

บทที่ 3

แนวในการพิจารณาเครื่องหมายการค้า ที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ของกฎหมายต่างประเทศและกฎหมายไทย

ระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยมีความคล้ายคลึงกับต่างประเทศ ดังนั้นในวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะทำการศึกษาระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยโดยนำมาเปรียบเทียบกับประเทศอังกฤษ, ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ประเทศญี่ปุ่น โดยทำการศึกษาในเรื่องลักษณะเครื่องหมายที่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

1.1 ประเทศอังกฤษ

1.1.1 ระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษ

1.1.1.1 การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว หากมีการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิด สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียน แต่ไม่อาจจะใช้สิทธิได้จนกระทั่งภายหลังการจดทะเบียนคำขอจดทะเบียนกรณีการอนุญาตให้ใช้สิทธิอาจมีการโอนหรือฟ้องร้องได้ ในการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ากับบุคคลสองคนหรือมากกว่านั้น แต่ละคนล้วนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นเท่าเทียมกัน แต่ละคนสามารถกระทำการได้หากมีการล่วงละเมิด ผู้เป็นเจ้าของร่วมทั้งหมดต้องเข้าร่วมในการดำเนินคดีทางศาลได้ เว้นแต่ศาลจะจำหน่ายคดี ซึ่งเจ้าของร่วมคนหนึ่งอาจดำเนินการเจรจาเพื่อเยียวยาได้ และในมาตรา 10 The Trade Mark Act 1994 ให้ถือการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิด หากบุคคลหนึ่งบุคคลใดใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด¹²

1.1.1.2 การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้รับการจดทะเบียน

เครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นสิทธิในกฎหมายจารีตประเพณีของอังกฤษ ซึ่งเกิดขึ้นจากผลของจารีตประเพณี สิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการใช้และชื่อเสียงที่เกิดจากการดำเนินการทางธุรกิจ สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนสามารถโอนให้บุคคลและก็สามารถอนุญาต

¹² Dennis Campbell and Susan Cotter. (1995). *International Intellectual Property law*. p. 92.

ให้ใช้สิทธิได้ เครื่องหมายที่ไม่จดทะเบียนนั้นถูกบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายจารีตประเพณีว่าด้วยการลงขาย ซึ่งการลงขายนั้นเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลที่สามลงขายสินค้าหรือบริการของตนว่าเป็นเจ้าของเครื่องหมาย เจ้าของเครื่องหมายที่ไม่จดทะเบียนต้องแสดงให้เห็นว่า เครื่องหมายของตนมีลักษณะบ่งเฉพาะและสามารถแยกแยะสินค้าหรือบริการของตนได้ ซึ่งจำเป็นต้องมีการแสดงหรือบอกกล่าวถึงการแสดงให้เห็นเข้าใจผิดโดย ผู้ที่ลงขายต่อผู้บริโภคในแหล่งกำเนิดของบริการหรือแหล่งกำเนิดสินค้าในทางการค้า และต้องเป็นที่แน่นอนว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำลงขายนั้น ในการลงขายจำเป็นที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนต้องเป็นผู้ดำเนินการต่อผู้ละเมิด ขั้นตอนจะถูกนำเข้าสู่ศาลสูงและได้รับการเยียวยารวมไปถึงวิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา, คำสั่งห้าม, ความเสียหาย¹³

1.1.2 คุณสมบัติของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครอง

1.1.2.1 ต้องมีลักษณะเป็นเครื่องหมาย

คำจำกัดความของเครื่องหมายการค้าที่กำหนดใน The Trade Mark Act 1938 มักจะตีความอย่างแคบ แต่ The Trade Mark Act 1994 ตีความอย่างกว้างและกำหนดรายการแบบกว้างๆของเครื่องหมายที่จดทะเบียนได้ ในมาตรา 1 อนุมาตรา (1) ซึ่งบัญญัติว่า¹⁴

“เครื่องหมายการค้า” หมายความว่า เครื่องหมายใดๆที่สามารถมองเห็นได้ และทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้ทราบว่าสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างจากสินค้าและบริการอื่น เครื่องหมายการค้า บางอย่างอาจประกอบด้วยคำ (รวมทั้งชื่อของบุคคล) แบบ ตัวอักษร ตัวเลข หรือรูปทรง ของสินค้าหรือ บรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นได้”

ดังนั้น เครื่องหมาย ทุกประเภท ไม่ว่าจะ เป็นชนิดที่กล่าวถึงในอนุมาตราดังกล่าวหรือไม่ ถ้าหากตรงตามหลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนก็สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

ประเด็นแรก คือ เครื่องหมายสามารถมองเห็นได้หรือไม่

ประเด็นที่สอง คือ เครื่องหมายนั้น สามารถทำให้สินค้าหรือบริการของเจ้าของสิทธิ แตกต่างจากสินค้าหรือบริการอื่นได้หรือไม่ ซึ่งจุดประสงค์ของประเด็นนี้คือการรับรองว่า

¹³ Dennis Campbell and Susan Cotter . Ibid. p. 95.

¹⁴ **The Trade Mark Act 1994**

Section 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 of other undertakings. A trade mark may, in particular, consist of words (including personal names), designs, letters, numerals or the shape of goods or their packaging.

เครื่องหมายซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่สามารถทำหน้าที่ทั้งหมดของเครื่องหมายการค้าในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าดังกล่าวได้โดยการเป็น สิ่งบ่งชี้แหล่งกำเนิด

มาตรา 3 อนุมาตรา (1) (ก)³⁵ คือ เครื่องหมายซึ่งไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ใน มาตรา 1 อนุมาตรา (1) และวัตถุประสงค์ของมาตรา 1 อนุมาตรา (1) คือ เครื่องหมายดังกล่าวสามารถทำให้สินค้าหรือบริการนั้นแตกต่างจากสินค้าหรือบริการอื่น โดยที่มาตรา 3 อธิบายโดยชัดเจนว่าลักษณะที่สำคัญในการจดทะเบียน คือ เครื่องหมายจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ ไม่ว่าจะโดยตัวของเครื่องหมายนั่นเอง หรือ จากการใช้เครื่องหมายดังกล่าวก่อนที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

อย่างไรก็ตาม “การมีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงเล็กน้อยเท่านั้น” ก็สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ แม้ว่า จะไม่มีหลักฐานแสดงว่ามีการบ่งเฉพาะก็ตาม

1.1.2.2 เครื่องหมายสามารถมองเห็นได้

หลักเกณฑ์ข้อนี้เป็นหลักในเชิงปฏิบัติและเชิงบริหาร ระบบการจดทะเบียนขึ้นอยู่กับความสามารถของนายทะเบียนในการตรวจสอบ คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่าสอดคล้องกับ The Trade Mark Act 1994 และกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ความสามารถในการระบุเครื่องหมายที่ขอหรือที่จะจดทะเบียนได้ถูกต้องจึงมีความสำคัญมาก หากเครื่องหมายดังกล่าวไม่สามารถมองเห็นได้ หรือไม่สามารถนำมาแสดงต่อนายทะเบียน นายทะเบียนก็ไม่สามารถแยกประเภทและตรวจสอบคำขอได้

หลักเกณฑ์ใน มาตรา 1 อนุมาตรา (1) และ มาตรา 32 อนุมาตรา (1) (ง) ซึ่งกำหนดให้คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องมี “ตัวอย่างเครื่องหมายการค้า” ด้วย ในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องมีภาพของเครื่องหมายซึ่งจะทำให้สามารถตัดสินใจได้ เพื่อที่จะให้บุคคลที่จะตรวจสอบสมุดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเข้าใจได้ว่าเครื่องหมายค้านั้นมีลักษณะอย่างไร ดังนั้นแบบฟอร์มของการแสดงเครื่องหมายจะต้องมีการกำหนดไว้ถึงประเด็นดังกล่าวด้วยแบบฟอร์ม TM 3 ซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่ใช้จดทะเบียน จะมีที่ว่างไว้สำหรับแสดงเครื่องหมาย การเสนอตัวอย่างเครื่องหมายนั้นจะต้องมีรายละเอียดพอให้เข้าใจถึงลักษณะของเครื่องหมาย

³⁵ The Trade Mark Act 1994

Section 3 (1) The following shall not be registered—

(a) signs which do not satisfy the requirements of section 1(1),

(b).....

