทรัพย์สินทางปัญญาต่างประเทศ/กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของต่างประเทศ/item/กฎหมายเครื่องหมายการค้า-ออสเตรเลีย.html>

¹³¹ Trade Marks Act 1995 Section 17 A trade mark is a sign used, or intended to be used, to distinguish goods or services dealt with or provided in the course of trade by a person from goods or services so dealt with or provided by any other person.

¹³² Trade Marks Act 1995 Section 6 sign includes the following or any combination of the following, namely, any letter, word, name, signature, numeral, device, brand, heading, label, ticket, aspect of packaging, shape, colour, sound or scent.

การโต้แย้งสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียน หรืออาจได้รับความคุ้มครองจากการใช้
ในทางการค้าจนเครื่องหมายการค้านั้นเกิดลักษณะบ่งเฉพาะตามกฎหมายจารีตประเพณี (Common
Law) เรื่องการลงขาย และภายใต้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติทางการค้า (Trade Practices Act)

นอกจากนี้ เครื่องหมายการค้าที่จะได้รับความคุ้มครองโดยการจดทะเบียนต้องมี
ลักษณะเป็นเครื่องหมายที่สามารถแสดงออกมาเป็นภาพหรือลายลักษณ์อักษร (Graphically)¹³³ ได้
และสามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าหรือบริการได้โดยตัวของเครื่องหมายเอง หรืออาจเป็น
เครื่องหมายที่ไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าหรือบริการได้โดยตัวเองแต่เครื่องหมายนั้น
ได้มีการใช้อย่างเพียงพอหรือมีเหตุอื่นที่ทำให้นายทะเบียนพิจารณาได้ว่าเครื่องหมายนั้นสามารถใช้
แยกแยะความแตกต่างของแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการได้

3) เงื่อนไขการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

Trade Marks Act 1995 กำหนดหลักเกณฑ์การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ไว้ว่า เครื่องหมายการค้าที่จะจดทะเบียนได้ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้¹³⁴

(1) ไม่เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เช่น รูปธงชาติ หรือ
เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือเครื่องหมายรับรอง
คุณภาพสินค้าที่มีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีขึ้น

(2) ไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์

(3) มีลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctiveness) คือลักษณะที่ทำให้ประชาชนทราบ
และเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น

ตาม Trade Marks Act 1995 มาตรา 41¹³⁵ วางหลักเกณฑ์ว่า “เครื่องหมาย
การค้าใดที่ขอรับจดทะเบียนหากไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ คือ ลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ซื้อสินค้า
ทราบและเข้าใจว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น จะต้องถูกปฏิเสธไม่รับ
จดทะเบียน”¹³⁶ กล่าวคือ หากเครื่องหมายการค้าไม่สามารถแยกแยะสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า
ของผู้จดทะเบียนออกจากสินค้าของบุคคลอื่นได้ เครื่องหมายการค้าจะไม่ได้มีการจดทะเบียน
ตามมาตรา 41 (2)¹³⁷

¹³³Trade Marks Act 1995 Section 40 An application for the registration of a
trade mark must be rejected if the trade mark cannot be represented graphically

¹³⁴ศักดิ์ชาย สุนทรธนาภิรมย์, ปัญหาการพิจารณา**ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมาย
การค้า: ศึกษากรณีเครื่องหมายการค้าที่เป็นตัวหนังสือและตัวเลข** (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2555), หน้า 109-110.

¹³⁵Trade Marks Act 1995 Section 41 Trade mark not distinguishing applicant’s
goods or services

¹³⁶ศักดิ์ชาย สุนทรธนาภิรมย์, *เรื่องเดิม*, หน้า 110.

¹³⁷Trade Marks Act 1995 Section 41 (2) An application for the registration of a
trade mark must be rejected if the trade mark is not capable of distinguishing the

การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดมีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่นั้น ให้พิจารณาจากลักษณะบ่งเฉพาะในตัวของเครื่องหมายก่อน หากปรากฏว่าเครื่องหมายนั้นไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง จึงพิจารณาต่อไปว่าเครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้หรือไม่ ตามมาตรา 41(3)¹³⁸

(4) ต้องไม่เป็นคำ หรือข้อความหยาบคาย หรือมีลักษณะเชิญชวนให้กระทำในสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย

(5) ไม่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงประชาชน หรือก่อให้เกิดความสับสน

(6) ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของบุคคลอื่น จนอาจทำให้สาธารณชนสับสน หรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของ หรือแหล่งกำเนิดของสินค้า

จะเห็นได้ว่าจากเงื่อนไขการจดทะเบียนในข้อ 1 ถึงข้อ 6 ไม่มีข้อใดที่น่าจะเป็นประเด็นปัญหาในเรื่องการให้ความคุ้มครองการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณาได้เท่าเงื่อนไขในข้อที่ 3 คือ การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า จึงต้องพิจารณาให้ได้เสียก่อนว่าการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณามีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่

4) สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้านั้นอย่างเครื่องหมายการค้า และมีสิทธิอนุญาตให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้านั้น อีกทั้ง หากถูกระทำละเมิดในเครื่องหมายการค้ายังมีสิทธิได้รับการเยียวยาจากผู้ทำละเมิดหรือร้องขอเพิกถอนเครื่องหมายการค้า ได้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

(1) ไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในระหว่าง 3 ปี ก่อนยื่นคำขอเพิกถอนเครื่องหมายการค้า

(2) เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนขัดต่อเงื่อนไขความเป็นเครื่องหมายการค้า

(3) เจ้าของเครื่องหมายการค้าสูญเสียสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้า นั้น เนื่องจากเครื่องหมายนั้นประกอบด้วยส่วนที่ใช้บรรยาย หรือใช้ชื่อ หรือสินค้าหรือบริการที่กลายเป็นสิ่งสามัญในทางการค้าหรือกลายเป็นสิ่งที่ยอมรับกันทั่วไป

(4) มีเหตุใดเหตุหนึ่งแห่งการคัดค้านการจดทะเบียน

applicant's goods or services in respect of which the trade mark is sought to be registered (designated goods or services) from the goods or services of other persons.

¹³⁸Trade Marks Act 1995 Section 41(3) In deciding the question whether or not a trade mark is capable of distinguishing the designated goods or services from the goods or services of other persons, the Registrar must first take into account the extent to which the trade mark is inherently adapted to distinguish the designated goods or services from the goods or services of other persons.

(5) การแก้ไขเพื่อให้เครื่องหมายได้รับการจดทะเบียนเป็นการกระทำโดยฉ้อฉล หรือสำคัญผิด

(6) การใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในทางหลอกลวง หรือทำให้สาธารณชนสับสน

5) การละเมิดเครื่องหมายการค้า

การกระทำที่ถือว่าเป็น “การละเมิด” เครื่องหมายการค้า¹³⁹

(1) การใช้เครื่องหมายการค้าที่มีสาระสำคัญที่เหมือนหรือคล้ายกันจนอาจเป็นการหลอกลวงหรือก่อให้เกิดความสับสนกับสินค้าหรือบริการที่เหมือนกัน

(2) การใช้เครื่องหมายการค้าที่มีสาระสำคัญที่เหมือนหรือคล้ายกันจนอาจเป็นการหลอกลวงหรือก่อให้เกิดความสับสนกับสินค้าหรือบริการที่มีความเกี่ยวข้องเนื่องกัน

(3) การใช้เครื่องหมายการค้าที่มีสาระสำคัญที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจนอาจเป็นการหลอกลวง ทำให้เข้าใจว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีความเกี่ยวข้องกันและทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ทั้งนี้ แม้ว่าจะใช้กับสินค้าหรือบริการที่ไม่มีลักษณะเหมือนหรือไม่เกี่ยวข้องกัน

เมื่อเครื่องหมายการค้าของตนถูกทำละเมิด

เจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจดำเนินคดีต่อศาลที่มีเขตอำนาจ ได้แก่ ศาลกลางออสเตรเลีย (Federal Court Australia) หรือศาลสูงประจำมลรัฐหรืออาณาเขตของออสเตรเลีย (Supreme Court of an Australian State or Territory) โดยศาลจะออกคำสั่งเยียวยาให้ผู้เสียหายในกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่ถูกทำละเมิดได้รับการจดทะเบียนแล้ว เช่น การห้ามการกระทำชั่วคราว ในระหว่างการพิจารณา หรือเรียกค่าเสียหาย หรือเรียกค่าชดเชยจากกำไรที่ได้จากการกระทำละเมิด ถือเป็นมาตรการเยียวยาในทางแพ่ง

การกระทำละเมิดซึ่งเป็นความผิดในทางอาญา เช่น การปลอมแปลงเครื่องหมายการค้า การใช้เครื่องหมายการค้าที่ไม่ใช่ในทางปฏิบัติทั่วไปสำหรับเครื่องหมายการค้า นั้น การจำหน่าย การครอบครอง การนำเข้าสินค้าโดยทราบว่าเครื่องหมายการค้า นั้นเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว การนำคดีขึ้นสู่ศาลนั้นเป็นการดำเนินคดีโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ (The Crown) มิใช่เจ้าของเครื่องหมายการค้าดังเช่นคดีแพ่ง

6) ประเด็นพิจารณาการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปการแสดงท่าทาง เพื่อให้เกิดความสนใจสินค้าโดยการโฆษณาตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศออสเตรเลียมีการบัญญัติให้เสียงและกลิ่นสามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้ แต่การแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณาการจะได้รับความคุ้มครองในประเทศออสเตรเลียหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาเสียก่อนว่ามี

¹³⁹ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, กฎหมายเครื่องหมายการค้า ประเทศออสเตรเลีย, ค้นวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 จาก <http://www.ipthailand.go.th/th/ทรัพย์สินทางปัญญาไทย/ทรัพย์สินทางปัญญาต่างประเทศ/กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของต่างประเทศ/item/กฎหมายเครื่องหมายการค้า-ออสเตรเลีย.html>

ลักษณะเป็นสัญลักษณ์ตามคำนิยามหรือไม่ ถ้าหากมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์แล้วจึงจะสามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ซึ่งในการให้ความหมายของสัญลักษณ์ในมาตรา 6 ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าออสเตรเลียนั้นบัญญัติโดยใช้คำว่า “สัญลักษณ์ หมายถึงสิ่งต่อไปนี้หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้รวมกัน” ซึ่งมีลักษณะที่เป็นการเปิดกว้างในการตีความ ทำให้การแสวงหาทางเพื่อสื่อถึงสินค้าด้วยการโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดก็อาจจะสามารถได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของออสเตรเลียได้ หากเข้าลักษณะที่กล่าวมาข้างต้น อีกทั้ง สัญลักษณ์ดังกล่าวต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะในการแยกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการออกจากกันได้ ซึ่งกฎหมายได้กำหนดให้พิจารณา ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวของสัญลักษณ์เองก่อน หากไม่ปรากฏจึงให้พิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดจากการใช้ จึงจะสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

ในประเทศออสเตรเลียยังไม่มีกรณีศึกษาของการให้ความคุ้มครองทางที่สื่อถึงสินค้าด้วยการโฆษณามาเป็นกรณีตัวอย่าง แต่ผู้วิจัยขอวิเคราะห์จากบทบัญญัติของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศออสเตรเลียทั้งในเรื่องการให้ความหมายและการตีความสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์และการมีลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้ามาประกอบการวิเคราะห์ในบทที่ 4 ต่อไป

3.3 การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick) ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทย

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของไทย พ.ศ.2534 ได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 โดยรับรองว่า “เสียง” มีลักษณะเป็นเครื่องหมายชนิดหนึ่ง

3.3.1 คำนิยามของเครื่องหมายการค้า

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 มาตรา 4 ได้กำหนดคำนิยามของคำว่าเครื่องหมายการค้าไว้ ดังนี้

“เครื่องหมายการค้า หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้องกับตัวสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น”

จากคำนิยามข้างต้น สิ่งที่สามารถจะเป็นเครื่องหมายการค้าได้จะต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

1) มีลักษณะเป็นเครื่องหมาย

การจะเป็นเครื่องหมายการค้าใด ต้องผ่านลักษณะของการเป็นเครื่องหมายเสียก่อน ซึ่งลักษณะของเครื่องหมายพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 มาตรา 4 ได้กำหนดคำว่า “เครื่องหมาย” ไว้ว่า “เครื่องหมาย หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ

ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เสียง หรือสิ่งเหล่านี้ได้อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน”

2) เพื่อใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้องกับสินค้า

เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องแสดงให้เห็นว่าตนมีเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายนั้นกับสินค้าหรือบริการของตน และป้องกันการผูกขาดจากบุคคลที่เจตนาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น โดยมีขอบเพราะไม่มีเจตนาจะใช้เครื่องหมายการค้านั้นจริง

3) เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าแตกต่างจากสินค้าของบุคคลอื่น

เครื่องหมายที่จะนำมาใช้ต้องมีลักษณะที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าได้โดยการพิจารณาจากเครื่องหมายที่ติดอยู่กับตัวสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น

จากการบัญญัติคำนิยามของคำว่าเครื่องหมายการค้าข้างต้น เห็นได้ว่าสิ่งที่สามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้นั้น ในเบื้องต้นต้องมีลักษณะเป็นเครื่องหมายก่อน ซึ่งในส่วนของคำนิยามคำว่า “เครื่องหมาย” ที่บัญญัติไว้ให้ความคุ้มครองเฉพาะเครื่องหมายที่มีรูปร่างและสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเท่านั้น และให้มีการตีความของสิ่งที่จะเป็นเครื่องหมายตรงตามตัวบท อันถือเป็นการจำกัดการตีความของสิ่งที่สามารถจะเป็นเครื่องหมายไว้ ทำให้สิ่งที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในคำนิยามไม่สามารถมีลักษณะเป็นเครื่องหมายภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยได้ ส่งผลให้สิ่งอื่น ๆ ที่น่าจะเป็นเครื่องหมายการค้าได้ แม้ต่อมาจะมีการให้ความคุ้มครองเสียง ซึ่งมีลักษณะที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาแล้วก็ตาม แต่กลับที่มีลักษณะพิเศษ รวมทั้งการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณาไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทย ด้วยเหตุผลเพียงเพราะไม่เข้าลักษณะของคำนิยามคำว่า “เครื่องหมาย” แม้ว่าการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณาเข้าลักษณะในการเป็นเครื่องหมายการค้าในข้ออื่น ๆ เช่น สามารถแยกความแตกต่างจากสินค้าหรือบริการอื่น ๆ ได้ จะยังสามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่ผู้วิจัยจะนำไปวิเคราะห์ในบทที่ 4 ต่อไป

3.3.2 การได้มาซึ่งการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า¹⁴⁰

การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยใช้ระบบการจดทะเบียนเป็นหลัก แม้จะมีการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนอยู่บ้างก็เป็นเพียงข้อยกเว้น กล่าวคือ

1) การได้สิทธิมาโดยการจดทะเบียน เป็นกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้านำเครื่องหมายของตนไปจดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐบาล โดยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีข้อดีในการทำให้เครื่องหมายการค้าของตนนั้นมีหลักฐานปรากฏไว้ชัดเจนแน่นอนและง่ายต่อการตรวจสอบเมื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว หากมีบุคคลใดนำเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตก็เป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ทำละเมิดได้

¹⁴⁰ สำนักอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา, คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (กรุงเทพฯ: สำนักอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา, 2561).

