

บทที่ 2

ลักษณะการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อภูมิศาสตร์

ผู้เขียนจะอธิบายถึงลักษณะการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ โดยจะแบ่งเป็นหัวข้อออกเป็น 6 หัวข้อ คือ

- 1.1 ประวัติเครื่องหมายการค้า
- 1.2 หน้าที่ของเครื่องหมายการค้า
- 1.3 เครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองในประเทศไทย
- 1.4 ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย
- 1.5 ชื่อทางภูมิศาสตร์ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย
- 1.6 แนวคำวินิจฉัยเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย

โดยทั้งหกหัวข้อจะอธิบายถึงลักษณะการให้ความคุ้มครองของเครื่องหมายการค้าและกรณีเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่นำมาขอจดทะเบียน

1.1 ประวัติเครื่องหมายการค้า

1.1.1 ประวัติเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศ

เครื่องหมายค้านั้นมีมาตั้งแต่ในยุคโบราณหลายพันปีมาแล้ว โดยมีหลักฐานทางโบราณคดีที่พบเจอว่ามีการทำเครื่องหมายลงบนหม้อในยุคหินซึ่งเครื่องหมายโบราณดังกล่าวสันนิษฐานได้ว่าใช้เพื่อบ่งชี้ความเป็นเจ้าของมากกว่าที่จะใช้ในลักษณะของธุรกิจปัจจุบัน¹ โดย เครื่องหมายที่ติดอยู่บนหม้อนั้นก็เพื่อจะบ่งบอกให้รู้ตัวของผู้ทำ เพื่อการรับผิดชอบต่อผู้ที่อาจจะถูกลงโทษได้ และในยุคกลางนั้นการนำเครื่องหมายการค้าไปติดไว้กับสินค้าก็เพื่อที่จะให้พวกกุ๊ลิได้รู้ว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าของนายจ้างและมีการใช้ เครื่องหมายติดกับสินค้าก็เพื่อเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายระเบียบของราชการหรือข้อบังคับของสมาคมพ่อค้า เพราะว่า ในกรณีที่มิสินค้าชำรุดบกพร่องออกสู่ท้องตลาด จะได้ตาม

¹ สิริรัตน์ ศุภรัตน์. (2540). การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ. หน้า 5.

ย้อนกลับไปจนถึงต้นตอผู้ผลิตได้และลงโทษหรือเรียกค่าเสียหายจากผู้ผลิตได้ โดยเวลาต่อมาเครื่องหมายที่ใช้ในการค้านั้นได้นำมาเพื่อแยกแยะแสดงความเป็นเจ้าของสินค้า

ในประเทศเยอรมัน ได้ถือเป็นประเทศแรกที่มีกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ในปี ค.ศ. 1601 โดยประเทศเยอรมันได้กำหนด ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่น แม้จะเป็นการนำเครื่องหมายนั้นมาดัดแปลงเพิ่มเติมส่วนประกอบบางส่วนเข้าไปก็ตาม² และเมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้น ประเทศอังกฤษได้มีการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่ชื่อว่า The Trade Mark Registration ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวได้วางหลักเกณฑ์และลักษณะของเครื่องหมายการค้าไว้ กล่าวคือ ลักษณะของ เครื่องหมายการค้า นั้นจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctiveness) และกำหนดว่าเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว ถือเป็นสิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) และ ในปี ค.ศ. 1905 ประเทศอังกฤษก็ได้ออกกฎหมายเครื่องหมายการค้าอีกหนึ่งฉบับ และวางหลักเกณฑ์เครื่องหมายการค้าที่จะนำมาจดทะเบียนได้นั้นจะต้องไม่เหมือนหรือคล้ายหรือลวงให้สาธารณชนสับสนผิดหลงกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น และวางกฎเกณฑ์ในเรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้า มีเจตนาจะใช้เครื่องหมายการค้า นั้น รวมไปถึง บทบัญญัติในการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนแล้วแต่ไม่ได้ใช้ ภายใน 7 ปี กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษนั้นจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมอยู่หลายครั้ง และครั้งล่าสุด ในปี ค.ศ. 1994 ประเทศอังกฤษได้ประกาศใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้า (The Trade Mark Act 1994) ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับจนถึงปัจจุบัน และเป็นแม่แบบของการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของประเทศต่างๆด้วย

1.2.1 ประวัติเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย

ประวัติการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย ไม่ปรากฏหลักฐาน ที่แน่ชัดจนกระทั่งในปี 2453 ในสมัยรัชกาลที่ 6 รัฐบาลได้จัดตั้งหอทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในกระทรวงเกษตรธิการ ซึ่งมีหน้าที่รับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า³ และออกกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Law on trade Mark and Trade Name of B.E. 2457⁴ หรือพระราชบัญญัติลักษณะเครื่องหมายการค้าและยี่ห้อการค้า พ.ศ. 2457 โดยเหตุผลที่ตราพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวขึ้นมาก็เนื่องมาจาก เริ่มมีการค้าขายกับชาวต่างประเทศ จึงเกิดกรณีพิพาทเรื่องเครื่องหมายการค้า จะเห็นได้จากเหตุผลที่แสดงในคำปรารภของพระราชบัญญัติดังกล่าวดังนี้

² เสาวลักษณ์ จุลพงศธร. (2530). ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า. หน้า 5.

³ ырรอง พวงราช. (2528, มิถุนายน). "กฎหมายเครื่องหมายการค้าคุ้มครองใคร ?" วารสารนิติศาสตร์, ปีที่ 15, หน้า 1.

⁴ รัชชชัย สุขผลศิริ. (2536). คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า. หน้า 2.

“มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า ด้วยเวลานี้ การค้าขายซึ่งเกี่ยวกับนานาประเทศย่อมแผ่ไพศาลแลเจริญยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็นอันมากแล้ว เกิดมีคดีพิพาทกันขึ้นด้วยเครื่องหมายและยี่ห้อการค้าขายเนืองๆ ทรงพระราชดำริเห็นว่าเป็นเวลาสมควรที่จะมีกฎหมายสำหรับ จดทะเบียนเครื่องหมายและยี่ห้อขายให้เป็นที่ระงับคดีพิพาทในเรื่องนี้ไว้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติไว้ สืบไป.....”

และต่อมงานที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าได้โอนจากงานกระทรวงเกษตราธิการมาขึ้นกับกรมทะเบียนการค้า โดยในช่วงแรกนั้นก็เป็นการจดทะเบียนการค้าไว้ จนกระทั่งใน ปี พ.ศ. 2474 ประเทศไทย ได้มีการตราพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพุทธศักราช 2474 ออกมาซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2474 และเป็นอันยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณะเครื่องหมายการค้าและยี่ห้อการค้า พ.ศ.2457 โดยแสดงเหตุผลไว้ในคำปรารภของพระราชบัญญัติดังกล่าวดังนี้ คือ

“โดยที่ทรงมีพระราชดำริ เห็นสมควรให้มีการคุ้มครองอุตสาหกรรมและพาณิชย์ และยังความสุจริตในพาณิชย์กรรมให้มั่นคงขึ้น”

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 ใช้บังคับเป็นเวลานาน และมีการแก้ไขอยู่ 2 ครั้ง กล่าวคือ ครั้งแรก แก้ไข โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2476 และครั้งที่สอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่3) พ.ศ. 2504 ซึ่งการแก้ไขครั้งที่สองนั้น ได้ยกเลิกพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2476 และมีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ในอีกหลายมาตรา

และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ใช้บังคับมานาน ดังนั้นรัฐบาลของนายอานันท์ ปันยารชุน ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติ และทางสภานิติบัญญัติได้เห็นชอบกับร่างกฎหมายดังกล่าว จึงมีการประกาศ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2534 และมีผลบังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวัน โดยตรงกับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2535 ซึ่งในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ฉบับดังกล่าวนี้ จะมีบทบัญญัติในเรื่องใหม่ที่สำคัญ เช่น เรื่องสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ เครื่องหมายบริการ (Service Mark) เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) โดยเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มีดังต่อไปนี้คือ

“หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ได้บังคับใช้มาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติต่างๆจึงล้าสมัยและไม่สามารถคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้เพียงพอ ประกอบทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่แพร่หลายและได้รับความคุ้มครองในกฎหมายของต่างประเทศหลายประเทศแล้ว ก็ยังไม่ได้รับ

ความคุ้มครองตามกฎหมายไทย นอกจากนั้น พระราชบัญญัติดังกล่าวยังมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสม เช่น มิได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตลอดจนสิทธิของ ผู้จดทะเบียนไว้ให้ชัดเจนทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติอยู่มาก สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้นจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้”⁵

และต่อมาเนื่องมาจากการเจรจาของ GATT ในรอบอุรุกวัย นั้นบรรดาประเทศสมาชิกได้ ทำความตกลงขึ้นมาฉบับหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) ทำให้บรรดาภาคีสมาชิกซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยจำเป็นต้องออกกฎหมายอนุวัติการให้สอดคล้องกับความตกลงฉบับดังกล่าว เพื่อให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นไปตามหลักสากลและให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 เป็นพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 โดยมีการแก้ไขในสาระสำคัญ อาทิเช่น ในเรื่อง แก้ไขนิยาม คำว่า “เครื่องหมาย” ในมาตรา 4 เพื่อให้ครอบคลุมถึง ข้อความกลุ่มของสี และ รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติเครื่องหมายการค้า ปรับปรุงลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่รับจดทะเบียนได้ กำหนดหลักปฏิบัติเชิงคนชาติเพิ่มบทบัญญัติให้มีกลไกในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามการละเมิดกฎหมาย

1.2 หน้าที่ของเครื่องหมายการค้า

โดยทั่วไปแล้ว หน้าที่ของเครื่องหมายการค้า อาจกำหนดได้ 4 ประการคือ

- 1.2.1 หน้าที่ในการบ่งชี้และแยกแยะตัวสินค้า
- 1.2.2 หน้าที่ในการบ่งบอกแหล่งกำเนิดหรือแหล่งที่มาของสินค้า
- 1.2.3 หน้าที่ในการบ่งบอกคุณภาพของสินค้า
- 1.2.4 หน้าที่ในการโฆษณา และการจำหน่ายของสินค้า

หน้าที่ดังกล่าวข้างต้นนี้ นักกฎหมายบางท่านเห็นว่าหน้าที่ในบางข้ออาจจะผสมผสานกันไปได้ เช่นในกรณี ที่เครื่องหมายการค้าอันหนึ่งบ่งชี้ถึงความแตกต่างของตัวสินค้านั้นอาจทำหน้าที่บ่งบอกถึงแหล่งที่มาอันแตกต่างของสินค้าแต่ละชิ้นในตัว⁷

⁵ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ. เล่ม 108, ตอนที่ 199. ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2534.

