

บทที่ 3

สนธิสัญญา ข้อตกลง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เสียง กลิ่น และรสชาติ

เครื่องหมายการค้าเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เครื่องหมายการค้าส่วนใหญ่ ถูกจำกัดอยู่แต่เฉพาะเครื่องหมายการค้าประเภทที่มองเห็นได้ด้วยตา (Visible mark) ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเครื่องหมายการค้าดังกล่าวสามารถทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคได้สะดวกกว่าเครื่องหมายการค้าประเภทอื่น แต่อย่างไรก็ตาม โดยที่มนุษย์มีประสาทสัมผัสในการรับรู้โดยอายตนะภายในถึง 6 ทาง คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ มีสัมผัสโดยตรงกับ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ ตามลำดับ ดังนั้น จึงเกิดแนวความคิดว่า เครื่องหมายการค้าไม่ควรถูกจำกัดอยู่แต่เฉพาะเครื่องหมายการค้าประเภทที่มองเห็นได้ด้วยตา (Visible mark) เท่านั้น สิ่งใดๆ ที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสและสามารถทำหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าได้ สิ่งๆ นั้นย่อมนำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้ จากนั้นมีการพัฒนานำสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา เช่น เสียง กลิ่น รสชาติ มาใช้เป็นเครื่องหมายการค้า แต่โดยที่เครื่องหมายการค้าประเภทที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา (Invisible mark) มีองค์ประกอบอันเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญหลายประการ แตกต่างไปจากเครื่องหมายการค้าประเภทที่มองเห็นได้ด้วยตาโดยสิ้นเชิง ทั้งเพิ่งเริ่มนำมาใช้ได้ไม่นานนัก แนวความคิดในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจึงแตกต่างกันไป ปัจจุบันมีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประเภทที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเพียง 3 ประเภท คือ

1. เครื่องหมายการค้าเสียง (Sound Marks)
2. เครื่องหมายการค้ากลิ่น (Smell Marks)
3. เครื่องหมายการค้ารสชาติ (Taste mark)

การรับรองคุ้มครองเครื่องหมายการค้าดังกล่าว มีสนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศหลายฉบับ เช่น สนธิสัญญากรุงปารีส ข้อตกลงกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (EU) และกฎหมายภายในของบางประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งประเทศต่างๆ หลายประเทศที่อยู่ใกล้เคียงประเทศ

สหรัฐอเมริกา สนธิสัญญา อนุสัญญา ข้อตกลง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเสียง กลิ่น และรสชาติ มีดังนี้

3.1. สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ

สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่สำคัญมี 5 ฉบับ ดังนี้

3.1.1 สนธิสัญญากรุงปารีส The Paris Convention (Revised, Stockholm 14 July, 1967)

3.1.2 ข้อตกลงกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (EU)

3.1.3 ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ: North America Free Trade Agreement (NAFTA) (December 17, 1992, 32 I.L.M.289)

3.1.4 ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า Trade Related Intellectual Property Rights: (TRIPs) (April 15, 1994)

3.1.5 สนธิสัญญาเครื่องหมายการค้าในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)

3.1.1 สนธิสัญญากรุงปารีส The Paris Convention (Revised, Stockholm 14 July, 1967)

สนธิสัญญากรุงปารีส ข้อ 6 (1) บัญญัติว่า “เงื่อนไขในการยื่นคำขอและการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้เป็นไปตามกฎหมายภายในของแต่ละรัฐ”¹ จากบทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า “เครื่องหมายการค้า” ไว้โดยเฉพาะเจาะจง ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่แต่ละประเทศที่เป็นภาคีในสนธิสัญญานี้ จะต้องไปออกเป็นกฎหมายภายใน และทำการจดทะเบียนเอาเอง เพราะเป็นการเปิดกว้างไว้สามารถจะนำเอาเสียง กลิ่น และรสชาติ มาเป็นเครื่องหมายการค้าได้ นอกจากนี้ สนธิสัญญากรุงปารีส ข้อ 1 (3) บัญญัติว่า “ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมจะต้องมีความหมายอย่างกว้าง”² จากบทบัญญัติดังกล่าว กำหนดให้ทรัพย์สินทาง

¹ The Paris Convention (Revised, Stockholm 14 July, 1967)

Article 6 Marks: Conditions of Registration; Independence of Protection of Same Mark in Different Countries

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

² Article 1 (3) Establishment of the Union; Scope of Industrial Property

อุตสาหกรรมซึ่งรวมถึงเครื่องหมายการค้าไว้ด้วยว่า จะต้องมีความหมายอย่างกว้าง ซึ่งเท่ากับว่าจะกำหนดหรือจำกัดให้แคบลงไม่ได้ เป็นการสนับสนุนให้นำเอาสิ่งใดๆ มาเป็นเครื่องหมายการค้าได้ รวมถึงเครื่องหมายการค้าเสียง กลิ่น และรสชาติด้วย ทำให้ประเทศที่เป็นภาคีในสนธิสัญญากรุงปารีส ซึ่งปัจจุบันมีทั้งสิ้น 169 ประเทศสามารถนำเอาเสียง กลิ่น และรสชาติ มาเป็นเครื่องหมายการค้าได้

3.1.2 ข้อตกลงกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (EU)

กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (EU) ร่วมกันจัดทำข้อตกลง EU Harmonisation Directive First Council Directive of December 21, 1988 (89/104/EEC) เพื่อบังคับใช้เฉพาะในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งปัจจุบันมีประเทศที่เข้าร่วมในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (EU) ด้วยกันทั้งสิ้น 25 ประเทศ ได้แก่ Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Poland, Portugal, Slovakia, Spain, Sweden, The Netherlands, United Kingdom อีกทั้งยังมีประเทศที่กำลังยื่นคำขอเข้าร่วมในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (EU) อีก 4 ประเทศ คือ Bulgaria, Croatia, Romania, Turkey สำนักงานที่ให้การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (EU) คือ The Office of Harmonization for the Internal Market (OHIM) ข้อตกลงดังกล่าวมีสาระสำคัญหลายประการ ในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า นั้น มาตรา 2 บัญญัติว่าเครื่องหมายการค้า คือ เครื่องหมายใดๆ ที่สามารถแสดงออกมาในรูปกราฟฟิก (represented graphically) ได้แก่ คำที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น ชื่อบุคคล การออกแบบ ตัวหนังสือ ตัวเลข รูปร่าง รูปทรงวัตถุหรือบรรจุภัณฑ์ ภายใต้งื่อนไข่ว่า เครื่องหมายนั้น จะต้องมิลักษณะบ่งเฉพาะ ที่สามารถแยกแยะสินค้าหรือบริการจากบุคคลหรือบริการอื่นได้³ จากบทบัญญัติดังกล่าว กำหนดไว้แต่เพียงว่าเครื่องหมายการค้าจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า สามารถแยกแยะสินค้าและบริการอื่น และสิ่งๆ นั้นจะต้องสามารถแสดงออกมาในรูปของกราฟฟิก (represented graphically) ดังนั้น หากเสียง กลิ่น

(3) Industrial property shall be understood in the broadest sense and shall apply not only to industry and commerce proper, but likewise to agricultural and extractive industries and to all manufactured or natural products, for example, wines, grain, tobacco leaf, fruit, cattle, minerals, mineral waters, beer, flowers, and flour.

³ Article 2 - Signs of which a trade mark may consist A trade mark may consist of any sign capable of being represented graphically, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings

หรือรสชาติ สามารถแยกแยะสินค้าหรือบริการได้ และผู้จดทะเบียนสามารถแสดงออกมาในรูปแบบของกราฟฟิค ก็สามารถทำการจดทะเบียนเสียง กลิ่น หรือรสชาติ เป็นเครื่องหมายการค้าได้ตามความหมายของข้อตกลงฉบับนี้

ตัวอย่างคดีเครื่องหมายการค้าเสียงในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป

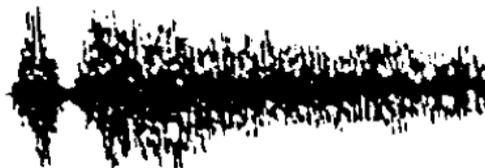
คำร้องขอจดทะเบียนของบริษัท Metro-goldwyn-mayer Corporation หรือ MGM บริษัท MGM ซึ่งเป็นบริษัทผลิตภาพยนตร์ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเสียงสิงโตคำราม ต่อ OHIM โดยผู้ยื่นคำขอได้เสนอกราฟเสียง (Sonogram) ในการจดทะเบียนในครั้งนี้ด้วย แต่คำขอดังกล่าวได้ถูกปฏิเสธโดยทาง OHIM โดยให้เหตุผลว่า

1. เครื่องหมายเสียง ซึ่งไม่ได้หมายถึงเสียงดนตรีในความหมายทั่วไป สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

2. กราฟเสียง (sonogram) ถือว่าเป็นหลักฐานที่เหมาะสมในการเสนอเสียงในรูปแบบของกราฟฟิค ตามความหมายของ มาตรา 4 CTMR

3. ภาพอธิบายที่เสนอให้พิจารณาในคดีเครื่องหมายการค้าสิงโตคำราม (Roaring Lion) ดังกล่าวไม่สามารถถือเป็นการเสนอกราฟฟิคที่ถูกต้อง ตามความหมายของ มาตรา 4 CTMR เนื่องจากภาพดังกล่าวได้ขาดมาตราส่วน

แต่เครื่องหมายการค้าเสียงดังกล่าว ได้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยวิธีการบรรยายชื่อว่าเครื่องหมายการค้าสิงโตคำราม (The mark comprises a lion roaring) US No.73553567 และใน community trade mark หมายเลข CTM 143891



(Sonogram of Roaring Lion)

คำร้องขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ Nokia corporation กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (EU) ได้รับจดทะเบียนสัญลักษณ์โทนเสียงของ Nokia corporation ในสินค้าและบริการที่ 9 และ 35 เลขจดทะเบียนที่ CTM 1040955



(signature tone of Nokia corporation)

ตัวอย่างเครื่องหมายการค้ากลิ่นที่ได้รับการจดทะเบียนใน OHIM

The smell of fresh cut Grass

วันที่ยื่นคำขอ 11 ธันวาคม 1996

วันที่จดทะเบียน 11 ตุลาคม 2000

วันหมดอายุ 11 ธันวาคม 2006

เครื่องหมายการค้า ส่วนบุคคล

ประเภทเครื่องหมายการค้า กลิ่น (Olfactory)

การเสนอในทางกราฟฟิก (Graphic Representation)

The smell of fresh cut Grass (เป็นคำอธิบายลักษณะของกลิ่นที่มีการประยุกต์ใช้)

รายการสินค้าและบริการ

Nice classification 28

สินค้า ลูกเทนนิส

การบรรยาย

รายละเอียดของเครื่องหมาย เครื่องหมายประกอบด้วยกลิ่นของหญ้าไปประยุกต์ใช้กับสินค้า

เจ้าของ

ชื่อ Vennotschap onder Firma senta Aromatic Marketing

หมายเลข 21390

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ Vennotschap onder Firma senta Aromatic
Marketing postbus 178 3440 AD WOERDEN PA SES BAJOS

ตัวอย่างเครื่องหมายการค้ากลิ่นที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้ใน OHIM

The smell of vanilla

วันที่ยื่นคำขอ 14 สิงหาคม 2000

กลุ่มสินค้าและบริการจำพวก 3, 5, 14, 16, 21, 25, 26, 30

เครื่องหมายการค้า ส่วนบุคคล

ประเภทเครื่องหมายการค้า กลิ่น (Olfactory)

วันสุดท้ายที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย 19 สิงหาคม 2003

สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย ไม่รับจดทะเบียน

รายการสินค้าและบริการ

กลุ่มสินค้าและบริการจำพวก 3

รายการสินค้าและบริการ

1.สบู่ 2.เครื่องหอม 3.เครื่องสำอาง 4.น้ำมันใส่ผม

กลุ่มสินค้าและบริการจำพวก 5

รายการสินค้าและบริการ

1.patches for application to the skin

2.adhesive patches for application to the skin

กลุ่มสินค้าและบริการจำพวก 14

รายการสินค้าและบริการ

1.เครื่องเพชร 2.กำไลมือ 3.แหวน 4.ต่างหู 5.เครื่องเจาะหู 6.สร้อยคอ

กลุ่มสินค้าและบริการจำพวก 16

รายการสินค้าและบริการ

1.แผ่นกระดาษ (paper) 2.กระดาษแข็ง 3.บัตร 4.แฟ้มเก็บเอกสาร 5.กระดาษเขียน

(stationery) 6.ปากกา

กลุ่มสินค้าและบริการจำพวก 21

รายการสินค้าและบริการ

1.เครื่องใช้และภาชนะในครัวเรือน 2.ภาชนะที่ใช้บรรจุน้ำหอม 3.เครื่องลายคราม และเครื่องปั้นดินเผา 4.ตะเกียง 5.ผลิตภัณฑ์เครื่องแก้ว 6.เครื่องนิตและเครื่องทำไอน้ำ

กลุ่มสินค้าและบริการจำพวก 25

รายการสินค้าและบริการ

1.เสื้อผ้า 2.ผ้าโพกหัว 3.เน็คไท 4.ถุงมือ

กลุ่มสินค้าและบริการจำพวก 26

รายการสินค้าและบริการ

1.อุปกรณ์แต่งผม 2.เครื่องประดับผม 3.ปืนปักผม 4.สายรัด 5.เครื่องหนีบและสายรัด

กลุ่มสินค้าและบริการจำพวก 30

รายการสินค้าและบริการ

1.ลูกกวาด 2.ของหวาน 3.หมากฝรั่ง

การบรรยาย

คำขอไม่ได้รับการจดทะเบียนหมายเลข:001807353

เจ้าของ

ชื่อ The Aromacoioy Patch Co.Ltd.

