

หัวข้อวิทยานิพนธ์	ปัญหาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์
ชื่อผู้เขียน	ร.ต.ท.หญิง เพชรลดา เขาวนโสภาส
อาจารย์ที่ปรึกษา	ศาสตราจารย์ (พิเศษ) สุชาติ ชรรมาพิทักษ์กุล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	อาจารย์สัจยะพล สัจจเดชะ
สาขาวิชา	นิติศาสตร์ (กฎหมายเอกชนและธุรกิจ)
ปีการศึกษา	2548

บทคัดย่อ

กรณีเครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนได้ต้องไม่มีลักษณะ เป็นคำหรือข้อความอันไม่ได้เส็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง และไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีกำหนดจะอยู่ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 ซึ่งได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ไว้ โดยที่ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้นั้นจะต้องไม่เป็น ชื่อประเทศ ชื่อแคว้น ชื่อรัฐ ชื่อเมืองหลวง ชื่อเมืองท่า จังหวัด ฯลฯ และต้องไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย ซึ่งในการตรวจสอบเงื่อนไขดังกล่าวนี้ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า มักจะใช้อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ ในการอ้างอิง และหากพบว่าคำทางภูมิศาสตร์ใดที่ปรากฏใน อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ ก็มักถือว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลายโดยไม่ถือตามความเป็นจริง และในบางกรณี นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยว่าชื่อทางภูมิศาสตร์ที่นำมาขึ้นนั้น ไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้เนื่องจาก ชื่อดังกล่าวนี้ ทำให้สาธารณชนสับสนในแหล่งกำเนิดของสินค้าตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) หรือในบางกรณีชื่อทางภูมิศาสตร์เป็น ชื่อและชื่อย่อของรัฐต่างประเทศ ตามมาตรา 8 (6) แทนที่จะใช้มาตรา 7 วรรคสอง (2) นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยว่ามีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (6) เครื่องหมายดังกล่าวนี้ก็จะไม่มีลักษณะที่จะจดทะเบียนได้ ซึ่งเป็นการต้องห้ามโดยเด็ดขาด จะเห็นได้ว่าการปรับใช้มาตรา 7 วรรคสอง (2) และมาตรา 8 จะมีผลในทางกฎหมายแตกต่างกัน การวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงยังขาดหลักเกณฑ์แน่นอน นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์กับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 ยังมีอาจมีปัญหาคาบเกี่ยวหรือแย้งกัน

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ศึกษากรณีเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น โดยเทียบเคียงกับหลักกฎหมายของประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่นมาเปรียบเทียบกับกฎหมายไทย และจากการศึกษาพบว่า กฎหมายอังกฤษ กฎหมายอเมริกา และกฎหมายญี่ปุ่น มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ กล่าวคือ เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า เว้นแต่เครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นมีความหมายหลักเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์และเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่อาจทำให้ประชาชนหลงผิดในแหล่งกำเนิด ผู้เขียนจึงได้มีการเสนอแนะให้นำหลักเกณฑ์การพิจารณาชื่อทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงเครื่องหมายการค้าของไทย ในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์

Thesis Title: Problems concerning registration of geographical name as trademark
Author Pol. Lt. Petchlada Chao-Opas
Thesis Advisor: Prof. (Special) Suchart Dhammapitakkul
Co-Thesis Advisor: Archarn Satayapol Satjadecha
Department: Law (Private and Business)
Academic Year: 2005

ABSTRACT

Registrable trademarks shall not contain characteristics which consist of a word or words having no direct reference to the character or quality of the goods and not being a geographical name prescribed by the Minister in the Ministerial Notification pursuant to Section 7, Paragraph 2 (2) of the Trademark Act, B.E. 2534 (1991) (as revised by the Trademark Act (No.2), B.E. 2543 (2000)). The said geographical names prescribed by the Minister were issued in the Commerce Ministerial Notification, dated September 20, 2547 (2004), which laid down the principles regarding the application for registration of trademarks being geographic names. Under such principles, the geographical names which can be registered as trademarks shall not be the names of country, region, state, capital, port and province etc. and shall not be geographical names which widely known by general people. To verify such conditions, the trademark registrars always use the geographical index as reference and any geographical words which are found in the geographical index are deemed as the geographical names which are widely known by general people, not based on the reality. Moreover, in some cases, the trademark registrars decide that the submitted geographical names are not registrable as trademarks since the said names confuse general people regarding the origin of the goods in accordance with Section 8 (13) of the Trademark Act, B.E. 2534 (1999) (as revised by the Trademark Act (No. 2), B.E. 2543 (2000) together with the Commerce Ministerial Notification No. 5 (B.E. 2543 (2000)). Alternatively, in some cases, the geographical names are the names and monograms of foreign states in accordance with Section 8(6) in substitution of Section 7, Paragraph 2 (2). Therefore, the trademark registrars decide that the said names are prohibited under Section 8 (6) and they have no any characteristics that shall be registrable, which are strictly prohibited. It is clearly noted that the application of

Section 7, Paragraph 2 (2) and Section 8 provide different legal effects. The decision of the trademark registrars lacks the explicit principles. Apart from this, the trademarks being geographical names and geographical indicators in accordance with the Act on Protection of Geographical Indication, B.E. 2546 (2003) have overlapping and contradictory problems.

This thesis studies the case of trademarks being geographical names according to the aforesaid problems by comparing the legal principles of England, the United States of America and Japan with those of Thailand. From the study, it is found that the laws of England, the United States of America and Japan contain the similar principles in registration of trademarks being geographical names; viz. the trademarks being geographical names are registrable as trademarks except the case that such marks being geographical names have the prime meaning as the geographical names and have direct reference to the geographical characteristics which may confuse general people regarding the origin. It is suggested that the said principles to consider the geographical names be used as a guideline in considering and improving the Thai trademarks with respect to the trademarks being geographical names.