⁶ รติมุข ก้าวหน้าชัยมงคล. (2545). ปัญหากฎหมายการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าในรูปร่างรูปทรงของวัตถุ. หน้า 10-11.

⁷ ชัชชัย สุภผลศิริ. เล่มเดิม. หน้า 9.

1.2.1 หน้าที่ในการบ่งชี้และแยกแยะตัวสินค้า (Function of Distinction)

เครื่องหมายการค้าจะทำหน้าที่ในการบ่งชี้ (identify) ตัวสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้น กล่าวคือ เครื่องหมายการค้าจะเป็นตัวที่แยกแยะสินค้าของผู้ประกอบการรายหนึ่งออกจากสินค้าของผู้ประกอบการรายอื่น ซึ่งโดยหลักของเครื่องหมายการค้าเป็นตัวแยกแยะสินค้าจึงเป็นหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าของทุกประเทศว่า เครื่องหมายการค้าที่นำมาจดทะเบียนได้ จะต้องมีความสมบัติ คือ มีลักษณะบ่งเฉพาะ ซึ่ง เครื่องหมายการค้าจะใช้เป็นตัวตัดสินใจของผู้บริโภคที่จะสามารถเลือกซื้อสินค้าตามที่ตนต้องการ และผู้บริโภคทราบทันทีว่า สินค้าที่มีเครื่องหมายการค้านี้เป็นของผู้ประกอบการรายใด เช่น เครื่องหมายการค้าที่ใช้กับยาสีฟันคลอเกต จะมีลักษณะที่แตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของยาสีฟันโกสซิด ดังนั้นหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าในการบ่งชี้และแยกแยะสินค้าย่อมมีความสำคัญ เพราะว่าเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกหลอกลวง หรือสับสนในสินค้าประเภทเดียวกัน

1.2.2 หน้าที่ในการบ่งบอกแหล่งที่มาของสินค้า (Function of Origin)

เครื่องหมายการค้าจะเป็นตัวที่จะทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านี้มาจากแหล่งสินค้าใดโดยเฉพาะ ซึ่งการบ่งบอกถึงแหล่งที่มาของสินค้านั้น ไม่จำเป็นต้องบอกข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้บริโภคใครเป็นผู้ผลิตสินค้า ซึ่งหน้าที่ในการบอกแหล่งที่มาของเครื่องหมายการค้าทำหน้าที่ในการสื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่า ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ย่อมมาจากแหล่งหรือผู้ผลิตรายเดียวกัน ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ตนเชื่อถือได้ เช่น เครื่องหมายการค้าของ Sony จะเห็นได้ว่า บรรดาสินค้าทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น กล้องถ่ายรูป หรือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หากมีการใช้เครื่องหมายการค้า ของ Sony แล้ว ย่อมทำให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่า ทั้งกล้องถ่ายรูป และ โทรศัพท์เคลื่อนที่ มาจากผู้ประกอบการของ Sony เดียวกัน

1.2.3 หน้าที่ในการบ่งบอกคุณภาพของสินค้า (Function of Quality)

หน้าที่ของเครื่องหมายการค้าอีกประการหนึ่ง ก็คือ เครื่องหมายการค้า จะทำให้ผู้บริโภคสามารถรับทราบได้ว่าสินค้าที่ตนต้องการอยู่นั้น มีคุณภาพ แตกต่างจากสินค้าอื่นอย่างไร ดังนั้นไม่ว่าผู้บริโภคจะซื้อสินค้าที่ต้องการจากสถานที่ใด หรือ ณ เวลาใด ผู้บริโภค ก็จะได้สินค้าที่มีคุณภาพเหมือนกัน ซึ่งหน้าที่ของเครื่องหมายการค้า ในการบ่งบอกถึงคุณภาพนี้ เริ่มเด่นชัด เมื่อมีการติดต่อค้าขายหรือลงทุนระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดระบบธุรกิจแฟรนไชส์ ทำให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าหรือบริการ ณ เวลา และ ณ สถานที่ ที่แตกต่างกัน ไป แต่ผู้บริโภค ก็ยังมั่นใจได้ว่า จะได้รับสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพเช่นเดิม เช่น ร้าน เซเว่น อีเลเว่น ซึ่งเปิดบริการผู้บริโภค 24 ชั่วโมง หรือ ร้านกาแฟบ้านไร่ ซึ่งมีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทย โดยที่ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อกาแฟได้ทั่วประเทศ โดยรสชาติของกาแฟไม่แตกต่างไปจากที่เคชบริโภค

1.2.4 หน้าที่ในการโฆษณาและการจำหน่ายของสินค้า (Advertising and Selling Function)

การที่ผู้บริโภคสามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าชนิดหนึ่งออกจากเครื่องหมายการค้าอีกชนิดหนึ่งได้แล้ว ซึ่งผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต ต้องการก็คือการขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภค และหน้าที่ที่สำคัญของเครื่องหมายการค้า อีกประการก็คือ การโฆษณา ซึ่งการโฆษณานั้นจะพูดถึงคุณสมบัติของสินค้า เพื่อที่ผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจะได้เข้าถึงสินค้า และรู้จักสินค้านั้น โดยเป็นการกระตุ้นให้เกิดอุปสงค์ ซึ่งการโฆษณาในรูปแบบใหม่ ที่มีการดึงดูดผู้บริโภค หรือโฆษณาที่เป็นที่จดจำของผู้บริโภค ก็เป็นแรงจูงใจแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าประเภทนั้น นอกจากนี้ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการได้ใช้เครื่องหมายการค้าในการโฆษณา ที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่ใช้อยู่จริงกับสินค้าใน ห้างตลาด จึงถือได้ว่าเครื่องหมายการค้า นั้น เป็นสัญลักษณ์ของความน่าเชื่อถือในทางการค้าด้วย

1.3 ประโยชน์จากการใช้ข้อมูลเครื่องหมายการค้า^๑

1.3.1 ด้านผู้ผลิต เครื่องหมายการค้าที่มีระบบการจดทะเบียนก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียน ทำให้มีการแข่งขันในการพัฒนาคุณภาพหรือลักษณะของสินค้านั้นระหว่างผู้ผลิตด้วยกันเองเพื่อให้ผู้บริโภคจดจำเครื่องหมายการค้าของตน อันเป็นการสร้างชื่อเสียงให้ผู้ผลิตสินค้านั้นๆ ผู้บริโภคก็จะได้รับประโยชน์โดยจะสามารถหาซื้อสินค้าที่มีคุณภาพดีขึ้น

1.3.2 ด้านผู้บริโภค ข้อมูลเครื่องหมายการค้าที่ดีมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบย่อมาให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะความแตกต่างของเครื่องหมายของผู้ผลิตสินค้าแต่ละรายได้ โดยการจดจำเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายเหล่านั้น ทำให้ผู้บริโภคไม่เกิดความสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของอันจะก่อให้เกิดการค้าที่เป็นธรรมจากการใช้ข้อมูลด้านเครื่องหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างกว้างขวางเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค

1.3.3 ด้านเศรษฐกิจและการค้า ในปัจจุบันการค้ามิใช่เพียงเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น แต่การค้าเป็นไปในระดับประเทศต่อประเทศโดยไม่มีขอบเขต เรียกว่าเป็นระบบการค้าที่ไร้พรมแดน (Globalized Trading) ดังนั้นประเทศต่างๆ จึงให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแก่ผู้ผลิตของตนและผู้บริโภคด้วย เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการผลิตทำให้ประเทศที่เพิ่งจะเข้าสู่ความเป็นอุตสาหกรรมใหม่ต้องอาศัยการลอกเลียนแบบสินค้านั้นรวมถึงเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตเดิมที่มีชื่อเสียง อันทำความเสียหายแก่เศรษฐกิจอย่างมาก ดังนั้นการมีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าย่อมเป็นการส่งเสริมการค้าระหว่างกัน สดการค้าที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Trading) ซึ่งในปัจจุบันมีองค์การระหว่างประเทศ (GATT) ที่ประเทศภาคีสมาชิกสามารถที่จะขอใช้มาตรการทางการค้าหรือบางประเทศ เช่นประเทศ

^๑ อารีพรธม จงประกิจพงศ์. (2537). ทรัพย์สินทางปัญญา. หน้า 95-97.

สหรัฐอเมริกาที่มีมาตรการฝ่ายเดียวที่จะตอบโต้ทางการค้าตามมาตรา 301 เพื่อใช้ตอบโต้คู่ค้าที่อ้างว่ามี การค้าที่ไม่เป็นธรรมแก่ประเทศตนทำให้ผู้ค้าของตนต้องสูญเสียประโยชน์ ดังนั้นในอนาคตบทบาทของ ข้อมูลด้านเครื่องหมายการค้าในระบบการค้านั้นจะมีความสำคัญทวีขึ้นเป็นลำดับ

1.4 เครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองในประเทศไทย

1.4.1 เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียน

เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น หากเมื่อได้ทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อ นายทะเบียนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น ก็คือ สิทธิเด็ดขาด (Exclusive right) ซึ่งเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายนั้น สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น มีอยู่ในบทบัญญัติมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ว่า

“ภายใต้บังคับมาตรา 27 และมาตรา 68 เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้า นั้น สำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียน”

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า การที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แล้ว เจ้าของเครื่องหมายก็จะมีสิทธิตามกฎหมายที่จะใช้เครื่องหมายการค้า นั้นซึ่งสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น จะมีดังต่อไปนี้

1.4.1.1 สิทธิทั่วไปในการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้

1.4.1.2 สิทธิในการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

1.4.1.3 สิทธิในการโอนเครื่องหมายการค้า

1.4.1.4 สิทธิในการฟ้องคดีเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนมิให้มีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

แต่เนื่องจากกฎหมายได้ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ จดทะเบียนไว้ก็ตาม สิทธิดังกล่าวก็มีข้อจำกัดตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ ได้แก่⁹

- สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้า นั้น จำกัดเฉพาะแต่สำหรับสินค้าที่ได้ จดทะเบียนในจำพวกเดียวกัน ตามมาตรา 9 และมาตรา 44

⁹ ไซยศ เหมะรัชตะ. (2545). ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐานความรู้ทั่วไป ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า เซมิคอนดักเตอร์ชิป พันธุ์พืชใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 4). หน้า 302.

- การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนนั้นจะต้องไม่ขัดขวางบุคคลอื่นในการใช้โดยสุจริตซึ่ง ชื่อตัว ชื่อสกุล หรือ ชื่อสำนักงานการค้าของตนหรือของเจ้าของเดิมของกิจการของตน หรือไม่เป็นการขัดขวางบุคคลใดในการใช้คำบรรยายโดยสุจริต ซึ่งลักษณะหรือคุณสมบัติแห่งสินค้าของตน (มาตรา 47)

- หากมีบุคคลใดใช้โดยสุจริตซึ่งเครื่องหมายการค้าอันเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของตนอันได้จดทะเบียนไว้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าอันได้จดทะเบียนนั้น ไม่อาจห้ามการจดทะเบียนอีกรายของผู้ใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริตดังกล่าวถ้านายทะเบียนเห็นสมควรรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันนั้น (มาตรา 27)

- ในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอันได้จดทะเบียนนั้น ได้อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตน ก็ถือว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ใช่ผู้มีสิทธิใช้แต่ผู้เดียวอีกต่อไป (มาตรา 68)

1.4.2 เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้รับการจดทะเบียน

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถที่จะได้สิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยจากการใช้เครื่องหมายการค้า นั้น ซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้น จะมีข้อจำกัดอยู่ในมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

มาตรา 46 บุคคลใดจะฟ้องคดี เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้

บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่น ซึ่งเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น

จากบทบัญญัติในมาตรา 46 เห็นได้ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ไม่สามารถจะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ที่มาละเมิดเครื่องหมายการค้าของตนได้ (ฎีกาที่ 1579 / 2518) หรือ จะขอให้ศาลบังคับจำเลยเก็บสินค้าของจำเลยออกจากท้องตลาดไม่ได้ (ฎีกาที่ 2079 / 2518) หรือจะขอให้ศาลห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้า นั้นต่อไปไม่ได้เช่นกัน (ฎีกาที่ 1767 / 2499)

แต่กฎหมายก็ให้สิทธิบางประการแก่ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเช่นกัน กล่าวคือ หากเป็นกรณีลงขาย ตามมาตรา 46 วรรคสอง เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถที่จะฟ้องบุคคลนั้นได้

การลงขาย (passing-off) หมายถึงการที่บุคคลหนึ่งใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นกับสินค้าของตนและเสนอขายในลักษณะที่ทำให้ผู้ซื้อสับสนหลงผิดว่าเป็นสินค้าของผู้อื่นที่เป็นเจ้าของเครื่อง

หมายการค้าที่แท้จริง¹⁰ แม้ว่าจะเป็นสินค้าต่างจำพวกกันหรือต่างประเภทก็สามารถเป็นการลงขายได้ ถ้าทำให้ผู้บริโภคหรือประชาชนหลงเชื่อว่าสินค้าที่จำหน่ายนั้นผลิตโดยผู้นั้น (ฎีกาที่ 343 / 2503)

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้นอาจจะมีสิทธิในการที่จะร้องคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นตาม มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2543 โดยอ้างว่าตนเป็นผู้มีสิทธิดีกว่าผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะอ้างว่า ตนใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อนผู้จดทะเบียน และหากมีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่าผู้คัดค้านเป็นผู้มีสิทธิดีกว่าผู้จดทะเบียน (ผู้จดทะเบียน) ถ้าเครื่องหมายการค้าที่ผู้คัดค้านของจดทะเบียนมีลักษณะที่รับจดทะเบียนได้และได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้ ให้นำทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ตนต่อไป

นอกจากสิทธิดังกล่าวมาแล้วข้างต้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า นั้น ยังสามารถที่จะใช้สิทธิฟ้องต่อศาลให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในฐานะที่ตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน 5 ปี ตามมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2543 ความมีสิทธิดีกว่านี้มีเฉพาะกับสินค้าจำพวกที่โจทก์แสดงได้ว่ามีสิทธิดีกว่าเท่านั้น และ คู่ความสามารถยกขึ้นกล่าวอ้างได้ทั้งในการเป็น โจทก์ฟ้องคดีและเป็นจำเลยในการต่อสู้คดี (ฎีกาที่ 1321/2497)¹¹

1.5 ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย

ลักษณะเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทยได้นั้น จะต้องมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2543 ซึ่งหลักเกณฑ์ของเครื่องหมายการค้าที่จะจดทะเบียนได้ อยู่ในมาตรา 6 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า

เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
- (2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้ และ
- (3) ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว

¹⁰ รัชชัย สุภผลศิริ. เล่มเดิม. หน้า 107

¹¹ วัศ ดิงสมิตร. (2545). คำอธิบายเครื่องหมายการค้า Trademark Law. หน้า 159.

การจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น จะต้องประกอบด้วยลักษณะ 3 ประการข้างต้นจะขาดข้อใดไม่ได้ หากขาดข้อหนึ่งข้อใดแล้วก็ไม่สามารถที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นได้

ในการศึกษาถึงลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่นำมาจดทะเบียนได้ในประเทศไทยนี้ ผู้ศึกษาจะขอแบ่งอธิบายเป็น 4 หัวข้อดังต่อไปนี้

1.5.1 ต้องมีลักษณะเป็นเครื่องหมาย

หลักเกณฑ์ประการแรก สำหรับลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนได้ ก็คือต้องมีลักษณะเป็นเครื่องหมายซึ่งจะอยู่ในบทบัญญัติ ในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง ให้คํานิยามไว้ กล่าวคือ

“เครื่องหมาย” หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้อย่างใด อย่างหนึ่ง หรือ หลายอย่างรวมกัน

จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น เครื่องหมาย นั้น จะมีทั้ง ภาพถ่าย ภาพวาดภาพประดิษฐ์ ซึ่งถือเป็นเครื่องหมายรูป และมีชื่อ คำ ตัวหนังสือ ตัวเลข เป็นเครื่องหมายคำ ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ยังให้คํานิยามของคำว่า เครื่องหมาย ให้รวมถึง รูปร่าง หรือ รูปทรงของวัตถุด้วย เช่น ขวดโค้กที่ผิวขรุขระ และกลุ่มของสี จัดเป็นเครื่องหมายได้เช่นกัน

กลุ่มสีก็ถือเป็นเครื่องหมายที่อาจจะนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ได้เช่นกัน เช่น แแถบสีเขียว สีแดง สีส้ม ของเซเว่น อีเลเว่น กฎหมายไทยยังไม่ยอมรับให้สีเดียวเป็นเครื่องหมายการค้าอย่างบางประเทศ¹²

ในเรื่องของกลิ่นนั้น มีกฎหมายเครื่องหมายการค้าของบางประเทศสามารถนำกลิ่นมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ แต่กฎหมายไทยยังไม่มีการยอมรับให้กลิ่นนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเช่นกัน

เครื่องหมายใดจะจัดเป็นเครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนได้ก็ต่อเมื่อมีลักษณะ 3 ข้อดังนี้ จะต้องเป็นเครื่องหมายตาม มาตรา 4 วรรคหนึ่ง

1.5.1.1 ที่ใช้หรือใช้เป็นที่ยกหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า กฎหมายเครื่องหมายการค้ายอมรับว่าเครื่องหมายนั้นอาจจะเป็นเครื่องหมายการค้าได้แม้ว่าจะยังไม่ได้ใช้กับสินค้า แต่มีเจตนาที่จะเครื่องหมายนั้นในอนาคตก็ได้ ซึ่งเจตนาในการใช้เครื่องหมายการค้า นั้น จะต้องมีความสุจริต ถ้าฟังแต่การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยผู้ขอจดทะเบียนเพียงเพื่อป้องกันไม่ให้คู่แข่งมาใช้เครื่องหมายที่

¹² วัธ ดิงสมิตร. เล่มเดิม. หน้า 5.

เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่ตน จดทะเบียนไว้ ไม่ถือว่ามีเจตนาจะใช้เครื่องหมายการค้านั้นอย่าง
เครื่องหมายการค้า

1.5.1.2 เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับ
สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น ในข้อที่ 3 นี้ ต้องการความ มุ่งหมายของเจ้าของเครื่องหมาย
การค้าว่าใช้เครื่องหมายการค้าอย่างเครื่องหมายการค้าคือเพื่อให้ผู้บริโภคเห็นว่าสินค้าของตนต่างไป
จากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่นๆ

1.5.1.3 และเพื่อแสดงความแตกต่างของสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าหนึ่งกับสินค้าภายใต้
เครื่องหมายอื่น ซึ่งก็คือใช้อย่างเครื่องหมายการค้า หากนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ที่มีใช้อย่างเครื่อง
หมายการค้า แล้ว ก็ไม่ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าได้ เช่น เพียงแต่ระบุว่า พงษ์ภักขินันท์สามารถใช้กับ
เครื่องถ่ายเอกสาร MITA ได้ ก็ไม่น่าจะถือว่ามีการใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า ถือว่า จำเลยมิ
ได้ใช้คำว่า "MITA" อย่างเครื่องหมายการค้าการกระทำของจำเลยจึงไม่มีความผิด (ฎีกาที่ 547/2538)

1.5.2 ต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ

หลักเกณฑ์ในข้อที่สอง ของเครื่องหมายการค้าที่สามารถจะจดทะเบียนได้ก็คือ
เครื่องหมายการค้านั้นต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2543
ได้ให้ความหมายของว่าลักษณะบ่งเฉพาะไว้ในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง ว่า

"เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่ เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่
ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้านั้นมีความแตกต่างไปจาก
สินค้าอื่น"

จากบทบัญญัติในมาตรา 7 วรรคหนึ่งนั้น แสดงให้เห็นว่า ลักษณะบ่งเฉพาะนั้น เป็น
ตัวที่จะทำให้ผู้บริโภคทั่วไปทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้านั้นมีความแตกต่างกันโดยพิจารณาจากเครื่อง
หมายการค้า ที่ต่างกัน

เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะนั้น จะมีอยู่ 2 ประเภท กล่าวคือ

- 1) ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (Inherent Distinctiveness)
- 2) ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ (Acquired Distinctiveness Through Use)

- ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (Inherent Distinctiveness) หมายถึง ลักษณะ
บ่งเฉพาะที่มีอยู่ตั้งแต่สร้างเครื่องหมายการค้าขึ้นมา โดยเครื่องหมายการค้านั้นสามารถแสดงความแตก
ต่างของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าหนึ่งกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่นได้ในตัวเอง¹¹

¹¹ รัชชัย สุภผลศิริ. เล่มเดิม. หน้า 19 - 20.

- ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ (Acquired Distinctiveness Through Use) หมายถึง ลักษณะบ่งเฉพาะประเภทนี้เกิดขึ้นภายหลังด้วยการใช้เป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยในขณะที่สร้างเครื่องหมายการค้าขึ้นมานั้น ยังไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้าพิสูจน์ได้ว่า ประชาชนได้รับรู้ว่า เครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องหมายการค้าที่สามารถแยกแยะสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่นได้ ปกติเจ้าของเครื่องหมายการค้ามักจะต้องพิสูจน์ถึงการใช้อย่างจริงจัง และต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่ง¹⁴

และในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ได้มีบทบัญญัติที่กล่าวถึง ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่มี ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง และบ่งเฉพาะโดยการใช้ ไว้เช่นกัน โดยได้กำหนดแนวการพิจารณาของการมีลักษณะบ่งเฉพาะไว้ ซึ่งอยู่ในมาตรา 7 วรรคสอง และวรรคท้าย ดังนี้คือ

เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่า มีลักษณะบ่งเฉพาะ

1) ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา ชื่อเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือชื่อในทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษและไม่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

2) คำ หรือ ข้อความอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง และไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

- กลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ หรือตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

- ลายมือชื่อของผู้จดทะเบียนหรือเจ้าของเดิมของกิจการของผู้จดทะเบียน หรือลายมือชื่อของบุคคลอื่น โดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว

- ภาพของผู้จดทะเบียนหรือของบุคคลอื่น โดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้วหรือในกรณีที่บุคคลนั้นตายแล้ว โดยได้รับอนุญาตจากบุพการี ผู้สืบสันดาน และคู่สมรสของบุคคลนั้น ถ้ามีแล้ว

- ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น

ชื่อ คำ หรือข้อความที่ไม่มีลักษณะ ตาม (1) หรือ (2) หากได้มีการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และพิสูจน์ได้ว่าปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้วก็ให้ถือว่า มีลักษณะบ่งเฉพาะ

¹⁴ ชัชชัย ศุภผลศิริ. แหล่งเดิม. หน้า 20.

จากบทบัญญัติในมาตรา 7 วรรคสอง อนุมาตรา (1) - (6) จะมีลักษณะของคำว่า เครื่องหมายตามนิยามศัพท์ ในมาตรา 4 ซึ่งหากนำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าก็ถือว่า มีลักษณะบ่งเฉพาะ ที่สามารถนำมาจดทะเบียนได้

ต่อไปนี้จะกล่าวถึงลักษณะบ่งเฉพาะของมาตรา 7 วรรคสอง อนุมาตรา (1) - (6)

1) ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา ชื่อเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือชื่อในทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษและไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

ลักษณะบ่งเฉพาะ ในมาตรา 7 วรรคสอง อนุมาตรา (1) นั้น จะหมายถึง ชื่อประจำตัวบุคคล ชื่อสกุลหรือนามสกุล ซึ่งชื่อนั้นน่าจะเป็นชื่อจริงไม่ใช่ชื่อเล่น และนามสกุลนั้นจะต้องไม่ใช่นามสกุลที่ประชาชนเข้าใจว่าชื่อดังกล่าวเป็นนามสกุลตระกูลหนึ่ง¹⁵ ส่วนในกรณีชื่อเต็มของนิติบุคคล หรือเป็นชื่อในทางการค้านั้น ซึ่งอาจรวมถึงห้างหุ้นส่วนที่ไม่ได้เป็นนิติบุคคล ก็ได้

และชื่อทั้งหลายดังกล่าวในอนุมาตรา (1) ที่จะนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้นั้น จะต้องแสดงลักษณะพิเศษจึงจะถือว่า มีลักษณะบ่งเฉพาะ ซึ่งการแสดงลักษณะพิเศษก็อาจจะทำได้โดย การขีดเขียนด้วยเส้นโปร่ง หรือเส้นทึบ ตัวหนา หรือลวดลายต่างๆ และการที่กฎหมายกำหนดให้มีการแสดงลักษณะพิเศษเพราะว่าให้ประชาชนเห็นถึงความแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าอื่นได้

2) คำ หรือ ข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง และไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

ลักษณะบ่งเฉพาะในอนุมาตรา (2) แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก เครื่องหมายคำ หรือ ข้อความ และส่วนหลัง เป็นกรณีชื่อภูมิศาสตร์

ในกรณีแรก คำหรือข้อความที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง เหตุผลประการแรก ที่กฎหมายห้ามมิให้มีคำหรือข้อความที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ก็เพราะว่า หากมีการให้ใช้คำที่มีคุณสมบัติของสินค้าแล้ว ก็ไม่บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของเครื่องหมายการค้า ที่ทำหน้าที่ระบุตัวสินค้าและแยกแยะสินค้านั้นจากสินค้าอื่นได้ และเหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือ คำที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้า จึงเป็นสิ่งที่เจ้าของสินค้าทั่วไปทุกคนมีสิทธิที่จะใช้ไม่ควรที่จะให้สิทธิแก่เจ้าของสินค้าคนนั้น โดยเฉพาะ ซึ่งเจ้าของสินค้าสามารถที่จะใช้คำหรือข้อความที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าได้แต่เป็นลักษณะของคำพรรณนาหรือบรรยายคุณภาพของสินค้า

¹⁵ วัศ ดิงสมิตร. เล่มเดิม. หน้า 13.

ในกรณีสอง ไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

ในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายจะต้องไม่ใช่ชื่อทางภูมิศาสตร์ ซึ่งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ของชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นที่ไม่สามารถจะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้นั้น จะอยู่ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 เรื่องการกำหนด ชื่อทางภูมิศาสตร์ ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังต่อไปนี้

1. ชื่อประเทศ ชื่อกลุ่ม ชื่อภูมิภาค หรือเขตปกครองตนเองซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับประเทศ

2. ชื่อแคว้น รัฐ หรือ มณฑล

3. ชื่อเมืองหลวง เมืองท่า จังหวัด หรือเขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

4. ชื่อทวีป

5. ชื่อมหาสมุทร ทะเล อ่าว คาบสมุทร แหลม เกาะ หมู่เกาะ หรือทะเลสาบ

6. ชื่อทางภูมิศาสตร์อื่นๆ ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย เช่น ภูเขา แม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ ดินดอนดอน หมู่บ้าน ถนน เป็นต้น

ชื่อภูมิศาสตร์ข้างต้นให้ความหมายรวมถึงชื่อย่อ ชื่อเดิม หรือชื่อที่ใช้เรียกขานทั่วไปโดยไม่จำกัดเฉพาะชื่อในทางราชการ

ชื่อทางภูมิศาสตร์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้ แต่ถ้าหากนำมาประกอบกับสิ่งอื่น ถ้อยคำอื่นที่มีลักษณะบ่งเฉพาะหรือเป็นเครื่องหมายการค้าได้ด้วยตัวเอง ก็อาจจะใช้ได้ เช่น กรณีมีตราเครื่องหมายการค้าแล้วมีฉลากแสดงว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศใดหรือของจังหวัดใดแล้วนำมาจดทะเบียนรวมกันเป็นเครื่องหมายการค้า อาจทำได้¹⁶

3). กลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ หรือตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

ลักษณะบ่งเฉพาะใน อนุมาตรา (3) จะกล่าวถึง 2 ส่วน คือ 1. กลุ่มของสี และ 2. ตัวประดิษฐ์หนังสือ ตัวเลข หรือ คำ

1. กลุ่มของสี การที่จะให้มีลักษณะบ่งเฉพาะในกลุ่มของสีนั้น จะต้องประกอบด้วยสี มากกว่า 1 สี และจะต้องแสดงลักษณะพิเศษด้วย

¹⁶ สุพิศ ประณีตพลกรัง, คดีเครื่องหมายการค้า, หน้า 25.