(c).....

(d).....

ได้โดยชัดเจนและไม่คลุมเครือ หรืออธิบายลักษณะสำคัญของเครื่องหมายได้ชัดเจน โดยเครื่องหมายต้องสามารถทำให้บุคคลที่ไม่เคยรู้จักเครื่องหมายนั้นมาก่อนเข้าใจเครื่องหมายดังกล่าวได้

ในบางกรณีอาจจะมีการเสนอตัวอย่างเครื่องหมายซึ่งไม่ใช่ภาพของเครื่องหมายเช่นกัน ตัวอย่าง การใช้เสียงดนตรี หรือในการใช้ตัวอย่างสีหรือการอ้างถึง Pantone หรือมาตรฐานสี ที่เป็นที่รู้จักเช่นกัน

ข้อกำหนดเรื่องการเสนอตัวอย่างเครื่องหมายนี้ไม่ใช่ข้อกำหนดที่ยุ่งยากสำหรับเครื่องหมาย ซึ่งประกอบด้วย คำ ภาพประดิษฐ์ ตัวอักษร หรือ ตัวเลข หรือเครื่องหมายสองมิติซึ่งมีการใช้ทั้งภาพและเสียง เครื่องหมายดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ในรูปของฉลาก ตัว แสตมป์ และอื่นๆที่ติดบนสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ อยู่ในโฆษณาและใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินและในเอกสารทางธุรกิจอื่นๆ ซึ่งการเสนอตัวอย่างเครื่องหมายรูปทรงสามมิติ หรือเครื่องหมายซึ่งประกอบด้วยเสียงดนตรี หรือสีต่างๆ ก็ไม่ได้ยุ่งยาก ปัญหาที่ยากที่สุดที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเครื่องหมายกลิ่นนั้น ผู้ขอจดทะเบียนต้องพยายามหาแบบเสนอการเสนอตัวอย่างเครื่องหมายดังกล่าว

ตัวอย่างของเครื่องหมาย เช่น

เครื่องหมายรูปทรง

รูปทรงสามารถนำเสนอตัวอย่างได้อย่างง่าย โดยสามารถใช้ภาพวาดลายเส้นหรือภาพถ่ายของรูปร่างของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ที่จะใช้กับเครื่องหมาย

ในปัจจุบันสำนักทะเบียนจะไม่ยอมรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายสามมิติที่มีการบรรยายสัญลักษณ์โดยคำพูดเพียงอย่างเดียว ผู้ขอจดทะเบียนจำเป็นต้องเสนอเครื่องหมายที่เป็นภาพ ด้วย แม้จะมีข้อความภาพก็ตาม เช่น ในกรณีคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายของ บริษัทสวิส เซลส์ แมท โลว์ จำกัด ของจดทะเบียนเครื่องหมายสามมิติ โดยใช้รูปทรงหัวใจ ของลูกอม โดยไม่มีการใช้ภาพวาดหรือภาพถ่าย แต่มีการอธิบายลักษณะของลูกอมว่าเป็น ขนมอัดเม็ดทรงกลมซึ่งมีรอยนูนสูงรูปหัวใจ ซึ่งในรอยนูนสูงมีคำหรือวลีต่างกันจำนวนหนึ่ง คำอธิบายดังกล่าวไม่เพียงพอเนื่องจากไม่มีการกำหนดเกี่ยวกับมิติของเม็ดกลม และตำแหน่ง ความหนา หรือรูปทรงของรอยนูนรูปทรงหัวใจแต่ในกรณีคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายของบริษัท แอน โทนี แอนด์ อลิสัน ขอจดทะเบียนเครื่องหมาย CTM ซึ่งอธิบายเครื่องหมายว่าประกอบด้วย การบรรจุเสื้อผ้าในซองพลาสติกสุญญากาศ “นั่นเพียงพอต่อการเสนอตัวอย่างเครื่องหมาย

เครื่องหมายสี

เครื่องหมายสีบางประเภทสามารถนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายได้ ซึ่งในเรื่องของสีที่สามารถนำมาจดทะเบียนได้นั้นอาจจะเป็นสีเดียวหรือหลายสีประกอบกันก็ได้ การแสดง

ตัวอย่างเครื่องหมายดังกล่าว อาจทำได้โดยการใส่ตัวอย่างของสัที่ใช้ในช่อง TM 3 หรือโดยคำอธิบายโดยใช้ชุดสัที่ได้มาตรฐาน

เครื่องหมายเสียงหรือดนตรี

เสียงอาจนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ แต่การนำเสนอตัวอย่างเครื่องหมายเสียงบางประเภทนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย ในบางครั้งการบันทึกตัวโน้ตดนตรีอาจได้รับการยอมรับให้เสนอตัวอย่างเครื่องหมายเสียงได้ ตัวอย่างเช่น เพลงโฆษณาอาจมีการเสนอตัวอย่างเครื่องหมายโดยใช้กระดาษที่บันทึกโน้ตเพลงไว้และอาจเพิ่มข้อความทางดนตรีหรือใส่ทำนองและในรูปแบบการแสดงเครื่องดนตรี หรือการขับร้อง ปัญหาของเครื่องหมายเสียงหรือดนตรีคือการอธิบายเสียงโดยละเอียดสามารถทำได้โดยการใช้ถ้อยคำได้หรือไม่ ตัวอย่างที่มักได้รับการยกขึ้นมาอ้างในการประชุม ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของคณะกรรมการในสภาขุนนาง ก็คือเครื่องหมายถ้อยคำว่า “เสียงคำรามของสิงโต” อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าคำอธิบายจะไม่เพียงพอที่จะแสดงถึงตัวอย่างเครื่องหมาย

ภาพเคลื่อนไหว

ภาพเคลื่อนไหวอาจได้รับการเสนอ โดยภาพนิ่งเรียงลำดับชุดหนึ่งประกอบด้วยคำบรรยายลักษณะของเครื่องหมาย ตัวอย่างของเครื่องหมายภาพเคลื่อนไหว ก็คือ เครื่องหมาย BT ซึ่งมีคำอธิบายประกอบรูปภาพว่าเป็น ลักษณะเคลื่อนไหวชุดหนึ่งแสดงภาพประติมากรรมรูปโลกกำลังหมุน ซึ่งใช้สีแดง ชมพู ม่วง ฟ้า เขียว เหลือง และส้มแทนทวีปต่างๆ ในรูปโลกนั้น โดยทำให้หมุนได้โดยการฉายภาพดังกล่าวตามลำดับเข้าไปเรื่อยๆ

เครื่องหมายกลิ่น

เครื่องหมายกลิ่น ก่อนข้างมีความยุ่งยากมากกว่าเครื่องหมายอื่น ตัวอย่างเช่น “กลิ่นฉุนของเบียร์ชม” อย่างไรก็ตามคำตัดสินล่าสุดของนายทะเบียนแสดงให้เห็นว่าไม่ได้การยอมรับ คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายที่ประกอบด้วย “กลิ่น กลิ่นหอม หรือ กลิ่นของอบเชย” ที่ใช้กับเฟอร์นิเจอร์ เหตุผลที่นายทะเบียนปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายกลิ่นดังกล่าวเนื่องมาจากคำอธิบายไม่ชัดเจน เพราะคนบางคนอาจไม่คิดว่ากลิ่นดังกล่าวเป็นกลิ่นของอบเชย ซึ่งการได้กลิ่นนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์รอบตัวในขณะที่สูดดมกลิ่นประกอบกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าว ไม่สามารถอธิบายให้คนทุกคนซึ่งตรวจสอบสมุดทะเบียนเข้าใจได้