2) การได้สิทธิมาโดยการใช้ เป็นกรณีที่บุคคลได้นำเครื่องหมายการค้าของตนออกใช้กับสินค้าของตนก่อนบุคคลอื่น ทำให้บุคคลนั้นได้สิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าบุคคลอื่น¹⁴¹ แม้อีกฝ่ายจะได้จดทะเบียนโดยสุจริตก็ตาม โดยมีแนวคำพิพากษาฎีกาที่ศาลฎีกาได้เคยวินิจฉัยไว้ว่า ผู้ซึ่งใช้สิทธิก่อนโดยสุจริตมีสิทธิดีกว่า เช่น เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าใช้เครื่องหมายการค้านั้นมาก่อนบุคคลอื่นที่นำเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันไปจดทะเบียน ก็ไม่อาจมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าผู้ที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นมาก่อน¹⁴² และหากอีกฝ่ายจดทะเบียนโดยไม่สุจริต ก็ย่อมไม่ได้สิทธิในเครื่องหมายการค้า

3.3.3 เงื่อนไขในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายใดจะมีลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้าแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าเครื่องหมายการค้านั้นจะสามารถนำไปจดทะเบียนได้เสมอไป เพราะเครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนได้ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า “เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ ต้องประกอบด้วยลักษณะ ดังต่อไปนี้

- 1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
- 2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะซึ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้ และ
- 3) ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว”

ซึ่งเครื่องหมายการค้าที่จะจดทะเบียนได้ต้องประกอบด้วยลักษณะทั้ง 3 ประการประกอบกัน จะขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ กล่าวคือ

3.3.3.1 เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้ามีหน้าที่คล้ายกับหน้าที่ของเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ หน้าที่แสดงความแตกต่างของสินค้า (Product Differentiation Function) ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติของกฎหมายที่ได้อธิบายความหมายของลักษณะบ่งเฉพาะไว้ในมาตรา 7 วรรคหนึ่งว่า “เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่ เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้

¹⁴¹ บุญมา เตชะวณิช, “บทความเรื่องกฎหมายเครื่องหมายการค้า,” ใน **ตำรากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา**, เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ (กรุงเทพฯ: บริษัท ด้านสุทธาการพิมพ์, 2555), หน้า117.

¹⁴² คำพิพากษาฎีกาที่ 4006/2533 “. . . เมื่อโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทยมาก่อนจำเลยผู้ขอจดทะเบียน . . . โจทก์จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียและมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าจำเลยผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของ . . .” และคำพิพากษาฎีกาที่ 4245//2544 “. . . นำเชื่อว่าจำเลยเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าพิพาท และได้ใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทมาก่อนโจทก์ แม้จะส่งสินค้าเข้ามาจำหน่ายในไทยหลังจากโจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยแล้ว ก็ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของจำเลยในอันที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่าโจทก์เนื่องจากจำเลยเป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้าที่แท้จริงมาก่อนโจทก์ . . .”

ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น”

ซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะนี้สามารถแยกได้เป็น ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเครื่องหมายการค้าเอง (Inherent Distinctiveness) และลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ (Secondary Meaning)

1) ลักษณะของเครื่องหมายการค้าซึ่งมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเครื่องหมายเอง (Inherent Distinctiveness)

ได้มีการบัญญัติไว้ใน มาตรา 7 วรรคสอง โดยอธิบายว่าเครื่องหมายลักษณะใดจะเข้าลักษณะบ่งเฉพาะไว้ 7 ลักษณะ ดังต่อไปนี้

(1.1) ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา ชื่อเต็มของบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือชื่อในทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษและไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ตามมาตรา 7 วรรคสอง (1)

ลักษณะบ่งเฉพาะในข้อนี้จะต้องประกอบด้วยลักษณะครบทั้ง 3 ประการ จึงจะมีลักษณะบ่งเฉพาะได้ กล่าวคือ

(1.1.1) “ชื่อ” ของบุคคลหรือนิติบุคคลต้องเป็นชื่อที่มีตัวตนเป็นชื่อเต็ม มิใช่ชื่อที่ตั้งขึ้นตามจินตนาการหรือชื่อในวรรณคดี

(1.1.2) ชื่อดังกล่าวต้องแสดงโดยลักษณะพิเศษ หมายถึงลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้¹⁴³

ก. ตัวอักษรที่เขียนต่างจากอักษรตัวพิมพ์ธรรมดา และตัวคอมพิวเตอร์

ข. ตัวอักษรที่มีลักษณะเกาะเกี่ยวกัน

ค. ตัวอักษรที่มีลักษณะเป็นตัวโปร่งและตัวทึบ

ง. ตัวอักษรที่เขียนเป็นลวดลาย

จ. ตัวอักษรที่เขียนเส้นหนาบางไม่เท่ากัน

(1.1.3) ชื่อนั้นจะต้องไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

(1.2) คำหรือข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง และไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2)

ลักษณะบ่งเฉพาะในข้อนี้แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นคำหรือข้อความและส่วนที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ในส่วนของ “คำ” หมายถึง ถ้อยคำทุกชนิด ไม่ว่าจะสามารถแปลความหมายได้ตามพจนานุกรมหรือไม่ แต่ต้องไม่เป็นคำที่สามารถเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าได้โดยตรง ส่วน “ข้อความ” หมายถึง คำหลายคำที่มารวมกันเป็นข้อความ โดยส่วนมากมักเป็นคำธรรมดาที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ แต่จะมาเกิดลักษณะบ่งเฉพาะเมื่อมีการใช้จนเกิดเป็นความหมายที่สอง

¹⁴³ไชยยศ เหมะรัชตะ, *เรื่องเดิม*, หน้า 300-301.

“ชื่อทางภูมิศาสตร์” โดยหลักจดทะเบียนไม่ได้เพราะกฎหมายเห็นว่าชื่อทางภูมิศาสตร์เป็นการแสดงถึงแหล่งกำเนิดของสินค้า ไม่ควรให้จดทะเบียนให้สิทธิแก่ผู้หนึ่งผู้ใด โดยเฉพาะ ตามที่ประกาศของกระทรวงพาณิชย์¹⁴⁴ กำหนดไว้ว่า ชื่อทางภูมิศาสตร์ ได้แก่

(1.2.1) ชื่อประเทศ ชื่อกลุ่มประเทศ ชื่อภูมิภาค หรือเขตปกครองตนเองซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับประเทศ

(1.2.2) ชื่อแคว้น รัฐ หรือมณฑล

(1.2.3) ชื่อเมืองหลวง เมืองท่า จังหวัด หรือเขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

(1.2.4) ชื่อทวีป หรืออนุทวีป

(1.2.5) ชื่อมหาสมุทรทะเล อ่าว คาบสมุทร แหลม เกาะ หมู่เกาะ หรือทะเลสาบ

(1.2.6) ชื่อทางภูมิศาสตร์อื่น ๆ ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย เช่น ภูเขา แม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ ตำบล หมู่บ้าน ถนน เป็นต้น

และชื่อทางภูมิศาสตร์ข้างต้น ให้หมายความรวมถึงชื่อย่อ ชื่อเดิม หรือชื่อที่ใช้เรียกขานทั่วไปโดยไม่จำกัดเฉพาะชื่อทางราชการ

ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 ให้สามารถนำสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มาขอขึ้นทะเบียนเพื่อการใช้กับสินค้าภายในพื้นที่นั้นได้ อันคล้ายคลึงกับการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าของตน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของความตกลงทริพส์ที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี

(1.3) กลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ หรือตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคำที่ประดิษฐ์ขึ้น ตามมาตรา 7 วรรคสอง (3)

“กลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ” ต้องประกอบกันมากกว่า 1 สี และมีการจัดวางตำแหน่งและออกแบบไว้ในลักษณะพิเศษ จึงจะมีลักษณะบ่งเฉพาะ

“ตัวหนังสือ หรือตัวเลข” ต้องเป็นตัวหนังสือหรือตัวเลขที่มีการประดิษฐ์ให้แตกต่างไปจากธรรมดา

“คำประดิษฐ์” ไม่จำเป็นต้องเป็นคำที่มีความหมายตามพจนานุกรม เมื่อกฎหมายมิได้กำหนดความหมายของคำประดิษฐ์ไว้ จึงเป็นหน้าที่ของผู้ใช้กฎหมายและศาลที่จะต้องหาหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำประดิษฐ์ ซึ่งคำในลักษณะต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นคำประดิษฐ์¹⁴⁵

¹⁴⁴ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ ลงวันที่ 20 กันยายน 2547, คำนวนที่ 7 ตุลาคม 2559 จาก <http://www.ipthailand.go.th/th/dip-law-2/item/เรื่องกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์.html>

¹⁴⁵ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบและคัดค้านเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2554 (กรุงเทพฯ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2554), ค้นจาก http://www.thaitradebrand.com/knowledge/7_Manual_Audit.pdf, หน้า 8-9.

(1.3.1) คำที่รู้จักอยู่แล้วแต่เจตนาสะกดผิดจากเดิม ซึ่งหากพิจารณาตามสำเนียงเรียกขานแล้วสามารถเข้าใจความหมายได้ และความหมายที่เข้าใจนั้นสามารถเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงไม่ถือว่าเป็นคำประดิษฐ์

(1.3.2) คำที่เขียนขึ้นโดยนำคำที่มีความหมายตั้งแต่ 2 คำขึ้นไปมารวมกัน ความหมายของคำนั้นเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงไม่ถือว่าเป็นคำประดิษฐ์

(1.3.3) คำพ้องเสียง เช่น เครื่องหมายคำว่า “UNEEDA” ซึ่งมาจากคำว่า You Need ไม่ใช่คำประดิษฐ์¹⁴⁶

(1.3.4) คำที่มาจากภาษาต่างประเทศที่รู้จักกันแล้ว ไม่เป็นคำประดิษฐ์ แต่ในทางตรงกันข้ามหากนำคำที่มาจากภาษาต่างประเทศที่ไม่รู้จัก 2 คำมารวมกันเป็นคำประดิษฐ์ได้

แต่ชื่อย่อของนิติบุคคล ที่อ่านได้แต่แปลไม่ได้ถือเป็นคำประดิษฐ์

(1.4) ลายมือชื่อของผู้จดทะเบียน หรือของเจ้าของเดิมของกิจการของผู้จดทะเบียนหรือลายมือชื่อของบุคคลอื่นโดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว ตามมาตรา 7 วรรคสอง (4)

ลายมือชื่อของบุคคล มีลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ สามารถนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ทั้งนี้ต้องเป็นลายมือชื่อที่แท้จริงด้วย

(1.5) ภาพของผู้จดทะเบียนหรือของบุคคลอื่นโดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว หรือในกรณีที่บุคคลนั้นตายแล้ว โดยได้รับอนุญาตจากบุพการี ผู้สืบสันดาน และคู่สมรสของบุคคลนั้น ถ้ามี ตามมาตรา 7 วรรคสอง (5)

อาจเป็นภาพถ่ายหรือภาพวาดก็ได้ เหตุผลที่กฎหมายสามารถให้นำภาพมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้เหมือนกับเหตุผลที่สามารถนำลายมือชื่อมาใช้ได้ นั่นคือ ภาพถ่ายของแต่ละบุคคลมีลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล จึงถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ

(1.6) ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น ตามมาตรา 7 วรรคสอง (6)

ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น หมายถึง อาจเป็นภาพคน สัตว์ หรือสิ่งของที่ดัดแปลงขึ้นไม่ว่าด้วยวิธีใด และต้องไม่เป็นภาพของสินค้าหรือบริการ หรือสิ่งซึ่งใช้เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หรือภาพที่แสดงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ

นอกจากลักษณะบ่งเฉพาะที่ได้ระบุไว้ในตามมาตรา 7 วรรคสอง แล้ว ยังมีลักษณะอื่นที่สามารถมีลักษณะบ่งเฉพาะได้ นั่นคือ “รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ” แต่ทั้งนี้รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุดังกล่าวจะต้องมีลักษณะที่สามารถทำให้ประชาชนทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น จึงจะถือว่ารูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้¹⁴⁷

¹⁴⁶ UNEEDA Trade Mark (1902) 19 RPC 281 อ้างถึงใน วัส ดิงสมิตร, *เรื่องเดิม*, หน้า 20.

¹⁴⁷ วัส ดิงสมิตร, *เรื่องเดียวกัน*, หน้า 22-24.