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 กลุ่มของสีที่สามารถจดทะเบียนได้ จะต้องมิตั้งแต่ 2 สีขึ้นไป ถ้าเป็นสีเดียวไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้

2. ตัวหนังสือหรือตัวเลข หรือ คำประดิษฐ์ นั้น จะต้องทำให้มันผิดแผกไปจากตัวหนังสือ หรือตัวเลขหรือคำที่ใช้อย่างปกติธรรมดาโดยทำให้มีความเด่นเพื่อที่จะมีลักษณะบ่งเฉพาะ

- ตัวหนังสือประดิษฐ์ อาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้ แต่ต้องเขียนให้แตกต่างจากปกติธรรมดา
- ตัวเลขประดิษฐ์ อาจจะเป็นตัวเลขในภาษาใดก็ได้ เช่น เลขอารบิก เลขโรมัน เลขไทย แต่ต้องเขียนให้แตกต่างจากปกติธรรมดา
- คำประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ กฎหมายมิได้กำหนดความหมายเอาไว้ จึงต้องอาศัยหลักเกณฑ์จากคำพิพากษาเป็นแนวในการพิจารณาคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

4) ลายมือชื่อของผู้จดทะเบียนหรือเจ้าของเดิมของกิจการของผู้จดทะเบียนหรือลายมือชื่อของบุคคลอื่น โดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว

ลายมือชื่อของผู้จดทะเบียนนั้นของแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกันไม่จำเป็นต้องแสดงออกโดยลักษณะพิเศษก็ถือว่า มีลักษณะบ่งเฉพาะ ลายมือชื่อนั้นจะเป็นของตัวเองหรือของผู้อื่นก็ได้ แต่หากจะนำลายมือชื่อของผู้อื่นมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้นั้นเสียก่อน

5) ภาพของผู้จดทะเบียนหรือของบุคคลอื่น โดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว หรือในกรณีที่บุคคลนั้นตายแล้ว โดยได้รับอนุญาตจากบุพการี ผู้สืบสันดาน และคู่สมรสของบุคคลนั้น ถ้ามีแล้ว

ภาพที่จะนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในอนุมาตรา (5) ได้นั้นจะเป็นภาพถ่ายหรือภาพวาดก็ได้ ซึ่งทั้งภาพวาดและภาพถ่ายนั้นถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะที่สามารถนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ แต่ในกรณีที่ใช้ภาพของบุคคลที่ตายไปแล้วจะต้องได้รับอนุญาตจากบุพการี ผู้สืบสันดานและคู่สมรสของผู้ตาย (ถ้ามี) ถึงจะนำภาพของผู้ตายมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้

ในกรณีเป็นภาพวาดที่อาจจัดเป็นงานจิตรกรรม ทั้งงานจิตรกรรมและงานภาพถ่ายต่างเป็นงานศิลปกรรมอันมีลิขสิทธิ์ หากนำภาพวาดหรือภาพถ่ายมาเป็นเครื่องหมายการค้าก็อาจมีปัญหาการคุ้มครอง 2 ทาง¹⁷

6) ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น

ภาพประดิษฐ์ หมายถึง ภาพที่คิด ทำ แต่ง สร้าง จินตนาการ หรือดัดแปลง และต้องไม่เป็นภาพที่บรรยายลักษณะของสินค้า¹⁸

ภาพประดิษฐ์ อาจจะเป็นภาพของคน สัตว์ สิ่งของ ฯลฯ ก็ได้ และการสร้างภาพประดิษฐ์จะสร้างโดยวิธีใดก็ได้ไม่จำกัดรูปแบบ ซึ่งอาจจะสร้างจากคอมพิวเตอร์ หรือใช้ฝีมือของมนุษย์ ส่วนปัญหาในทางกฎหมายจะมีการคุ้มครองอยู่ 2 ทาง เหมือนกับภาพวาดตามอนุมาตรา (5) เช่นกัน

- กรณีรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ

ในกรณีของรูปร่างรูปทรงของวัตถุ นั้น ในมาตรา 7 วรรคสอง ไม่ได้มีการกล่าวถึงลักษณะบ่งเฉพาะเอาไว้ ทั้งที่รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุก็เป็นเครื่องหมายตามคำนิยามในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง ซึ่งสามารถนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ เมื่อไม่ได้มีการกำหนดลักษณะบ่งเฉพาะของรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุไว้ ผู้ใช้กฎหมาย ไม่ว่าจะ เป็น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า, คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและรวมไปถึงศาล คงต้องอาศัยกฎหมายเท่าที่มีอยู่มาใช้ในการตีความ ซึ่งก็ต้องใช้หลักเกณฑ์ในมาตรา 7 วรรคหนึ่งมาใช้กับรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ กล่าวคือ รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่จะมีลักษณะบ่งเฉพาะที่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้นั้น รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุจะต้องมีลักษณะที่ทำให้ผู้บริโภคหรือ ผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น

ได้กล่าวถึงการมีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 วรรคสอง อนุมาตรา (1)-(6) มาแล้วข้างต้น ซึ่งตามอนุมาตรา ทั้ง 6 นั้น ถือว่าเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัว ซึ่งการมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวนั้น ผู้ของจดทะเบียนมีสิทธิที่จะนำเครื่องหมายดังกล่าวไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ซึ่งหากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ของจดทะเบียนก็ได้เป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายนั้นหรือสิทธิเด็ดขาด และสามารถนำทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นกับสินค้าของตนได้

¹⁷ วัศ ดิงสมิตร. เล่มเดิม. หน้า 21.

¹⁸ ไชยยศ เหมะรัชตะ. เล่มเดิม. หน้า 278.

แต่ในบางครั้งเครื่องหมายที่จะนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้านั้น ไม่มีลักษณะ บ่งเฉพาะในตัว เช่น ในกรณีเป็นเครื่องหมายที่ถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ซึ่งต้องห้ามมิให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียน แต่เจ้าของเครื่องหมายนั้นได้ใช้เครื่องหมายที่มีลักษณะถึงคุณสมบัติของสินค้าเครื่องหมายกับสินค้าเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว กฎหมายในเรื่องเครื่องหมายการค้าก็ให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประเภทนี้ด้วยเช่นกัน โดยถือว่า เครื่องหมายเหล่านี้มีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ แต่มีเงื่อนไขที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องพิสูจน์ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ได้ว่า ประชาชนหรือผู้บริโภคได้รับรู้ว่าเครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายการค้าที่แยกแยะสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายอื่นได้

ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ได้มีบทบัญญัติ ของ เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในการใช้ ในมาตรา 7 วรรคท้าย ดังต่อไปนี้

“ชื่อ คำ หรือข้อความที่ไม่มีลักษณะ ตาม (1) หรือ (2) หากได้มีการ จําหน่ายเผยแพร่ หรือ โฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และพิสูจน์ได้ว่าปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้วก็ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ”

ในเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ มาตรา 7 วรรคท้าย จะพูดถึงแต่ กรณี ชื่อ คำ หรือ ข้อความ ที่ไม่มีลักษณะ ตาม มาตรา 7 วรรคสอง อนุมาตรา (1) และอนุมาตรา (2) เท่านั้น โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ให้เจ้าของเครื่องหมายตามอนุมาตรา (1) หรือ อนุมาตรา (2) ในการพิสูจน์ถึงลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ ปัญหาว่า ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ของอนุมาตรา (3) – (6) จะมีได้หรือไม่ ซึ่งในกรณีนี้คงเป็นพิจารณาจากแนวของคำพิพากษาศาลต่อไป

การพิสูจน์ถึงลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ตาม มาตรา 7 วรรคท้ายนั้น จะต้องดูที่ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2542 เรื่อง การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม กล่าวคือ เจ้าของเครื่องหมายจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า มีการจําหน่าย เผยแพร่ หรือ โฆษณา สินค้าจนทำให้สาธารณชนในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแตกต่างไปจากสินค้าอื่น ซึ่งผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายจะต้องส่งพยานหลักฐานเกี่ยวกับการจําหน่าย เผยแพร่ และโฆษณาในประเทศไทย เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ตัวอย่างสินค้า เป็นต้น

1.5.3 ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

หลักเกณฑ์ในประการที่ 3 กล่าวคือ ในการที่จะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้นั้น เครื่องหมายการค้าจะต้อง ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมาย

การค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ได้กำหนดถึงลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่ห้ามรับจดทะเบียนไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 8 เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งห้ามมิให้รับจดทะเบียน

1) ตราแผ่นดิน พระราชลัญจกร ลัญจกรในราชการตราจักรี ตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตราประจำตำแหน่ง ตราประจำกระทรวง ทบวง กรม หรือ ตราประจำจังหวัด

2) ธงชาติของประเทศไทย ธงพระอิสริยยศ หรือธงราชการ

3) พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไธยย่อ พระนามาภิไธยย่อ หรือ นามพระราชวงศ์

4) พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือรัชทายาท หรือพระราชวงศ์

5) ชื่อ คำ ข้อความ หรือ เครื่องหมายใด อันแสดงถึงพระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือ รัชทายาท หรือ พระราชวงศ์

6) ธงชาติหรือเครื่องหมายประจำชาติของรัฐต่างประเทศ ธงหรือเครื่องหมายขององค์การระหว่างประเทศ ตราประจำประมุขของรัฐต่างประเทศ เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายควบคุมและรับรองคุณภาพสินค้าของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือชื่อและชื่อย่อของรัฐต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศนั้น

7) เครื่องหมายราชการ เครื่องหมายกาชาด นามกาชาด หรือ กาเงินิวา

8) เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายอื่นใดอันได้รับเป็นรางวัลในการแสดงหรือประกวด สินค้าที่รัฐบาลไทย ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐของประเทศไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศได้จัดให้มีขึ้น เว้นแต่ผู้จดทะเบียนจะได้รับเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายเช่นนั้น เป็นรางวัลสำหรับสินค้านั้น และใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า นั้น แต่ทั้งนี้ต้องระบุปฏิทินที่ได้รับรางวัลด้วย

9) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ รัฐประศาสน์นโยบาย

10) เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวจนอาจทำให้สาธารณชน สับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ไม่ว่าจะจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

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

1.5.4 ต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

หลักเกณฑ์ที่สำคัญประการสุดท้ายของเครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนได้ คือ จะต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น ซึ่งบทบัญญัติในการพิจารณาปัญหาว่าเครื่องหมายเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น จะอยู่ในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 บัญญัติไว้ว่า

“ภายใต้บังคับมาตรา 27 ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนั้นนายทะเบียนเห็นว่า

1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือ

2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้ทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า

ถ้าเป็นการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่า มีลักษณะอย่างเดียวกัน ห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียน”

ในการพิจารณาของความเหมือนของเครื่องหมายการค้า นั้น ในศาลฎีกาของไทยได้วินิจฉัยปัญหาเรื่องความเหมือนกันของเครื่องหมายการค้า ก็คือเครื่องหมายการค้าของจำเลยมีลักษณะตัวอักษรและภาพวาดเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนไม่มีที่ติ

ในส่วนของเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกันจนอาจจะทำให้ผู้บริโภคหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้านั้นก็เป็นปัญหาที่พบค่อนข้างมากและยุ่งยากมากที่สุดอีกประการ จะใช้หลักเกณฑ์หลายข้อในการวินิจฉัยประกอบกันเพื่อที่จะดูว่า เครื่องหมายการค้า นั้นคล้ายกัน เช่น

- ความคล้ายกันทางสายตา
- ความคล้ายกันในเสียงเรียกขาน
- ความคล้ายกันทางความหมาย

ในส่วนการวินิจฉัยและตัดสินคดี ศาลจะดูข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งในการวินิจฉัยว่าเครื่องหมายคล้ายกันหรือไม่ นั้น ศาลฎีกาใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้¹⁹

- 1) การพิจารณาจากส่วนประกอบหลักหรือส่วนประกอบสำคัญ
- 2) พิจารณาลักษณะเด่นหรือสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า

¹⁹ รัส ดิงสมิตร. เล่มเดิม. หน้า 44.