หมายเลข 66166

ที่อยู่ Antrobus House 18 College Street

รหัสไปรษณีย์ GU31 4AD

เมือง Petersfield เขต Hampshire ประเทศอังกฤษ

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ The Aromacology patch co,Ltd.Antrobus House

18 college Street Petersfield,Hampshire GU31 4AD REINO UNIDO

หมายเลขโทรศัพท์ 00 44-1943602611

ตัวอย่างคำตัดสินของ OHIM ที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารสชาติ

รสชาติของสารสตรอเบอรี่สังเคราะห์ (THE TASTE OF ARTIFICIAL STRAWBERRY FLAVOUR⁴)

สรุปข้อเท็จจริงตามคำร้องขอ ดังนี้

1 คำร้องขอนี้ได้ยื่นเมื่อวันที่ 7 มกราคม ค.ศ.2000 ขอจดทะเบียนในชื่อ รสชาติของสาร

⁴ R120/2001-2-The Taste of Artificial Strawberry flavour (Gustatory mark)

สตรอบเอร์รี่สังเคราะห์ (THE TASTE OF ARTIFICIAL STRAWBERRY FLAVOUR) เป็นเครื่องหมายการค้ารสชาติ (gustatory trade mark) เพื่อนำไปใช้กับสินค้าประเภทที่ 5 ผลิตภัณฑ์ยา โดยผู้ยื่นคำร้องขอได้เสนอรายละเอียดของเครื่องหมายที่นำไปใช้กับสินค้าว่า เป็นเครื่องหมายที่ประกอบด้วยรสชาติของสตรอบเอร์รี่สังเคราะห์

2. มีหนังสือฉบับลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2000 โดยผู้ตรวจสอบแจ้งไปยังผู้ยื่นคำร้องว่า เครื่องหมายนี้ไม่เข้าหลักเกณฑ์ในการจดทะเบียน เพราะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน มาตรา 7 (1) (a) และ (b) ของ Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark (CTMR) โดยให้เหตุผลเพิ่มเติมว่า

เครื่องหมายนั้น ไม่สามารถแสดงกราฟฟิกได้ ทั้งรายละเอียดในการจดทะเบียนไม่มีความชัดเจน รสชาติของสารสตรอบเอร์รี่สังเคราะห์ (artificial strawberry flavour) ไม่สามารถทำให้เกิดความเข้าใจในความเป็นจริงของตัวรสชาติได้ว่ารสชาตินั้นมีลักษณะอย่างไร เนื่องจากรสชาติสตรอบเอร์รี่อาจจะสามารถทำการเสนอได้ในหลายรูปแบบ แต่ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน เครื่องหมายไม่มีลักษณะคงที่ และไม่สามารถทำหน้าที่แยกแยะในสินค้าหรือบริการหนึ่งกับอีกสินค้าหรือบริการอีกอย่างหนึ่งได้ เพราะฉะนั้นจึงขาดคุณสมบัติที่จะทำการจดทะเบียนภายใต้ มาตรา 7 (1) (a) CTMR⁵ อีกประการหนึ่ง เครื่องหมายนี้ปราศจากลักษณะบ่งเฉพาะ เพราะในการเตรียมการทางเภสัชกรรม (pharmaceutical preparations) นั้น รสชาติสตรอบเอร์รี่ เป็นเพียงรสชาติหนึ่งที่ใช้ เพื่อปกปิดรสชาติที่ไม่พึงประสงค์ของตัวสินค้า (ยา) แต่หากเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านเภสัชกรรมอื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์รักษาความสะอาด ซึ่งไม่ได้ใช้กับช่องปากลูกค้ก็ไม่จำเป็นต้องชิมรสชาติของสินค้านั้นๆ ในกรณีนี้เครื่องหมายการค้ารสชาติก็จะถูกมองข้ามความสำคัญไป เครื่องหมายนี้จึงขาดคุณสมบัติที่จะทำการจดทะเบียนภายใต้ มาตรา 7 (1) (b) CTMR⁶

3. มีหนังสือฉบับลงวันที่ 20 เมษายน ค.ศ. 2000 โดยผู้ขอจดทะเบียน ได้แย้งความเห็นของผู้ตรวจสอบ โดยให้เหตุผล ดังนี้

วัตถุประสงค์ในการกำหนดเครื่องหมายการค้าที่ต้องแสดงออกมาในรูปกราฟฟิคนั้น ก็เพื่อให้บุคคลที่สามทราบว่า อะไรคือสิ่งที่เครื่องหมายการค้า นั้น ได้รับความคุ้มครอง การเสนอกราฟฟิคของเครื่องหมาย ต้องเป็นการทำเพื่อให้บุคคลที่สามทำการค้นหาได้ทันทีว่าสิ่งใดในเครื่องหมาย

⁵ Article 7 (1)(a) signs which do not conform to the requirement of Article 4

Article 4 A Community trade mark may consist of any signs capable of being represented graphically, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or their packaging provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings

⁶ Article 7(1)(b) trade marks which are devoid of any distinctive character

การค้าที่ได้รับการคุ้มครองหรือไม่ได้รับการคุ้มครอง ดังนั้นการเสนอกราฟฟิก อาจอยู่ในรูปของอุปกรณ์ รูปทรงหรือแบบ การเขียนด้วยคำ หรือการบรรยายด้วยคำก็ได้ ตราบเท่าที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้น รสชาติที่ขมจืดขม มีลักษณะที่คล้ายกันกับลักษณะของกลิ่น เนื่องจากสามารถบรรยายลักษณะด้วยคำพูดที่กำลังได้รับความคุ้มครองให้สาธารณชนเข้าใจได้ว่าเป็นรสชาติหรือกลิ่นใด

รสชาติที่เติมลงไปในตัวสินค้า เป็นเครื่องหมายการค้าอย่างหนึ่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการแยกแยะสินค้าหนึ่งออกจากอีกสินค้าหนึ่ง และเห็นได้ชัดเจนว่าอยู่ภายใต้นิยามใน มาตรา 4 CTMR

4. มีหนังสือฉบับลงวันที่ 27 มิถุนายน ค.ศ.2000 โดยผู้ตรวจสอบได้ยก มาตรา 7 (1) (c)⁷ ว่าเครื่องหมายการค้ารสชาติที่จะขมจืดขมนี้ ถือเป็นคุณลักษณะทั่วไปของตัวสินค้าที่จะนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ (ผลิตภัณฑ์ด้านเภสัชกรรม) และรสชาติสตรอเบอรี่สังเคราะห์นั้น เป็นองค์ประกอบที่ใช้ทั่วไปในเภสัชอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งในตัวรสชาติดังกล่าวก็ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงพอ ซึ่งรสชาตินี้ถูกค้ารายอื่น ที่ผลิตสินค้าประเภทเดียวกันกับผู้ยื่นคำขอก็อาจนำไปใช้ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น เครื่องหมายการค้านี้ จึงต้องห้ามจดทะเบียนตาม มาตรา 7 (1) (c) ซึ่งห้ามการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่บ่งชี้คุณลักษณะทั่วไปของตัวสินค้า

คำตัดสิน

เครื่องหมายการค้านี้ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในสินค้าที่เกี่ยวข้องกับยา และในขณะนี้ไม่มี ความจำเป็นที่จะต้องทำการจดทะเบียน หรือใช้ในการระบุในสินค้าหรือบริการ โดยเครื่องหมายการค้าที่ทำการยื่นคำขอ

กระบวนการผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับยา อาจจะมีการเพิ่มรสชาติในตัวสินค้าในแต่ละ เครื่องหมาย เพื่อใช้ในการปกปิดรสชาติที่ไม่พึงประสงค์อันเกิดจากตัวยา เพื่อให้สะดวกแก่การรับประทาน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ลูกค้าทำการเลือกในตัวกระบวนการผลิตสินค้ามากกว่า คุณภาพของตัวสินค้าเอง

คณะกรรมการยังให้เหตุผลเพิ่มเติมว่า ถ้ารับจดทะเบียนก็จะเป็นการละเมิดเสรีภาพของ คู่แข่งทางการค้าด้วย เพราะรสชาติสตรอเบอรี่สังเคราะห์เป็นรสชาติที่ใช้กันอยู่ทั่วไป

⁷ Article 7(1) (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 or the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or service

3.1.3 ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ : North America Free Trade Agreement (NAFTA) (December 17,1992,32 I.L.M.289)

สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโกได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (North American Free Trade Agreement : NAFTA) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2534 และข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2537⁸ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอุปสรรคทางการค้าและบริการระหว่างประเทศภาคี โดยการยกเลิกภาษีศุลกากรภายใน 15 ปี ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม ขยายโอกาสการลงทุนคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และแก้ไขข้อพิพาททางการค้า มีสาระสำคัญหลายประการ เฉพาะเรื่องทรัพย์สินทางปัญญากำหนดให้มีการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ บนหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า ระหว่างประเทศภาคี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า นั้น มาตรา 1708 (1) บัญญัติว่า เครื่องหมายการค้า หรือการรวมกันของเครื่องหมาย ซึ่งสามารถจำแนกแยกแยะสินค้าหรือบริการของบุคคลหนึ่งจากอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย ชื่อบุคคล การออกแบบ ข้อความ ตัวเลข สี สิ่งที่มีรูปร่าง หรือรูปร่างรูปทรงสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ เครื่องหมายการค้าประกอบด้วย เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายร่วม รวมทั้งเครื่องหมายรับรองด้วย เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการของจดทะเบียน เครื่องหมายจะต้องเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตา⁹ อย่างไรก็ตาม การตกลงครั้งหลังนี้ได้มีวัตถุประสงค์ให้เสียงเป็นเครื่องหมายได้ด้วย

3.1.4 ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า Agreement on Trade Related Intellectual Property Rights : (TRIPs) (April 15, 1994)

ประเทศสมาชิกความตกลงเกตต์ (GATT) ซึ่งต่อมาเป็นสมาชิกก่อตั้งองค์การการค้าโลก (World Trade Organization) หรือ WTO (มีสถานะเป็นทบวงการชำนัญพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2538 มีหน้าที่ส่งเสริมการค้าระหว่างรัฐ) ได้ดำเนินการเจรจาการค้าหลายฝ่ายรอบอุรุกวัยจัดทำความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า หรือความตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement) ซึ่งเป็นการนำ

⁸ North America Free Trade Agreement (NAFTA) (17December1992), Retrieved February19, 2005,form http://en.wikipedia.org/wiki/North_American_Free_Trade_Agreement

⁹A report of the protection of sound trademark international trademark association February.(1997). Retrieved October13, 2005, form http://www.inta.org/downloads/tap_sound1997.pdf

กฎระเบียบเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเข้ามาสู่ระบบการค้าหลายฝ่ายเป็นครั้งแรก เพื่อกำหนดระดับของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ที่ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกแต่ละประเทศ จะต้องให้แก่ประเทศสมาชิกอื่นๆ ไว้หลายประการ ในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ข้อ 15 บัญญัติว่า เครื่องหมายหรือการรวมกันของเครื่องหมายใด ซึ่งสามารถจำแนกสินค้าหรือบริการของกิจการหนึ่งออกจากกิจการอื่นๆ จะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ เครื่องหมายดังกล่าวโดยเฉพาะคำ ซึ่งรวมถึงชื่อบุคคล ตัวอักษร ตัวเลข ส่วนของภาพและการรวมกันของสีต่างๆ ตลอดจนการรวมกันใดๆ ของเครื่องหมายดังกล่าว จะพึงมีสิทธิจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ในกรณีเครื่องหมายที่ไม่สามารถจำแนกสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง บรรดาสมาชิกอาจกำหนดให้มีการจดทะเบียนได้ โดยขึ้นอยู่กับความชัดเจนที่เกิดจากการใช้ สมาชิกอาจกำหนดให้เครื่องหมายนั้น ต้องสามารถมองเห็นได้เป็นเงื่อนไขในการจดทะเบียนก็ได้

3.1.5 สนธิสัญญาเครื่องหมายการค้าในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือ WIPO¹⁰

มาตรา 2 (a) สนธิสัญญานี้ใช้บังคับกับเครื่องหมายซึ่งประกอบด้วยสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้ ทั้งนี้เฉพาะบรรดาประเทศคู่สัญญาซึ่งให้การรับรองเครื่องหมายการค้าสามมิติมีภาระผูกพันที่จะบังคับใช้สนธิสัญญานี้กับเครื่องหมายดังกล่าว

มาตรา 2 (b) สนธิสัญญานี้ไม่ใช่บังคับกับเครื่องหมายภาพสามมิติ และเครื่องหมายซึ่งไม่ได้ประกอบด้วยสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้ โดยเฉพาะเครื่องหมายเสียง และเครื่องหมายที่เกี่ยวกับกลิ่น

¹⁰ trademark law Treaty Article 2 Marks to Which the Treaty Applies

(a) This Treaty shall apply to marks consisting of visible signs, provided that only those Contracting Parties which accept for registration three-dimensional marks shall be obliged to apply this Treaty to such marks.

(b) This Treaty shall not apply to hologram marks and to marks not consisting of visible signs, in particular, sound marks and olfactory marks.