อย่างไรก็ตาม การขอจดทะเบียนเครื่องหมายกลิ่น ที่ OHIM อาจจะดูง่ายกว่า ตัวอย่างเช่น การจดทะเบียน CTM โดยอาศัยเหตุผลเรื่องคำอธิบาย ที่กล่าวว่า “เครื่องหมายประกอบด้วยกลิ่นของหญ้าที่เพิ่งตัดใหม่โดยใช้กับสินค้าลูกเทนนิส”

1.1.3.3 สามารถแยกสินค้าหรือบริการจากสินค้าหรือบริการอื่นได้

เงื่อนไขในการจดทะเบียนเครื่องหมายที่สำคัญตามมาตรา 1 อนุมาตรา 1 ใน The Trade Mark Act 1994 คือ เครื่องหมายที่จะนำมาจดทะเบียนได้นั้น จะต้อง สามารถแยกสินค้าหรือบริการของผู้จดทะเบียนจากสินค้าหรือบริการของผู้อื่นได้ ถ้อยคำในมาตราดังกล่าว เป็นถ้อยคำเดียวกับถ้อยคำในมาตรา 10 The Trade Mark Act 1938 ข้อกำหนดที่เครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนต้องสามารถแยกสินค้าของเจ้าของสิทธิในตราสินค้า เพื่อที่จะรับรองว่าเครื่องหมายการค้าสามารถทำหน้าที่สำคัญในฐานะเครื่องหมายการค้าได้ หากเครื่องหมายนั้นไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะดังกล่าวเครื่องหมายนั้นไม่สามารถจดทะเบียนการค้า เมื่อไม่นานมานี้ผู้พิพากษาของ ECJ ได้กำหนดขอบเขตของลักษณะบ่งเฉพาะ และการไม่ประกอบด้วยข้อความถึงถึงคุณสมบัติของ สินค้าในคดี “เบบี้คราย” ซึ่งได้รับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับผ้าอ้อมเด็ก โดยศาลได้ตัดสินใจว่า แม้ว่าเครื่องหมายจะประกอบด้วยคำ เครื่องหมายดังกล่าวก็มีลักษณะบ่งเฉพาะหากถ้อยคำที่ใช้เป็นเครื่องหมาย กับถ้อยคำที่ใช้โดยกลุ่มผู้บริโภคนั้นแตกต่างกัน จะเห็นได้ว่าคำตัดสินดังกล่าวเป็นการตีความข้อกำหนดในการจดทะเบียนอย่างกว้างตาม The Trade Mark Act 1994 ดังนั้นอาจมีการพิจารณาที่เข้มงวดน้อยลงในเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้ ปัญหาว่าเครื่องหมายนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะโดยตัวเองหรือลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ เนื่องจากหลักเกณฑ์ในมาตรา 3 อนุมาตรา 1 (ข) (ค) และ (ง)¹⁶ กำหนดให้มีการจดทะเบียน เครื่องหมายซึ่งไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะโดยตัวเองหรือปรากฏว่าเครื่องหมายนั้นมีลักษณะเป็นการถึงถึงคุณสมบัติของสินค้านั้นมากเกินไป หากสามารถแสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายดังกล่าวมีลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้

¹⁶ The Trade Mark 1994

Section 3 (1) The following shall not be registered—

(a)

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

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

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

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

อย่างไรก็ตามไม่ว่า คำจำกัดความของเครื่องหมาย ตาม The Trade Mark Act 1994 จะมีขอบเขตกว้างเพียงใด แต่ก็ไม่มีหลักเกณฑ์ ที่แน่นอน เกี่ยวกับ ลักษณะบ่งเฉพาะ แม้ว่าจะมีกรณี “เบปี้ตราย”เกิดขึ้นแล้วก็ตาม ซึ่งเครื่องหมายตามมาตรา 3 อนุมาตรา 1 (ก) นั้นอาจจะประกอบด้วย สิ่งต่าง เช่น สินค้าหรือ บรรจุภัณฑ์ที่มีรูปทรงธรรมดา หรือ มิกลิน ซึ่งกลั่นดังกล่าวถือว่าเป็นองค์ ประกอบสำคัญของสินค้า เช่นสินค้าจำพวกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด หรือน้ำยาปรับอากาศ ส่วน เครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 3 อนุมาตรา 1 (ข) อาจจะประกอบด้วยเครื่องหมาย ที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้า หรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้น เช่น เครื่องหมาย “น้ำยาล้างพรม” ใช้ กับน้ำยาล้างพรม หรือ “บริการประกันรถยนต์” ใช้กับบริการประกันรถยนต์ หรือ เครื่องหมายที่ เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการอาจจะประกอบด้วยภาพประติมากรรม หรือเครื่องหมายสามมิติ แสดงถึงสินค้าที่ใช้เครื่องหมายเท่านั้น ความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายสองประเภทนี้คือ เครื่อง หมายตามมาตรา 3 อนุมาตรา 1 (ก) ที่ขอตระเบียนนั้นไม่สามารถทำหน้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้แหล่ง กำเนิด แต่เครื่องหมายตามมาตรา 3 อนุมาตรา 1 (ข) จะได้รับการจดทะเบียนหากสามารถแสดงให้เห็น ก่อนวันขึ้นคำขอตระเบียน ว่าเครื่องหมายนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้

เครื่องหมายที่ใช้ชื่อเฉพาะ หรือ ในบางกรณีเป็นรูปของบุคคล (หรืออาจจะเรียกว่า ลักษณะของบุคคล) หรือ ตัวละคร อาจจะขาดลักษณะบ่งเฉพาะได้ เช่น การใช้เอลวิส ในสินค้า หลายประเภท อาจจะหมายถึงคาราที่เสียชีวิตไปแล้ว และไม่เกี่ยวกับแหล่งที่มาของสินค้าที่ใช้ เครื่องหมายดังกล่าว ในทำนองเดียวกัน คำขอของกองมรดกของเจ้าหญิงไดอาน่าแห่งเวลส์ที่สิ้น พระชนม์ไป นำมาขอตระเบียนชื่อ ไดอาน่า เป็นเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าหลายประเภท ก็ไม่ได้ ได้รับความอนุญาติให้นำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ เนื่องจาก เจ้าหญิงที่สิ้นพระชนม์ไปนั้นไม่มี สิทธิใดๆเกี่ยวกับชื่อของพระองค์ The Trade Mark Act 1994 ไม่เคยกำหนดให้สิทธิในลักษณะ ของบุคคล ซึ่งอาจทำให้ชื่อที่ไม่เหมือนใครมีลักษณะบ่งเฉพาะที่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมาย การการค้าได้ ในขณะที่ชื่อของบุคคลได้รับการยอมรับว่าบ่งชี้แหล่งกำเนิดสินค้า ในกรณีของชื่อที่โด่ง ดัง มีแนวโน้มว่าชื่อนั้นจะไม่ได้หมายถึงแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการ แต่จะหมายถึงการรำลึก ถึงบุคคลดังกล่าวเท่านั้น เช่น คำขอตระเบียนชื่อ เจน ออสเตน ไม่ได้ได้รับความอนุญาติให้จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าได้