- 3) พิจารณาเสียงเรียกขาน
- 4) คำเดียวกันแต่เขียนต่างกัน
- 5) คำต่างกันแต่เขียนให้คล้าย
- 6) พิจารณาภาพรวมของเครื่องหมาย

ในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นจนทำให้ผู้บริโภคหรือสาธารณชนสับสนหรือหลงผิดนั้น จะต้องพิจารณาส่วนประกอบทั้งหมดของ เครื่องหมายการค้าทั้งหมดรวมกัน²⁰ เช่น เครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยในส่วนรูปกระติง มีลักษณะการประดิษฐ์เหมือนกัน กล่าวคือ เป็นภาพลายเส้นรูปวัวกระติงหันด้านข้าง ด้านหลังอยู่ลึกเข้าไป หันหน้ามาทางหน้า ยืนตัวตรง ขกขาซ้ายหนา หางยาวผิดปกติโดยยกขึ้นเป็นอักษรรูปตัว “S” ตรงต่างกันเฉพาะ เครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นรูปวัวประดิษฐ์อยู่ภายในรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า มีอักษรไทยว่า “ตราวัวกระติง” อยู่ใต้รูปวัวกระติง ส่วนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่มีอักษรไทยและรูปสามเหลี่ยมดังกล่าว ดังนั้น ถือว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกัน อาจทำให้ประชาชนเกิดความสับสนหลงผิด ในเครื่องหมายการค้าได้ (ฎีกาที่ 2196/2538)

1.6 เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย

1.6.1 ความหมายชื่อทางภูมิศาสตร์

“ชื่อทางภูมิศาสตร์” หมายถึงชื่อที่เกี่ยวกับสถานที่ใดสถานที่หนึ่งอันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งกับมนุษย์

และในกรณีเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2543 ได้วางหลักเกณฑ์ว่าเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศหรือกำหนดไว้ ไม่ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ และไม่สามารถนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ซึ่งในการที่จะวินิจฉัยได้ว่า ชื่อใดเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์หรือไม่ ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2543 ไม่ได้ให้นิยามไว้ แต่มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับ ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 เรื่อง การกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2543 ซึ่งจะมีการกำหนดว่าชื่อใดบ้างให้ถือเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ และได้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2535 โดยในประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับ

²⁰ ไซยยศ. เหมะรัชตะ. เถ่มเติม. หน้า 280.

ดังกล่าวกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ผู้เขียนจะขออธิบายความหมายของชื่อทางภูมิศาสตร์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ก่อนว่าในประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) กำหนดหลักเกณฑ์ของชื่อทางภูมิศาสตร์ไว้อย่างไร และจะอธิบายความหลักเกณฑ์ของชื่อทางภูมิศาสตร์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 ที่กำหนดหลักเกณฑ์ชื่อทางภูมิศาสตร์

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ได้กำหนดหลักเกณฑ์กรณีชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ไม่สามารถนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังต่อไปนี้

ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ให้ถือว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

1. ชื่อประเทศรวมทั้งเขตอิสระซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับประเทศ ชื่อกลุ่มประเทศที่รู้จักกันแพร่หลาย หรือ ชื่อภูมิภาค

- ชื่อทวีป หรืออนุทวีป
- ชื่อมหาสมุทร
- ชื่อเมืองหลวงของประเทศ
- ชื่อทางภูมิศาสตร์อื่น เช่น เมืองท่า จังหวัด อำเภอ ตำบล มณฑล เกาะ ภูเขา แม่น้ำ

ทะเล หรือ ทะเลสาบ ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จัก

ชื่อทางภูมิศาสตร์ข้างต้น ให้ความหมายรวมถึงชื่อย่อ และคำที่ใช้เรียกขานทั่วไปโดยไม่จำกัดเฉพาะชื่อในทางราชการ

ชื่อทางภูมิศาสตร์อาจจะสามารถรับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ถ้าหากว่าไม่เป็นชื่อภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศไว้ ตามหลักเกณฑ์เดิมในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มีอยู่ว่า คำที่จะมีลักษณะบ่งเฉพาะนั้นจะต้องไม่เป็นชื่อภูมิศาสตร์ตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา ซึ่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าใช้เกณฑ์ในการวินิจฉัยเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ว่า เป็นที่รู้จักของประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ว่าเป็นที่ชื่อทางภูมิศาสตร์หรือไม่²¹ เช่น คำวินิจฉัยที่ 19 / 2527 เครื่องหมายการค้า PITTSBURGH คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าอันนี้ไม่ถือว่าเป็น ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่เป็นที่เข้าใจโดยธรรมดา คำวินิจฉัยที่ 3 / 2527 แม่น้ำสุพรรณ วินิจฉัยในทำนอง เดียวกัน ในส่วนของเครื่องหมายการค้าที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

²¹ รัชชัย สุภผลศิริ, เล่มเดิม, หน้า 32.

วินิจฉัยว่าเป็นชื่อภูมิศาสตร์ ซึ่งทั่วไปรู้จักดี เช่น คำวินิจฉัยที่ 362/2528 เครื่องหมาย CAMBRIDGE เป็นต้น

ชื่อทางภูมิศาสตร์ไม่ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ และการที่วินิจฉัยว่า ชื่อใดเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามที่รัฐมนตรีประกาศนั้น จะต้องไปดูประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 22 มกราคม 2535 ซึ่งในส่วนของชื่อทางภูมิศาสตร์ที่นำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2535 จนถึงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2547 นั้น การจะใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์มาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า จะต้องอยู่ภายใต้ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1) ชื่อประเทศรวมทั้งเขตอิสระซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับประเทศ ชื่อกลุ่มประเทศที่รู้จักกันแพร่หลาย หรือ ชื่อภูมิภาค

เดิมชื่อประเทศตามประกาศฉบับนี้หมายถึงชื่อประเทศทุกประเทศในโลก แต่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 8 (6) ให้ชื่อและชื่อย่อของรัฐต่างประเทศเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ปัจจุบันจึงต้องถือว่า คำว่า ชื่อประเทศตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับนี้มีความหมายเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น²²

กรณีกลุ่มประเทศเท่านั้นที่ต้องถึงขนาดเป็นที่รู้จักแพร่หลาย จึงจะขาดลักษณะ บ่งเฉพาะ เช่น อาเซียน ส่วนเขตอิสระ เช่น เบอร์มิวดา , ไต้หวัน , ชื่อภูมิภาค เช่น เอเชียอาคเนย์ แม้ไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายก็เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ขาดลักษณะบ่งเฉพาะ

2) ชื่อทวีป หรืออนุทวีป

ชื่อทวีป เช่น ทวีปยุโรป , ทวีปออสเตรเลีย , ทวีปเอเชีย , ทวีปอเมริกา เป็นต้น ส่วนอนุทวีป เช่น อินโดจีน ในเรื่องทวีป และอนุทวีปนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย ก็ถือว่าขาดลักษณะบ่งเฉพาะ ไม่สามารถจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้

3) ชื่อมหาสมุทร

ชื่อมหาสมุทร เช่น มหาสมุทรอินเดีย , มหาสมุทรแปซิฟิก , มหาสมุทรแอนตาร์ติก มหาสมุทรอาร์กติก มหาสมุทรแอตแลนติก ชื่อมหาสมุทรไม่จำเป็นต้องเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายเช่นกัน

4) ชื่อเมืองหลวงของประเทศ

ชื่อเมืองหลวงของประเทศ เช่น ฮานอย , เวียงจันทน์ , กรุงเทพฯ , เคนเบอร์รา , กรุงโซล ซึ่งชื่อของเมืองหลวงไม่จำเป็นต้องเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย ก็ไม่สามารถจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

²² วัส ดิงสมิตร. เล่มเดิม. หน้า 16.