3.2 กฎหมายภายในบางประเทศที่ให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเสียง กลิ่น รสชาติ

3.2.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา

สิทธิในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกายอมรับการมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการไว้ 2 ลักษณะ คือ 1 สิทธิในการใช้จริง 2 สิทธิในการจดทะเบียนระบุนามตั้งใจโดยสุจริตที่จะใช้เครื่องหมายนั้นๆ ในเชิงพาณิชย์ หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเป็นผู้ตัดสินว่าใครมีสิทธิที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ คือ Patent and Trademark Office (PTO) กฎหมายสหรัฐอเมริกา ระบุว่า การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการไม่จำเป็นต้องกระทำกับรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา แต่การจดทะเบียนไว้กับรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาจะเป็นหลักประกัน ถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับนอกเหนือไปจากสิทธิที่ได้มาจากการใช้เครื่องหมายนั้นๆ เช่น การได้รับการยอมรับตามกฎหมายว่าเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการนั้นๆ และมีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายนั้นๆ ได้ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา สิทธิในเครื่องหมายการค้ามีอายุยืนนาน ไม่มีที่สิ้นสุดตราบใดที่เจ้าของเครื่องหมายยังคงใช้เครื่องหมายนั้นๆ อยู่ แต่อายุการจดทะเบียนเครื่องหมายมีระยะเวลาเพียง 10 ปี และต้องมีการต่ออายุทุกๆ 10 ปี และในทุก 5 หรือ 6 ปี หลังจากวันที่ที่จดทะเบียนครั้งแรกเจ้าของเครื่องหมายจะต้องยื่นคำร้องและต้องให้ข้อมูลบางประการแก่ PTO เพื่อชี้คอายุของการจดทะเบียนนั้นๆ มิฉะนั้นแล้วการจดทะเบียนนั้นๆ จะถูกยกเลิกไปโดยปริยาย ผู้ใดก็ตามที่อ้างสิทธิในเครื่องหมายการค้าใดเครื่องหมายการค้าหนึ่ง แม้ว่าจะไม่ได้ทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นๆ ไว้แล้วหรือไม่ได้แม้แต่ยื่นขอจดทะเบียน ก็มีสิทธิที่จะใช้อักษรย่อ TM (Trademark) หรือ SM (Service mark) ตามหลังเครื่องหมายการค้าเพื่อเป็นการอ้างสิทธิต่อสาธารณชนได้ การอ้างสิทธิดังกล่าวอาจจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ได้ แต่การใช้อักษรย่อ R (Registered) จะใช้ได้เฉพาะกับเครื่องหมายการค้าที่ได้มีการจดทะเบียนไว้แล้วกับ PTO เท่านั้น

แม้กฎหมายสหรัฐอเมริกาจะประกันว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้รับสิทธิแต่ผู้เดียวในการใช้ (exclusive use) เครื่องหมายการค้าที่ตนจดทะเบียนไว้แล้ว แต่สิทธิ “exclusive use” นี้จะถูกจำกัด ดังนี้

1. ผู้ขอสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนได้ แม้ว่าจะมีผู้อื่นใช้เครื่องหมายนั้นๆ อยู่ก่อนแล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้ว ไม่ได้หมายความว่าผู้จดมีสิทธิที่จะห้ามผู้อื่นที่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันอยู่ก่อนแล้วให้ยุติการใช้เครื่องหมายนั้นๆ ตราบใดที่ผู้ที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันนั้นยังคงใช้เครื่องหมายค้านั้นๆ ในพื้นที่จำกัดที่เคยใช้อยู่ก่อนที่จะเกิดการจดทะเบียนเครื่องหมายค้านั้นขึ้น เมื่อใดที่มีการขยายพื้นที่การใช้เครื่องหมายนั้นๆ ออกจากพื้นที่เดิม (เฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา) ที่เคยใช้อยู่ ผู้ที่ได้สิทธิจากการจดทะเบียนมีสิทธิยับยั้งการใช้เครื่องหมายนั้นๆ ในพื้นที่ที่เพิ่มเติมขึ้นภายหลัง

3. การจดทะเบียนแต่ละครั้งจะคุ้มครองเฉพาะประเภท (class) ของสินค้าที่ระบุไว้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเดียวกันไว้ก่อนแล้วกับสินค้าตัวหนึ่ง หากมีผู้นำเครื่องหมายการค้าเดียวกันนั้นไปใช้กับสินค้าอีกตัวหนึ่ง ผู้จดทะเบียนคนแรกมีสิทธิที่จะร้องต่อศาลเพื่อระงับการใช้เครื่องหมายค้านั้นกับสินค้าตัวอื่นได้

ลักษณะการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือบริการกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา แยกได้เป็น 3 ลักษณะคือ

1. ผู้ขอที่ได้ใช้เครื่องหมายค้านั้นๆ แล้วในเชิงพาณิชย์จะยื่นขอจดทะเบียนการใช้ในลักษณะ “use” application ซึ่งหมายถึงระบุว่ามีการใช้เครื่องหมายนั้นแล้ว

2. ผู้ขอที่ยังไม่ได้ใช้เครื่องหมายค้านั้นๆ ในเชิงพาณิชย์ จะยื่นขอจดทะเบียนแสดงความตั้งใจที่จะใช้เครื่องหมายนั้นๆ ในเชิงพาณิชย์ (“intent-to-use” application) ในกรณีที่ยื่นขอจดทะเบียนในลักษณะ “แสดงความตั้งใจที่จะใช้เครื่องหมายค้านั้นในเชิงพาณิชย์” ผู้ขอจะต้องใช้เครื่องหมายนั้นในเชิงพาณิชย์และจะต้องแจ้งยืนยันการใช้ต่อ PTO เสียก่อน PTO จึงจะจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นๆ ให้

3. ภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศบางประการ ผู้ยื่นขอจดทะเบียนที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา อาจจะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสหรัฐอเมริกาได้ โดยทำการยื่นคำขอหรือจดทะเบียนในประเทศอื่น

อนึ่งคำว่า “การใช้ในเชิงพาณิชย์” หมายความว่า การค้าทุกชนิดที่เป็นไปตามครรลองของกฎหมายที่กำหนดโดยสภากรองเกรสของสหรัฐอเมริกา เป็นการใช้อย่างจริงจังโดยสุจริตใจในการดำเนินการค้าปกติ ไม่ใช่เป็นการสงวนสิทธิในเครื่องหมายไว้โดยไม่ได้นำไปใช้จริง การใช้เครื่องหมายในการโฆษณา หรือการส่งเสริมการค้าก่อนที่สินค้าหรือบริการจะถูกนำมาใช้ในการค้าอย่างแท้จริงไม่นับว่าเป็นการใช้ในเชิงพาณิชย์ การใช้เครื่องหมายการค้าในการค้าเฉพาะภายในท้องถิ่นมลรัฐใดมลรัฐหนึ่งเดียวไม่ถือว่าเป็นการใช้ในเชิงพาณิชย์

ขั้นตอนในการขอจดทะเบียน

การยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือบริการในสหรัฐอเมริกา ผู้ประสงค์จะทำการจดทะเบียนสามารถยื่นขอจดทะเบียนด้วยตนเอง หรือว่าจ้างทนายความผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ช่วยดำเนินการให้ ขั้นตอนปกติของการขอจดทะเบียนมี ดังนี้

1. ตรวจสอบว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีผู้ใดใช้อยู่ หรือมีการจดทะเบียนแสดงความเป็นเจ้าของไว้แล้วหรือไม่ ขั้นตอนนี้กฎหมายไม่บังคับว่าจะต้องปฏิบัติ แต่ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติและไปคำขอถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลที่ว่าเครื่องหมายการค้า นั้น เหมือนหรือใกล้เคียงกับเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่แล้ว ผู้ขอจะไม่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมคืน การตรวจสอบนี้สามารถกระทำได้โดยตรวจสอบจากเอกสารในห้องสมุดสาธารณะต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา หรือจ้างทนายความหรือบริษัทตรวจสอบเครื่องหมายการค้า ให้ช่วยดำเนินการให้

2. เตรียมภาพวาดเครื่องหมายการค้า ในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ผู้ขอต้องแนบรูปภาพเครื่องหมายการค้าส่งไปพร้อมคำขอ มิฉะนั้นแล้วคำขอจะไม่ได้รับการพิจารณา และจะถูกส่งคืน ภาพวาดเครื่องหมายการค้าจะต้องไม่ใช่อักษรย่อ TM, SM หรือ R ลงไปด้วยเพราะอักษรดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า

3. ในกรณีที่ใช้เครื่องหมายการค้าอยู่แล้ว ให้แนบตัวอย่างเครื่องหมายการค้าที่ใช้อยู่จำนวน 3 ชิ้น สำหรับสินค้าแต่ละตัวหรือบริการแต่ละอย่างไปพร้อมกับคำขอ ตัวอย่างนี้จะต้องแสดงการใช้จริงบนตัวสินค้าหรือบริการ ทั้งนี้ ยกเว้นผู้ขอจดทะเบียนที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา อาจจะไม่ต้องส่งตัวอย่างเครื่องหมายการค้าให้แก่ PTO

4. ในกรณีที่เป็นการยื่นขอจดทะเบียนในลักษณะแสดงความตั้งใจที่จะใช้เครื่องหมายการค้า

4.1 ใช้เครื่องหมายการค้าในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ต้องเป็นการใช้จริงและด้วยความตั้งใจจริงที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าของตน

4.2 แสดงหลักฐานการใช้จริง พร้อมแนบตัวอย่างเครื่องหมายการค้าที่ใช้จริง พร้อมค่าธรรมเนียม

5. หลังจากยื่นคำขอประมาณ 4 เดือน จะได้รับการติดต่อกลับจาก PTO

6. หลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิที่จะเพิ่มเติมเครื่องหมาย R ลงในเครื่องหมายการค้าของตน

การยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสหรัฐอเมริกา สำหรับคนต่างชาติ

1. ประเทศที่ตนสังกัดอยู่เป็นสมาชิกอยู่ในสนธิสัญญาข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

1.1 Paris Convention

1.2 Pan-American Convention

1.3 Buenos Aires Convention

2. ในกรณีที่ไม่มีความสมบูรณ์ในข้อ 1 แต่เป็นบุคคลสังกัดประเทศที่ให้สิทธิบุคคล/ธุรกิจที่ตั้งกักในสหรัฐอเมริกาทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศของตนได้

3. ในกรณีที่มีความสมบูรณ์ในข้อ 1 หรือ 2 ผู้สมัครอาจอาศัยการสมัครแบบต่างชาติ หรือลงทะเบียนต่างชาติโดยไม่ต้องใช้ตัวอย่าง (specimen) หรือระบุนวันที่ในการใช้เครื่องหมาย หรือวิธีการติดเครื่องหมายลงบนตัวสินค้า แต่ผู้สมัครต้องระบุนวันที่ที่คิดว่าจะใช้เครื่องหมาย (priority date) ลงบนใบสมัคร

4. ในกรณีที่มีความสมบูรณ์ในข้อ 1.3 หรือข้อ 2 อาจจะมีสมัครขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยอาศัยการจดทะเบียนแบบต่างชาติแต่ไม่ใช้การสมัครแบบต่างชาติ

5. ผู้สมัครต่างชาติจะต้องมีตัวแทนท้องถิ่นหรือ “domestic representative” ซึ่งเป็นผู้มีถิ่นพำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา ที่ทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะสามารถติดต่อสอบถามหรือจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการสมัครขอเครื่องหมายการค้าไปให้ได้ ทั้งนี้ ยกเว้นในกรณีที่ผู้สมัครแต่งตั้งให้สำนักงานทนายความในสหรัฐอเมริกาเป็นตัวแทน การมอบอำนาจและแต่งตั้งตัวแทนท้องถิ่นกระทำได้โดยการกรอกใบสมัคร Form 14 หรือพิมพ์ข้อความตามที่ระบุไว้ใน Form 14 เพิ่มเติมลงในแบบฟอร์มใบสมัครขอจดทะเบียนการค้า

6. บุคคลที่ลงนามในเอกสาร จะต้องได้รับมอบอำนาจอย่างชัดเจนให้เป็นผู้ลงนาม มิฉะนั้นใบสมัครจะถูกปฏิเสธ ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า บุคคลที่มีอำนาจถูกต้องที่จะทำการลงนามใบสมัคร ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมีตัวตน “เจ้าหน้าที่” ในที่นี้หมายความว่าบุคคลที่มีสำนักงานที่ตั้งขึ้นเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวกับนิติบุคคล หรือตามกฎหมายที่บังคับใช้ในองค์กร (bylaws) ดังนั้น บุคคลที่ลงนามในฐานะ “proxy holder” “trademark manager” หรือ “executive director” ไม่ถือว่าเป็นบุคคลที่มีอำนาจอย่างชัดเจนในการลงนาม เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทนายความผู้ตรวจสอบเครื่องหมายการค้าว่า บุคคลที่ลงนามในใบสมัครเป็นบุคคลที่เหมาะสมจริงตามที่กฎหมายบังคับ จึงจำเป็นต้องเพิ่มข้อความในใบสมัครว่า “The undersigned is the (person’s title) of applicant. Under the laws of (entity’s country), the position of the person signing is equivalent to that of an officer of a United States corporation)”

สำหรับเครื่องหมายการค้าเสียงนั้น อยู่ภายใต้ 15.U.S.C.1127 ซึ่งบัญญัติอยู่ในคำนิยามของคำว่า เครื่องหมายบริการ นอกจาก คำ ชื่อ สัญลักษณ์ หรือการประดิษฐ์ หรือการรวมกันของสิ่งเหล่านั้น ซึ่งใช้โดยบุคคล สามารถจำแนกแยกแยะ และทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างสินค้ารวมทั้งลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์และบริการ การผลิตและการจำหน่ายโดยบุคคลอื่นและลักษณะเฉพาะของชนิดสินค้าและบริการที่ไม่สามารถทราบแหล่งที่มาได้ คำนิยามนี้ได้อธิบายขยาย

ความคำว่าโดยเฉพาะเจาะจงของคำว่าสัญลักษณ์และการประดิษฐ์¹¹ นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าเสียงยังได้บัญญัติให้ทำการจดทะเบียนไว้โดยเฉพาะภายใต้ 15.U.S.C. 1052

สถานะของสำนักงานเครื่องหมายการค้าและวิธีการปฏิบัติในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกา

สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Patent and Trademark Office) ได้ทำการจดทะเบียนเครื่องหมายเสียง ในฐานะเป็นเครื่องหมายบริการในปี 1996 ซึ่งส่วนใหญ่แล้วทางสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าประเทศสหรัฐอเมริกา มีความต้องการตัวอย่างของเครื่องหมาย ที่จะทำการจดทะเบียนมาประกอบการพิจารณาเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการนั้นๆ ซึ่งการกำหนดให้ตัวอย่างมาประกอบการพิจารณานั้น ได้บัญญัติอยู่ในกฎหมาย Regulation 37 C.F.R. 2.58 (b) 1995 ในการพิจารณาเครื่องหมายการค้าเสียงนี้ ไม่ต้องแสดงให้เห็นภาพหรือต้องทำเป็นแบบ เพียงแต่บันทึกเสียงที่ต้องการขอจดทะเบียนในเทปคาสเสต (cassette tape) จำนวน 3 คัดับ มาใช้ในการประกอบการพิจารณา¹² ข้อเสนอแนะของทางสำนักงานฯ ในการจดทะเบียนตามที่กำหนดเงื่อนไขไว้นั้น อาจเป็นอุปสรรคในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเสียงได้ ซึ่งได้แก่ การจดทะเบียนในผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าเสียงที่สามารถจดทะเบียนได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา¹³

1.เสียงโห่ของทหารี่ซาน

หมายเลข 75326989

จดทะเบียนเลขที่ 2210506

สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย รับจดทะเบียน

เจ้าของ Edgar Rice Burroughs, Inc

ใช้กับสินค้าหรือบริการ ของเด็กเล่น

¹¹ The terms “symbol” and “device” have been interpreted to include color : Qualitex co. V . Jacobson Products Co. 115s. Ct.1300 (1995)