(1.7) เครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หมายถึง เครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงที่แสดงถึงด้านกว้าง ด้านยาว ด้านลึก และมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1.7.1) รูปร่างหรือรูปทรงอันไม่เป็นลักษณะโดยธรรมชาติของสินค้านั้นเอง เช่น รูปทรงกลมใช้กับสินค้าลูกฟุตบอล

(1.7.2) ไม่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงที่จำเป็นต่อการทำงานทางเทคนิคของสินค้านั้น เช่น รูปร่างโกคอคอห่าน ใช้กับสินค้าเครื่องสุขภัณฑ์

(1.7.3) ไม่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงที่ทำให้สินค้านั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เช่น การนำทองหรือเพชรมาประดับตกแต่งบนภาชนะรูปทรงธรรมดาทั่วไป¹⁴⁸

2) ลักษณะของเครื่องหมายการค้าซึ่งมีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ (Secondary Meaning) หมายถึง เดิมก่อนใช้เครื่องหมายนั้นไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามข้อ (1)-(7) แต่เมื่อใช้เครื่องหมายไประยะหนึ่ง ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นรู้ได้ว่าเป็นสินค้าที่แตกต่างจากสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า โดยหลักเกณฑ์ในการพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2535)¹⁴⁹ ดังนี้

(2.1) สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมาย ได้มีการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาจนทำให้สาธารณชนในประเทศที่มีการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้านั้น รู้จักและเข้าใจว่าสินค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น ดังนั้น กรณีเครื่องหมายที่จดทะเบียนในต่างประเทศ มีความแพร่หลายในต่างประเทศ แต่สาธารณชนในประเทศไทยไม่รู้จัก ก็ยังไม่ถือว่าเป็นลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 วรรคสาม

(2.2) การจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าใดจนทำให้เครื่องหมายนั้นมีความแพร่หลายเป็นที่รู้จัก ให้ถือว่าเครื่องหมายนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะกับสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นเท่านั้น

(2.3) เครื่องหมายที่จะพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะ ต้องเป็นเครื่องหมายเดียวกับเครื่องหมายที่ยื่นขอจดทะเบียน อาจแตกต่างได้บ้างแต่ต้องไม่ใช่สาระสำคัญของเครื่องหมายนั้น

(2.4) ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามข้อ (2.1) และ (2.2) ให้ผู้ขอจดทะเบียนส่งพยานหลักฐานเกี่ยวกับการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาเพื่อนำสืบถึงการใช้เครื่องหมาย

¹⁴⁸ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบและคัดค้านเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2554, เรื่องเดิม, หน้า 10.

¹⁴⁹ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534, คำนวณวันที่ 7 ตุลาคม 2559 จาก <http://www.ipthailand.go.th/th/dip-law-2/item/เรื่อง-หลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา-7-วรรค-3.html>

การค้า เช่น สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าราคาสินค้า สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าโฆษณาสินค้า สำเนาใบส่งของ หรือใบสั่งซื้อสินค้า ตัวอย่างสินค้า หรือพยานหลักฐานอื่น ๆ รวมทั้งพยานบุคคล (ถ้ามี) เป็นต้น¹⁵⁰

3.3.3.2 เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

แม้เครื่องหมายการค้านั้นจะมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้านั้นจะยังนำไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ได้ หากเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 8 รวม 13 ลักษณะดังต่อไปนี้

- 1) ตราแผ่นดิน พระราชลัญจกร ลัญจกรในราชการ ตราจักรี ตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตราประจำตำแหน่ง ตราประจำกระทรวง ทบวง กรม หรือตราประจำจังหวัด
- 2) ธงชาติของประเทศไทย ธงพระอิสริยยศ หรือธงราชการ
- 3) พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไธยย่อ พระนามาภิไธยย่อ หรือนามพระราชวงศ์
- 4) พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือรัชทายาท
- 5) ชื่อ คำ ข้อความ หรือเครื่องหมายใด อันแสดงถึงพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือพระราชวงศ์
- 6) ธงชาติหรือเครื่องหมายประจำธงชาติของรัฐต่างประเทศ ธงหรือเครื่องหมายขององค์การระหว่างประเทศ ตราประจำประมุขของรัฐต่างประเทศ เครื่องหมายราชการ และเครื่องหมายควบคุมและรับรองคุณภาพสินค้าของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือชื่อหรือชื่อย่อของรัฐต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศนั้น
- 7) เครื่องหมายราชการ เครื่องหมายกาชาด นามกาชาด หรือกาเจนิวา
- 8) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายอื่นใด อันได้รับเป็นรางวัลในการแสดงหรือประกวดสินค้าที่รัฐบาลไทย ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐของประเทศไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศได้จัดให้มีขึ้น เว้นแต่ผู้จดทะเบียนจะได้รับเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายเช่นว่านั้นเป็นรางวัลสำหรับสินค้านั้น และจะใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้านั้น แต่ทั้งนี้ต้องระบุปฏิทินที่ได้รับรางวัลด้วย
- 9) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐศาสนบาย
- 10) เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด¹⁵¹ หรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวจนอาจทำให้สาธารณชน

¹⁵⁰ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบและคัดค้านเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2554, เรื่องเดิม, หน้า 12.

สับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของ หรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

- 11) เครื่องหมายที่คล้ายกับ 1) 2) 3) 4) 5) 6) หรือ 7)
- 12) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
- 13) เครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด¹⁵² ได้แก่ (1) ชื่อเกสซ์ชัณฑ์

สากลที่องค์การอนามัยโลกได้ขึ้นทะเบียนสงวนสิทธิการครอบครองไว้ (2) เครื่องหมายและคำบรรยาย ซึ่งอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า

3.3.3.3 ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว

ปัญหาความเหมือนหรือคล้ายนับเป็นปัญหาที่ปรากฏมากที่สุดในคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ซึ่งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้วนั้น ตามมาตรา 13 กำหนดห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกรณี ดังต่อไปนี้

- 1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือ
- 2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า

คำว่า “เหมือน” หมายถึง เครื่องหมายที่มีรูปลักษณะตรงกัน

คำว่า “คล้าย” หมายถึง เครื่องหมายที่มีลักษณะเกือบเหมือนกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า¹⁵³

การพิจารณาความคล้ายของเครื่องหมายการค้าแยกพิจารณาได้เป็นสองส่วน คือ การพิจารณาตัวเครื่องหมายเอง และการพิจารณาสินค้าที่จะนำเครื่องหมายไปใช้กับสินค้าหรือบริการ

- 1) การพิจารณาจากตัวเครื่องหมาย

หลักเกณฑ์การพิจารณาความคล้ายของเครื่องหมายของศาลฎีกา¹⁵⁴ พิจารณาได้ดังนี้

¹⁵¹ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2543) ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2547, คำนวนที่ 7 ตุลาคม 2559 จาก <http://www.ipthailand>

¹⁵² กรมทรัพย์สินทางปัญญา, ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) เรื่อง เครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2543, คำนวนที่ 7 ตุลาคม 2559 จาก <http://www.ipthailand.go.th/th/dip-law-2/item/ฉบับที่-5-พศ-2543-เรื่อง-เครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน.html>

¹⁵³ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบและคัดค้านเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2554, เรื่องเดิม, หน้า 21.

(1) พิจารณาจากส่วนประกอบหลักหรือส่วนประกอบสำคัญ หากส่วนประกอบหลักหรือส่วนประกอบสำคัญเหมือนกันอย่างเห็นได้ชัดแล้ว แม้ส่วนประกอบปลีกย่อยจะต่างกัน ก็ถือได้ว่าเครื่องหมายการค้านั้นคล้ายกัน เช่น เครื่องหมายการค้าของ “อายิโนะโมะโต๊ะ” กับ จำเลย “ปีชู” มีลักษณะคล้ายกันคือมีส่วนประกอบหลักเป็นตัวอักษรที่มีลักษณะเหมือนกัน คือคำว่า “อายิ” ในภาษาญี่ปุ่น กับคำว่า “ปี” ในภาษาจีน ซึ่งทั้งสองคำเขียนเหมือนกันและแปลว่า “รส” เหมือนกัน เครื่องหมายทั้งสองนั้นแตกต่างกันเพียงแค่จุดเดียว คือ ที่ตัวอักษรถัดมาซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักย่อยที่ฝ่ายโจทก์จะมีคำว่า “โนะ” แต่จำเลยนั้นไม่มี ดังนั้น เมื่อพิจารณาส่วนประกอบหลักหรือส่วนประกอบสำคัญเป็นเกณฑ์ จึงถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองนั้นคล้ายกัน¹⁵⁵

(2) พิจารณาเสียงเรียกขาน เช่น เครื่องหมายการค้าคำว่า “LOVEMAN” กับ “KLOVEMANDESIGN” เห็นว่า อักษร “K” กับคำว่า “DESIGN” ซึ่งแปลว่า “การออกแบบ” เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญ สาระสำคัญในเครื่องหมายการค้าจึงเป็นคำว่า “LOVEMAN” ที่เหลืออยู่ แม้เครื่องหมายการค้าแรกจะเขียนด้วยตัวอักษรคำว่า “LOVE” ติดกับคำว่า “MAN” แต่ที่อ่านออกเสียงว่า “เลิฟแมน” เหมือนกัน จึงถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองนั้นคล้ายกัน¹⁵⁶

(3) คำเดียวกันแต่เขียนต่างกันเครื่องหมายใดเป็นคำเดียวกัน แต่เขียนในลักษณะต่างกันอาจถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกัน เช่น เครื่องหมายการค้าคำว่า “NattySHOES” และรูปคนยืนในรองเท้า กับ “NATTY” แม้จะมีคำว่า “SHOES” อยู่ใต้คำว่า “Natty” และมีรูปคนยืนอยู่ในรองเท้าซึ่งเป็นส่วนประกอบ ส่วนของจำเลยที่ 1 ไม่มี คงมีคำว่า “NATTY” ซึ่งเป็นตัวพิมพ์ใหญ่คำเดียว และการประดิษฐ์ตัวอักษรโรมันแตกต่างกันแต่สำเนียงเรียกขานและคำแปลเหมือนกัน เครื่องหมายการค้าทั้งสองจึงมีสาระสำคัญอยู่ที่ใช้ภาษาต่างประเทศและมีสำเนียงเรียกขานเหมือนกัน¹⁵⁷

(4) คำต่างกันแต่เขียนให้คล้ายกัน เช่น เครื่องหมายการค้ามีเลข 7 อารบิคขนาดใหญ่เป็นส่วนสำคัญเพราะเลข 7 กับเลข 7 ที่มีลายเส้นซ้อนกัน 4 ตัว ส่วนอักษร ELEVEN และ BIGSEVEN เป็นตัวพิมพ์เหมือนกันโดยเฉพาะอักษร 4 ตัวท้ายเขียนเหมือนกันและอักษรตัว n ท้ายสุดเป็นตัวพิมพ์เล็กเช่นเดียวกัน ลักษณะการวางรูปแบบเครื่องหมายการค้าเหมือนกันคืออักษรพาดกลางตัวเลข เมื่อคำนึงว่าสาธารณชนจำนวนมากได้มีความรู้ภาษาอังกฤษหรือตัวอักษรโรมันดีพอที่จะแยกได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยต่างกันจึงถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองนั้นคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิด¹⁵⁸

(5) คำต่างกันแต่แปลเหมือนกัน

(6) การพิจารณาภาพรวมของเครื่องหมาย

¹⁵⁴ วัส ดิงสมิตร, *เรื่องเดิม*, หน้า 44.

¹⁵⁵ คำพิพากษาฎีกาที่ 4585/2536

¹⁵⁶ คำพิพากษาฎีกาที่ 5104/2541

¹⁵⁷ คำพิพากษาฎีกาที่ 6555/2537

¹⁵⁸ คำพิพากษาฎีกาที่ 1100/2537

(7) การใช้เครื่องหมายในลักษณะรุ่นหรือชนิดของสินค้า

2) การพิจารณาจากจำพวกสินค้าที่จะนำเครื่องหมายไปใช้

นอกจากนายทะเบียนจะต้องพิจารณาความเหมือนหรือความคล้ายของเครื่องหมายการค้าจากตัวเครื่องหมายเองแล้ว ยังจะต้องพิจารณาตัวสินค้าที่เครื่องหมายการค้าจะนำไปใช้ด้วย โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 13 ตอนท้าย¹⁵⁹ ได้บัญญัติแก้ไขขยายความคุ้มครองจากพระราชบัญญัติฉบับเดิม (พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 16) ที่พิจารณาความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายการค้าเฉพาะสินค้าจำพวกเดียวกันเท่านั้น ให้ขยายความคุ้มครองทั้งสินค้าจำพวกเดียวกันและต่างจำพวกกันแต่มีลักษณะอย่างเดียวกันไว้ โดยจำพวกของสินค้าได้กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดจำพวกสินค้าและบริการ ลงวันที่ 21 มีนาคม 2546

ตัวอย่างของสินค้าต่างจำพวกกันแต่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ได้แก่ ยารักษาโรคผิวหนังกับเครื่องสำอาง ซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า HALOG กับ halog ทั้งสองคำต่างกันแต่เพียงว่าตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวพิมพ์เล็กเท่านั้น ดังนั้นเครื่องหมายการค้าทั้งสองจึงเหมือนหรือคล้ายกัน แม้จะเป็นสินค้าคนละจำพวกก็ตาม แต่ถือได้ว่าเป็นสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกันและอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในเครื่องหมายการค้าได้¹⁶⁰

จากลักษณะอันพึงจตทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้ง 3 ประการ สิ่งที่น่าจะเป็นประเด็นสำคัญในการใช้วิเคราะห์เงื่อนไขในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามากที่สุด คือ การมีลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า เพราะเป็นลักษณะสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคแยกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการแต่ละรายออกจากกันได้ ดังนั้นการที่จะพิจารณาว่าการแสดงท่าทางเพื่อสื่อถึงสินค้าด้วยการโฆษณาจะสามารถจดทะเบียนได้หรือไม่นั้น จึงต้องพิจารณาถึงลักษณะบ่งเฉพาะด้วย

3.3.4 สิทธิความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถแยกพิจารณาได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว โดยพิจารณาจากบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534

3.3.4.1 สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียน¹⁶¹

แม้เครื่องหมายการค้ายังไม่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้โดยการใช้ อันก่อให้เกิดสิทธิบางประการแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียน อันได้แก่

¹⁵⁹ มาตรา 13 วรรคท้าย บัญญัติว่า “ถ้าเป็นการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกัน หรือต่างจำพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่ามีลักษณะอย่างเดียวกัน ห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียน”

¹⁶⁰ คำพิพากษาฎีกาที่ 7378/2538

¹⁶¹ ไชยยศ เหมะรัชตะ, *เรื่องเดิม*, หน้า 326-328.

1) สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของตนเสมอ หากมีจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีหน้าที่จะต้องพิสูจน์ความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าของผู้มีสิทธิดีกว่าต่อไป

2) สิทธิในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ตนได้ใช้มาโดยสุจริต ไม่ว่าจะมิบุคคลอื่นได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่ได้ใช้แล้วสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันแต่มีลักษณะอย่างเดียวกันหรือไม่ก็ตาม โดยในมาตรา 27 ได้กำหนดให้นายทะเบียนให้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าจะเห็นสมควรที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันแก่เจ้าของหลายคนได้ โดยมีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดเกี่ยวกับวิธีการใช้และขอบเขตแห่งการใช้เครื่องหมายการค้านั้นหรือข้อจำกัดอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้

3) สิทธิคัดค้านในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิคัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นได้ตามที่มาตรา 35 บัญญัติไว้ โดยอ้างว่าตนเป็นผู้มีสิทธิดีกว่าเพราะเหตุที่ได้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นมาก่อนผู้ขอจดทะเบียนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 35 นอกจากนี้ เมื่อคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดว่าผู้คัดค้านเป็นผู้มีสิทธิดีกว่าผู้ถูกคัดค้าน มาตรา 41 กำหนดให้นายทะเบียนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นผู้คัดค้านด้วย

4) สิทธิขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนเป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าเนื่องมาจากการใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อนผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 67 ที่บัญญัติว่า “มาตรา 67 ภายในห้าปีนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดตาม มาตรา 40 ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นได้ หากแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้นดีกว่าผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น”

5) สิทธิในการต่อสู้คดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า¹⁶² ในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนถูกกล่าวหาว่าเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนสามารถยกเอาเหตุจากการที่ตนใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อนโดยสุจริตมาเป็นข้อต่อสู้ในคดีได้

6) สิทธิฟ้องคดีเกี่ยวกับการลวงขาย ในกรณีที่มิบุคคลอื่นเอาสินค้าของตนไปทำการลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีได้จดทะเบียนนั้น ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถฟ้องคดีผู้ลวงขายได้ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 46 วรรคสอง “บทบัญญัติ

¹⁶² คำพิพากษาฎีกาที่ 1129/2501 และ 2277/2520

มาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น”

แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนจะฟ้องคดีบุคคลที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนหรือเรียกค่าเสียหายไม่ได้ ตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง “บุคคลใดจะฟ้องคดี เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้”

3.3.4.2 สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว¹⁶³

เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ได้บัญญัติหลักเกณฑ์อื่นเกี่ยวกับสิทธิของผู้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้ดังนี้

1) สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่จดทะเบียนแล้วตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 44 กำหนดให้ “ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้” และมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าได้ทุกสี ในกรณีที่จดทะเบียนโดยไม่จำกัดสี ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 45 “เครื่องหมายการค้าอันได้จดทะเบียนไว้โดยมิได้จำกัดสีนั้น ให้ถือว่าได้จดทะเบียนไว้ทุกสี” ข้อจำกัดสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียน ดังนี้

(1) สิทธิแต่ผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้า มีข้อจำกัดเฉพาะแต่สินค้าที่ได้จดทะเบียนจำพวกเดียวกัน ตามมาตรา 9 และ มาตรา 44 หากเป็นสินค้าต่างจำพวกกับที่ได้จดทะเบียนไว้ ไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

(2) การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่เป็นการขัดขวางบุคคลใดในการใช้โดยสุจริตซึ่งชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อสำนักงานการค้าของตนหรือของเจ้าของเดิมของกิจการของตน หรือไม่เป็นการขัดขวางบุคคลใดในการใช้คำบรรยายโดยสุจริตซึ่งลักษณะหรือคุณสมบัติแห่งสินค้าของตนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 47

(3) เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ไม่อาจห้ามไม่ให้ผู้ใช้โดยสุจริตจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่ได้จดทะเบียนไว้โดยสุจริต แต่เป็นหน้าที่ของนายทะเบียนในการพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายในการรับจดทะเบียนตามมาตรา 27

(4) เจ้าของเครื่องหมายการค้าก็มิใช่ผู้มีสิทธิใช้แต่เพียงผู้เดียวอีกต่อไป ถ้าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตนตามมาตรา 68

2) สิทธิในการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนมีสิทธิอนุญาตให้บุคคลอื่นเป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของตน โดยการทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน เรียกว่า สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า โดยหลักเกณฑ์การขอจดทะเบียนอนุญาตดังกล่าว

¹⁶³ไชยยศ เหมะรัชตะ, *เรื่องเดิม*, หน้า 328-335.

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2535) หมวด 2 ส่วนที่ 11

การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ให้ถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้า โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 70 “การใช้เครื่องหมายการค้าโดยผู้ได้รับอนุญาตสำหรับสินค้าในการประกอบธุรกิจของตนตามที่ได้รับอนุญาตไว้ ให้ถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น”

3) สิทธิในการโอนเครื่องหมายการค้า

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ ย่อมมีสิทธิโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนให้แก่บุคคลอื่นได้ดังเช่นทรัพย์สินประเภทอื่น ๆ ¹⁶⁴ กรณีเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้เป็นเครื่องหมายชุด การโอนจะทำได้ต่อเมื่อมีการโอนกันทั้งชุด ตามมาตรา 50 โดยการจดทะเบียนโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2535) หมวด 2 ส่วนที่ 7 ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 51 “การโอนหรือการรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน การขอจดทะเบียนการโอนหรือการรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง”

กรณีเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาและถึงแก่กรรมลง สิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้นย่อมมีการรับมรดกกันได้อย่างเช่นทรัพย์สินทั่วไป โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 49 มาตรา 50 และมาตรา 51

3.3.5 การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ¹⁶⁵

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้น อาจได้มาโดยสองทาง คือ โดยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และได้มาโดยการใช้เครื่องหมายการค้า ดังนั้น เมื่อผู้หนึ่งผู้ใดได้กระทำการอันละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายแก่ผู้กระทำความผิดได้ จึงแยกการดำเนินคดีละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้าไว้ ดังนี้

¹⁶⁴ คำพิพากษาฎีกาที่ 2529/2538 . . . โจทก์ ได้คิดและออกแบบเครื่องหมายการค้า แล้วนำไปจดทะเบียน โดยใช้ชื่อ ส. สามิโจทก์เป็นผู้จดทะเบียนในระหว่างเป็นสามีภรรยา กับโจทก์ผู้เป็นคู่สมรสได้มาระหว่างสมรส จึงเป็นสินสมรส ส. และโจทก์ยอมเป็นเจ้าของสิทธิร่วมกันในเครื่องหมายการค้า แม้โจทก์จะมีได้มีชื่อเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าในทะเบียนเครื่องหมายการค้าและต่อมาได้มีการหย่าขาดและทำสัญญาแบ่งทรัพย์สินกัน แต่สิทธิในเครื่องหมายการค้าของบุคคลทั้งสองก็ยังคงมีอยู่ร่วมกันจนกว่าจะได้มีการจดทะเบียนโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นของโจทก์แต่ลำพังผู้เดียวตามข้อตกลง การที่จำเลยละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของโจทก์โจทก์ยอมมีอำนาจฟ้องขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าเรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้ตามมาตรา 27. . .

¹⁶⁵ ไซยศ เหมะรัชตะ, *เรื่องเดิม*, หน้า 341-348.

3.3.5.1 การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน

โดยหลักแล้ว สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนจะมีสิทธิต่อยกกว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน ซึ่งตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 46 ได้บัญญัติว่า

บุคคลใด จะฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้

บทบัญญัติตามมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอัน

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนจะไม่มีสิทธิฟ้องคดีที่ตนถูกทำละเมิดเครื่องหมายการค้าและเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการทำละเมิดนั้นได้ แต่เจ้าของมีสิทธิในการฟ้องร้องคดีลงขายสินค้าของตน ตามวรรคสองเท่านั้น

“การลงขาย” คือ การที่บุคคลหนึ่งเอาสินค้าของตนไปขายและกระทำด้วยประการใดๆเพื่อลงผู้ซื้อว่าเป็นสินค้าของบุคคลอื่น รวมถึงการนำเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นมาใช้กับสินค้านั้นเพื่อที่จะทำให้ผู้ซื้อหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอัน

ซึ่งการลงขายตามวรรคสองนี้เป็นการหลอกลวง เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อในแหล่งกำเนิดสินค้าย่อมเป็นการละเมิดสิทธิของผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าในทางแพ่ง ตามมาตรา 420 เจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ทำละเมิดจากการลงขายสินค้าได้ อีกทั้งการลงขายอันไม่ชอบด้วยกฎหมายอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ายังเป็นความผิดทางอาญาด้วย แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ไม่มีการกำหนดโทษในทางอาญาไว้ จึงต้องพิจารณาตามประมวลกฎหมายอาญาที่ได้บัญญัติเกี่ยวกับการลงขายไว้ ได้แก่ มาตรา 27¹⁶⁶ ที่กำหนดความผิดสำหรับการขายของโดยการหลอกลวงให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิดของสินค้าอันเป็นเท็จ โดยอาจเป็นการหลอกลวงโดยการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นกับสินค้าของผู้หลอกลวงก็ได้ และความผิดตามมาตรา 272 (1) เป็นการนำเอาสิ่งที่อยู่ในความหมายของคำว่า “เครื่องหมาย” ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาใช้แล้วก่อให้เกิดประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของผู้อื่น ซึ่งเครื่องหมายการค้าที่ถูกนำมาใช้จะได้มีการจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม ย่อมเป็นความผิดตามมาตรา¹⁶⁷

¹⁶⁶ มาตรา 271 บัญญัติว่า “ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใด ๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้น อันเป็นเท็จถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

¹⁶⁷ มาตรา 272 (1) “ผู้ใด เอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์หรือข้อความใด ๆ ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้หรือทำให้ปรากฏที่สินค้า หีบ ห่อ วัสดุที่ใช้หุ้มห่อ แจ้งความ รายการแสดงราคาจดหมายเกี่ยวกับการค้าหรือสิ่งอื่นทำนองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้า

3.3.5.2 การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ได้มีการกำหนดบทบัญญัติและที่เกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้โดยตรง รวมถึงมีการบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาด้วย ได้แก่

1) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน

มีการกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 108 บัญญัติว่า “บุคคลใดปลอมเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสี่ปีหรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

รวมทั้งในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273 บัญญัติว่า “บุคคลใดปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภายในหรือนอกประเทศไทย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

2) ความผิดเกี่ยวกับการเลียนเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 109 บัญญัติว่า “บุคคลใดเลียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นนั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 274 บัญญัติว่า “บุคคลใดเลียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภายในหรือนอกประเทศไทย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

3.3.6 ประเด็นพิจารณาในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปการแสดง ท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick) ในประเทศไทย

เครื่องหมายการค้าที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในประเทศไทย ต้องเข้าหลักเกณฑ์ของเครื่องหมายการค้า คือ การมีลักษณะเป็นเครื่องหมาย ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ซึ่งหากพิจารณาในการบัญญัติคำนิยามของคำว่า “เครื่องหมาย” จะเห็นว่ามีกรบัญญัติที่ลักษณะเป็นการจำกัดการตีความของสิ่งที่จะเข้าลักษณะการเป็นเครื่องหมายตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ทำให้สิ่งทีนอกเหนือจากที่มีการบัญญัติไว้รวมทั้งการแสดงท่าทางเพื่อทำให้เกิดความสนใจในสินค้าด้วยการโฆษณาไม่สามารถเป็นเครื่องหมายได้ นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาถึงลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่ง คือการมีลักษณะบ่งเฉพาะ ซึ่งเป็นลักษณะที่สำคัญของการเป็นเครื่องหมายการค้า ในการทำให้

ของผู้อื่นนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดอันยอมความได้”

ประชาชนสามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ต่างกันได้ หากการ
แสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าด้วยการโฆษณา มีลักษณะบ่งเฉพาะไม่ว่าจะเป็นลักษณะ
บ่งเฉพาะในตัวเองหรือบ่งเฉพาะที่เกิดจากการใช้ อาจจะได้รับความคิดคุ้มครองเป็นเครื่องหมายการค้าได้
ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทย

ดังนั้น การที่จะวิเคราะห์ว่าการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา
นั้นจะได้รับความคุ้มครองเป็นเครื่องหมายการค้าตามความตกลงระหว่างประเทศ ตามกฎหมาย
ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และประเทศออสเตรเลีย รวมถึงตามกฎหมาย
ของไทยหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่าการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้า
ด้วยการโฆษณาเข้าองค์ประกอบที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

ประการแรก คือ การเข้าลักษณะของการเป็นเครื่องหมายการค้า ทั้งในเรื่องลักษณะของการ
เป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ซึ่งเป็นองค์ประกอบของการเป็นเครื่องหมายการค้าและการมีหน้าที่
ในการบ่งชี้ถึงสินค้าหรือบริการหรือไม่

อีกประการหนึ่ง คือ การมีลักษณะบ่งเฉพาะ ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทุก ๆ ประเทศ
ให้ความสำคัญยิ่งไปกว่าการมีลักษณะเป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ตามที่มีการบัญญัติไว้ในคำนิยาม

ดังนั้น หากการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณาเข้าองค์ประกอบ
ทั้งสองประการข้างต้น ก็ทำให้ได้รับความคุ้มครองในฐานะเป็นเครื่องหมายการค้าได้เช่นเดียวกับ
เครื่องหมายการค้าทั่วไป

บทที่ 4

บทวิเคราะห์ปัญหาการให้ความคุ้มครองการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิด ความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick) ในฐานะเครื่องหมายการค้า

4.1 วิเคราะห์ปัญหาการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา (Advertising Gimmick) ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534

กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ผลิตที่ทำให้สินค้าเป็นจุดสนใจของผู้บริโภค หรือทำให้ผู้บริโภคนึกถึงสินค้าของตนเป็นอันดับแรก นอกจากการที่ผู้ผลิตจะออกแบบเครื่องหมายการค้าให้มีลักษณะที่แปลกใหม่ และสะดุดตาผู้บริโภคแล้ว วิธีการใช้สื่อโฆษณาเข้ามาช่วยในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าก็เริ่มเป็นที่นิยมในหมู่สินค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายเพื่อรักษาตำแหน่งของแบรนด์ในตลาดด้วยประโยชน์ของโฆษณาที่สามารถเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดข้อมูลจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค ทั้งยังช่วยกระตุ้นพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ทำให้การโฆษณาสินค้าได้รับความนิยม ซึ่งวิธีที่ผู้ผลิตเลือกมาใช้ในการโฆษณา ได้แก่ การใช้เสียงที่มีลักษณะเฉพาะเมื่อผู้บริโภคได้ยินแล้วจะนึกถึงสินค้าที่ใช้เสียงนั้น เช่น ไอศกรีมยี่ห้อวอลล์ จะใช้เสียงดังกล่าวดังเปิดในรถขายไอศกรีมมาสร้างเป็นจุดสนใจในโฆษณาขายสินค้าของตนเพื่อให้ผู้บริโภคนึกถึงสินค้าของตนเมื่อได้ยินเสียงนั้น ซึ่งในปัจจุบันเสียงสามารถได้รับความคุ้มครองเป็นเครื่องหมายการค้าได้แล้วตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 อีกวิธีหนึ่งซึ่งเห็นได้จากโฆษณาในปัจจุบัน คือ การนำท่าทางมาใช้ในการโฆษณาสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในสินค้า สามารถจดจำท่าทาง และเข้าใจตรงกันว่าท่าทางที่ผู้ผลิตใช้นั้นสื่อถึงสินค้าอะไร เช่น บริษัท โคคา-โคล่า เลือกใช้ท่าทางการทำมือเป็นตัวอักษร “C” ที่สื่อถึงสินค้าโค้ก (Coke) หรือบริษัทคาราบาวัตระวันแดง ใช้ท่าทางการทำมือเป็นรูปเขาควาง เพื่อสื่อถึงสัญลักษณ์รูปเขาควางที่ผู้ประกอบการใช้เป็นเครื่องหมายการค้าอยู่บนผลิตภัณฑ์เพื่อสื่อให้ผู้บริโภคที่ได้เห็นท่าทางในโฆษณานึกถึงสินค้านั้นคือคาราบาวัตระวันแดง เป็นต้น ซึ่งลักษณะการทำท่าทางที่ทำให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณานั้นเมื่อมีการถ่ายทอดผ่านสื่อโฆษณาให้ประชาชนเห็น จนประชาชนสามารถรับรู้ เข้าใจและจดจำได้ว่าท่าทางดังกล่าวว่าหมายถึงสินค้าประเภทใด จะก่อให้เกิดการแยกแยะความแตกต่างของสินค้าได้ ซึ่งลักษณะดังกล่าวมีความใกล้เคียงกับเครื่องหมายการค้า แต่เนื่องด้วยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 มิได้บัญญัติถึงเครื่องหมายให้ครอบคลุมถึงสิ่งอื่น ๆ ที่มีลักษณะนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในคำนิยามให้สามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้ แม้สิ่งนั้นจะมีความสามารถในการแยกแยะความแตกต่างของสินค้าได้เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าก็ได้ จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาในบทที่ 2 และบทที่ 3 ทำให้ทราบถึงประเด็นปัญหาของการแสดงท่าทางที่สื่อถึง

สินค้าโดยการโฆษณา ที่จะนำมาวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้

1) วิเคราะห์คำนิยามคำว่า “เครื่องหมาย” ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2559 ว่าครอบคลุมถึงการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นเครื่องหมาย ตามมาตรา 4 ได้หรือไม่ เพียงใด โดยนำการแสดงท่าทางที่ทำให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ การแสดงท่าทางของพิธีกรที่สื่อถึงรายการใดรายการหนึ่ง ซึ่งได้รับความคุ้มครองเป็นเครื่องหมายบริการได้

2) วิเคราะห์ถึง “ลักษณะบ่งเฉพาะ” ของการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา ว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะที่สามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าของผู้ประกอบการรายหนึ่งออกจากผู้ประกอบการรายอื่นเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าหรือไม่ ถ้ามีเป็นลักษณะบ่งเฉพาะประเภทใด

ในการวิเคราะห์ตามประเด็นปัญหาข้างต้นอย่างละเอียด ผู้วิจัยจะนำหลักในบทที่ 2 และบทที่ 3 มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ ดังนี้

4.1.1 วิเคราะห์ “บทนิยาม” คำว่าเครื่องหมาย ในการให้ความคุ้มครองการแสดงท่าทาง เพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534

จากที่ผู้วิจัยศึกษาแนวทางในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในบทที่ 2 และ บทที่ 3 แล้ว เห็นว่าการกำหนดคำนิยามของเครื่องหมายการค้าเปรียบเสมือนเป็นการวางหลักว่าเครื่องหมายการค้าต้องมึลักษณะอย่างไร โดยมีความตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement) เป็นต้นแบบในการกำหนดคำนิยามในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

ความตกลงทริปส์กำหนดคำนิยามของเครื่องหมายการค้าไว้ในข้อ 15 (1) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “สัญลักษณ์ใด ๆ หรือการรวมกันของสัญลักษณ์ ที่มีลักษณะที่สามารถแยกแยะสินค้าหรือบริการของกิจการหนึ่งออกจากสินค้าหรือบริการของกิจการอื่น ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้า โดยเฉพาะคำรวมทั้งชื่อของบุคคล ตัวอักษร ตัวเลข ส่วนประกอบของภาพ การรวมกันของสีต่าง ๆ ตลอดจนการรวมกันใด ๆ ของสัญลักษณ์เช่นว่านั้น เป็นสิ่งซึ่งมีสิทธิจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า ในกรณีที่สัญลักษณ์ไม่มีลักษณะที่สามารถจำแนกสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง บรรดาสมาชิกอาจให้มีการจดทะเบียนโดยขึ้นกับความสามารถในการบ่งเฉพาะที่เกิดจากการใช้ บรรดาสมาชิกอาจกำหนดเป็นเงื่อนไขในการจดทะเบียนว่าสัญลักษณ์ต้องเป็นสิ่งที่ซึ่งอาจสัมผัสได้โดยทางจักษุประสาท” จากคำนิยามกำหนดหลักการสำคัญไว้สองประการด้วยกัน คือ คำนิยามของเครื่องหมายการค้าและเงื่อนไขของเครื่องหมายการค้าที่อาจได้รับการจดทะเบียน ในส่วนของคำนิยามของเครื่องหมายการค้ากำหนดสิ่งที่สามารถเป็นเครื่องหมายการค้าไว้อย่างกว้าง โดยกำหนดไว้เพียงว่าเครื่องหมายการค้าต้องเป็นสัญลักษณ์หรือการรวมกันของสัญลักษณ์ใด ๆ ที่สามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าหรือบริการหนึ่งออกจากสินค้าหรือบริการอื่น โดยไม่ได้กำหนดว่าสัญลักษณ์ที่จะเป็นเครื่องหมายการค้า นั้น คืออะไรบ้าง อาจเป็นสิ่งที่สามารถมองเห็นจับต้องได้หรือไม่ ไม่ถือเป็นสาระสำคัญ แต่ที่สำคัญ คือ สิ่งเหล่านั้นต้องสามารถแยกแยะสินค้าหรือบริการหนึ่งออกจากสินค้าหรือบริการอื่นได้ ทำให้ประเทศ

สมาชิกที่อยู่ภายใต้ความตกลงทริพส์รวมถึงประเทศไทยสามารถได้รับความคุ้มครองสิ่งที่สามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้อย่างกว้างขวางเพื่อสร้างบรรทัดฐานให้แก่ประเทศสมาชิกในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

สำหรับอนุสัญญากรุงปารีสไม่ได้กำหนดคำนิยามของเครื่องหมายการค้าไว้ โดยบัญญัติไว้ในข้อ 3 (1) เพียงว่า “ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมจะต้องมีความหมายอย่างกว้าง” และได้กำหนดเงื่อนไขในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในข้อ 6 (1) ว่า “เงื่อนไขในการยื่นคำขอและการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้เป็นไปตามกฎหมายภายในของแต่ละรัฐ” ถึงแม้จะให้อิสระประเทศสมาชิกในการออกแบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าบังคับใช้ภายในประเทศของตนแต่เงื่อนไขของแต่ละประเทศจะมีความใกล้เคียงกัน เพราะสมาชิกส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้ความตกลงทริพส์ที่กำหนดบรรทัดฐานในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไว้ รวมถึงประเทศ แม้ไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกภายใต้อนุสัญญากรุงปารีสก็ตามแต่ประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยหลักการป้องกันทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม

สำหรับการกำหนดคำนิยามของเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศนั้น ผู้วิจัยศึกษา ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศออสเตรเลีย โดยในประเทศอังกฤษนั้น มีการกำหนดคำนิยามของเครื่องหมายการค้าไว้ใน Trade Marks Act 1994 มาตรา 1 (1) ว่า “เครื่องหมายการค้าหมายถึง สัญลักษณ์ใด ๆ ที่สามารถบ่งชี้สินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการรายหนึ่งออกจากผู้ประกอบการรายอื่น และสัญลักษณ์นั้นสามารถแสดงให้เห็นเป็นภาพหรือลายลักษณ์อักษรได้ ซึ่งเครื่องหมายการค้าอาจประกอบด้วยคำ (รวมถึงชื่อบุคคล) ลวดลาย ตัวอักษร ตัวเลข รูปทรงสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์” จากคำนิยามเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษนั้นแสดงให้เห็นว่า สิ่งที่จะเป็นเครื่องหมายการค้าจำเป็นต้องมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ โดยไม่ได้จำกัดความว่าสัญลักษณ์นั้นคืออะไรบ้าง แต่มีการยกตัวอย่างของสัญลักษณ์ว่าอาจประกอบด้วย (...may, in particular, consist of...) คำ ลวดลาย ตัวอักษร เป็นต้น ซึ่งอาจมีสิ่งทีนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในคำนิยามที่สามารถเป็นสัญลักษณ์ได้ หากสิ่งนั้นสามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าหรือบริการได้ เช่น กลิ่นของน้ำหอม Channel No.5 ซึ่งผู้ผลิตน้ำหอมต้องการกลิ่นที่เหมือนผู้หญิงจริง ๆ เมื่อฉีดจะมีกลิ่นสดชื่นสะอาดอบอวนด้วยดอกไม้ฟ้านชิตรัส และแปรเปลี่ยนเป็นกลิ่นแบ่งเมื่อจางลง อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเพื่อสร้างความแตกต่างจากน้ำหอมยี่ห้ออื่น ๆ ที่มีกลิ่นนำกลีบดอกไม้ เช่น กุหลาบ หรือลิลลี่มาเป็นกลิ่นหลักของน้ำหอม ด้วยกลิ่นที่สามารถทำให้แยกแยะความแตกต่างของสินค้าชนิดเดียวกันภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ต่างกัน ทำให้กลิ่นน้ำหอมของ Channel No.5 สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ในประเทศอังกฤษ หรือแม้กระทั่งการแสดงท่าทางของนักฟุตบอลเกร็ธเบลที่แสดงท่าทางดีใจด้วยการทำมือเป็นรูปหัวใจในทุก ๆ ครั้งที่สามารถทำประตูในเกมฟุตบอลได้ โดยนำรูปมือที่ทำเป็นรูปหัวใจมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าของตน ถึงแม้ว่ากลิ่นและการแสดงท่าทางจะไม่มีบัญญัติไว้ในคำนิยามของสัญลักษณ์ก็ตาม แสดงให้เห็นว่าการกำหนดคำนิยามเครื่องหมายการค้าในประเทศอังกฤษมีลักษณะที่เปิดกว้างเพื่อรองรับสิ่งอื่น ๆ ที่สามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้ในอนาคต

ประเทศสหรัฐอเมริกามีการกำหนดคำนิยามคำว่าเครื่องหมายการค้าในลักษณะที่เปิดกว้างเช่นเดียวกับประเทศอังกฤษ โดยในส่วนคำนิยามของเครื่องหมายการค้า มีการกำหนดไว้ในมาตรา 45

ของ Lanham Act 1946 ว่า “เครื่องหมายการค้า หมายความว่าถึง ถ้อยคำใด ๆ ชื่อ สัญลักษณ์ หรือ อุปกรณ์ หรือสิ่งเหล่านี้รวมกันและใช้โดยบุคคล หรือมีเจตนาที่สุจริตมุ่งประสงค์ที่จะใช้ในทางการค้า และได้ยื่นขอจดทะเบียนในทะเบียนหลักตามบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ เพื่อบ่งชี้และแยกแยะความแตกต่างของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้ารวมถึงสินค้าที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวออกจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น และเพื่อบ่งชี้แหล่งที่มาของสินค้าแม้ไม่รู้ถึงแหล่งที่มาโดยเฉพาะเจาะจงก็ตาม” อีกทั้ง ไม่มีการจำกัดความค่านิยมคำว่าเครื่องหมาย โดยได้ให้คำนิยามไว้อย่างกว้าง ๆ ว่า “เครื่องหมาย หมายถึง คำ หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่ใช้ในทางธุรกิจ เพื่อระบุสินค้าหรือบริการ หรือแยกแยะสินค้าหรือบริการให้เห็นถึงความแตกต่างจากสินค้าหรือบริการอื่น” ทำให้การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าสามารถครอบคลุมได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีรูปร่างหรือไม่ก็ตาม เช่น กลิ่น เสียง หรือการแสดงท่าทาง ที่สามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าหรือบริการออกจากสินค้าหรือบริการอื่นได้ ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย Lanham Act 1946 ได้แก่ การแสดงท่าทางของนักกีฬาอเมริกันฟุตบอล ที่ใช้ท่าทางดีใจ โดยการจุกกล้ามเนื้อมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า หรือนำกลิ่นมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของลูกเทนนิส เป็นต้น