ในทางกลับกัน ในกรณีชื่อ หรือ รูป ที่จะได้รับการจดทะเบียนเป็น ชื่อ หรือ รูป ของ บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ เช่น ชื่อนักกีฬาและเครื่องหมายจะนำไปใช้กับสินค้าประเภทหนึ่ง ซึ่งมีลายเซ็น ของบุคคลดังกล่าว เครื่องหมายนั้นอาจได้รับการจดทะเบียน ตัวอย่างเช่น เดวิด ซีแมน ได้จด ทะเบียนชื่อของตนเพื่อใช้ในการเป็นโค้ชและโรงเรียนฝึกกีฬาฟุตบอล รวมถึงสินค้าหลายประเภท ตั้งแต่สบู่จนถึงเครื่องหนัง หรือในกรณีของกลุ่มนักร้องเพลงป๊อป ก็ได้รับการจดทะเบียนเครื่อง

หมายแบบเดียวกัน เช่น เครื่องหมาย สไปซ์ เกร็ล ใช้กับสินค้าหลายประเภท ในกรณีของชื่อของตัวละครจากนิยาย นวนิยาย หรือละครทีวี เช่น เทเลทับบีส์ แฮร์รี่ พอตเตอร์ ดูเหมือนว่าสาธารณชนพร้อมที่จะยอมรับว่าเจ้าของผลงานต้นแบบกำลังใช้ประโยชน์จากสิทธิในเชิงพาณิชย์มากกว่าจะยอมรับว่า การใช้ชื่อดังกล่าวเป็นเพียงการรำลึกถึงตัวละครเท่านั้น หรือ เครื่องหมายที่เป็นชื่อเพียงชื่อสามัญเพื่อใช้กับสินค้า เช่น ยาหรือการรักษาด้วยวิธี Homeopathy ไม่สามารถจะนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้¹⁷

1.1.3 เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์

ใน The Trade Mark Act 1938 และ The Trade Mark Act 1994 ในมาตรา 3 (1) (ค)¹⁸ ห้ามการจดทะเบียนชื่อทางภูมิศาสตร์ ซึ่งกำหนดเหตุผลโดยเด็ดขาดในการไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์หรือสิ่งบ่งชี้ซึ่งอาจใช้ในการค้า เพื่อแสดงถึงแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ของ สินค้าหรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ตาม The Trade Mark Act 1994 ชื่อทางภูมิศาสตร์อาจจดทะเบียนได้ หากมีหลักฐานว่าโดยแท้จริงแล้วชื่อทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวมีลักษณะบ่งเฉพาะ และผู้ขอจดทะเบียนต้องแสดงว่าตนมีสิทธิใช้ชื่อดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

ในอดีต ชื่อทางภูมิศาสตร์ ไม่ต้องห้ามจดทะเบียน หากมีความหมายทั่วไป และบังเอิญเป็นชื่อของสถานที่ อย่างเช่น ในคดีของแมกโนเลีย อาจได้รับการจดทะเบียนแม้ว่าจะมีขึ้นชื่อของเมืองเล็กๆในสหรัฐอเมริกา อีกประเด็นหนึ่ง ชื่ออาจได้รับการจดทะเบียนหากหมายรวมถึงสถานที่เล็ก หรือสถานที่ที่ไม่สำคัญ หรือสถานที่ที่ห่างไกล หรือ ลักษณะการจดทะเบียนชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ไม่มีบุคคลใดจะคิดถึงชื่อทางภูมิศาสตร์ ข้อพิพาทหลังในปัจจุบันปรากฏในคดี ของ วินด์เซอร์ฟ สิ่งหนึ่งต้องพิสูจน์คือ ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายสามารถใช้ชื่อดังกล่าวได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ส่วนเครื่องหมายที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนตามบทบัญญัตินี้ ก็คือ คดียูโรแลมปี และชาวิลส์โรล

¹⁷ Amanda Michaels. (2002). *A Practical Guide to Trade Mark Law* (3rd ed.). pp.11–18.

¹⁸ **The Trade Mark Act 1994**

Section 3 1) The following shall not be registered—

(a)

(b)

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

(d)

ในกรณีที่คำนั้นมีความหมายทางภูมิศาสตร์เป็นหลักและอาจบ่งบอกถึงบริเวณซึ่งเป็นบริเวณซึ่งเป็นแหล่งกำเนิด คำนั้นอาจจดทะเบียนได้หากจดทะเบียนเพื่อใช้เฉพาะกับสินค้าที่ผลิตในหรือมีส่วนประกอบมาจากบริเวณทางภูมิศาสตร์ที่กล่าวถึง ตัวอย่างเช่น เครื่องหมายการค้าคอมพิวเตอร์เด้นท์ สามารถจดทะเบียนได้หากใช้กับไวน์ที่ทำในประเทศเยอรมันเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิดเรื่องแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ จะไม่สามารถจะจดทะเบียนเครื่องหมายได้³⁹

โดยปกติเครื่องหมายซึ่งมีแต่สัญลักษณ์ซึ่งใช้ในทางการค้า เพื่อบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ ถ้าเครื่องหมายนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้เครื่องหมายนั้นก่อนวันยื่นคำขอจดทะเบียน ซึ่งคำๆหนึ่งไม่สมควรที่จะถูกโต้แย้งเพียงเพราะเป็นสถานที่หนึ่งบนโลกโดยคำนั้นเป็นชื่อเรียก หากความหมายเดิมหรือ โดยชัดแจ้งของคำนั้นหมายถึง สถานที่ คำนั้น จึงจะเป็นคำทางภูมิศาสตร์ตามความหมายของกฎหมาย

ก่อนปี ค.ศ.1994 หากความหมายเดิมของคำไม่ใช่ความหมายทางภูมิศาสตร์ แต่สินค้าที่ใช้กับคำนั้นเกี่ยวข้องกับสถานที่ คำนั้นจะเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามความหมายของกฎหมาย คดีตัวอย่าง คำว่า “อพอลโลนาริส” ซึ่งใช้กับน้ำจากน้ำพุที่รู้จักในชื่อ น้ำพุอพอลโลนาริส โดยศาลอุทธรณ์ตัดสินว่า “แม้แต่ความหมายหลักไม่ใช่ความหมายทางภูมิศาสตร์ หากชื่อนั้นเป็นชื่อในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นที่รู้จักในวงแคบเพียงใดและใช้ชื่อนั้นเนื่องจากความเกี่ยวข้องกับสิ่งในสถานที่นั้น ไม่ว่าจะมีความสัมพันธ์ที่แท้จริงหรือกำหนดขึ้นมาเองโดยผู้ที่คิดจะใช้ชื่อนั้น ชื่อนั้นอาจจะเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ได้ตามความหมายแห่งอนุมาตรานี้”

ดังนั้น ประเด็นที่ต้องพิสูจน์คือ ผู้ประกอบการรายอื่นอาจใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์กับสินค้าได้หรือไม่ ในคดีของ บริษัท ขอร์ด เทรลเลอร์ โอลดิง จำกัด ทางสภาขุนนางยื่นยันการปฏิเสธของนายทะเบียนที่ไม่รับจดทะเบียน คำว่า “ขอร์ด” เพื่อใช้กับรถแทรคเตอร์ เนื่องจากเป็นชื่อของเมืองในประเทศอังกฤษ และยังกำหนดว่าเครื่องหมายดังกล่าวไม่สามารถ จดทะเบียนได้ทั้งในส่วน ก และ ข แม้ว่าจะมีลักษณะบ่งเฉพาะโดยแท้จริง ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นการยืนยันหลักเกณฑ์ว่า ชื่อทางภูมิศาสตร์ไม่อาจจดทะเบียน

และในคดีระหว่าง ขอร์ดเซียร์ คอปเปอร์ เวิร์ค กับนายทะเบียน โดยในคดีนี้ คำว่า ขอร์ดเซียร์ นั้น ได้รับการยอมรับว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะอย่างเห็นได้ชัด เมื่อใช้กับสินค้าซึ่งเป็นสิ่งของที่มาจากทองแดง ซึ่งบุคคลทุกคนในวงการค้าและประชาชนรู้และเข้าใจว่า ขอร์ดเซียร์ คอปป์

³⁹ Amanda Michaels . ibid . p. 22.