¹² The Office waives the requirement of drawing in such : United States Patent and Trademark Office,”Manual of Trademark Examining Procedure”, 1201.20 (d) (5th ed.1995)

¹³.list of sound trademarks (sensory marks) united states registertion.(n.d.). Retrieved October 13,2005, form www.activatedspace.com.au/Installations/endangeredsounds/USA%20registered.html

รายละเอียดที่จดทะเบียน
เสียงโห่ของทาร์ซาน เครื่องหมายเสียงโห่ของทาร์ซานนั้น ประกอบด้วยเสียงที่
ใกล้เคียงกัน 10 เสียงอันได้แก่

- 1.a semi-long sound in the chest register
- 2.a short sound up an interval of one octave plus a fifth from the preceding sound
- 3.a short sound down a Major 3rd from the preceding sound
- 4.a short sound up a Major 3rd from the preceding sound
- 5.a long sound down one octave plus a Major 3rd from the preceding sound
- 6.a short sound up one octave plus from the preceding sound
- 7.a short sound up a Major 3rd from the preceding sound
- 8.a short sound down a Major 3rd from the preceding sound
- 9.a short sound up a Major 3rd from the preceding sound
- 10.a long sound down an octave plus a fifth from the preceding sound

2. A series of five musical notes

หมายเลข 75889012

จดทะเบียนเลขที่ 2459405

สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย รับจดทะเบียน

ผู้จดทะเบียน Deutsche Telekom AG

จดกับสินค้าหรือบริการ Machine run black magnetic data; telecommunication equipment, magnetic, electric and optical networks comprising data transmitters and related equipment that transfers data between data terminal; audio, video and data terminals; audio, video and data communications equipment namely, digital and analog signal transmitters, receivers and converters, and radio and telephone transmitters, receivers and servers; electronic mail hardware for electronic exchange of data, images and messages; automatic vending machines and mechanism for coin operated apparatus; data processing equipment, namely, micro computer, minicomputer , computer monitors, computer keyboards, computer terminals, computer

Interface boards, computer laser printers, computer memories, computer operating systems, computer modems, computer mouse and mouse pads and computer

สิ่งที่ขอจดทะเบียน

A series of five musical notes written on the Treble clef in the key of C major, comprising a sequence of four joined semiquavers which are the musical three notes CCC and E followed by a C quarter note

3. The words “Have a good night sleep on us, mattress discounters” superimposed over a musical jingle

หมายเลข 74219263

จดทะเบียนเลขที่ 1754344

สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย จดทะเบียนเพิ่มเติม

เจ้าของ/ผู้ยื่นคำขอ Mattress Discounters Corporation

สินค้าและหรือบริการ ร้านบริการขายปลีกรุก, เตียงนอน, เตียงสปริง, โกรงเตียง และ หัวเตียง

สิ่งที่ขอจดทะเบียน เครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยคำพูดว่า “Have a good night sleep on us, mattress discounters” เพิ่มเติมจากเสียงดนตรีร็อกซึ่งประกอบด้วยตัวโน้ต 12 ตัวในคีย์ F ที่เล่นอย่างต่อเนื่อง คือ AA-G-A-B flat-D-C-EE-GF-F

4. The spoken letters “AT&T”

หมายเลข 74287324

จดทะเบียนเลขที่ 1761724

สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย คำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรและการรับรอง มาตรา.8 และ มาตรา.15¹⁴

¹⁴ s.8 (15 U.S.C. §1058). Duration

(a) Each registration shall remain in force for 10 years, except that the registration of any mark shall be canceled by the Director for failure to comply with the provisions of subsection (b) of this section, upon the expiration of the following time periods, as applicable:

(1) For registrations issued pursuant to the provisions of this Act, at the end of 6 years following the date of registration.

(2) For registrations published under the provisions of section 12(c), at the end of 6 years following the date of publication under such section.

(3) For all registrations, at the end of each successive 10-year period following the date of registration.

เจ้าของ/ผู้ยื่นคำขอ บริษัท AT&T Corp.

สินค้าและหรือบริการ การให้บริการ โทรศัพท์ทางไกล

สิ่งที่ขอจดทะเบียน เครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยคำพูดว่า AT&T

5. Merrie Melodies Theme song

หมายเลข 75934537

จดทะเบียนเลขที่ 2473248

สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย รับจดทะเบียน

เจ้าของ/ผู้เกี่ยวข้อง Time Warner Entertainment Company, L.P.

สินค้า/บริการ บริการด้านความบันเทิงในลักษณะถ่ายทอดสด ตลก (comedy) หนังสั้น
ชีวิต (Drama) และรายการทางโทรทัศน์

s.15 (15 U.S.C. §1065). Incontestability of right to use mark

Except on a ground for which application to cancel may be filed at anytime under paragraphs (3) and (5) of section 14 of this Act, and except to the extent, if any, to which the use of a mark registered on the principal register infringes a valid right acquired under the law of any State or Territory by use of a mark or trade name continuing from a date prior to the date of registration under this Act of such registered mark, the right of the registrant to use such registered mark in commerce for the goods or services on or in connection with which such registered mark has been in continuous use for five consecutive years subsequent to the date of such registration and is still in use in commerce, shall be incontestable: *Provided, That—*

- (1) there has been no final decision adverse to registrant's claim of ownership of such mark for such goods or services, or to registrant's right to register the same or to keep the same on the register; and
- (2) there is no proceeding involving said rights pending in the Patent and Trademark Office or in a court and not finally disposed of; and
- (3) an affidavit is filed with the Director within one year after the expiration of any such five-year period setting forth those goods or services stated in the registration on or in connection with which such mark has been in continuous use for such five consecutive years and is still in use in commerce, and the other matters specified in paragraphs (1) and (2) of this section; and
- (4) no incontestable right shall be acquired in a mark which is the generic name for the goods or services or a portion thereof, for which it is registered.

สิ่งที่ขอจดทะเบียน

เป็นเครื่องหมายที่ประกอบด้วยโน้ตทางดนตรี 30 ตัวโน้ต ดังนี้

1. B Flat4	2. E Flat4	3. D4	4. C4	5. B Flat3
6. G3	7. B Flat3	8. E Flat4	9. E Flat4	10. D4
11. C4	12. D Flat4	13. D4	14. D4	15. D4
16. B Flat3	17. C4	18. B Flat3	19. D4	20. D4
21. B Flat3	22. C4	23. G3	24. G3	25. B Flat3
26. B3	27. C4	28. D4	29. E Flat	30. G4

6. The spoken term “cha-ching”

หมายเลข 74247076

จดทะเบียนเลขที่ 1795371

สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย ทำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรและการรับรอง

มาตรา.8 และมาตรา.15¹⁵

เจ้าของ/ผู้ยื่นคำขอ Rally’s Hamburgers, Inc.

สินค้าและหรือบริการ การให้บริการภัตตาคาร

สิ่งที่ขอจดทะเบียน เครื่องหมายประกอบด้วยคำพูด “ cha-ching”

7. The sound “Ooh it’s so good”

หมายเลข 74684280

จดทะเบียนเลขที่ 200096

สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย ทำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรและการรับรอง

มาตรา.8 และมาตรา.15¹⁶

เจ้าของ/ผู้ยื่นคำขอ Ginsburg Enterprises Incorporated

สินค้าและหรือบริการ Entertainment services, namely production of television programs dealing with culinary topics

สิ่งที่ขอจดทะเบียน เครื่องหมายซึ่งประกอบไปด้วยคำพูด “Ooh it’s so good”

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

8. Nine bars of primarily musical chords in the key of B flat

หมายเลข 74629287

จดทะเบียนเลขที่ 2000732

สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย ทำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรและการรับรอง
มาตรา.8 และมาตรา.15

เจ้าของ/ผู้ยื่นคำขอ Twentieth Century Fox Film Corporation

สินค้าและหรือบริการ การให้บริการความบันเทิงด้านภาพยนตร์

สิ่งที่ขอจดทะเบียน The mark consists of nine bars of primarily musical chords in the
key of B flat; the chords consists of the four, eight and sixteenth notes

9. The spoken term “ching”

หมายเลข 74247077

จดทะเบียนเลขที่ 1838887

สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย ทำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรและการรับรอง
มาตรา 8 และมาตรา 15

เจ้าของ/ผู้ยื่นคำขอ Checkers Drive-in Restaurants Inc

สินค้าและหรือบริการ บริการด้านภัตตาคาร

สิ่งที่ขอจดทะเบียน เครื่องหมายนี้ประกอบด้วยคำพูด “Ching”

10. The THX logo theme

หมายเลข 74309951

จดทะเบียนเลขที่ 1872866

สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย ทำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรและการรับรอง
มาตรา 8 และมาตรา 15¹⁷

เจ้าของ/ผู้ยื่นคำขอ Lucasfilm Ltd

สินค้าและหรือบริการ การให้บริการด้านความบันเทิง กล่าวคือ การให้บริการทางด้าน
ภาพยนตร์

¹⁷ Ibid.

สิ่งที่ขอจดทะเบียน The THX logo theme consists of 30 voice over seven measures starting in a narrow range, 200 to 400 Hz and slowly diverting to pre-selected notes encompassing three octaves, The 30 voices begin at pitches between 200 Hz and 400 Hz and arrive at pre-selected pitches spanning three octaves by the fourth measure. The highest pitch is slightly detuned while there are double the number of voices of the lowest two pitches

11. The melody “Sweet Georgia Brown”

หมายเลข 74158626

จดทะเบียนเลขที่ 1700895

สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย ต่ออายุการได้รับอนุญาต

เจ้าของ/ผู้ยื่นคำขอ Harlem Globetrotters International, Inc

สินค้าและหรือบริการ การให้บริการด้านความบันเทิง ในการแข่งขันบาสเกตบอล

สิ่งที่ขอจดทะเบียน เครื่องหมายที่ประกอบด้วยเสียงดนตรี (Melody) “Sweet Georgia Brown”

12. The NBC chimes

หมายเลข 72349496

จดทะเบียนเลขที่ 916522

สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย ต่ออายุการได้รับอนุญาต

เจ้าของ/ผู้ยื่นคำขอ The National Broadcasting Company, Inc

สินค้าและหรือบริการ การออกข่าวทางรายการโทรทัศน์

สิ่งที่ขอจดทะเบียน The mark comprises a sequence of chime-like musical notes which are in the key of C and sound the notes G, E, C, the “G” being the one just below middle C, the “E” the one just above middle C, and the “C” being middle C, thereby to identify applicant’s broadcasting service

ข้อคิดเห็น The NBC chimes was the first registered soundmark in history. the bong bong soundmark consist of the musical notes G, E, C standing for General Electric Corporation, one of the founders

13. The chime sound that is used as a prompt tone to the telephone user

หมายเลข 74022482

จดทะเบียนเลขที่ 1620415

สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย ต่ออายุการได้รับอนุญาต
 เจ้าของ/ผู้ยื่นคำขอ MCI communications Corporation
 สินค้าและหรือบริการ การให้บริการ โทรศัพท์ทางไกล
 สิ่งที่ขอจดทะเบียน The mark consists of four harmonically related tone which are
 summed together in a successive manner to produce a unique chime sound that is used as a
 prompt tone to the telephone user.

14. The spoken letters “AT&T” superimposed over musical sound

หมายเลข 73791547
 จดทะเบียนเลขที่ 1573864
 สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย ต่ออายุการจดทะเบียน
 เจ้าของ/ผู้ยื่นคำขอ AT&T Corp.
 สินค้าและหรือบริการ การให้บริการ โทรศัพท์ทางไกล
 สิ่งที่ขอจดทะเบียน เครื่องหมายนี้มีส่วนประกอบของคำพูด “AT&T” พร้อมด้วย
 เสียงดนตรีในคีย์ B flats minor, namely the melody notes F, B Flat, G and C and two
 accompanying chords, one of the four notes F, B flat, C and F and one of the two notes F and F.

15. Notes accompanied by the words “radio variedades”

หมายเลข 73637090
 จดทะเบียนเลขที่ 1471674
 สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย ทำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรและการรับรอง
 มาตรา.8 และ มาตรา.15¹⁸
 เจ้าของ/ผู้ยื่นคำขอ Spanish Coast to Coast, Ltd.
 สินค้าและหรือบริการ การให้บริการวิทยุกระจายเสียง
 สิ่งที่ขอจดทะเบียน เครื่องหมายนี้มีส่วนประกอบ ของตัวโน้ต “C, D, E, C, D, พร้อม
 ด้วยคำว่า “radio variedades”

16. Musical blips on audio tape

หมายเลข 73555319
 จดทะเบียนเลขที่ 1413137

¹⁸ Ibid.

สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย ทำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรและการรับรอง
มาตรา.8 และมาตรา.15

เจ้าของ/ผู้ยื่นคำขอ Capitol Records, Inc.

สินค้าและหรือบริการ การให้บริการบันทึกเทปเสียง และการบันทึกแผ่นเสียง
(Phonograph)

สิ่งที่ขอจดทะเบียน เครื่องหมายนี้ประกอบด้วยโน้ตดนตรี 11 ตัว ได้แก่ C2, C3, C4,
C5, C6, C7, C8, C9, E9.G#9 และ C10

ข้อคิดเห็น This mark refers to the string of blips at the beginning or end of their audio
tape which is barely noticeable or audible

17. A lion roaring¹⁹

หมายเลข 73553567

จดทะเบียนเลขที่ 139550

สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย ทำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรและการรับรอง
มาตรา.8 และมาตรา.15

เจ้าของ/ผู้ยื่นคำขอ Metro-Goldwyn-Mayer Corporation

สินค้าและหรือบริการ ภาพยนตร์และ วิดีโอเทปบันทึกภาพ

สิ่งที่ขอจดทะเบียน เครื่องหมายประกอบด้วยเสียงสิงโตคำราม

**18. The words, “ The dreams we share, we’ll always remember , remember with
the music of your life”, set to music**

หมายเลข 73432170

จดทะเบียนเลขที่ 1326350

สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย ทำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรและการรับรอง
มาตรา.8 และมาตรา.15²⁰

เจ้าของ/ผู้ยื่นคำขอ Al Ham Production, Inc

¹⁹ เจ้าของเครื่องหมายการค้านี้ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวต่อกลุ่มประเทศสหภาพ ยุโรป
(OHIM) ในคดีที่ R781/1994-4 แต่ได้รับการปฏิเสธ

²⁰ Ibid.