สำหรับประเทศออสเตรเลียมีการกำหนดค่านิยมของเครื่องหมายการค้ามีลักษณะที่เปิดกว้าง เช่นเดียวกับประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกำหนดค่านิยมไว้ในมาตรา 17 ของ Trade Marks Act 1995 ไว้ว่า “เครื่องหมายการค้า หมายถึง สัญลักษณ์ที่ใช้ หรือมีเจตนาที่จะใช้เพื่อแยกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการที่ใช้ในทางการค้าของบุคคลอื่น” โดยในมาตรา 6 มีการยกตัวอย่างสิ่งที่เข้าลักษณะสัญลักษณ์ หมายความว่ารวมถึง (Includes the Following or Any Combination of the Following) ตัวหนังสือ คำ ชื่อ ลายมือชื่อ ตัวเลข อุปกรณ์ ตรา หัวข้อ ฉลาก ตัว บรรจุภัณฑ์ รูปร่าง เสียง กลิ่น หรือสิ่งเหล่านี้หลายอย่างรวมกัน” แสดงให้เห็นว่าสัญลักษณ์ที่กำหนดไว้ในค่านิยมโดยใช้คำว่า “หมายความว่ารวมถึง” เป็นเพียงการยกตัวอย่างเท่านั้น สิ่งอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้อาจเข้าลักษณะของการเป็นสัญลักษณ์ได้เช่นกัน

สำหรับการกำหนดค่านิยมคำว่าเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 บัญญัติไว้ในมาตรา 4 ว่า “เครื่องหมายการค้า หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นแตกต่างจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น” จากค่านิยมคำว่าเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยนั้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การให้ความหมายคำว่าเครื่องหมายการค้าเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับที่มีการให้คำนิยามไว้ในความตกลงทริปส์ อนุสัญญากรุงปารีส กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศออสเตรเลีย โดยต่างให้ความหมายว่า เครื่องหมายการค้าต้องเป็นสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่นำมาใช้กับสินค้าหรือบริการ โดยวัตถุประสงค์ในการใช้เครื่องหมายการค้าคือเพื่อใช้แยกแยะความแตกต่างของสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น โดยไม่มีการจำกัดความหมายของคำว่า “สัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมาย” ไว้ว่าคืออะไร แต่กลับบัญญัติในลักษณะของการยกตัวอย่างสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้ เพื่อเปิดกว้างให้สิ่งทีนอกเหนือจากที่ยกตัวอย่างไว้สามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้ แต่สำหรับประเทศไทย การกำหนดค่านิยมคำว่าเครื่องหมาย ในมาตรา 4 กำหนดว่า “เครื่องหมาย หมายความว่า ภาพถ้อย

ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เสียง หรือสิ่งเหล่านี้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน” ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า การกำหนดคำนิยามคำว่าเครื่องหมายของประเทศไทยมีลักษณะเป็นการการกำจัดการ โดยใช้คำว่า “เครื่องหมาย หมายความว่า . . .” แสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายที่จะเป็นเครื่องหมายการค้าได้ต้องเข้าลักษณะของเครื่องหมายตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในมาตรา 4 เท่านั้น สิ่งอื่นใดแม้จะเข้าคำนิยามของเครื่องหมายการค้าในข้อที่สามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าหรือบริการได้ ก็ไม่สามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ยกตัวอย่างเช่น กลิ่น แม้กลิ่นของสินค้าบางชนิดจะมีเอกลักษณ์เฉพาะ เมื่อผู้บริโภคได้กลิ่นนั้นสามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าได้ จึงไม่ได้รับความคุ้มครองเป็นเครื่องหมายการค้า เพราะกลิ่นยังไม่มีกำหนดไว้ในคำนิยามคำว่าเครื่องหมายนั่นเอง ทำให้เกิดเป็นประเด็นปัญหาในการทวิจยเล่มนี้ว่า ในปัจจุบันนอกจากลักษณะของเครื่องหมายที่ถูกกำหนดไว้ในมาตรา 4 ยังมีเครื่องหมายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าสมควรได้รับความคุ้มครองในฐานะเป็นเครื่องหมายการค้าด้วย นั่นคือ การแสดงท่าทางที่ใช้ในการโฆษณาสินค้าเพื่อดึงดูดใจผู้รับชมให้เกิดความสนใจในสินค้า เพราะในปัจจุบันเป็นที่ทราบดีว่าการโฆษณานั้นถือเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในสินค้า จนนำไปสู่การจูงใจให้ผู้บริโภคมีความต้องการซื้อสินค้านั้น ถือเป็นวิธีการสื่อสารไปสู่ผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ได้โดยตรงภายในระยะเวลาอันสั้น แต่เนื่องด้วยในปัจจุบันผู้ผลิตสินค้าต่างใช้การโฆษณาในการขายสินค้าของตนเองมากขึ้น จึงคิดหาวิธีทำให้โฆษณาสินค้าของตนเองเป็นที่น่าสนใจของผู้บริโภคโดยการเพิ่มลูกเล่นให้แก่โฆษณา โดยการนำท่าทางมาใช้ประกอบสินค้าในการโฆษณา เพื่อให้ผู้บริโภคจดจำสินค้าของตนได้ง่ายขึ้น เช่น บริษัทคาราบาวแดง ทำมือเป็นรูปเขาคาวาย, บริษัทลิโพ วิตันดี ชูมือสองนิ้วเป็นรูปตัววี (V), บริษัทแลคตาซอย ชูมือเพื่อสื่อถึงเลข 5 ในการเสนอขายนมแลคตาซอยที่มีขนาดเล็กในราคา 5 บาท โดยท่าทางดังกล่าวนั้นล้วนทำให้การโฆษณามีความน่าสนใจมากขึ้นด้วย เพราะผู้บริโภคสามารถจดจำสินค้าได้จากท่าทางที่ใช้ประกอบสินค้าผ่านการโฆษณา ผู้บริโภคจึงทราบและเข้าใจได้ว่าท่าทางดังกล่าวสื่อถึงสินค้าอะไร ทำให้การแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณาดังกล่าวสามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าหรือบริการได้เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าในรูปแบบเดิม ๆ ที่เมื่อผู้บริโภคเห็นเครื่องหมายการค้านั้นผู้บริโภคจะทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้าได้นั่นเอง แต่เนื่องด้วยคำนิยามคำว่าเครื่องหมายในมาตรา 4 ของประเทศไทย ไม่ได้กำหนดการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณาไว้ ทำให้การแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณาดังกล่าวไม่ได้รับความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้า แต่ทั้งนี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า คำนิยามดังกล่าวให้ความคุ้มครองเครื่องหมายในรูปของภาพถ่ายหรือภาพวาด หากนำการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจสินค้าโดยการโฆษณามาทำในรูปของภาพถ่ายหรือภาพวาด อาจจะทำให้ได้รับความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้าได้

4.1.2 วิเคราะห์ “ลักษณะบ่งเฉพาะ” ของการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534

เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการเป็นเครื่องหมายการค้า เพราะทำให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการ

รายหนึ่งออกจากสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการรายอื่นได้ ซึ่งคุณสมบัตินี้เป็นที่ยอมรับในทุก ๆ ประเทศ ดังจะเห็นได้จากความตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement) ที่วางบรรทัดฐานในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าให้แก่บรรดาประเทศสมาชิก ไว้ในข้อ 15 (1) ว่า “สัญลักษณ์ใด ๆ หรือการรวมกันของสัญลักษณ์ ที่มีลักษณะที่สามารถแยกแยะสินค้าหรือบริการของกิจการหนึ่งออกจากสินค้าหรือบริการของกิจการอื่น ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้า โดยเฉพาะคำ รวมทั้งชื่อของบุคคล ตัวอักษร ตัวเลข ส่วนประกอบของภาพ การรวมกันของสีต่าง ๆ ตลอดจนการรวมกันใด ๆ ของสัญลักษณ์เช่นว่านั้น เป็นสิ่งซึ่งมีสิทธิจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า ในกรณีที่สัญลักษณ์ไม่มีลักษณะที่สามารถจำแนกสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง บรรดาสมาชิกอาจให้มีการจดทะเบียนโดยขึ้นกับความสามารถในการบ่งเฉพาะที่เกิดจากการใช้ บรรดาสมาชิกอาจกำหนดเป็นเงื่อนไขในการจดทะเบียนว่าสัญลักษณ์ต้องเป็นสิ่งที่ซึ่งอาจสัมผัสได้โดยทางจักษุประสาท” จากคำนิยามดังกล่าวเห็นว่าความตกลงทริปส์ให้ความสำคัญในเรื่องการมีลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้ามากกว่าการพิจารณาว่าสิ่งใดเข้าลักษณะของการเป็นสัญลักษณ์ โดยความตกลงทริปส์กำหนดว่าสัญลักษณ์นั้นต้องสามารถแยกแยะสินค้าหรือบริการของกิจการหนึ่งออกจากสินค้าหรือบริการของกิจการอื่นได้ นั้นหมายความว่าเครื่องหมายการค้าที่จะได้รับความคุ้มครองตามความตกลงทริปส์นั้นต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวของสัญลักษณ์เองก่อน หรือหากสัญลักษณ์นั้นไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองที่จะแยกแยะความแตกต่างของสินค้าและบริการหนึ่งออกจากสินค้าหรือบริการอื่นได้ ความตกลงทริปส์ยังขยายความคุ้มครองไปถึงสัญลักษณ์ที่แม้ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะมาแต่ต้น แต่เมื่อมีการนำสัญลักษณ์นั้นออกใช้กับสินค้าหรือบริการแล้วสามารถทำให้ผู้บริโภครับรู้และเข้าใจจนสามารถแยกแยะความแตกต่างของสัญลักษณ์นั้นได้ ความตกลงทริปส์ถือว่าสัญลักษณ์นั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะอันเนื่องมาจากการใช้สัญลักษณ์นั้น ซึ่งจากการกำหนดลักษณะบ่งเฉพาะของความตกลงทริปส์แสดงให้เห็นว่า การมีลักษณะบ่งเฉพาะถือเงื่อนไขสำคัญในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า โดยกำหนดว่าสัญลักษณ์ต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะไม่ว่าจะเป็นลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองหรือลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเครื่องหมายการค้าที่ต้องการให้ผู้บริโภคทราบแหล่งที่มาของสินค้าโดยการพิจารณาจากเครื่องหมายการค้าที่ตนเอง สำหรับอนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention) แม้ไม่มีการกำหนดคำนิยามคำว่าเครื่องหมายการค้าไว้ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศสมาชิก แต่อนุสัญญากรุงปารีสมีการกำหนดถึงลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าไว้ในข้อ 6 Quinquies (b) (2) ว่า “เครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะเป็นสิ่งที่ไม่อาจจดทะเบียนหรือเป็นเครื่องหมายที่ไม่สมบูรณ์” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการมีลักษณะบ่งเฉพาะเป็นสิ่งที่สำคัญในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า เพราะหากเครื่องหมายไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะแล้วอนุสัญญากรุงปารีสถือว่าเป็นเครื่องหมายที่ไม่สมบูรณ์และไม่อาจรับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้เลยซึ่งสอดคล้องกับหลักการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในความตกลงทริปส์

ในประเทศอังกฤษมีการกำหนดลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าไว้ใน Trade Marks Act 1994 มาตรา 1 (1) ว่าสัญลักษณ์ใด ๆ ต้องสามารถบ่งชี้ถึงสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการรายหนึ่งออกจากผู้ประกอบการรายอื่นได้ อีกทั้ง ยังกำหนดให้ลักษณะบ่งเฉพาะเป็นลักษณะที่สำคัญในการพิจารณาว่าสัญลักษณ์นั้นมีลักษณะอันพึงจดทะเบียนได้หรือไม่ โดยกำหนดไว้ในมาตรา 3 (1) (b) ว่าเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ถือเป็นเหตุผลประการหนึ่งในการปฏิเสธไม่รับจด

ทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศอังกฤษ โดยลักษณะบ่งเฉพาะที่กำหนดไว้ในข้อ 3 (1) (b) นั้น หมายถึงลักษณะบ่งเฉพาะในตัวของเครื่องหมายการค้าเองเท่านั้น แต่หากมีการใช้เครื่องหมายดังกล่าวมาก่อนที่จะยื่นขอจดทะเบียนลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3 (1) (b) ประเทศอังกฤษถือว่าเครื่องหมายดังกล่าวมีลักษณะบ่งเฉพาะอันเนื่องมาจากการใช้ และสามารถยื่นคำขอรับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้เช่นเดียวกัน

สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าถือเป็นเงื่อนไขประการหนึ่งในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยระบบการจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นระบบทะเบียนหลักหรือระบบทะเบียนรอง ต่างระบุไว้ว่าเครื่องหมายต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ โดยอาจเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง หรือลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ และเครื่องหมายนั้นต้องมีการใช้อยู่แล้วภายในประเทศหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นต้องมีเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายนั้นด้วย แสดงให้เห็นว่าแม้เครื่องหมายที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจะไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะโดยตัวของเครื่องหมายการค้ามาตั้งแต่แรก แต่หากมีการใช้เครื่องหมายนั้นอย่างเครื่องหมายการค้าจนผู้บริโภคสามารถรับรู้และเข้าใจจนสามารถแยกความแตกต่างของเครื่องหมายได้ ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงถือว่าเครื่องหมายนั้นเกิดลักษณะบ่งเฉพาะขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้เครื่องหมายนั้น และสามารถยื่นขอรับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาได้

ในส่วนของประเทศออสเตรเลียมีการกำหนดลักษณะบ่งเฉพาะเป็นเงื่อนไขในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเช่นเดียวกับประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Trade Marks Act 1995 ของประเทศออสเตรเลีย มาตรา 41 (2) วางหลักเกณฑ์ว่าเครื่องหมายการค้าใดที่ขอรับจดทะเบียนหากไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ คือ ลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ซื้อสินค้าทราบและเข้าใจว่าเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างจากสินค้าอื่น จะต้องถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน โดยในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะดังกล่าวต้องพิจารณาจากลักษณะบ่งเฉพาะโดยตัวของเครื่องหมายเองก่อน จึงพิจารณาจากลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ แสดงให้เห็นว่าในประเทศอังกฤษกำหนดให้เครื่องหมายการค้าต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ ซึ่งอาจมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองหรือลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ก็ได้ แต่จะขาดคุณสมบัติในข้อนี้ไม่ได้ ซึ่งหากเครื่องหมายไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะจะไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศออสเตรเลียได้