เปอร์ หมายถึงผู้จดทะเบียน แต่ทางสภานางก็ตัดสินใจว่าเครื่องหมายดังกล่าวไม่อาจจะจดทะเบียนได้

ดังนั้นโดยหลักแล้ว ชื่อของเมืองอุตสาหกรรม จะไม่อาจจะจดทะเบียนเครื่องหมายได้ และ ชื่อของบริเวณทางภูมิศาสตร์เล็กๆ หรือ ชื่อของบริเวณทางภูมิศาสตร์ ซึ่งไม่มีความหมายทางภูมิศาสตร์ เกี่ยวกับสินค้า เช่น นอร์ธ โพล บานานาส์ อาจจะจดทะเบียนเครื่องหมายได้

อย่างไรก็ตาม The Trade Mark Act 1994 เครื่องหมาย ยอร์ก อาจจะจดทะเบียนได้ หากมีลักษณะบ่งเฉพาะก่อนยื่นคำขอจดทะเบียน และนอกจากนี้คำสั่งของสำนักทะเบียนได้กำหนดข้อความต่อไปนี้อย่างสมบูรณ์ในการจดทะเบียนของชื่อทางภูมิศาสตร์ดังนี้

“ถ้าเครื่องหมายเป็นชื่อของสถานที่ในสหราชอาณาจักร ซึ่งมีประชากรต่ำกว่า 2,000 คน เครื่องหมายนั้นยอมรับได้ในเบื้องต้น แต่ถ้าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น หรือยุโรป ซึ่งมีประชากรต่ำกว่า 100,000 คน สามารถจดทะเบียนได้ เช่นเดียวกับประเทศอื่นใด ซึ่งมีประชากรต่ำกว่า 250,000 คน”

เมื่อผู้ใช้เครื่องหมายในปัจจุบัน เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า แต่ในอนาคตบุคคลอื่น ซึ่งมีสิทธิตามกฎหมาย อาจต้องการจะใช้เครื่องหมายที่อธิบายถึงบริเวณอันเป็นแหล่งกำเนิดสินค้า เมื่อนั้นจำเป็นต้องมีหลักฐานที่แน่นอนหาอันแสดงถึงลักษณะบ่งเฉพาะ หรือในกรณีที่ตั้งานที่ตั้งดังกล่าวจะมีขนาดเล็กเพียงใดก็ตาม เครื่องหมายนั้นจะไม่ถือว่าเป็นลักษณะบ่งเฉพาะ หากมีความหมายทางภูมิศาสตร์ และสินค้าไม่ได้ทำขึ้นในสถานที่แห่งนั้น

ตัวอย่างเช่น ในคดี คำขอจดทะเบียนวอเตอร์ฟอร์ด โดยศาลได้รับคำอุทธรณ์การไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมาย วอเตอร์ฟอร์ด เพื่อใช้กับสินค้าเครื่องแก้ว ซึ่ง วอเตอร์ฟอร์ด เป็นแหล่งผลิตแก้วที่มีชื่อเสียงจนกระทั่งกลางยุค 80 แต่ผู้จดทะเบียนได้แย้งว่าไม่มีเครื่องแก้วอื่นใดที่ผลิตใน วอเตอร์ฟอร์ดมาราว 100 ปีแล้ว และศาลได้พิพากษาว่า การไม่รับจดทะเบียนของนายทะเบียนถูกต้องแล้ว โดยให้เหตุผลว่า “เนื่องจากผู้ผลิตไม่มีสิทธิที่จะใช้วลีเรียกขานหรือบ่งชี้ลักษณะแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นผู้ผลิตจึงไม่อาจกล่าวอ้างได้ว่า ประเทศ เขต หรือเมือง ซึ่งในอนาคตอาจเป็นแหล่งผลิตสินค้าที่คล้ายคลึงกับสินค้าของผู้ผลิต

และในคดี คำขอของ สก็อตแมน กล่าวคือ คดีนี้ นายทะเบียนปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนคำว่า สก็อตแมน ได้ให้เหตุผลว่า “เครื่องหมายนั้นถือว่าแสดงถึงลักษณะของสินค้าซึ่งมีแหล่งกำเนิดในสก็อตแลนด์” ดังนั้นคำว่า สก็อตแมน จึงอาจหมายความว่า ชายชาวสก็อตได้ การบ่งชี้ว่าวัตถุดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับสก็อตแลนด์” นอกจากนี้ นายทะเบียนปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนในส่วน ข อีกด้วย โดยให้เหตุผลว่า “เครื่องหมายนั้นโดยตัวมันเองไม่มีลักษณะที่ทำให้สินค้าของผู้ขอแตกต่างกับสินค้าอื่น” แต่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ากลับคำตัดสินของนายทะเบียน โดยตัดสินว่า “คำ

ว่า สก๊อตแมน มีคุณสมบัติที่จะจดทะเบียนได้ โดยเป็นคำที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า หรือที่สร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งประชาชนยอมรับว่าเป็นเช่นนั้น จึงไม่สามารถโต้แย้งได้”

ในเรื่องชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น นายทะเบียนได้มีการชี้ว่า ชื่อทางภูมิศาสตร์บางประเภทอาจจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายบริการได้ง่ายกว่าจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เนื่องจากมีการบริการจำนวนมากที่มีขึ้นในท้องถิ่นและการใช้คำทางภูมิศาสตร์จะไม่ทำให้ประชาชนสับสนและเข้าใจผิดเรื่องแหล่งกำเนิดของบริการ ตัวอย่างเช่น คำว่า “บอมเบย์” ใช้กับบริการซ่อมรองเท้า และ ฟลอริดา ใช้กับบริการรถแท็กซี่

ในการตัดสินคุณสมบัติในการจดทะเบียนได้ของชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น ความเหมือนกันในมโนคติอาจถือว่ามีค่าสำคัญมากกว่าความเหมือนกันในการออกเสียง ดังนั้นในความหมายโดยเคร่งครัด UK Taxis ได้รับการยอมรับว่าคล้ายกับ Texas และ คำว่า Jamoca แม้ว่าจะเหมือนกับ Jamica หรือแม้แต่คำว่า วอร์เตอร์ ฟอร์ด ซึ่งเขียนแยกกัน กับคำว่า วอร์เตอร์ฟอร์ด ซึ่งเขียนติดกัน ก็ยังถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน ซึ่ง The Trade Mark Act 1994 ห้ามไม่ให้ใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์ โดยก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ตัวอย่างเช่น คดีเรื่องหนึ่งศาลสูงมีคำสั่งให้บริษัทอังกฤษยุติการดำเนินการอันเป็นการปลอมแปลง ซึ่งประกอบด้วยการทำ สก๊อตซ์ วิสกี้ และฉลากที่เขียนว่า สก๊อตซ์ วิสกี้ โดยที่รู้ว่าอาจใช้ฉลากดังกล่าวในการขายสุรา สก๊อตซ์ วิสกี้ ซึ่งผู้จดทะเบียนเครื่องหมายไม่มีสิทธิกระทำเช่นนั้นและเมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติในการจดทะเบียนของชื่อทางภูมิศาสตร์ ต้องพิจารณาความเหมือนในการออกเสียง โดยเฉพาะเมื่อเป็นการใช้ชื่อย่อของชื่อสถานที่ ตัวอย่างเช่น การไม่รับจดทะเบียนคำว่า เซนต์-นิโคลัส เพื่อใช้กับแอมเปญ เนื่องจาก ผู้ขอไม่ได้ยื่นหลักฐานการใช้หรือการนำมาใช้ในท้องถิ่นในพื้นที่ที่เรียกว่า เซนต์ - นิโคลัส กรณีเครื่องหมายสวิส มิส ซึ่งใช้กับสินค้าที่ใช้ทำช็อคโกแลต หรือ เครื่องดื่มโค้กโก้ ครีมเทียม และนมผง ถือว่าไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายได้ เนื่องจาก เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าคำว่า สวิส มิส อาจจะทำให้เกิดความสับสน และ ทำให้เข้าใจผิด หากใช้กับช็อคโกแลต หรือ ขนมรสช็อคโกแลต ซึ่งไม่ได้ทำในสวิส และในคดีเครื่องหมายสวิสมิสนั้น ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายถูกคัดค้านโดยองค์การการค้าแห่งผู้ผลิตช็อคโกแลตประเทศสวิส ซึ่งได้มีการอุทธรณ์การรับจดทะเบียนเครื่องหมายของนายทะเบียนดังกล่าวแล้ว⁴⁰