สินค้าและหรือบริการ Entertainment services rendered through the medium of radio-namely, music programs

สิ่งที่ขอจดทะเบียน เครื่องหมายที่ประกอบด้วยคำพูดว่า “The dreams we share, we’ll always remember, remember with the music of your life”, set to music

19. Four audible tones at varying frequencies and durations

หมายเลข 73438813

จดทะเบียนเลขที่ 1307448

สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย ทำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรและการรับรอง มาตรา 8 และมาตรา 15

เจ้าของ/ผู้ยื่นคำขอ VMX, Inc.

สินค้าและหรือบริการ Telephone message services-namely, receiving, storing in digital form and electronically transmitting voice messages

สิ่งที่ขอจดทะเบียน The mark consists of four audible tones at varying frequencies and durations, and contains the following tone frequencies 770 Hz, 770 Hz, 852 Hz and 697 Hz

20. “At Beneficial You’re Good for More” am the sounds “Toot, Toot”, all set to music

หมายเลข 73270308

จดทะเบียนเลขที่ 1299056

สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย ทำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรและการรับรอง มาตรา 8 และมาตรา 15²¹

เจ้าของ/ผู้ยื่นคำขอ Beneficial Management Corporation of America

สินค้าและหรือบริการ Preparation of income tax return

สิ่งที่ขอจดทะเบียน เครื่องหมายที่ประกอบด้วยคำพูดว่า “At Beneficial You’re Good for More” and the sounds “Toot, Toot”, all set to music

21. A sequence of horn-like musical notes

หมายเลข 73391897จดทะเบียนเลขที่ 1280214

²¹ Ibid.

สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย ทำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรและการรับรอง
มาตรา 8 และมาตรา 15

เจ้าของ/ผู้ยื่นคำขอ Del's Lemonade & Refreshments, Inc.

สินค้าหรือบริการ Food carry-out services from a mobile truck

สิ่งที่ขอจดทะเบียน The mark comprises a sequence of horn-like musical notes, F, A, sounded at least twice in sequence, the notes F+0 and A+0 being just above middle C.

22. Chime-like musical notes

หมายเลข 74128547

จดทะเบียนเลขที่ 1680160

สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย ต่ออายุการจดทะเบียน

เจ้าของ/ผู้ยื่นคำขอ Captaris, Inc

สินค้าและหรือบริการ Call processing interactive voice response and automated attendant products, comprised of computed hardware and/or software, to be used with telephone systems

สิ่งที่ขอจดทะเบียน เครื่องหมายที่ประกอบด้วย Chime-like musical notes; comprised of the four quarter notes, "A, G, F, C", played at two octaves above middle "C"

เครื่องหมายการค้าเสียงที่สามารถจดทะเบียนได้ในประเทศสหรัฐอเมริกาตามตัวอย่างดังกล่าว หากนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับองค์ประกอบสำคัญบางประการของเครื่องหมายการค้าทั่วไปที่อาจจดทะเบียนได้แล้ว จะเห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีลักษณะบ่งเฉพาะ ไม่ใช่สิ่งสามัญโดยสภาพหรือการใช้ เช่น เครื่องหมายการค้าเสียงอันดับที่ 1 เสียงโห่ของทาร์ซาน ประกอบด้วยเสียงที่ใกล้เคียงกัน 10 เสียง ลักษณะของเสียงโดยรวมใกล้เคียงกับเสียงโห่ร้องของตัวเอกในภาพยนตร์เรื่องทาร์ซาน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัว ประชาชนทั่วไปฟังแล้วเข้าใจได้ทันทีว่าเสียงดังกล่าวเป็นเสียงโห่ร้องของทาร์ซาน ไม่เป็นสิ่งสามัญโดยสภาพเพราะเป็นเสียงที่มีลักษณะพิเศษ ไม่เป็นสิ่งสามัญโดยการใช้เพราะไม่มีการใช้แพร่หลายทั่วไปคงมีอยู่แต่ในภาพยนตร์ หรือเครื่องหมายบริการ เช่น เครื่องหมายการค้าเสียงอันดับที่ 12 เสียงดนตรีของรายการข่าว NBC เป็นเสียงที่มีลักษณะพิเศษ เมื่อเสียงดังกล่าวดังขึ้น ก็จะทราบทันทีว่ารายการข่าวของ NBC กำลังจะรายงานข่าว หรือเครื่องหมายบริการทางด้านวิทยุกระจายเสียง เช่น เครื่องหมายเสียงอันดับที่ 15 เสียงของตัวโน้ต "C, D, E, C, D, พร้อมด้วยคำว่า "radio variedades" ของบริษัท Spanish Coast to Coast, Ltd เมื่อผู้ฟังทางบ้านได้ยินเสียงดนตรีดังกล่าวดังขึ้นก็จะทราบทันทีว่ารายการ

วิทยุกระจายเสียงที่ตนรับฟังอยู่นั้น อยู่ภายใต้การสร้างสรรค์ของบริษัท Spanish Coast to Coast, Ltd. เสียงดังกล่าวมีลักษณะเฉพาะจนมนุษย์ที่มีสภาพร่างกายปกติสามารถแยกแยะหรือเปรียบเทียบความเหมือนคล้ายได้โดยง่าย ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเสียงที่เปิดก่อนรายการข่าวตามสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยเกือบทุกช่อง หรือรายการทางวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยหลายช่องก็มีการสร้างสรรค์เสียงดนตรีของตนเพื่อให้ผู้ฟังสามารถแยกแยะรายการของตนออกจากรายการของผู้อื่นหรือเครื่องหมายบริการด้านร้านอาหาร เช่น เครื่องหมายเสียงอันดับที่ 6 เสียงพูด “cha-ching” ของบริษัท Rally’s Hamburgers, Inc กับ เครื่องหมายเสียงอันดับที่ 9 เสียงพูด “Ching” ของบริษัท Checkers Drive-in Restaurants Inc แม้จะมีเสียงที่เหมือนกันคือเสียง Ching แต่เครื่องหมายเสียงอันดับที่ 6 เสียงพูด cha ประกอบด้วย ซึ่งทำให้มีความแตกต่างกัน และแม้จะมีเสียงพูดว่า Ching เหมือนกัน แต่ทั้งสองเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายเสียงที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายเสียง โดยที่สำนักงานเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยได้กำหนดว่าผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเสียงจะต้องส่งตัวอย่างเสียงที่จะทำการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าให้ทางเจ้าหน้าที่เครื่องหมายการค้าด้วย ทั้งนี้เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับเครื่องหมายเสียงของผู้อื่น ดังนั้น เมื่อมีการจับจดทะเบียนทั้งสองเครื่องหมายแสดงว่าเจ้าหน้าที่เครื่องหมายการค้าได้วิเคราะห์แล้วเห็นว่าเสียงพูด Ching ไม่มีความเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้มีการจดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว ซึ่งอาจเป็นเสียงพูดของคนสองคนที่แตกต่างกัน เช่น เสียงสูงเสียงต่ำ จังหวะซ้ำเร็วในการออกเสียง ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้เห็นถึงความแตกต่างอีกประการหนึ่งของเครื่องหมายเสียงกับเครื่องหมายที่มองเห็นได้ด้วยตา กล่าวคือหากกรณีดังกล่าวเป็นเครื่องหมายที่มองเห็นได้ด้วยตา คำว่า Ching เหมือนกันก็จะทำให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนภายหลังไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการได้ ถึงแม้ว่าจะมีการนำคำว่า Ching ไปใช้ในฐานะเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการก็อาจถูกเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการฟ้องร้องได้

ยิ่งกว่านั้น โดยสภาพของเสียงตามปกติจะเป็นองค์ประกอบของสินค้าด้วย แตกต่างจากเครื่องหมายการค้าประเภทที่เห็นได้ด้วยตา เช่น รูปภาพ ซึ่งโดยสภาพมีลักษณะแตกต่างหรือแยกออกจากสินค้าได้ชัดเจน ดังนั้น จึงทำให้มีข้อจำกัดว่าเสียงที่จะเป็นเครื่องหมายการค้าได้จะต้องไม่ใช่ องค์ประกอบของสินค้าโดยตรง เช่น เครื่องหมายการค้าเสียงอันดับที่ 1 เสียงโห่ของตำรวจ นำไปใช้กับสินค้าของเด็กเล่น หรือเครื่องหมายบริการด้านภาพยนตร์ เช่น เครื่องหมายเสียงอันดับที่ 5 ของบริษัท Time Warner Entertainment Company, L.P เครื่องหมายเสียงอันดับที่ 10 ของ Lucasfilm Ltd เป็นเสียงที่ผู้ประกอบการบริษัทต่างๆ ทำการสร้างสรรค์ขึ้น เครื่องหมายเสียงอันดับที่ 17 เสียงสิงโตคำราม ของบริษัท Metro-Goldwyn-Mayer Corporation เสียงดังกล่าวทั้งสามรายการมีการนำไปเปิดก่อนฉายภาพยนตร์ ทำให้ทราบได้ว่าภาพยนตร์ที่กำลังจะฉายเป็นภาพยนตร์

ภายใต้การสร้างสรรค์ของผู้ผลิตรายใด มีการแยกส่วนออกจากภาพยนตร์ทำให้เครื่องหมายเสียงดังกล่าวไม่ใช่องค์ประกอบของสินค้าโดยตรง

ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าเสียงที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา²²

1. Sound of the liberty bell ringing

เลขทะเบียน 71543253

เลขที่จดทะเบียน 548458

สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย ไม่ได้ต่ออายุ

เจ้าของ/ผู้ขอจดทะเบียน Bulletin Company

สินค้าและหรือบริการ การบริการให้ข้อมูลข่าวสารตามปกติในรายการข่าวทางวิทยุ

สิ่งที่ขอจดทะเบียน Recorded sound of the liberty bell ringing

2. The exhaust sound of a Harley-Davidson motorcycle engine

เลขทะเบียน 74485223

จดทะเบียนเลขที่ ไม่มี

สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย ละทิ้งคำร้องขอ (หลังจากที่คำร้องเข้าสู่การพิจารณาโดยคณะกรรมการอุทธรณ์เครื่องหมายการค้า)

เจ้าของ/ผู้ยื่นคำขอ Harley-Davidson, Inc

สินค้าหรือบริการ รถจักรยานยนต์

สิ่งที่ขอจดทะเบียน เครื่องหมายที่ประกอบด้วยเสียงการปล่อยไอเสียของรถจักรยานยนต์ของผู้ยื่นคำขอ, โดยผลิตภัณฑ์ V-Twin เป็นเสียงที่เกิดขึ้นตามปกติในขณะที่เครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ขณะที่มีการใช้สินค้านั้น

ข้อคิดเห็น ได้มีการกล่าวเป็นประจำถึง รถจักรยานยนต์ “potato, potato, potato” โดยผู้คลั่งไคล้ในรถจักรยานยนต์ Harley Davision มีความเชื่อว่าเสียงของเครื่องยนต์นั้น สามารถมีลักษณะบ่งเฉพาะ โดยคุณลักษณะของรถจักรยานยนต์นั่นเอง เพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าการให้ความคุ้มครองเสียงนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

²² list of sound trademarks (sensory marks) united states unregistertion.(n.d.). Retrieved

3. The sound of a thunderclap

เลขทะเบียน 74042944

จดทะเบียนเลขที่ 1746090

สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย การจดทะเบียนถูกยกเลิกภายใต้ มาตรา 8

เจ้าของ/ผู้ยื่นคำขอ Beacon Broadcasting Corporation

สินค้าและหรือบริการ การให้บริการวิทยุกระจายเสียง

สิ่งที่ขอจดทะเบียน เครื่องหมายที่ประกอบไปด้วย เสียงฟ้าผ่า

4. The words “Nobody Nose Pizza like Pinocchio” set to music

เลขทะเบียน 74220475

จดทะเบียนเลขที่ 1766354

สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย การจดทะเบียนถูกยกเลิกภายใต้ มาตรา 8

เจ้าของ/ผู้ยื่นคำขอ Pinocchio’s Pizza, Inc

สินค้าและหรือบริการ ร้านพิซซ่า

สิ่งที่ขอจดทะเบียน เครื่องหมายที่ประกอบด้วยคำพูดว่า “Nobody Nose Pizza like Pinocchio’s” set to music

5. A unique chime sound

เลขทะเบียน 74227326

จดทะเบียนเลขที่ 1829616

สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย การจดทะเบียนถูกยกเลิกภายใต้ มาตรา 8

เจ้าของ/ผู้ยื่นคำขอ US west Communications, Inc

สินค้าและหรือบริการ บริการส่งข้อความเสียงด้วยการสื่อสารทางไกลโดยโทรศัพท์

สิ่งที่ขอจดทะเบียน The mark consists of three harmonically related tones which are plated together in a successive manner to produce a unique chime sound that is used as identification to the telephone user

6. Six octaves of sound tone

เลขทะเบียน 74516686

จดทะเบียนเลขที่ 1959642

สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย การจดทะเบียนถูกยกเลิกภายใต้ มาตรา 8²³

เจ้าของ/ผู้ยื่นคำขอ Neoprobe Corporation

สินค้าและหรือบริการ Radiation detection probe for medical use including a microprocessor-based controller and analyser which responds to evaluate the output of the probe to evaluate it and provide an audible signal

สิ่งที่ขอจดทะเบียน The mark consists of six octaves of sound tone starting with 20 Hz and descending to 1288 Hz to produce a unique sound

7. The sound of “ clop, clop, clop, moo”

เลขทะเบียน 73808993

จดทะเบียนเลขที่ 1590267

สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย การจดทะเบียนถูกยกเลิกภายใต้ มาตรา 8²⁴

เจ้าของ/ผู้ยื่นคำขอ Yet, Inc

สินค้าและหรือบริการ การให้บริการภัตตาคาร

สิ่งที่ขอจดทะเบียน เครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยเสียง “clop, clop, clop, moo”

ข้อคิดเห็น เครื่องหมายการค้าเสียงนี้ปัจจุบันมีการนำมาใช้ในภัตตาคาร Texas, Western Sizzlin Steak House โดยเมื่อลูกค้าเปิดประตูเข้ามาในภัตตาคารพวกเขาจะได้ยินเสียงของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว และมันสนับสนุนต่อการโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์ ที่ใช้ลักษณะของวัวชื่อ moo

²³ s.8 (15 U.S.C. §1058). Duration

(a) Each registration shall remain in force for 10 years, except that the registration of any mark shall be canceled by the Director for failure to comply with the provisions of subsection (b) of this section, upon the expiration of the following time periods, as applicable:

(1) For registrations issued pursuant to the provisions of this Act, at the end of 6 years following the date of registration.