5) ชื่อทางภูมิศาสตร์อื่น เช่นเมืองท่า จังหวัด อำเภอ ตำบล มณฑล เกาะ ภูเขา แม่น้ำ ทะเล หรือ ทะเลสาบ ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จัก

ชื่อทางภูมิศาสตร์ ในข้อ 5 ให้หมายถึงชื่อทางภูมิศาสตร์ทั่วโลก ไม่ใช่หมายความเฉพาะเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนทั่วไปรู้จัก ซึ่งจะถือว่าประชาชนทั่วไปรู้จักหรือไม่ นั้น น่าจะถือเวลาที่ขึ้นของจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นตัวตัดสิน หากในขณะที่ขอจดทะเบียนชื่อทางภูมิศาสตร์ประชาชนทั่วไปไปไม่รู้จัก แต่เมื่อจดทะเบียนแล้วชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นจึงเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป ก็ถือว่าเครื่องหมายการค้า นั้น มีลักษณะบ่งเฉพาะ

ชื่อทางภูมิศาสตร์ข้างต้น ให้ความหมายรวมถึงชื่อย่อ และคำที่ใช้เรียกขานทั่วไปโดยไม่จำกัดเฉพาะชื่อในทางราชการ

ชื่อย่อ ก็ เช่น ชื่อย่อกรุงเทพ ฯ ได้แก่ กทม. หรือ BKK.หรือชื่อย่อของเชียงใหม่ ก็คือ ชม. เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น จะต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ ซึ่งในประกาศกระทรวงฉบับดังกล่าวนี้ ได้มีการยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2543

ดังนั้นนับแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป นั้นการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ในเรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับใหม่นี้ได้วางหลักเกณฑ์ในเรื่องชื่อทางภูมิศาสตร์ไว้ดังนี้

ชื่อทางภูมิศาสตร์ดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง(2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2543

1) ชื่อประเทศ ชื่อกลุ่มประเทศ ชื่อภูมิภาค หรือเขตปกครองตนเองซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับประเทศ

2) ชื่อแคว้น รัฐ หรือ มณฑล

3) ชื่อเมืองหลวง เมืองท่า จังหวัด หรือ เขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

4) ชื่อทวีป

5) ชื่อมหาสมุทร ทะเล อ่าว คาบสมุทร แหลม เกาะ หมู่เกาะ หรือทะเลสาบ

6) ชื่อทางภูมิศาสตร์อื่นๆ ที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย เช่น ภูเขา แม่น้ำ อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ถนน เป็นต้น

ชื่อทางภูมิศาสตร์ข้างต้น ให้ความความรวมถึงชื่อย่อ ชื่อเดิม หรือชื่อที่ใช้เรียกขานทั่วไปโดยไม่จำกัดเฉพาะชื่อในทางราชการ

ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2547 ที่กำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ฉบับนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 กล่าวคือ

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 ในข้อ ที่ 1 ชื่อกลุ่มประเทศจะต้องเป็นชื่อที่รู้จักกันแพร่หลายถึงจะถือว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ไม่สามารถจะจดทะเบียนได้ แต่ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 ได้กำหนดว่าชื่อประเทศ ชื่อกลุ่มประเทศเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ไม่สามารถจะจดทะเบียนได้ โดยไม่มีเงื่อนไขว่า ต้องรู้จักกันอย่างแพร่หลาย และหากชื่อนั้นเป็นชื่อภูมิภาคก็ถือว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ต้องห้ามไม่ให้จดทะเบียนตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 และฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2547

ข้อที่ 2 ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 ได้กำหนดว่า ชื่อทวีป หรืออนุทวีปไม่สามารถจะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ แต่ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับใหม่ในข้อที่ 4 ได้กำหนดว่า ชื่อทวีป เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ไม่สามารถจะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้กำหนดถึงชื่ออนุทวีป เหมือนกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 จึงเป็นที่น่าสงสัยได้ว่า ชื่ออนุทวีป จะเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์อื่นที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักอย่างแพร่หลายหรือไม่

ข้อที่ 3 ของ ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 ไม่ได้มีการกำหนดถึง ชื่อ แคว้นรัฐ เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์แต่อย่างใด แต่ประกาศกระทรวงฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 ได้กำหนดว่า ชื่อ แคว้น รัฐ มณฑล ถือว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ และเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ไม่สามารถจะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

ในข้อที่ 4 นั้น ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 กำหนดว่า ชื่อเมืองท่า จังหวัด เขตปกครองท้องถิ่น ทะเล อ่าว คาบสมุทร แหลม เกาะ หมู่เกาะ หรือ ทะเลสาบ จะถือว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ไม่สามารถจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ก็ต่อเมื่อ ชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จัก แต่ถ้าหากเป็นประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 ในข้อที่ 3 และ ข้อ 5 ได้กำหนดว่า ชื่อเมืองท่า จังหวัด เขตปกครองท้องถิ่น ทะเล อ่าว คาบสมุทร แหลม เกาะ หมู่เกาะ หรือ ทะเลสาบ ถือว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ไม่สามารถจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้เลย

และในข้อที่ 5 ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 ได้กำหนดว่าชื่อทางภูมิศาสตร์อื่นที่ไม่สามารถจะจดทะเบียนได้ต่อเมื่อเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์อื่นที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักเท่านั้น โดย

ประกาศกระทรวงฉบับเก่าไม่มีคำว่า อย่างแพร่หลายแต่อย่างไรแต่ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 ส่วนชื่อทางภูมิศาสตร์อื่นๆ ที่จะไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้นั้น จะต้องเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับดังกล่าวกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ที่สามารถจดทะเบียนเป็น เครื่องหมายการค้าน้อยกว่าประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) ซึ่งก็นำพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่เพียงใด เพราะเหตุผลในการออกประกาศฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 ก็ได้กล่าวไว้โดยชัดเจน

1.6.2 แนวคำวินิจฉัยเครื่องหมายการค้ากรณีเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์

1.6.2.1 ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535)

คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ที่ 145/ 2542²¹

เชย์เวย์ อิงค์ ได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า LUCERNE นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 กล่าวคือ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) เพราะคำว่า “LUCERNE” เป็นชื่อเมืองในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ จึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์คำว่า “LUCERNE” รายนี้เป็นชื่อเมืองในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักนับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์จึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ที่ 2168 / 2542²⁴

บริษัท สยามเรนส์ ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า อักษรภาษาจีน นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 กล่าวคือ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 เพราะอักษรจีนคำว่า “เสียม” หมายถึง แสงอาทิตย์ แสงสยาม ซึ่งเป็นชื่อที่ชาวต่างประเทศเรียกประเทศไทยในอดีตว่า เสียม ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกว่า หมายถึงประเทศ

²¹ รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2542 ตอน 2 .กลุ่มงานอุทธรณ์ กองกฎหมายและอุทธรณ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา. หน้า 131-132.

²⁴ รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2542 ตอน 22 .กลุ่มงานอุทธรณ์ กองกฎหมายและอุทธรณ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา. หน้า 177-178.

ไทย แม้ในขณะนี้ คำว่า เสียม ก็ยังคงเป็นที่เรียกขานอยู่ นับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ จึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์อักษรจีนรายนี้ อ่านว่า เสียม หมายถึง สยาม หรือประเทศไทย ที่ประชาชนทั่วไปรู้จักนับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์จึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 732/2543²⁵

บริษัทยูนิลีเวอร์ เอ็น วี ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า “PHOENIX” นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณา คำว่า “PHOENIX” ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 เพราะ คำว่า “PHOENIX” เป็นชื่อเมืองหลวงของรัฐอริโซนาในสหรัฐอเมริกา นับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ จึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ผู้จดทะเบียนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าขอให้ส่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์แล้ว เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ คำว่า “PHOENIX” รายนี้เป็นชื่อเมืองหลวงของรัฐอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกา นับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ประกอบประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535)

คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ที่ 108 / 2544²⁶

บริษัท ยูเนียนคูลเลอร์ ราดิเอเตอร์ จำกัด ได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า “US. UNION COOLER” และคำว่า “RATCHABURI RADIATOR” นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายดังกล่าวไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ตามมาตรา 8 เพราะเครื่องหมายที่ยื่นขอมีคำว่า US. ซึ่งสื่อได้ว่า หมายถึง ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อนำมาใช้กับสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียนทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าที่ยื่นขอผลิตหรือนำเข้ามาจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจทำให้สาธารณชน

²⁵ รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2543 ตอน 8 .กลุ่มงานอุทธรณ์ กองกฎหมายและอุทธรณ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา. หน้า 93-95.

²⁶ รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2544 ตอน 2 .กลุ่มงานอุทธรณ์ กองกฎหมายและอุทธรณ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา. หน้า 22-24.

หลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ จึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน ผู้จดทะเบียนยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ขอให้สั่งนายทะเบียนดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตน คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์คำว่า “US. UNION COOLER” และคำว่า “RATCHABURI RADIATOR” รายนี้มีอักษร US. ซึ่งย่อมาจากคำว่า “UNITED STATES” หมายถึงประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อนำมาใช้กับสินค้าตามที่ขึ้นของจดทะเบียน ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าที่ขึ้นขอผลิตหรือนำเข้ามาจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจทำให้สาธารณชนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์จึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543)

1.6.2.2 ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547

คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ที่ 1242 / 2547²⁷

ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า “SOHO” คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณา คำว่า “SOHO” หมายถึง ชื่อเขตหนึ่งในกรุงลอนดอนมีกิตติคุณหลายแห่งที่มีชื่อเสียงที่ประชาชนทั่วไปรู้จัก จึงเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ เครื่องหมายดังกล่าวจึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547

คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ที่ 308/ 2548

ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำว่า “HAVANA NIGHT” คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า “HAVANA” แปลว่า เมืองท่าและเมืองหลวงของคิวบาที่ ประชาชนทั่วไป รู้จัก นับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ จึง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547

²⁷ รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2547 ตอน 13. กลุ่มงานอุทธรณ์ กองกฎหมายและอุทธรณ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา. หน้า 150-152.