ตัวอย่างคดี คดีระหว่างบริษัท วินด์เชิร์ฟฟิง เชียมซี กับ บริษัท ฮูเบอร์ แอนด์ แอทเทนเบอร์เกอร์ ได้วางหลักเกณฑ์ในเรื่องชื่อทางภูมิศาสตร์ กล่าวคือ

⁴⁰ Etan Horwitz. (2001). *Trademark law and Practice (Volume 5)* (2 nd ed.). pp.13-16.

เชียมซี เป็นทะเลสาบของประเทศบาวเรีย ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุด มีชื่อเสียงด้านกีฬาและกิจกรรมยามว่าง จำเลยสองรายซึ่งดำเนินกิจการหลังโจทก์ ขายเครื่องกีฬาโดยใช้ชื่อว่า “เชียมซี” โจทก์ มีทะเบียนเครื่องหมายการค้าของเยอรมันเพื่อใช้เป็นเครื่องหมาย composite ซึ่งรวมถึงคำด้วย มีอ้างปัญหาบางประการต่อ ECJ เกี่ยวกับขอบเขตของการจดทะเบียนซึ่งรวมถึงชื่อทางภูมิศาสตร์ ตามข้อบังคับเครื่องหมายการค้า ตามมาตรา 3(1)(ค) และมาตรา 3 (3)⁴¹ The Trademark Act 1994

ข้อสังเกตคือ ตามมาตรา 3 (1)(ค) กำหนดว่าให้ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายที่ถึงถึงลักษณะของสินค้า กล่าวคือ เครื่องหมายประกอบขึ้นจากสัญลักษณ์หรือสิ่งบ่งชี้ซึ่งอาจบ่งบอกถึงลักษณะของประเภทของสินค้าหรือบริการซึ่งจดทะเบียน อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์ของ มาตรา 3 (1)(ค) The Trademark Act 1994 คือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ สัญลักษณ์หรือสิ่งบ่งชี้ซึ่งถึงถึงลักษณะอันเกี่ยวข้องกับประเภทของสินค้าหรือบริการซึ่งใช้เครื่องหมายนั้นขอจดทะเบียนดังกล่าว ทั้งนี้รวมถึงการใช้เป็นเครื่องหมายร่วม หรือ เป็นส่วนประกอบหนึ่งของหลายสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายภาพ ในมาตรา 3 (1)(ค) The Trademark Act 1994 จึงป้องกันไม่ให้ใช้เครื่องหมายหรือสิ่งบ่งชี้ดังกล่าว

หากพิจารณาแล้ว สัญลักษณ์หรือสิ่งบ่งชี้ซึ่งอาจเป็นชื่อของแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ของประเภทของสินค้าซึ่งใช้เครื่องหมายที่ขอจดทะเบียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชื่อทางภูมิศาสตร์ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม สิ่งเหล่านี้จึงควรเปิดกว้างให้ทุกคนได้ใช้ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้อาจบ่งชี้คุณภาพและลักษณะอื่นๆของประเภทของสินค้าที่เกี่ยวข้อง และอาจมีอิทธิพลต่อรสนิมของลูกค้านได้ในหลายทาง อย่างเช่น โดยการเชื่อมโยงสินค้าเข้ากับสถานที่ซึ่งอาจสร้างผลตอบรับที่ดี

ในมาตรา 3 (1)(ค) The Trademark Act 1994 ไม่ได้กำหนดการห้ามไม่ให้จดทะเบียนชื่อทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องหมายการค้า ในกรณีชื่อดังกล่าวเป็นชื่อของสถานที่ทางภูมิศาสตร์แห่งหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงมาก่อนแล้ว หรือเป็นที่รู้จักในด้านประเภทสินค้าที่เกี่ยวข้อง และซึ่งประชาชนที่เกี่ยวข้อง หรือก็คือในการค้าและในหมู่กลุ่มผู้บริโภคทั่วไปของประเภทสินค้าในพื้นที่ซึ่งมีการจดทะเบียน เข้าใจว่าเกี่ยวข้องกับสินค้าประเภทนั้น ถ้อยคำในมาตรา 3 (1) (ค) The Trademark Act 1994 “สิ่งบ่งชี้ซึ่งอาจบ่งบอกถึงแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์” ก็บ่ง

⁴¹ The Trade Mark Act 1994

Section 3 (3) A trade mark shall not be registered if it is—

(a) contrary to public policy or to accepted principles of morality, or

(b) of such a nature as to deceive the public (for instance as to the nature, quality or geographical origin of the goods or service).

บอกไว้โดยชัดแจ้งแล้วว่า ชื่อทางภูมิศาสตร์ซึ่งอาจต้องนำมาใช้ในกิจการหนึ่งจะต้องเป็นการใช้ในฐานะสิ่งบ่งชี้แหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ของประเภทสินค้าที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น ตามมาตรา 3 (1)(ค) The Trademark Act 1994 เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจต้องพิจารณาว่าชื่อทางภูมิศาสตร์ซึ่งจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้านั้นบ่งชี้ถึงสถานที่ซึ่งประชาชนที่เกี่ยวข้องเห็นความเกี่ยวข้องกับประเภทสินค้าหรือไม่ หรือ สันนิษฐานว่าประชาชนอาจเข้าใจว่ามีความเกี่ยวข้องกับดังกล่าวในอนาคตหรือไม่ ในกรณีหลัง ในการประเมินว่าชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นเป็นชื่อของแหล่งกำเนิดของประเภทสินค้าที่เกี่ยวข้องตามความเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องหรือไม่ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นพิเศษคือกลุ่มคนดังกล่าวมีความคุ้นเคยกับชื่อ กับลักษณะของสถานที่ และกับประเภทสินค้าที่เกี่ยวข้องมากเพียงใด ในประเด็นนี้ มาตรา 3 (1)(ค) The Trademark Act 1994 โดยหลักการแล้ว ไม่ได้ห้ามไม่ให้จดทะเบียนชื่อทางภูมิศาสตร์ซึ่งไม่เป็นที่รู้จักในหมู่ประชาชนที่เกี่ยวข้อง หรือ อย่างน้อยที่สุด ไม่เป็นที่รู้จักว่าเป็นชื่อของสถานที่ทางภูมิศาสตร์ หรือ ชื่อซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานที่

อย่างไรก็ตาม ชื่อของทะเลสาบก็อาจจะบ่งบอกแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ตามความหมายของ มาตรา 3 (1) (ค) The Trademark Act 1994 เพื่อใช้กับสินค้า ทั้งนี้ชื่อนั้นอาจเป็นที่เข้าใจในหมู่ประชาชนที่เกี่ยวข้องว่าหมายความรวมถึงชายฝั่งของทะเลสาบหรือบริเวณโดยรอบ