(2) For registrations published under the provisions of section 12(c), at the end of 6 years following the date of publication under such section.

(3) For all registrations, at the end of each successive 10-year period following the date of registration.

²⁴ Ibid.

8. The spoken words “hello and welcome to AOL moviefone”

เลขทะเบียน 76376850

จดทะเบียนเลขที่ ไม่มี

สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย ไม่ได้กำหนดความแน่นอนในขั้นสุดท้ายในการจดทะเบียน

เจ้าของ/ผู้ยื่นคำขอ America Online, Inc

สินค้าและหรือบริการ Telephone movie directory services and promoting the services of the movie industry through the preparing and placing of pre- recorded telephone advertisements

สิ่งที่ขอจดทะเบียน เครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยเสียงคนพูดว่า “ hello and welcome to AOLmoviefone”

9. A rapid series of chime- like musical notes

เลขทะเบียน 76332943

จดทะเบียนเลขที่ ไม่มี

สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย สำนักงานเครื่องหมายการค้าได้ทำการปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายนี้โดยส่งเป็นหนังสือบอกกล่าว

เจ้าของ/ผู้ยื่นคำขอ America Online, Inc

สินค้าและหรือบริการ Providing multiple- user access to computer networks; electronic transmission of data, images, and documents via computer networks; electronic mail services; providing on – line chat rooms for transmission of messages among computer users concerning a wide range of fields

สิ่งที่ขอจดทะเบียน The sound mark consists of a rapid series of chime – like musical notes written on the treble clef in the key of C major, comprising a progression of the musical notes C , D , F , G ,C and the compiled notes A and D

10. A jingle

เลขทะเบียน 74146974

จดทะเบียนเลขที่ 174879

สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย การจดทะเบียนถูกยกเลิกภายใต้ มาตรา 8²⁵
เจ้าของ /ผู้ยื่นคำขอ Wawa, Inc

สินค้าและหรือบริการ ร้านสะดวกซื้อ

สิ่งที่ขอจดทะเบียน The marks consists of the jingle which comprises the tune having the following sequence of notes: C, D, C, D ,C , D ,C ,D ,C ,& G Each of the notes of the sequence are eighth notes with the exception of the last D note which is a quarter note

3.2.2 ประเทศแคนาดา

กฎหมายเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศแคนาดา (Canadian Trade Marks Act R.S.A.C.1985)²⁶ ได้ทำการปรับปรุงความไม่มีลักษณะพิเศษให้รวมไปถึงเครื่องหมายการค้าเสียงด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าการเสนอเครื่องหมายการค้าจะต้องสามารถมองเห็นได้ด้วยตา ตามกฎหมายคำจำกัดความของคำว่า “เครื่องหมายการค้า” ของประเทศแคนาดานั้น เครื่องหมายจะต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้ เพื่อทำให้เกิดความแตกต่างหรือแยกแยะประเภทของสินค้าหรือบริการ ซึ่งถูกผลิต ทำการขาย ทำการเช่า ทำการจ้าง หรือขั้นตอนการผลิต โดยเป็นผู้กระทำการเองหรือโดยบุคคลอื่น คำจำกัดความของคำว่า “เครื่องหมายการค้า” ยังหมายถึงเครื่องหมายคำ (word marks) ภายในพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้บัญญัติจำกัดความหมายไว้ แต่อย่างไรก็ตาม ศาลของประเทศแคนาดา (The Federal Court of Canada) ได้อธิบายเครื่องหมายคำ (word Marks) ว่าหมายถึงถึง สินค้าที่มีขนาดเล็กซึ่งที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา และศาลได้ตัดสินว่าคำพูดที่ใช้ในการบรรยายลักษณะ รวมทั้งคำที่เป็นปากเปล่าซึ่ง หมายถึง เครื่องหมายการค้าคำ (Word Trade Mark) และการใช้เสียงนั้นมาทำการขายสินค้าไม่ถือว่าเป็นการใช้เสียงนั้นอย่างเครื่องหมายการค้า²⁷

สถานะของสำนักงานเครื่องหมายการค้าและวิธีการปฏิบัติในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเสียงในประเทศแคนาดา

²⁵ Ibid.

²⁶ Canadian Trade Marks Act R.S.A.C.1985. (n.d.).Retrieved December 17,2005,from

www.justice.gc.ca/en/t-13/105299.html

²⁷ Playboy Enterprises Inc. V. Germain (No.1) 1987, 16 CPR (3d) 517

สำนักงานเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศแคนาดา (Canadian Trademark office) ได้กำหนดหลักการพิจารณาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยทางสำนักงานได้พิจารณาตามกฎหมายโดยได้กำหนดนิยาม คำว่าเครื่องหมายโดย The Federal court of Canada and accordingly มีความต้องการที่ให้คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น จะต้องเป็นเครื่องหมายที่สามารถมองเห็นได้²⁸ ซึ่งในวันที่มาขอจดทะเบียนจะต้องนำตัวโน้ตดนตรีเข้ามาด้วยในการจดทะเบียน²⁹ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเสียงนั้น จะต้องทำให้เป็นสิ่งที่มองเห็น โดยเจ้าพนักงานผู้เกี่ยวข้องกับตัวโน้ตดนตรีจะต้องเป็นผู้ทำการเสนอ

3.2.3 สหราชอาณาจักร (United Kingdom)

สำหรับเครื่องหมายการค้าเสียงนั้น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 1994 ไม่ได้บัญญัติเครื่องหมายการค้าเสียงไว้โดยเฉพาะเจาะจงซึ่ง มาตรา 1 (1)³⁰ ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับนี้ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า “เครื่องหมายการค้า” ว่า หมายถึงสัญลักษณ์ที่แสดงในลักษณะของกราฟฟิก (represented graphically) โดยสามารถจำแนกสินค้าหรือบริการของอันหนึ่งออกจากอีกอันหนึ่งได้ และมาตรา 103 (2)³¹ ได้บัญญัติรองรับเรื่องการใช้เครื่องหมายการค้าอาจมีความหมายอีกประการหนึ่ง ซึ่งหมายถึงความชัดเจนของเครื่องหมายที่ได้แสดงออก ความชัดเจนในที่นี้หมายถึง ความชัดเจนของเครื่องหมายในการแยกแยะสินค้าหรือบริการของบุคคลหนึ่งออกจากสินค้าหรือบริการอีกคนหนึ่งเท่านั้นมิได้ ซึ่งนั่นหมายความว่าสิ่งใดๆ แม้จะมีรูปร่างหรือไม่รูปร่างแต่สิ่งๆ นั้นสามารถทำการแยกแยะสินค้าหรือบริการออกจากกันได้ สิ่งๆ นั้นก็สามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ซึ่งมาตรา 103 (2) นี้ เพิ่งได้ทำการบัญญัติเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 1994 นี้เอง ซึ่งก่อนนี้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าปี 1938 ได้กำหนดการใช้เครื่องหมายการค้าหมายถึง การใช้สิ่งที่มีรูปร่างที่ชัดเจนหรือบางสิ่งบางอย่างที่

²⁸ Playboy Enterprises Inc . V. Germain (No.1)

²⁹ No.359,318 ซึ่งทำการจดทะเบียนวันที่ 11 สิงหาคม 1989 และ.714,314 ซึ่งจดทะเบียนวันที่ 6 ตุลาคม, 1992

³⁰ Trade marks Act 1994 1(1) In this Act a “trade mark” means any sign capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those other undertaking

³¹ Trade marks Act 1994 103(2) References in this Act to use (or any particular description of use) of a trade mark, or of a sign identical with , similar to, or likely to be mistaken for a trade marks, include use(or that description of use) otherwise than by means of a graphic representation

เป็นภาพเขียนหรือภาพวาดที่ได้แสดงออกถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจน³² ซึ่งเมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติของเครื่องหมายการค้าปี 1938 แล้วมุ่งแต่คุ้มครองสิ่งที่มีรูปร่างรวมทั้งภาพเขียนภาพวาดที่สามารถแสดงออกได้อย่างชัดเจนในการแยกแยะสินค้าหรือบริการ ซึ่งต่างจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าปี 1994 มาตรา 103 (2) ที่ได้ทำการบัญญัติใหม่นี้ทำให้มีเงื่อนไขที่เปิดโอกาสให้คุ้มครองเครื่องหมายการค้าเสียงด้วยและหมายความรวมถึงสิ่งต่างๆ อะไรก็ได้ที่สามารถแยกแยะสินค้าหรือบริการของบุคคลหนึ่งออกจากอีกบุคคลหนึ่ง สิ่งๆ นั้นก็สามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้ทั้งสิ้น

สถานะของสำนักงานเครื่องหมายการค้าและวิธีการปฏิบัติในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเสียงของสหราชอาณาจักร

สำนักงานเครื่องหมายการค้าแห่งสหราชอาณาจักร (United Kingdom Trademark office) ได้ให้คำอธิบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรว่าเครื่องหมายนั้น จะต้องสามารถทำให้เห็นภาพ ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 1 (1) ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ซึ่งนับรวมถึงเครื่องหมายเสียงด้วย เหตุนี้ทางสำนักงานเครื่องหมายการค้า จึงได้กำหนดว่าการขออนุญาตจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเสียงโดยทั่วไปทางสำนักงานเครื่องหมายการค้า ได้กำหนดเหตุผลพื้นฐานเพื่อให้ผู้ขอจดทะเบียนตัดสินใจเอาว่าอย่างไรจะเป็นการดีที่สุด ที่จะทำการเสนอว่าเครื่องหมายการค้าเสียงนั้น มีความชัดเจนเพียงพอและทำการแสดงเครื่องหมายการค้าเสียงนั้น และได้เสนอสิ่งที่มีความต้องการที่จะทำการจดทะเบียน ในมาตรา 1 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าในการจดทะเบียนเครื่องหมายเสียง การจดทะเบียนนั้นจะต้องทำให้เชื่อว่าเครื่องหมายเสียงนั้นสามารถทำหน้าที่เครื่องหมายการค้าได้ และแสดงหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงในการพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะโดยประชาชนสามารถแยกแยะความเกี่ยวข้องของเครื่องหมายการค้าเสียงของผู้ขอได้ นอกจากนี้ ในกระบวนการขอจดทะเบียน ผู้ขอจะต้องนำพยานหลักฐานในทางการค้ามาสนับสนุนเพื่อแสดงให้เห็นว่าเสียงนั้น ได้ทำหน้าที่เครื่องหมายการค้าแล้ว การเสนอขอความเห็นชอบโดยทั่วไปแล้วผู้ขอจะต้องอธิบายเครื่องหมายการค้าเสียงนั้น จนเกิดความชัดเจนโดยวิธีการแสดงรายการของตัวโน้ตดนตรี อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการเล่น และสิ่งต่างๆ ที่รวมเข้าไปในเสียงนั้นด้วย

³²A report of the protection of sound trademark international trademark association.(n.d.). Retrieved October13, 2005,form http://www.inta.org/downloads/tap_sound1997.pdf .

การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ากลิ่น ในประเทศอังกฤษนั้นอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 1994 (Trade mark Act 1994) ซึ่งได้มีคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลิ่นคดีแรกคือคดี Chanel โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.คำขอบริษัท Chanel

ในกรณีของคดี Chanel นั้น เป็นคำขอแรกที่มีการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลิ่นในประเทศอังกฤษหลังจากที่มีกฎหมายได้ให้การรับรองกลิ่นเป็นเครื่องหมายการค้า ซึ่งในกรณีคำขอของบริษัทน้ำหอมชื่อดัง Chanel นั้นได้กระทำการขอจดทะเบียนกลิ่นหอมของ Chanel 5³³ เป็นเครื่องหมายการค้ากลิ่นในปี 1994 โดยได้บรรยายส่วนประกอบของกลิ่น (The scent of aldehydic – floral fragrance product) ดังนี้

กลิ่นระดับบนได้แก่กลิ่นจำพวกสารเคมี (An aldehydic Top Note) ประกอบด้วยอินทรีย์สารที่ประกอบด้วยกลุ่มธาตุ CHO (Aldehydes), น้ำมันมะกรูด (Bergamont), มะนาว (Lemon) และน้ำมันหอมระเหยที่ได้จากดอกต้นส้ม (Neroil)

กลิ่นระดับกลางได้แก่กลิ่นจำพวกดอกไม้ (An elegant floral middle note) ประกอบด้วย ต้นมะลิ (Jasmine), กุหลาบ (Rose), ลิลลี่จากหุบเขา (Lily of the valley), ต้นหางนกนางแอ่น (Orris) และกระดังงาไทย (Ylang-ylang)

กลิ่นกระตุ้นความรู้สึกของผู้หญิง (Sensual feminine note) ประกอบด้วย ไม้จันทน์ (Sandal), ต้นสนจำพวก Cedrus (cedar), พืชไม้เถาเมืองร้อนสกุล Vanilla (Vanilla), อำพัน (Amber) และ Civet³³ and musk³⁴

ซึ่งในการยื่นคำขอของบริษัท Chanel ครั้งนี้ได้ถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลที่ว่า การยื่นคำขอจดทะเบียนกลิ่นนี้เป็นการชี้แนะในสินค้าและส่วนประกอบของน้ำหอมอีกทั้งในตัวสินค้าเองยังปฏิเสธที่จะบอกแหล่งกำเนิดของตัวสินค้าด้วย

2.คำขอบริษัท Sumitomo Rubber Co.

การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลิ่นที่ยื่นหลังจากคดีของ Chanel นั้นได้ยื่นโดย Sumitomo Rubber Co., ซึ่งยื่นคำร้องขอจดทะเบียน กลิ่นหอมของดอกไม้/ซึ่งนั่นคือกลิ่นดอก

³³ เป็นน้ำมันที่ขบถ่ายจากกระเปาะของต่อมกลิ่นใกล้เคียงกับอวัยวะสืบพันธุ์ของชมดทั้งเพศผู้และเพศเมีย

³⁴ เป็นสิ่งขบถ่ายที่ได้จากกระเปาะข้างอวัยวะสืบพันธุ์ของกวางชมดตัวผู้ในสภาพธรรมชาติ Musk จะมีลักษณะเหนียวคล้ายน้ำผึ้ง มีสีน้ำตาลปนแดง อยู่ในกระเปาะที่เป็นถุงหนัง เมื่อแห้งจะเปลี่ยนเป็นเกล็ด และมีสีน้ำตาลดำ

กุหลาบที่ได้ทำการประยุกต์ใช้กับยางรถยนต์” การยื่นคำขอครั้งนี้ได้ประสบความสำเร็จและเป็นเครื่องหมายการค้ากลิ่นเครื่องหมายแรกที่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศอังกฤษ ภายใต้ทะเบียนเลขที่ GB 2001416³⁵

3. คำขอบริษัท Unicorn Products

คำขออื่นนอกจากคำขอบริษัท Sumitomo Rubber Co ที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้ากลิ่นอีกเครื่องหมาย คือ เครื่องหมายกลิ่นที่ขึ้นคำขอจดโดย Unicorn Products, ซึ่งยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสินค้าจำพวก 28 ในชื่อที่ว่า ‘the strong smell of bitter beer applied to flights for darts (กลิ่นเบียร์ที่ประยุกต์ใช้กับปลายลูกดอก) เครื่องหมายกลิ่นนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยสำนักงานเครื่องหมายการค้าประเทศอังกฤษ (UK Register Office) ภายใต้เลขทะเบียนที่ GB 2000234

3.2.4 ประเทศเยอรมนี

กฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศเยอรมนี (“MARKENGESETZ”(MarkenG), replacing “WARENZEICHENGESETZ” (“WZG”), of October 25, 1994 effective January 1, 1995, amendments, effective July 1, 1998) เป็นกฎหมายที่บัญญัติเพื่อตอบสนองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกลุ่มประเทศ EU (EU Council Regulation) ซึ่งประเทศเยอรมนีก็เป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในกลุ่ม EU และกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศเยอรมนี ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 1 มกราคม 1995 โดยในกฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศเยอรมนี มาตรา 3 ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องเครื่องหมายการค้าเสียง ซึ่งได้เริ่มให้การคุ้มครองในกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับนี้เป็นครั้งแรกซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำซึ่งประกอบด้วย ชื่อบุคคล รูปภาพ หรือ รูปสลัก ข้อความ ตัวเลข เครื่องหมายเสียง (Audible marks) เครื่องหมาย 3 มิติ (3D) รูปร่างรูปทรงวัตถุ และที่ได้บัญญัติอยู่ในกฎหมายฉบับนี้ก็รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ สี กลุ่มของสี ก็ได้รับความคุ้มครองถ้าสิ่งๆ นั้นสามารถแยกแยะสินค้าหรือบริการของผู้ผลิตคนหนึ่งออกจากผู้ผลิตอีกรายหนึ่งได้³⁶ อีกทั้งมาตรา 11 ของ Trade Mark Regulations³⁷ ก็ได้

³⁵ Essl, Reg. v. Geruchsmarken

³⁶ Deutsches Patent – und Markenamt.(n.d.). Retrieved August, 4, 2004, from www.deutsches-patentamt.de

³⁷ Übersetzt vom Sprahendienst des Deutschen Patentamts; April 1996

บัญญัติเรื่องเครื่องหมายการค้าเสียงไว้โดยเฉพาะ³⁸

สถานะของสำนักงานเครื่องหมายการค้าและวิธีการปฏิบัติในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเสียงในประเทศเยอรมนี

กฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศเยอรมนีฉบับใหม่ มาตรา 11 กำหนดให้เครื่องหมายเสียงสามารถจดทะเบียนได้ ถ้าคำขอสามารถแสดงองค์ประกอบในรูปสองมิติโดยการจำลองเครื่องหมายการค้าด้วยคลื่นเสียง (Sonogram) นอกจากนี้แล้วผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเสียงจะต้องยื่นคำขอโดยจำลองเสียงบันทึกไว้ในรูปเทป (Tape) หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ได้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเข้ามาใช้แทนกันในการประกอบการพิจารณาก็ได้

สำหรับเครื่องหมายการค้าคลื่นนั้น ในประเทศเยอรมนีกฎหมายเครื่องหมายการค้าได้เปิดช่องให้สามารถทำการจดทะเบียนได้ แต่มีปัญหาในเรื่องความชัดเจนของการแสดงรูปภาพฟิค (Represented graphically) ของคลื่นว่าแค่ไหนเพียงใดจึงจะมีความชัดเจน ซึ่งในเรื่องความชัดเจนของการแสดงกราฟฟิคของคลื่นมีคำขอที่น่าสนใจคือคำขอในคดี The 'Sieckmann' case และคำตัดสินของ European Court of justice (ECJ) ในคดี Sieckmann โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

³⁸ Trade Mark Regulation part 2 section 11 sound marks

(1) if the applicant indicates that the trade mark is to be registered as sound mark, four identical two-dimensional graphical representations of the trade mark shall be attached to the application

(2) sound marks shall be represented by a customary musical notation or , if this is not possible due to the nature of the mark, by a sonogram . for the form of the representation Sec.8(2) to (4) shall apply mutatis mutandis

(3) The applicant shall file a sound reproduction of the mark

(4) The application may contain a description of the trademark.

(5) The President of the Patent Office shall determine the form of the representation by sonogram and the data carriers to be used for sound reproduction as well as the formatting scanning frequency, resolution and play back time

คดี The 'Sieckmann' case and the ECJ's Judgment of December 12th 2002

Mr.Sieckmann ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต่อสำนักงานจดทะเบียนสิทธิบัตรเยอรมนีเพื่อที่จะใช้เครื่องหมายการค้าในสินค้าและบริการประเภท 35 41 และ 42 ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ การโฆษณา การศึกษา และการฝึกอบรม จนไปถึง การให้บริการด้านสัตวแพทย์ เกษตรกรรม การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยกล่าวในการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า เครื่องหมายที่ยื่นขอจดทะเบียนนั้น เป็นเครื่องหมายที่เกี่ยวกับการใช้กลิ่นที่เป็นสารเคมีบริสุทธิ์ กรด Cinnamic Methy Ester ซึ่งเป็นสูตรทางเคมี $C_6H_5-CH=CHCOOCH_3$ นอกจากนี้ ทางผู้ยื่นขอจดทะเบียนได้ส่งตัวอย่างของกลิ่น และได้อธิบายว่ามีลักษณะเป็นผลไม้ที่เป็นจี่ผึ้ง พร้อมกับลักษณะที่ไปทางกลิ่นอบเชยเล็กน้อย ซึ่งได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อสำนักงานสิทธิบัตรเยอรมนี (German Patent office) แต่ทางสำนักงานฯ ได้ทำการปฏิเสธคำขอดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอทำการจดทะเบียนนั้น ไม่สามารถแสดงออกมาในรูปของกราฟฟิกได้ และไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ Mr.Sieckmann จึงได้อุทธรณ์คำขอไปยังศาลสิทธิบัตรเยอรมนี (Bundespatengericht) และศาลสิทธิบัตรเยอรมันได้สอบถามไปยังศาลยุติธรรมแห่งยุโรป European Court of Justice (ECJ) โดยได้ตั้งคำถามไปสองคำถาม

คำถามที่ 1 จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องตีความนิยามคำว่า เครื่องหมายการค้าใน มาตรา 2 ของ Directive ให้หมายความรวมถึงเครื่องหมายกลิ่นหรือเสียงหรือสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ในตัวของมันเองแต่สามารถรับรู้ได้โดยทางอ้อม

คำถามที่ 2 จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องตีความ มาตรา 2 ของ Directive ว่าในกรณีของเครื่องหมายกลิ่นสามารถนำเสนอในรูปของกราฟฟิก โดยสูตรทางเคมี (Chemical formula) การให้คำอธิบายด้วยวิธีการเขียนคำอธิบาย (A written description) โดยวิธีการฝากตัวอย่างของกลิ่น (through deposit of a sample of the smell) การใช้วิธีการทั้งสามรวมกันในการพิจารณา (A combination of these methods)

European Court of Justice (ECJ) ตอบในคำถามที่ 1 ว่า

มาตรา 2 ของ Directive ต้องตีความว่า เครื่องหมายการค้าประกอบด้วยเครื่องหมายรวมถึงเครื่องหมายที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าด้วย ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าสิ่งนั้น จะต้องสามารถแสดงออกมาในรูปของกราฟฟิก การเสนอในรูปของกราฟฟิกจะต้องทำให้สัญลักษณ์นั้น

มองเห็นได้ด้วยตา ซึ่งหมายถึงการเสนอในรูปของภาพหรือลายเส้นหรือตัวอักษร ดังนั้น กราฟฟิค นั้นจะต้องมีความชัดเจน สามารถจำแนกแยกแยะส่วนประกอบของเครื่องหมายได้ ซึ่งการแสดง กราฟฟิค จะต้องมีความชัดเจน และเป็นรูปธรรม ดังนั้น แม้เครื่องหมายนั้นจะไม่สามารถเห็นได้ ด้วยตา แต่สามารถเสนอในรูปของกราฟฟิค จนมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมสิ่งๆ นั้นก็เป็น เครื่องหมายการค้าได้ตามความหมายใน มาตรา 2 ของ Directive

European Court of Justice (ECJ) ตอบในคำถามที่ 2 ว่า

ในการเสนอกกราฟฟิคของกลิ่นแม้จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4 วิธี โดยแต่ละวิธีมีวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. การแสดงข้อมูลทางเคมี (chemical formula)
2. การให้คำอธิบายด้วยวิธีการเขียนคำบรรยาย (A written description)
3. ด้วยวิธีการฝากตัวอย่างของกลิ่น (through deposit of a sample of the smell)
4. การใช้วิธีการทั้งสามรวมกันในการพิจารณา (A combination of these methods)

โดยแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสีย ดังนี้

1. การแสดงข้อมูลทางเคมี (chemical formula)

ในการแสดงข้อมูลทางเคมีนั้น ที่มีตัวอย่างในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลิ่น ก็ได้แก่คดีของ Mr. Sieckmann ที่ได้แยกเป็นสูตรทางเคมี ได้เป็น $C_9H_5-CH = CHCOOCH_3$ ซึ่งถือว่าเป็นคดีแรกที่มีการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลิ่น โดยเสนอกกราฟฟิคของกลิ่นในรูปสูตรทางเคมี โดยในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลิ่นเป็นสูตรทางเคมีนั้น มีข้อควรพิจารณาว่า สูตรทางเคมีไม่สามารถเสนอสารของกลิ่นได้ แต่ค่อนข้างเป็นการเสนอตัวสารนั้นว่ามีธาตุทางเคมีอะไรประกอบอยู่ด้วย เพียงแต่สูตรทางเคมีไม่สามารถที่จะเข้าถึงตัวของกลิ่นได้ ไม่มีความชัดเจนและความละเอียดพอ อีกทั้งมีเพียงกลุ่มคนไม่กี่คน (นักเคมีวิทยา) ที่สามารถจำแนกกลิ่นออกมาเป็นสูตรทางเคมีได้ อีกทั้งไม่สามารถให้ประชาชนโดยทั่วไปสามารถเข้าใจสูตรทางเคมีได้นอกจากนั้น สารที่มีสูตรเคมีอย่างเดียวกันก็อาจมีกลิ่นที่แตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ เช่น ความเข้มข้นอุณหภูมิภายนอก เป็นต้น

2.การให้คำอธิบายด้วยวิธีการเขียนคำบรรยาย (A written description)

ในการให้คำอธิบายด้วยวิธีการเขียนคำอธิบายของกลิ่น เป็นการเสนอกลิ่นในรูปแบบของการเสนอทางกราฟฟิควิธีการหนึ่ง ซึ่งในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลิ่นด้วยวิธีการนี้ก็ได้แก่ คดี Vennootschap ในการขอจดทะเบียนกลิ่นหญ้าตัดใหม่กับลูกเทนนิส “the smell of freshly cut grass” ซึ่งมีข้อควรพิจารณาว่าถ้าพึงแต่เพียงการให้คำอธิบายกลิ่นด้วยการเขียนคำอธิบายนั้น ไม่มีความชัดเจนและไม่มีความละเอียดพออีกทั้งการให้คำอธิบาย ด้วยคำอธิบายเป็นสิ่งที่ไม่เป็นรูปธรรม

3.ด้วยวิธีการฝากตัวอย่างของกลิ่น (through deposit of a sample of the smell)³⁹

ในการฝากตัวอย่างของกลิ่นไว้นั้น ไม่ถือว่าเป็นการเสนอกลิ่นในรูปแบบของกราฟฟิคตามมาตรา 2 ของ Directive 89/104/EEC ยิ่งกว่านั้น การระเหยของส่วนประกอบของกลิ่นหอมนั้นๆ ทำให้กลิ่นนั้นอยู่อย่างมั่นคงถาวร ทั้งไม่มีเสถียรภาพและไม่สามารถเก็บไว้ได้ในระยะเวลาที่ยาวนาน ซึ่งนั่นเป็นปัจจัยพื้นฐานของกลิ่นที่จะมีการระเหยในตัวของตัวเอง เป็นอุปสรรคในการที่จะมีการฝากตัวอย่างของกลิ่นไว้

4.การใช้วิธีการทั้งหลายรวมกัน (A combination of these methods)

โดยที่วิธีการทั้งสามวิธีที่ได้กล่าวมาแต่ละวิธีล้วนมีข้อดีและข้อด้อยในตัวของมันเอง ซึ่งแต่ละวิธีที่เพียงลำพังยังไม่อาจเสนอกลิ่นออกมาในรูปแบบของกราฟฟิคที่ชัดเจนและเกิดความแน่นอนได้ ดังนั้นการใช้วิธีการหลายๆ วิธีการรวมกัน ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ได้ในการจดทะเบียนกลิ่นเป็นเครื่องหมายการค้าเพื่อจัดข้อด้อยของแต่ละวิธีไป เมื่อนำแต่ละวิธีการมารวมกัน

จึงสามารถทำให้เกิดความชัดเจนและแน่นอนในการเสนอกราฟฟิคของกลิ่นกว่าการเสนอ

³⁹ จัรัส เซ็นนิล และ พิศสม มะลิสุวรรณ. หอมระเหย ศาสตร์แห่งการบำบัด. หน้า 50.