1.6.3 คำพิพากษาศาลในกรณีเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 608 / 2545²⁸

โจทก์ของจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า “JAVACAFE” อ่านว่า จาวาคาเฟ สำหรับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า กาแฟเมล็ดคั่วคั่วโก้ ธัญพืชที่สีแล้วและยังไม่ได้สี ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกาแฟ ครีมที่ไม่มีส่วนผสมของนม มีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันที่เขียนติดกันและแปลความหมายตามพจนานุกรมไม่ได้ นอกจากนี้สำเนียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวก็ถือเป็นส่วนสาระสำคัญเช่นเดียวกัน คำว่า “JAVACAFE” แม้จะเขียนติดต่อกันเป็นคำเดียวกัน แต่สามารถแยกออกจากกันแปลความหมายได้ว่า คำว่า “JAVA” หมายถึง เกาะในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งประชาชนทั่วไปรู้จักดี จึงเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ส่วนคำว่า “CAFÉ” หมายถึงกาแฟ หรือภัตตาคารขนาดเล็ก จึงเป็นคำสามัญ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะเช่นเดียวกัน เมื่อนำคำ 2 คำดังกล่าวมาเขียนติดกันเป็น “JAVACAFE” จะเห็นได้ว่าทั้งตัวโรมันและสำเนียงเรียกขานยังคงเดิม แม้จะแปลไม่ได้ ก็สามารถสื่อความหมายให้คนทั่วไปเข้าใจว่า หมายถึง กาแฟที่มีแหล่งกำเนิดมาจาก เกาะชวาในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย การที่โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “JAVACAFE” เป็นสาระสำคัญแต่เพียงอย่างเดียวเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้ากาแฟ เมล็ดคั่วคั่วโก้ ฯลฯ เป็นการสื่อความหมายให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นเครื่องหมายที่ถึงถึงลักษณะ และแหล่งกำเนิดของสินค้านั้นโดยตรง จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2543

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2802 / 2546²⁹

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2802/2546 เครื่องหมายการค้า คำว่า “PHOENIX” นั้น หมายถึง นกในนิยายอยู่ในทะเลทรายอาระเบียซึ่งบินเข้ากองไฟและชุบชีวิตขึ้นใหม่ นอกจากนี้ ยังหมายถึง ชื่อเมืองหลวงของรัฐอริโซนาในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2543 ดังนั้น คำว่า “PHOENIX” จึงไม่ถือว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ข้อ 4 เพราะเป็นเพียงชื่อเมืองหลวงของมลรัฐหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา มิใช่ชื่อเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่จะถือว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับดังกล่าวในข้อ 5 เสียทีเดียวก็หาได้ไม่ เพราะยังจะต้องพิจารณาในรายละเอียดว่าเป็นชื่อเมือง “ที่ประชาชนทั่วไปรู้จัก” หรือไม่ หากประชาชนทั่วไปไม่รู้จักแล้ว

²⁸ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2545 เล่ม 3. สำนักงานศาลยุติธรรม. หน้า 57-65.

²⁹ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2546 เล่ม 6. สำนักงานศาลยุติธรรม. หน้า 72-78.

ย่อมไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ข้อ 5 อันจะถือว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (2) ซึ่งต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 6 จึงพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า “PHOENIX” และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า “PHOENIX” ต่อไป

1.6.4 เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ต่างกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ในเรื่องของเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ได้มีการกำหนดอยู่ในมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 กล่าวคือ ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เครื่องหมายดังกล่าวจะต้องไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดไว้ ซึ่งชื่อทางภูมิศาสตร์ที่กำหนดไว้ หากไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่กำหนดไว้ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2547 ก็สามารถจะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายได้ กรณีของเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น เห็นได้ว่า หากเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าแล้ว เจ้าของเครื่องหมายจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะเครื่องหมายนั้นกับสินค้าของตนเอง หรือ สามารถที่จะอนุญาตให้ผู้อื่นได้ใช้เครื่องหมายการค้าของตนกับสินค้าของผู้อื่นได้ ซึ่งในเรื่องของเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ จะแตกต่างกับเรื่องของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อย่างสิ้นเชิง เนื่องจากเครื่องหมายการค้าเป็นเรื่องของเอกชนที่จะได้รับการคุ้มครองในสิทธิแต่เพียงผู้เดียว และสามารถใช้เครื่องหมายกับสินค้าที่ได้ขอจดทะเบียนไว้เท่านั้น และการขึ้นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์จะต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547

แต่ในกรณีของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น มีการกำหนดให้ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้วางหลักการที่สำคัญคือ เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ชื่อแหล่งผลิตสินค้า และตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 กำหนดว่า ชื่อแหล่งผลิตสินค้าที่จะนำมาขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไว้ 4 ประการ³⁰

1. เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์หรืออะไรก็ตามที่สามารถใช้เรียกแทนแหล่งพื้นที่ได้

³⁰ เอกสารประกอบการบันทึกเหตุผลในราชการ หมายเหตุประเทศไทย เรื่อง ทิศทางการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในไทย. 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2547, หน้า 3-4.

2. สามารถบ่งบอกได้ถึง คุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าที่ผลิตจากแหล่งพื้นที่นั้นได้ ยกตัวอย่างเช่น ไวน์เค็มไซซา ผู้บริโภคจะนึกถึงคุณภาพหรือลักษณะของไวน์เค็มที่มีลักษณะลูกใหญ่ มีใบแดงที่โตมันเข้ม เป็นต้น

3. ชื่อดังกล่าวยังไม่กลายเป็นชื่อสามัญที่ใช้เรียกงานเป็นประเภทสินค้า ตัวอย่างเช่น คำว่า “บรันดี” เดิมหมายถึงเหล้าหมักจากเมืองบรันดีในประเทศฝรั่งเศส แต่เนื่องจากได้มีการใช้ชื่อดังกล่าวเรียกงานสินค้ามาเป็นระยะเวลานาน จนทำให้คำว่า “บรันดี” กลายเป็นชื่อชนิดของเหล้าไปแล้ว แทนที่จะเป็นเหล้าจากเมืองบรันดี เป็นต้น

4. ชื่อนั้นต้องไม่ขัดกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือนโยบายแห่งรัฐ

ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น กฎหมายได้ให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว กล่าวคือ หากมีการละเมิดโดยบุคคลอื่นนำสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไปใช้เพื่อทำให้ผู้บริโภคหลงเชื่อว่า สินค้าของตนจากแหล่งอื่นเป็นสินค้าจากแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า อันเป็นการกระทบถึงชื่อเสียงของแหล่งผลิตสินค้าที่แท้จริง หรือมีการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ขอขึ้นทะเบียนไว้ ถือว่าเป็นการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยมิชอบย่อมมีความผิดและต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด

ในเรื่องของเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ กับกรณีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีความแตกต่างกันกล่าวคือ¹¹

1. ความหมาย

เครื่องหมายการค้า หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะเป็นใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

ในกรณีเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นหากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นว่าชื่อทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวมีชื่อที่ไม่ต้องห้ามตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 ก็สามารถจะรับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications) คือ ชื่อพื้นที่ หรือสิ่งใดๆ ก็ตามที่สามารถใช้เรียกแทนแหล่งพื้นที่ที่ทำการผลิตสินค้าที่มีความโด่งดังจากการสั่งสมหรือชื่อเสียงในการผลิตสินค้านั้นๆมาเป็นระยะเวลานาน จนทำให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อถือและยอมรับว่าสินค้านั้นๆมาจากแหล่งดัง

¹¹ แหล่งเดิม. หน้า 4.

กล่าวว่า จะต้องมิลักษณะพิเศษเฉพาะที่แตกต่างจากสินค้าประเภทเดียวกันที่มาจากแหล่งอื่น เช่น ไข่เค็มไชยา มีคอรัญญิก

จะเห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้านั้น มุ่งหมายที่จะใช้เป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้ผู้บริโภคได้แยกแยะ ความแตกต่างได้ว่าสินค้านั้นเป็นของผู้ประกอบการรายใด แต่ในเรื่องของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นเรื่องมุ่งคุ้มครองชื่อ หรือสัญลักษณ์ของแหล่งกำเนิดของสินค้าที่มีชื่อเสียง

มีข้อน่าสังเกตว่า ในกรณีของเครื่องหมายรับรอง คือ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้หรือไม่ เครื่องหมายรับรอง คือ เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการของบุคคลอื่นเพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือ ลักษณะอื่นใดของของบริการนั้น จะเห็นได้ว่าในเรื่องของเครื่องหมายรับรองนั้น ไม่ใช่เรื่องของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กล่าวคือ เป็นลักษณะของปัจเจกชน โดยเจ้าของเครื่องหมายรับรองมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายรับรองของตนกับ สินค้าหรือบริการของผู้อื่น แต่ในเรื่องของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นเรื่องสิทธิของชุมชน โดยผู้มีสิทธิใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คือ ผู้ผลิตสินค้าที่อยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์นั้น

2. ด้านสิทธิ

ในเรื่องเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นหากได้รับการจดทะเบียนแล้ว สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive right) ในการใช้เครื่องหมายการค้าของตนเอง กับสินค้าที่ได้รับการจดทะเบียน

กรณีของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น อย่างที่ได้อธิบายไปแล้วว่า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นสิทธิชุมชน มิใช่สิทธิเฉพาะของผู้หนึ่งผู้ใด เมื่อมีการขึ้นทะเบียนของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำหรับสินค้าแล้วผู้ที่มีสิทธิใช้ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็คือ ผู้ผลิตสินค้านั้นซึ่งอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์นั้น

3. ในเรื่องด้านระยะเวลาการคุ้มครอง

เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ เมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าแล้ว ย่อมมีอายุการคุ้มครอง 10 ปี แต่สามารถจะต่ออายุการคุ้มครองได้ทุกๆ 10 ปี

แต่ในกรณีของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วนั้น ย่อมได้รับความคุ้มครองตลอดไปจนกว่าจะมีการเพิกถอน

จากที่กล่าวมาในข้างต้นนั้น ในเรื่องเครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและเหมือนกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แต่อย่างใด ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในแง่ของวัตถุประสงค์การคุ้มครองนั้นกฎหมายทั้ง 2 ฉบับต่างคุ้มครองสิทธิที่แตกต่างกัน

ดังนั้นในเรื่องชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นค่อนข้างที่จะเป็นปัญหามาก ใน ข้อ 6 ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 ในกรณี ชื่อทางภูมิศาสตร์อื่น ๆ ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย เช่น ภูเขา แม่น้ำ อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ถนน เป็นต้น ซึ่งการที่จะถือว่า

ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะใช้หลักเกณฑ์ใดมาวัดว่าประชาชนทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย และคำว่า ประชาชน ในข้อที่ 6 ของประกาศกระทรวงพาณิชย์หมายถึงประชาชนในประเทศไทยหรือไม่ หรือ ประชาชนทั่วโลก ที่รู้จักชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น ในปัญหาของเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นยังมีกรณีของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ได้วินิจฉัยว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แต่ นายทะเบียนไปวินิจฉัยเครื่องหมายการค้าไม่สามารถรับจดทะเบียนได้ เนื่องจาก เครื่องหมายการค้าอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2543) เช่น คำวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 108 / 2544 ที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะได้รับการวิเคราะห์ต่อไปในบทที่ 4 ที่จะกล่าวต่อไป