ประการสุดท้าย สิ่งสำคัญที่ควรสังเกตอีกประการคือ ในขณะที่สิ่งบ่งชี้แหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ของสินค้าซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของ มาตรา 3 (1) (ค) The Trademark Act 1994 มักจะชี้ถึงสถานที่ซึ่งเคยหรืออาจจะเป็นที่ผลิตสินค้า ความเกี่ยวพันระหว่างประเภทสินค้าและสถานที่ทางภูมิศาสตร์อาจขึ้นอยู่กับสิ่งอื่น เช่น ข้อเท็จจริงว่าสินค้านั้นผลิตและออกแบบในสถานที่ทางภูมิศาสตร์ที่กล่าวถึง

ส่วนในกรณีตามมาตรา 3 (3) The Trademark Act 1994 ประเด็นแรกที่จะกล่าวคือ มาตรา 3 (3) The Trademark Act 1994 กำหนดว่าเครื่องหมายการค้านั้นอาจได้รับลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ และสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ดังนั้นการใช้เครื่องหมายการค้าจึงทำให้เครื่องหมายมีลักษณะบ่งเฉพาะซึ่งเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนในการจดทะเบียน มาตรา 3 (3) The Trademark Act 1994 จึงถือเป็นข้อยกเว้นสำคัญของหลักการซึ่งกำหนดไว้ในมาตรา 3 (1) (ข) (ค) และ (ง) The Trademark Act 1994⁴² ซึ่งตามข้อบังคับดังกล่าวห้ามไม่ให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ถึงถึงลักษณะของสินค้า และเครื่องหมายซึ่งประกอบด้วยสิ่งบ่งชี้

⁴² ดู Section 3 (1) (a) (b) (c) (d) The Trademark Act 1994 . อ่างแล้ว.

ประการที่สอง เมื่อลักษณะบ่งเฉพาะเป็นหนึ่งในเงื่อนไขเบื้องต้นในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 3 (1) (ข) The Trademark Act 1994 ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ซึ่งทำให้เครื่องหมายแสดงว่าสินค้าซึ่งใช้กับเครื่องหมายที่จดทะเบียนนั้นเป็นสินค้าในกิจการอันใดอันหนึ่ง และทำให้สินค้านั้นแตกต่างจากสินค้าในกิจการอื่น

จากประการข้างต้น ชื่อทางภูมิศาสตร์อาจได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า หากหลังจากการใช้ชื่อดังกล่าว ชื่อนั้นได้แสดงว่าสินค้าซึ่งใช้ชื่อที่จดทะเบียนนั้นเป็นสินค้าในกิจการอันใดอันหนึ่ง และทำให้สินค้านั้นแตกต่างจากสินค้าในกิจการอื่น ในกรณีนี้ ชื่อทางภูมิศาสตร์จะมีความหมายใหม่ ไม่ได้เป็นเพียงแต่สิ่งที่ถึงถึงลักษณะเพียงอย่างเดียว และทำให้สามารถได้รับการจดทะเบียนได้

ในการตัดสินใจว่าเครื่องหมายได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะหลังจากการใช้เครื่องหมายนั้นหรือไม่ เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจจะต้องพิจารณาหลักฐานว่าเครื่องหมายได้แสดงว่าสินค้าที่เกี่ยวข้องเป็นสินค้าในกิจการอันหนึ่งอันใดและทำให้สินค้านั้นแตกต่างจากสินค้าในกิจการอื่น โดยละเอียด

ในประเด็นนี้ สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงโดยเฉพาะ คือ ลักษณะเฉพาะของชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นๆ อันที่จริงแล้ว หากชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นเป็นที่รู้จักกันมาก ชื่อนั้นอาจมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 3 (3) The Trademark Act 1994 ก็ต่อเมื่อกิจการซึ่งเป็นผู้จดทะเบียนได้ใช้เครื่องหมายมาเป็นเวลานานและอย่างแพร่หลาย ยิ่งไปกว่านั้น หากชื่อหนึ่งเป็นที่รู้จักว่าบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์อันเกี่ยวข้องกับสินค้าบางประเภท กิจการซึ่งเป็นผู้ขอให้จดทะเบียนชื่อนั้นเพื่อใช้กับสินค้าในประเภทดังกล่าวจะต้องแสดงหลักฐานว่ามีการใช้เครื่องหมายมาเป็นเวลานานและอย่างแพร่หลาย

ในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายซึ่งจดทะเบียน ให้คำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ด้วย เช่น ส่วนแบ่งตลาดของเครื่องหมาย การใช้เครื่องหมายนั้นดำเนินมาเป็นเวลายาวนาน และแพร่หลายในแง่ทางภูมิศาสตร์ในระดับใด จำนวนเงินซึ่งกิจการผู้จดทะเบียนใช้ไปเพื่อโฆษณาเครื่องหมาย สัดส่วนของประชาชนที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าใจว่าสินค้าเป็นสินค้าในกิจการอันใดอันหนึ่ง เพราะเห็นเครื่องหมาย และแถลงการณ์จากหอการค้าและอุตสาหกรรมหรือองค์กรทางการค้าและวิชาชีพอื่น จากข้อเท็จจริงดังกล่าว หากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเห็นว่าประชาชนผู้เกี่ยวข้อง หรืออย่างน้อยที่สุด สัดส่วนของประชาชนกลุ่มดังกล่าวซึ่งมีจำนวนมาก แสดงว่าเป็นสินค้าในกิจการอันใดอันหนึ่งเนื่องจากเห็นเครื่องหมายการค้า เจ้าหน้าที่จะต้องตัดสินใจเบื้องต้นสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายตามมาตรา 3(3) The Trademark Act 1994 ได้รับการพิสูจน์แล้ว อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ซึ่งถือว่าได้พิสูจน์เงื่อนไขดังกล่าวจะต้องไม่ได้มาจากการแสดงข้อมูลเบื้องต้นซึ่งจับต้องไม่ได้

เมื่อคำนึงถึงวิธีการซึ่งจะนำมาใช้ในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายซึ่งขอจดทะเบียน ในกรณีที่มีข้อขัดข้องบางประการในการดังกล่าว ต้องดำเนินการพิจารณาทบทวนใหม่ ตามเงื่อนไขซึ่งกำหนดไว้โดยกฎหมายภายในประเทศ และอาศัยพิจารณาพิจารณาเป็นแนวทางในการพิพากษา⁴³

2.2 ประเทศสหรัฐอเมริกา

2.2.1 ระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา

ในประเทศสหรัฐอเมริกา สิทธิในเครื่องหมายการค้า สามารถเกิดขึ้นได้ 3 ทาง⁴⁴

ทางแรก เกิดจากการใช้เครื่องหมายการค้า (actual use) สิทธินี้เป็นสิทธิตามกฎหมายคอมมอนลอว์ ดังนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน เพราะสิทธิในเครื่องหมายการค้าจากการใช้เครื่องหมาย

ทางที่สอง เป็นสิทธิที่เกิดจากการจดทะเบียนในรัฐใดรัฐหนึ่งหรือหลายรัฐ เรียกว่า State Registration

ทางที่สาม เป็นสิทธิที่เกิดจากการจดทะเบียนที่สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกาหรือเรียกว่า Federal Registration แต่เครื่องหมายการค้านี้จะต้องใช้ในทางการค้าระหว่างหลายรัฐ (interstate commerce)

2.2.1.1 การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียน

- การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรัฐบาลกลาง

สิทธิในเครื่องหมายการค้านี้เกิดขึ้นทันทีที่มีการใช้เครื่องหมายการค้าในฐานะเครื่องหมายการค้า แต่การจดทะเบียนสิทธิเครื่องหมายการค้าไม่อาจกระทำได้นั้นกว่าจะมีการใช้ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรัฐบาลกลางนั้นอาจกระทำได้อีกต่อเมื่อมีการใช้เครื่องหมายในทางการค้าโดยเจตนาที่ใช้อย่างเครื่องหมายการค้า⁴⁵

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรัฐบาลกลางให้สิทธิดังต่อไปนี้⁴⁶

⁴³ William Cornish. **Case and Materials on Intellectual Property** (4 th ed.). pp.541-545.