ดังนั้น การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในแต่ละประเทศที่กล่าวมาข้างต้นล้วนแต่กำหนดให้ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าเป็นเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งในการจดทะเบียน เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ได้วางเงื่อนไขการจดทะเบียนในเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 (1) ว่าเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ อีกทั้ง ได้กำหนดประเภทของลักษณะบ่งเฉพาะไว้ในมาตรา 7 โดยแบ่งออกเป็นลักษณะบ่งเฉพาะโดยตัวเองและลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ ซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ยากกว่าลักษณะบ่งเฉพาะโดยตัวเอง ซึ่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 จึงได้วางหลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2535) ว่าลักษณะบ่งเฉพาะโดย ได้แก่ การจำหน่าย เผยแพร่ หรือการโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมาย จนทำให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจว่าสินค้าแตกต่างจากสินค้าอื่น ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านอกจากการใช้เครื่องหมายกับสินค้าแล้ว การโฆษณา

สินค้าจนทำให้เครื่องหมายเป็นที่รู้จักของประชาชนสามารถเกิดลักษณะบ่งเฉพาะอันเนื่องมาจากการโฆษณาได้ด้วย หากนำกรณีศึกษาในการให้ความคุ้มครองการแสดงท่าทางของต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษมีการให้ความคุ้มครองท่าดีใจของแกเรธ เบลด้วยการทำมือเป็นรูปหัวใจ และท่าจับกล้ามเนื้อของโคลิน เคเปอร์นิก นักกีฬาอเมริกันฟุตบอล ที่สามารถนำท่าทางนั้นมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ มาเป็นแนวทางในการให้การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะว่าการแสดงท่าทาง เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณาสามารถได้ลักษณะบ่งเฉพาะได้อย่างไร จากการศึกษาผู้วิจัยเห็นว่า การแสดงท่าทางของต่างประเทศนั้น เป็นการได้ลักษณะบ่งเฉพาะมา โดยการใช้ของนักกีฬาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลาย เมื่อนักกีฬาเหล่านั้นแสดงท่าทางออกไปทำให้ประชาชนสามารถจดจำได้ว่าเป็นท่าทางของนักกีฬาคนนั้น ท่าทางเหล่านั้นจึงได้ลักษณะบ่งเฉพาะมา โดยการใช้ท่าทางของบุคคลที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย โดยไม่ต้องมีการโฆษณาท่าทางดังกล่าวเพื่อให้เป็นที่รู้จักของประชาชนอีก หากเปรียบเทียบกับการแสดงท่าทางที่ทำมาใช้ในการโฆษณาเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในสินค้า จะมีเพียงการแสดงท่าทางเพียงอย่างเดียวไม่ได้ เพราะท่าทางดังกล่าวมีลักษณะเป็นท่าทางทั่ว ๆ ไปไม่สามารถบ่งชี้ถึงสินค้าหรือบริการได้ หรือจะมีเพียงการโฆษณาสินค้าเพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้เช่นกัน เพราะการโฆษณาสินค้านั้นผู้ประกอบการต่าง ๆ ก็นิยมใช้การโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของตนเช่นกัน ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องใช้ท่าทางประกอบกับการโฆษณา เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจได้ตรงกันว่าท่าทางในโฆษณานั้นสื่อถึงตัวสินค้า

ดังนั้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการใช้ท่าทางเพื่อให้ผู้ชมเกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณาสามารถทำให้การโฆษณาสินค้านั้นเป็นที่จดจำได้ดียิ่งกว่าการโฆษณาที่ไม่มีลูกเล่นใด ๆ เลย เปรียบเทียบได้กับการที่บุคคลที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศใช้ท่าทางเพื่อสื่อถึงตัวบุคคล เพราะวัตถุประสงค์ในการนำท่าทางมาใช้ในโฆษณาเพื่อก่อให้เกิดการจดจำและแยกแยะความแตกต่างของท่าทางที่ชั่ววูบสื่อถึงสินค้านั้น ๆ อันทำให้การแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้ามีลักษณะบ่งเฉพาะอันเนื่องมาจากการใช้และเข้าลักษณะอันพึงจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยได้

อย่างไรก็ตาม ความตกลงทริปส์ อนุสัญญากรุงปารีส หรือกฎหมายภายในของประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศออสเตรเลีย ต่างออกแบกกฎหมายเครื่องหมายการค้า ในลักษณะที่เปิดกว้างโดยเฉพาะในเรื่องการกำหนดคำนิยามและการพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า ให้สามารถคุ้มครองการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณาเป็นเครื่องหมายการค้าได้อย่างแน่นอน ดังนั้น หากนำหลักการกำหนดคำนิยามและการพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะของต่างประเทศมาเป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อปรับปรุงกฎหมายให้มีความสอดคล้องกับหลักสากล จะทำให้การแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณาน่าจะได้รับความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534

บทที่ 5

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 ข้อสรุป

เนื่องจากในปัจจุบันมีสินค้ากระจายสู่ท้องตลาดจำนวนมาก การที่สินค้าของผู้ผลิตจะสามารถครองอันดับในตลาดได้ต้องมีการวางแผนทางการตลาดที่ดี ซึ่งการโฆษณาเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในการช่วยให้ผู้บริโภคถึงสินค้าของตนเองเป็นอันดับแรก ส่งผลให้เกิดการแข่งขันกันพัฒนาและสร้างสรรค์งานโฆษณาให้มีการนำเสนอที่แปลกใหม่ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของภาพ หรือเสียง รวมถึงมีการนำท่าทางมาใช้เพื่อเพิ่มลูกเล่นให้แก่โฆษณาซึ่งเป็นที่แน่ชัดว่าการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณาสามารถดึงดูดใจและสร้างความจดจำให้แก่ผู้รับชมมากกว่าการพูดชื่อสินค้าธรรมดา ดังนั้น สิ่งที่จะทำให้ผู้บริโภคเห็นถึงความแตกต่างระหว่างการโฆษณาสินค้าโดยเฉพาะสินค้าประเภทเดียวกัน คือ การแสดงท่าทางที่ใช้ในโฆษณาอันจะทำให้เห็นถึงลักษณะบ่งเฉพาะที่โดดเด่นของโฆษณาสินค้านั้นได้ โดยผู้วิจัยขอยกตัวอย่างการแสดงท่าทางประกอบสินค้าประเภทเครื่องดื่มชูกำลัง ยี่ห้อลิโพวิตัน-ดี ที่ใช้การชูสองนิ้วมาใช้ประกอบการโฆษณาสินค้าทำให้ผู้บริโภครู้จักเครื่องดื่มลิโพวิตัน-ดีและเครื่องหมายชูสองนิ้ว ซึ่งต่อมาเครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อคาราบาวแดง ก็มีการแสดงท่าทางโดยการชูมือเป็นรูปเขาคความมาใช้ประกอบการโฆษณาเช่นกันอันทำให้ผู้บริโภครู้จักคาราบาวแดงและการทำมือเป็นรูปเขาคความเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ท่าทางที่เป็นกิมมิกให้แก่โฆษณาอันก่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างโฆษณาแต่ละโฆษณาได้ อย่างไรก็ตาม การให้ความสำคัญคุ้มครองการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณาสมควรได้รับความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ด้วยเหตุผล ดังต่อไปนี้

- 1) การโฆษณามีประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน โดยถือเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างผู้ผลิตสินค้าและผู้บริโภค อีกทั้งช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคนึกถึงสินค้าและมีความต้องการที่จะซื้อสินค้า อันส่งผลดีต่อเจ้าของธุรกิจ สังคม รวมถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วย

- 2) การแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยโฆษณา เป็นการสร้างกิมมิกหรือจุดเด่นให้แก่โฆษณาเพื่อทำให้ผู้ชมเกิดการจดจำโฆษณาและสามารถแยกแยะความแตกต่างของโฆษณาได้ดียิ่งขึ้น กล่าวคือ การแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา มีลักษณะคล้ายกับเป็นเครื่องหมายที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของสินค้า โดยเจ้าของสินค้าต้องการให้การแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณาเป็นเครื่องหมายที่ใช้หรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้านั้นแตกต่างจากสินค้านั้นที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

- 3) การแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยโฆษณามีลักษณะอันสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ กล่าวคือ เฉพาะการแสดงท่าทางที่นำมาใช้ในโฆษณาเป็นท่าทางที่ไม่สามารถสื่อสารให้สาธารณชนเข้าใจได้ตรงกันว่าสื่อถึงสินค้าใด ทำให้ท่าทางนั้นไม่มี

ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง แต่เมื่อนำท่าทางมาใช้ในการโฆษณาสินค้า ท่าทางที่เผยแพร่ออกไปสามารถทำให้ผู้รับชมโฆษณาสามารถจดจำได้ว่าท่าทางนั้นสื่อถึงสินค้าใด ทำให้การแสดงท่าทางนั้นเกิดลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ อันเข้าเงื่อนไขในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้

อย่างไรก็ดี การแสดงท่าทางที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นอันเป็นกิมมิกหรือเอกลักษณ์เฉพาะแก่โฆษณาสินค้านั้น ๆ ทุกระยะหนึ่ง โดยการรับรู้และเปิดเผยของสาธารณชน หากมีบุคคลอื่นได้แสดงท่าทางในลักษณะที่คล้ายคลึง หรือมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อย มาใช้ร่วมกับสินค้าชนิดอื่นอาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดถึงที่มาของสินค้าได้ ดังนั้น บุคคลดังกล่าวสมควรต้องรับผิดชอบต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้ใช้ท่าทางนั้นในการโฆษณาสินค้ามาก่อนบุคคลอื่น

จากเหตุผลสนับสนุนข้างต้น การแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณาจึงสมควรได้รับความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 เนื่องจากมีลักษณะบ่งเฉพาะที่สามารถทำให้เห็นความแตกต่างของโฆษณาสินค้าแต่ละโฆษณาได้ และยังทำให้ทราบถึงที่มาของโฆษณาสินค้านั้นด้วย โดยลักษณะท่าทางที่สร้างสรรค์ขึ้นเปรียบเสมือนเป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งที่โฆษณาใช้เป็นที่ยุทธศาสตร์หรือเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อเป็นการสร้างกิมมิกและสร้างความจดจำให้แก่ผู้รับชมโฆษณาได้ดียิ่งขึ้น

5.2 ข้อเสนอแนะ

จากการที่ผู้วิจัยได้ทำการศึกษามาทั้งหมดนั้น ทำให้ได้ข้อเสนอแนะเพื่อช่วยในการให้ความคุ้มครองแก่การแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา ดังนี้

การแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณาทำให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างโฆษณาสินค้าแต่ละชนิด อีกทั้ง ยังทำให้ผู้ชมทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้า จึงมีความเหมาะสมที่จะได้รับความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้า โดยท่าทางที่ใช้มีลักษณะเป็นลูกเล่นหรือจุดสนใจ (Gimmick) ของโฆษณา ซึ่งกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยยังมิได้ให้ความคุ้มครองถึงเครื่องหมายดังกล่าว เนื่องจากเป็นเครื่องหมายการค้าในรูปแบบใหม่ ดังนั้นหากจะให้การแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณาได้รับความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 นั้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรมีการแก้ไขคำนิยามในมาตรา 4 ที่ว่า

“เครื่องหมาย **หมายความว่า** ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประติมากรรม ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เสียง หรือสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน”

โดยควรแก้ไขเป็น “เครื่องหมาย **หมายความรวมถึง (Including)** ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประติมากรรม ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เสียง หรือสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน”

เพื่อเป็นการเปิดกว้างของสิ่งที่สามารถเป็นเครื่องหมายได้ ซึ่งมีความหมายว่าสิ่งที่กำหนดไว้ในคำนิยามเป็นเพียงการยกตัวอย่างของเครื่องหมาย และเปิดโอกาสให้สิ่งอื่น ๆ สามารถใช้เป็นเครื่องหมายได้ในอนาคตโดยไม่ต้องมีการแก้ไขคำนิยามเพื่อให้ทันสมัยต่อสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา อีกทั้ง ยังครอบคลุมและเป็นสากลสอดคล้องกับหลักกฎหมายในหลาย ๆ ประเทศที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าให้กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะสามารถให้ความคุ้มครองได้

กรณีการพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะของการแสดงท่าทางเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในสินค้า โดยการโฆษณา ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ไม่สามารถใช้เฉพาะท่าทางเพื่อสื่อถึงสินค้าเพียงอย่างเดียวได้ เพราะไม่ว่าอย่างไรการแสดงท่าทางก็ไม่สามารถมีลักษณะบ่งเฉพาะโดยตัวของท่าทางเองหรือโดยการใช้ได้ จึงจำเป็นต้องใช้ท่าทางประกอบกับการโฆษณาสินค้า เพื่อให้ท่าทางนั้นเกิดลักษณะบ่งเฉพาะ โดยการใช้โฆษณาเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ท่าทางที่สื่อถึงสินค้าให้ประชาชนรับรู้และสามารถจดจำท่าทางเหล่านั้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2535) มีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะไว้ว่า เครื่องหมายใด ๆ จะได้ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้มา ต้องมีการเผยแพร่ หรือการโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายจนทำให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจว่าสินค้าแตกต่างจากสินค้าอื่น ดังนั้น การแสดงท่าทางที่ใช้ในการโฆษณาจะมีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ได้ จึงจำเป็นต้องใช้ท่าทางเหล่านั้นประกอบการโฆษณาสินค้าเท่านั้น

ทั้งนี้ การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะของการแสดงท่าทางเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณาจะเกิดลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ไม่ได้เลย หากไม่มีการแก้ไขคำนิยามคำว่า “เครื่องหมาย” ในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 เพื่อให้การแสดงท่าทางที่ใช้ในการโฆษณาเข้าลักษณะของเครื่องหมายเสียก่อน จึงจะทำให้การแสดงท่าทางที่ใช้ในการโฆษณาสินค้าเกิดลักษณะบ่งเฉพาะโดยการโฆษณาสินค้าที่ใช้ท่าทางที่เป็นเครื่องหมาย จนทำให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจว่าท่าทางนั้นสื่อถึงสินค้าใด อันถือได้ว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2535) ในเรื่องหลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะ

อย่างไรก็ตาม การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 นั้นยังไม่สามารถแก้ไขได้ในขณะนี้ แต่อาจมีความเป็นไปได้ในอนาคต ดังนั้น ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า แนวทางที่จะให้ความคุ้มครองแก่การแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณา ในฐานะเครื่องหมายการค้าที่มีความเป็นไปได้ในขณะนี้และเป็นวิธีที่ใกล้เคียงกันที่จะสามารถนำไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 คือ การจดทะเบียนเป็นภาพถ่ายหรือภาพวาดของท่าทางนั้น พร้อมทั้งบรรยายภาพถ่ายหรือภาพวาดการแสดงท่าทางโดยละเอียด โดยหากเป็นการแสดงท่าทางโดยการใช้มือต้องมีการบรรยายว่ามีมือใดบ้างในการแสดงท่าทางประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียน เพราะมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ได้ให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายที่เป็นภาพถ่าย หรือภาพวาด ผู้วิจัยจึงเห็นว่าแนวทางดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาในการให้ความคุ้มครองการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณาได้ทางหนึ่ง ในฐานะเครื่องหมายการค้า อันจะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอสรุปในข้อเสนอแนะนี้ว่า เครื่องหมายการค้านั้นสามารถให้ความคุ้มครองการแสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณาได้ เนื่องจากการแสดงท่าทางถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อสร้างจุดสนใจให้แก่โฆษณาเปรียบเสมือนเป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของการโฆษณาสินค้าอันก่อให้เกิดความสนใจและจดจำโฆษณา อีกทั้ง สามารถแยกแยะถึงความแตกต่าง

ของโฆษณาสินค้าแต่ละชนิด รวมถึงทำให้ทราบแหล่งที่มาของสินค้าจากโฆษณาได้ จึงถือได้ว่าการ
แสดงท่าทางเพื่อให้เกิดความสนใจในสินค้าโดยการโฆษณาถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าในรูปแบบ
หนึ่ง

บรรณานุกรม

- กนกวรรณ จันทร์ผิว. **ลักษณะบ่งเฉพาะเครื่องหมายการค้าเสียงและกลิ่น**. การค้นคว้าอิสระ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2556.
- กรมทรัพย์สินทางปัญญา. **กฎหมายเครื่องหมายการค้า ประเทศออสเตรเลีย**. ค้นวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 จาก <http://www.ipthailand.go.th/th/ทรัพย์สินทางปัญญาไทย/ทรัพย์สินทางปัญญาต่างประเทศ/กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของต่างประเทศ/item/กฎหมายเครื่องหมายการค้า-ออสเตรเลีย.html>
- กรมทรัพย์สินทางปัญญา. **กฎหมายเครื่องหมายการค้า สหราชอาณาจักร**. ค้นวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 จาก https://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1333&Itemid=160
- กรมทรัพย์สินทางปัญญา. **กฎหมายเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา**. ค้นวันที่ 30 มิถุนายน 2558 จาก https://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=705&Itemid=160
- กรมทรัพย์สินทางปัญญา. **คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบและคัดค้านเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2554**. กรุงเทพฯ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2554. ค้นจาก http://www.thaitradebrand.com/knowledge/7_Manual_Audit.pdf
- กรมทรัพย์สินทางปัญญา. **ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ ลงวันที่ 20 กันยายน 2547**. ค้นวันที่ 7 ตุลาคม 2559 จาก <http://www.ipthailand.go.th/th/dip-law-2/item/เรื่องกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์.html>
- กรมทรัพย์สินทางปัญญา. **ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) เรื่องเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2543**. ค้นวันที่ 7 ตุลาคม 2559 จาก <http://www.ipthailand.go.th/th/dip-law-2/item/ฉบับที่-5-พศ-2543-เรื่อง-เครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน.html>
- กรมทรัพย์สินทางปัญญา. **ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2543) ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2547**. ค้นวันที่ 7 ตุลาคม 2559 จาก <http://www.ipthailand.go.th/th/dip-law-2/item/เรื่อง-หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป.html>
- กรมทรัพย์สินทางปัญญา. **ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534**. ค้นวันที่ 7 ตุลาคม 2559 จาก <http://www.ipthailand.go.th/th/dip-law-2/item/เรื่อง-หลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา-7-วรรค-3.html>
- จักรกฤษณ์ ควรพจน์. **กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า**. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2555.

- จักรกฤษณ์ ควรพจน์. **กฎหมายสิทธิบัตร: แนวความคิดและบทวิเคราะห์**. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2438.
- จักรกฤษณ์ เจนเจษฎา. ฎีกาวิเคราะห์. **ตุลพาห**. 54, 2 (มกราคม 2543): 19.
- เฉลิมชัย ก๊กเตียรติกุล. ความเป็นมาของความตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (TRIPs Agreement). ค้นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 จาก http://www.chalemchai-nbtc.blogspot.com/2013/06/1_7395.html?m=1
- ชลธิชา สมสะอาด. **ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534**. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542.
- ซ์ชวัลย์ เสวี. **ปัญหาความคาบเกี่ยวระหว่างการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า**. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2545), หน้า 99.
- ชาญชัย ศิลาจารุ. **เครื่องหมายการค้ากับการลงสาธารณสุข**. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.
- ไชยยศ เหมะรัชตะ. **ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (พื้นฐานความรู้ทั่วไป ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า เซมิคอนดักเตอร์ชิป พันธุ์พืชใหม่)**. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2553.
- ณัฐชา อู่ยามานะชัย. **Introduction to Adverising ความรู้เบื้องต้นของการโฆษณา**. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. ค้นวันที่ 2 กันยายน 2559 จาก <https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8sMW524neAhWlto8KHTNuAzQQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.joomag.com%2FFrontend%2FWebService%2FdownloadPDF.php%3FUID%3D0224511001438742465&usg=AOvVaw2CRfr6S8D0BZ1Y-Ot59ZbD>
- เดวิท พุ่มชนะโชคชัย. **เครื่องหมายการค้าที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง: ศึกษากรณีการใช้และการตีความกฎหมายของนายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า**. การศึกษาค้นคว้าอิสระ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2550.
- ตุลย์ เมฆยงค์. **กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Law)**. ค้นวันที่ 7 สิงหาคม 2559 จาก http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFu9Cg54neAhXHL48KHveAb4QFjAEegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Flaw.crru.ac.th%2Fattachment%2Farticle%2F129%2Fcopyright.ppt&usg=AOvVaw34qCyOmTbGYzNR1W_ixT5d
- ซ์ชัย ศุภผลศิริ. **คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า**. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2536.
- ซ์ชัย ศุภผลศิริ. **คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์**. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2539.

- บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด. **เครื่องหมายการค้าหรือ “โลโก้” ของท่านจะได้รับการคุ้มครองเป็นเครื่องหมายการค้าหรือไม่?** ค้นวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 จาก <http://idgthailand.com/เครื่องหมายการค้า>
- บุญมา เตชะวนิช. **ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคโลกาภิวัตน์: การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามระบบมาดริด.** เล่มที่ 1. กรุงเทพฯ: สำนักอบรมแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2547.
- บุญมา เตชะวนิช. **บทความเรื่องกฎหมายเครื่องหมายการค้า. ใน ตำรากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์. กรุงเทพฯ: บริษัท ด้านสุทธากา รพิมพ์, 2555.**
- เบาว์เซอร์, ลุควิค. **กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ ตอนที่ 1.** แปลโดย วิชัย อริยนันท์กะ. **ตุลพาท.** 34, 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2530): 47.
- ปริญญา ศรีเกตุ. **ครั้งที่ 8 บทความเรื่อง การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า.** ค้นวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 จาก http://soutpaisallaw.weloveshopping.com/store/article/view/8._%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2-70706-en.html
- ปรีดา ยังสุขสถาพร. **ทรัพย์สินทางปัญญานำรู้และวิธีประเมินมูลค่า Intellectual Property & Valuation Techniques** (กรุงเทพฯ: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551).
- พรชัย ศิริบุญกุลขจร, เรียบเรียง. **อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property).** ค้นวันที่ 13 สิงหาคม 2559 จาก <http://www.bangbuathong.org/patent5.html>
- พิบูล ตันศุภผล. **เครื่องหมายการค้า คืออะไร?** ค้นจาก <https://www.tgcthailand.com/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2-e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0>
- รติษฐ ก้าวหน้าชัยมงคล. **ปัญหากฎหมายในการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าในรูปร่างรูปทรงของวัตถุ.** วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.

- วรดุลย์ ตูลารักษ์, การคุ้มครองเครื่องหมายเสียงและกลิ่น, โครงการ FTAdigest ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). ค้นจาก <http://www.tdri.or.th/fta/articleNonVisualMark.html> (เลขทะเบียนที่ RN: 2315261).
- วัส ดิงสมิตร. คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2545.
- วิชัย อริยะนันท์ทกะ. กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ ตอนที่ 1. ตุลาคม. 34, 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2530): 36-61.
- วิชัย อริยะนันท์ทกะ. ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าและการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2560.
- วิรัช ลภีรัตนกุล. ประวัติและวิวัฒนาการของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์, เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 10. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 2537.
- วีรภัทร ทรัพย์มาดีกุล. ปัญหาการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าในรูปกลุ่มของสี. การศึกษาค้นคว้าอิสระ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546.
- ศรีลา ทองกลาง. ปัญหาการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำผสมตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2553.
- ศักดิ์ชาย สุนทรธนาภิรมย์. ปัญหาการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า: ศึกษากรณีเครื่องหมายการค้าที่เป็นตัวหนังสือและตัวเลข. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2555.
- สภาอุตสาหกรรมไทย, ฝ่ายกฎหมาย. การแก้ไขร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่..... พ.ศ.....). ค้นวันที่ 7 ตุลาคม 2559 จาก http://ftiweb.off.fti.or.th/demo/6101/userfiles/files/2_3%20%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2.pdf
- สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย. ความสำคัญและคุณค่าของเครื่องหมายการค้า, ค้นวันที่ 23 เมษายน 2559 จาก http://www.ipat.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=231:25-06-53&catid=44:trade1&Itemid=14
- สำนักอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา. คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา. กรุงเทพฯ: สำนักอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา, 2561.
- สุปรีย์ สุวรรณบูรณ์. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร: บทที่ 7 การใช้ภาษาในการโฆษณาประชาสัมพันธ์. ค้นวันที่ 17 กันยายน 2558 จาก <http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/Chapter7.html>

- สุรพล คงลาภ. การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในสหรัฐอเมริกา. ค้นวันที่ 7 มิถุนายน 2558 จาก <http://elib.coj.go.th/Article/intellectual4.pdf>
- เสถียร ลายลักษณ์. **ประชุมกฎหมายประจำศก.** 87 (2477): 52.
- เสรี วงษ์มณฑา. **ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารการตลาด.** กรุงเทพฯ: บริษัท ไดมอนด์ อิน บิสซิเนส เวิร์ล จำกัด, 2547.
- เสาวลักษณ์ จุลพงศธร. **ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า.** วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530.
- อมรินทร์ ม่วงมณี. **การแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม (Graphic Representation) ในเครื่องหมายการค้าเสียงและเครื่องหมายการค้ากลิ่น.** ค้นวันที่ 1 มกราคม 2560 จาก <http://www.ipat.or.th/images/Articles/DocTH/graphic.pdf>
- อุไรวรรณ แยมเนียม. **ตำราออนไลน์ รายวิชา MK 203 (48) หลักการตลาด (Principle of Marketing): บทที่ 15 การโฆษณา.** กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ค้นวันที่ 16 กันยายน 2558 จาก [http://e-book.ram.edu/e-book/m/MK203\(48\)/MK203\(48\)-15.pdf](http://e-book.ram.edu/e-book/m/MK203(48)/MK203(48)-15.pdf)
- Annard, Ryth E. and Helen E. Norman. **Guide to the Community Trade Mark.** London: Blackstone, 1998.
- Barrett, Margreth. **Intellectual Property.** The Professor Series. New York: emanuel, 1996.
- Basu, Chirantan. **How to Create a Gimmick to Get People Interested.** ค้นวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 จาก <http://smallbusiness.chron.com/create-gimmick-people-interested-33654.html> Deardoff, A. **Welfare Effects of Global Patent Protection.** Michigan: University of Michigan, Ann Arbor, 1990.
- Vandenbuge, Edward C. **Trademark Law Procedure.** New York: The Bobbs-Marrill Company, 1981.
- Intellectual Property Office. **Case Details for Trademark UK00002657917.** Retrieved 17 August 2015 from <https://www.ipo.gov.uk/tmcase/Results/1/UK00002657917>
- Kotler, P. **Marketing Management.** 11th ed. Upper Saddle Rive, NJ: Prentice-Hall, 2003.
- Optimor, Millward Brown. **BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands.** ค้นวันที่ 23 เมษายน 2559 จาก https://www.millwardbrown.com/BrandZ/2015/Global/2015_BrandZ_Top100_Chart.pdf
- Oxford Journals. **Reports of Patent, Design and Trademark Cases: Chin Chin Trade mark (Registration).** 1965. Retrieved 2 August 2015 from <http://rpc.oxfordjournals.org/content/82/4/136.full.pdf>

Reid, Brian C. **A Practical Introduction to Trademarks**. London: Waterlow, 1984.

Richard, J. I. and Curran, C. M. Oracles on "**Advertising**": Searching for a definition.
Journal of advertising. 31, 2 (2002): 63-77.

Schechter, Frank I. **The Rational Basis of Trademark Protection**. **Harvard Law Review**. 40, 6 (1927): 813-833.

United States Patent and Trademark Office. **Trademark Sound Mark Example**.
ค้นวันที่ 15 กันยายน 2558 จาก <http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ahrpa/opa/kidsound.html>

United States Patent and Trademark Office. **Tonya M. Evans**. Retrieved 10 August 2015 from <https://proftevans.wordpress.com/category/uspto>

The United States Trademark Association. **Trademarks in Advertising and Selling**. New York: n.p., 1966.

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ ชื่อสกุล

นางสาวหทัยชนก สุขใส

ประวัติการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ.2551