ในการเก็บวิธีการรักษากลิ่นหอมนั้น ความเก็บน้ำมันหอมระเหยไว้ในขวดสีน้ำเงินหรือเหลืองอำพันเสมอ มีเจ้าน้ำมันหอมระเหยจะเสื่อมคุณภาพเพราะรังสีอุลตราไวโอเล็ต และที่สำคัญห้ามใช้ขวดพลาสติกบรรจุน้ำมัน ควรเก็บน้ำมันหอมระเหยให้พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น ปิดจุกขวดให้แน่นเสมอ ฝาขวดควรเป็นแบบหมุนเกลียว และปิดให้แน่นหลังใช้ อย่าเปลี่ยนขวดเป็นแบบชนิดที่หยดน้ำมันออกมาได้ เช่น จุกขวดยาหยอดตา เพราะแม้จุกขวดนั้นจะมีรูเล็กเท่าใดก็ตาม น้ำมันหอมระเหยนั้นก็ยังสามารถที่จะระเหยออกมาได้ และอย่าใช้จุกยางเพราะนานวันเข้ายางนั้นจะเสื่อมทำให้เศษยางหล่นไปผสมกับน้ำมันหอมระเหย

กราฟฟิคของกลิ่นแต่ละวิธีโดยลำพัง

ความเห็นของ The Advocate General ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลิ่น

ในเรื่องเครื่องหมายกลิ่นนั้น ทางเจ้าหน้าที่ในศาลยุติธรรมของสหภาพยุโรป (The Advocate General) มีความเห็นในเรื่องแบบของการเสนอในรูปแบบของกราฟฟิค (Graphical representation) ว่าการนำเสนอในรูปแบบเดิมนั้นไม่เพียงพอ แต่การนำเสนอจะต้องมีเงื่อนไขครบถ้วน 2 ประการคือ

1. ในการเสนอกราฟฟิคนั้น จะต้องมีความชัดเจนและแน่นอนที่จะทำให้ผู้กระทำการตรวจสอบเข้าใจได้อย่างชัดเจน

2. เครื่องหมายนั้น จะต้องเป็นที่เข้าใจในหมู่ของผู้จะทำการขอจดทะเบียน

สำหรับเครื่องหมายที่จะทำการจดทะเบียนภายใต้ มาตรา 2 ของ Harmonisation Directive เครื่องหมายนั้นจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะและสามารถเสนอออกมาในรูปแบบของ กราฟฟิค ที่ชัดเจนและแน่นอน ซึ่งที่เป็นที่เข้าใจในหมู่ผู้ผลิตและกลุ่มผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่ แต่ไม่ได้คำนึงถึงปัญหาว่าจะอธิบายกลิ่นอย่างไรให้เพียงพอที่จะเกิดความชัดเจนและแน่นอน ดังนั้นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคเข้าใจในเรื่องนี้ ซึ่งในการตอบคำถามของศาลสิทธิบัตรเยอรมนีที่ไปยัง ECJ ในศาลเยอรมนีได้เสนอแนวทางในการเสนอกราฟฟิคของกลิ่นในรูปแบบของการแสดงข้อมูลทางเคมี (Chemical formula) การให้คำอธิบายด้วยวิธีการเขียนคำบรรยาย (A written description) ด้วยวิธีการฝากตัวอย่างของกลิ่น (Through deposit of a sample of the smell) การใช้วิธีการทั้งสามรวมกันในการพิจารณา (A combination of these methods) ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ในศาลยุติธรรมของสหภาพยุโรป (The Advocate General) ได้ปฏิเสธการเสนอกลิ่นในรูปแบบของกราฟฟิคทั้งสี่วิธีการที่ได้ทำการจำแนกออกมา

3.2.5 ประเทศออสเตรเลีย

ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของประเทศออสเตรเลียปี 1955 ได้เริ่มเสนอต่อสภานิติบัญญัติและก่อนที่จะถูกบัญญัติเป็นกฎหมาย ร่างกฎหมายดังกล่าวก็ไม่ได้ผ่านสภาจนกระทั่งได้มาบัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการค้าปี 1994 ขึ้นมาใหม่ (ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม 1996) โดยร่างฉบับนี้ได้เสนอต่อคณะผู้ทำการพิจารณาให้บัญญัติเครื่องหมายการค้าเสียอยู่ในค่านิยมของคำว่าเครื่องหมายด้วย พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าปี 1955 ได้ทำการปรับปรุงเมื่อปี 1980 นิยามของคำว่าเครื่องหมายการค้า หมายถึงเครื่องหมายที่ใช้หรือนำไปใช้เพื่อ

แยกแยะสินค้าหรือบริการ การใช้หมายความถึง การใช้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ในทางการค้าระหว่างสินค้าหรือบริการ โดยการใช้หมายความถึง การใช้ของบุคคลที่ได้รับอนุญาตด้วยหรือบุคคลที่เป็นผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น ในกฎหมายฉบับใหม่นี้ได้ให้คำนิยามของคำว่า เครื่องหมายการค้า หมายความว่ารวมถึงเสียงด้วย ซึ่งเสียงนั้นจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของคำว่าสัญลักษณ์หรือคำว่าสัญลักษณ์หมายความว่ารวมถึง ซึ่งรวมทั้งการรวมกันของสิ่งเหล่านี้ซึ่งได้แก่ ข้อความ คำ ชื่อบุคคล ลายเซ็น ตัวเลข สิ่งประดิษฐ์ แบนด์ หัวข้อ ฉลาก ตัว รูปร่างรูปทรงวัตถุ สี เสียง หรือ กลิ่น⁴⁰

ในเรื่องการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ากับเสียง ในประเทศออสเตรเลียนี้เป็นผลมาจากมีการทำเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศออสเตรเลีย โดยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีข้อตกลงไม่ให้ประเทศออสเตรเลียปฏิเสธการรับจดทะเบียนเพราะเหตุว่าเครื่องหมายการค้า นั้น ประกอบขึ้นจากเสียงหรือกลิ่น ประเทศออสเตรเลียจึงได้ทำการแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของตนเพื่อให้มีการรับรองให้เครื่องหมายการค้าเสียง และกลิ่นเป็นเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยข้อตกลงเขตการค้าเสรีข้อนี้อยู่ใน ส่วนที่ 17 เรื่องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาข้อตกลงข้อที่ 17.2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

มาตรา 17.2 เครื่องหมายการค้ารวมถึงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ข้อ 2. ทั้งผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่อาจเรียกร้องที่จะใช้เครื่องหมาย ซึ่งรับรู้ได้ด้วยการมองเห็นได้เป็นเงื่อนไขของการจดทะเบียนว่าเครื่องหมายการค้า หรือผู้รับจดทะเบียนไม่สามารถที่จะปฏิเสธการรับการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ด้วยเหตุผลที่ว่าเครื่องหมายหรือตราประกอบขึ้นจากเสียงหรือกลิ่น⁴¹

⁴⁰What is a trade Mark in Australia.(n.d.).Retrieved December 17 ,2005,form

http://www.ipaustralia.gov.au/trademarks/what_index.shtml

⁴¹ Article 17.2 trademark,including Geographical indication

2.Neither party may require,as a condition of registration ,that marks be visually perceptible, nor may a party deny registration of a mark solely on the ground that the sign of which it is composed is a sound or a scent

ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าเสียงที่สามารถจดทะเบียนได้ในประเทศออสเตรเลีย⁴²

1. A “ping” sound followed by the words “ you’ve done it again

จดทะเบียนเลขที่ 759707

สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย รับจดทะเบียน/ให้การคุ้มครอง

เจ้าของ/ผู้ยื่นคำขอ Mc Cain Foods (Australia) Pty Ltd (ACN 000629587)

สินค้าและหรือบริการ ผักและผลไม้แช่แข็งรวมทั้งขั้นตอนการเตรียมการนำไปแช่แข็ง และสิ่งที่สามารถนำไปเป็นอาหารได้ประกอบด้วย ผัก เนื้อ ปลา สัตว์ปีก และเนื้อที่ล่ามาได้ ขั้นตอนการแช่แข็งอาหาร รวมทั้งขั้นตอนการเตรียมการแช่แข็งของอาหารสำเร็จ พืชชำ พาย และการแช่แข็งขนมเค้ก และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับขนมปัง รวมทั้งการแช่แข็งขนมเค้ก

2. The sound of the word “ sproing”

จดทะเบียนเลขที่ 738848

สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย รับจดทะเบียน/ให้การคุ้มครอง

เจ้าของ/ผู้ยื่นคำขอ Pacific Brands Clothing Pty Ltd (CAN 098742655)

สินค้าและหรือบริการ Floor coverings and underlay , including carpet underlay laminates incorporating rubber or rubber substitutes

สิ่งที่ขอจดทะเบียน The mark consists of the sound of the word “ sproing” pronounced such that there is initially a rise in pitch at the “oi” sound , which is then substantially elongated and pronounced with vibrato on the “ oing” portion of the word , so as to imitate the sound of a spring reverberating on metal . the sound is recorded on the accompanying tape labelled “ 26.6.97 Visual Identity Dinlop Springtred Sproings

3. The sound of the wold Yahoo sung in a yodelling style

จดทะเบียนเลขที่ 827728

สถานะของเครื่องหมายในทางกฎหมาย จดทะเบียน

⁴² list of sound trademarks (sensory marks Australia registertions.(n.d.).Retrieved August 7, 2005, form www.activatedspace.com.au/Installations/endangeredounds /Aus%20registered.html

เจ้าของ/ผู้ยื่นคำขอ Yahoo! Inc. A Delaware Corporation

สินค้าและบริการ การแนะนำสินค้าและบริการในสถานที่โฆษณาและการส่งเสริมการขาย ใน Electronic site ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยผ่านระบบ Online และเมล (Mail) คำสั่ง บริการ ในไฟล์ทั่วไปลูกค้าเพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมการขาย; เพื่อช่วยให้บริการเกี่ยวกับหนังสือรวบรวมชื่อและที่อยู่ของบุคคลและหน่วยงานต่างๆ และที่อยู่ของบุคคล สถานที่ต่างๆ องค์กร หมายเลขโทรศัพท์ บ้านและที่อยู่อีเมล การส่งเสริมการขายทาง Websites อื่นๆ ชื่อ การส่งเสริมการขายโดยการโฆษณา โดยทาง Online ทางอิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายระบบสื่อสาร; ภายใต้งื่อนใจที่ว่า ข้อมูลนั้นจะต้องเกี่ยวกับ การโฆษณาสินค้าหรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้” ซึ่งควบคุมโดย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่; การแนะนำสินค้าหรือบริการอื่นๆ โดยการเตรียมพร้อมและการถ่ายทอดการแนะนำสินค้า และการพนันโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ วรรณกรรมข้อมูลของ Site และเพื่อให้สะดวกในการหาข้อมูลอื่นๆ ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

การติดต่อสื่อสารเทคโนโลยีทางการสื่อสารโดยโทรศัพท์ ชื่อ การให้บริการ E mail (Electronic mail), และการให้บริการอีเมลล์โดยผ่านทาง Kiosks; การเทคโนโลยีทางการสื่อสารโดยโทรศัพท์ โดยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์; electronic transmission of data , รูป, และข้อมูล โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ กับระบบเครือข่ายการกระจายเสียง และการส่งสัญญาณ Audio และ Video, และ Multimedia โดยหลักเนื้อหาสาระ ของ Radio, cellular .และ Wireless communication , television, cable television, closed circuit, electronic communications networks, และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่ง การ Online นั้นสะดวก สำหรับที่ต้องใช้เวลาตามความเป็นจริง (Real-time interaction) โดยคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ สามารถทำการเชื่อมโยงเพื่อค้นหาหัวเรื่องในเรื่องที่น่าสนใจต่างๆ ไป และสำหรับเล่นเกม และการให้บริการทางโทรศัพท์ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า การเชื่อมต่อโดยระบบ Online link ในข่าว พยากรณ์อากาศ กีฬา เหตุการณ์ปัจจุบันทันด่วน และข้อมูลอ้างอิงการทำงานผ่านระบบ Online และการจัดการในระบบ Online และ Lodging reservation และการให้บริการจองตั๋ว การให้บริการทางคอมพิวเตอร์ (Computer services) และการให้บริการคอมพิวเตอร์ในระบบ Online (Online computer services) ซึ่ง ได้แก่, การค้นหาชื่อ และการกู้ข้อมูลคืน Sites และทรัพยากรอื่นๆ เท่าที่จะหาได้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อื่นๆ ภายใต้งื่อนใจที่ว่า ขอบเขตที่กว้างนั้น ต้องเป็นข้อมูลที่น่าสนใจทุกๆ ไป โดยให้บริการผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายใต้งื่อนใจที่ว่า ผู้ที่เข้าไปใช้บริการมากๆ ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการเผยแพร่ข้อมูลในระดับที่กว้าง ภายใต้งื่อนใจที่ว่า ในระดับที่กว้าง ในข้อมูลทุกๆ ไปโดยผ่าน Computer networks การประกาศทางคอมพิวเตอร์ และกระดานข้อความ ที่เกี่ยวกับข้อความที่น่าสนใจทุกๆ ไป เช่น การ

ออกแบบ, การสร้างสรรค์ Host การดำรงชีวิต ให้คำปรึกษา และเทคนิคการช่วยเหลือในการ
ออกแบบ Fields การสร้างสรรค์ Hosting Maintaining, การให้ข้อมูลด้านการจัดการ ให้คำปรึกษา
และการตลาดในระบบ Online ทาง Websites บริการ Kiosk internet การให้บริการจัดทำ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ การให้บริการ Club ที่เกี่ยวข้องกับการค้นหา Web และข้อมูล Website

สิ่งที่ขอตระเขียณ เครื่องหมายที่ประกอบไปด้วย The sound of the wold Yahoo sung
in a yodelling style