⁴⁴ สุรพล คงลาภ. การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในสหรัฐอเมริกา. จาก <http://www.library.judiciary.go.th/Article/data/intellectual4.pdf>

⁴⁵ David A. Burge. **Patent and Trademark Tactics and Practice**. p.124.

⁴⁶ Daborah E. Bouchoux. (2002). **Intellectual Property The law of Trademarks Copyrights, Patents, Trade Secrets**. pp.21-22.

- การใช้เครื่องหมายโดยชอบด้วยกฎหมายทั่วประเทศซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ขึ้น
คำขอ

- แสดงให้ประชาชนทั่วประเทศทราบถึงความเป็นเจ้าของในเครื่องหมายเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ผู้ใดอ้างในภายหลังว่าตนได้ใช้เครื่องหมายในอาณาเขตที่ห่างไกลและสมควรสามารถ
ใช้เครื่องหมายนั้นต่อไปได้

- สามารถห้ามการนำเข้าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่ละเมิดสิทธิของเครื่องหมาย
หมายของตน

- สิทธิตามอนุสัญญากรุงปารีส เพื่อขอลดทะเบียนในต่างประเทศโดยอาศัยการ
จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา

- สิทธิฟ้องร้องในศาลรัฐบาลกลางเพื่อการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า
และเรียกให้ชดเชยการสูญเสียกำไร ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายขึ้น 3 เท่า
และค่าทนายความ

- สิทธิในการใช้สัญลักษณ์ ® กับเครื่องหมาย

- สถานภาพการจดทะเบียนที่ไม่อาจโต้แย้งได้ หลังจากการใช้เครื่องหมายติด
ต่อกัน 5 ปี หลังจากการจดทะเบียน

- เหตุผลในการอ้างบุริมสิทธิในการจดทะเบียนชื่อ โดเมนในอินเทอร์เน็ต และ

- หลักฐานเบื้องต้นแสดงถึงความเป็นเจ้าของเครื่องหมายของผู้จดทะเบียน และ
สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้จดทะเบียนในการใช้เครื่องหมายกับสินค้าและบริการที่แจ้งไว้

แม้ว่าการจดทะเบียนในรัฐบาลกลางไม่จำเป็นต่อการกระทำเพื่อป้องกันสิทธิของ
เครื่องหมายการค้า แต่การจดทะเบียนดังกล่าวได้ให้ประโยชน์หลายข้อและเพิ่มระดับความคุ้มครอง
ของเจ้าของที่มีต่อเครื่องหมาย⁴⁷

- การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในมลรัฐ

เครื่องหมายบางอย่างอาจไม่มีคุณสมบัติที่จะจดทะเบียนในรัฐบาลกลางได้ เนื่องจาก
จากไม่ได้ใช้ในการค้าระหว่างมลรัฐ แต่ได้ใช้ภายในมลรัฐใดมลรัฐหนึ่งเท่านั้นหรือเรียกว่าการค้า
ภายในมลรัฐ เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนมลรัฐมักจะมีผลทางกฎหมายเพียงเล็กน้อย
นอกจากใช้เป็นหลักฐานว่าผู้จดทะเบียนได้ยื่นคำขอซึ่งระบุว่าผู้จดทะเบียนได้ใช้เครื่องหมายนั้น
บางมลรัฐกำหนดให้ทะเบียนมลรัฐมีความสำคัญโดยให้สันนิษฐานว่าเป็นเจ้าของเครื่องหมาย โดย
ส่วนใหญ่การ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในมลรัฐจึงคล้ายกับจดทะเบียนเสริมที่ไม่ได้ก่อให้เกิด

⁴⁷ Doborah E. Bouchoux . Ibid. p. 22.

สิทธิที่สำคัญแต่อย่างใด ข้อดีของทะเบียนมลรัฐคือทะเบียนดังกล่าวอาจจะเป็นการยับยั้งไม่ให้บุคคลอื่นมาใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ ทะเบียนมลรัฐมักจะมีอายุการคุ้มครอง 10 ปี และสามารถจะต่ออายุการคุ้มครองได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว มีบางมลรัฐที่กำหนดระยะเวลาที่ยาวมากกว่านั้น⁴⁸

2.2.1.2 การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้รับการจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนนั้นในประเทศสหรัฐอเมริกา นั้นได้มีการกำหนดสิทธิของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้ในมาตรา 43 (ก)⁴⁹ ใน The Lanham Act 1946 กล่าวคือ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนอาจบังคับสิทธิตามได้กับบุคคลที่ใช้เครื่องหมายดังกล่าวในอันที่อาจก่อให้เกิดความสับสนหรือหลงผิดในแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือบริการ และในมาตรา 43 (ก) ยังมีบัญญัติถึงการเยียวยาในกรณีที่บุคคลที่ละเมิดแสดงอย่างผิดๆ ในคุณสมบัติหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน⁵⁰

2.2.2 คุณสมบัติของเครื่องหมายที่ได้รับการคุ้มครอง

2.2.2.1 ต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ

เครื่องหมายค้านั้นจะต้องต้องมีคุณสมบัติในการแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าหรือบริการว่าเครื่องหมายดังกล่าวเป็นของผู้ประกอบการรายใด ซึ่งลักษณะดังกล่าวเรียกว่า ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (Inherent Distinctive)

⁴⁸ David A. Burge. *ibid.* pp.126-127.

⁴⁹ The Lanham Act 1946 (15 U.S.C. § 1125)

Section 43 Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which—

(a) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which--

⁵⁰ Sheldon W. Halpern. (1999) Craig Allen Nard and Kenneth L. Port. *Fundamentals of United States Intellectual Property Law*. Netherland : Kluwer Law International. p.336

3.2.2.2 เครื่องหมายจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

เครื่องหมายการค้าที่จะสามารถจะจดทะเบียนได้จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 1052 The Lanham Act 1946⁵¹ ซึ่งได้มีการบัญญัติลักษณะห้ามสำหรับเครื่องหมายที่ต้องห้ามจดทะเบียนดังต่อไปนี้⁵²

⁵¹ The Lanham Act 1946 (15 U.S.C. §1052)

Section 2 Trademarks registrable on the principal register; concurrent registration

No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it--

(a) Consists of or comprises immoral, deceptive, or scandalous matter; or matter which may disparage or falsely suggest a connection with persons, living or dead, institutions, beliefs, or national symbols, or bring them into contempt, or disrepute; or a geographical indication which, when used on or in connection with wines or spirits, identifies a place other than the origin of the goods and is first used on or in connection with wines or spirits by the applicant on or after one year after the date on which the WTO Agreement (as defined in section 2(9) of the Uruguay Round Agreements Act [19 USC §3501(9)]) enters into force with respect to the United States.

(b) Consists of or comprises the flag or coat of arms or other insignia of the United States, or of any State or municipality, or of any foreign nation, or any simulation thereof.

(c) Consists of or comprises a name, portrait, or signature identifying a particular living individual except by his written consent, or the name, signature, or portrait of a deceased President of the United States during the life of his widow, if any, except by the written consent of the widow.

(d) Consists of or comprises a mark which so resembles a mark registered in the Patent and Trademark Office, or a mark or trade name previously used in the United States by another and not abandoned, as to be likely, when used on or in connection with the goods of the applicant, to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive: Provided, That if the Director determines that confusion, mistake, or deception is not likely to result from the continued use by more than one person of the same or similar marks under conditions and limitations as to the mode or place of use of the marks or the goods on or in connection with which such marks are used, concurrent registrations may be issued to such persons when they have become entitled to use such marks as a result of their concurrent lawful use in commerce prior to (1) the earliest of the filing dates of the applications pending or of any registration issued under this Act; (2) July 5, 1947, in the case of registrations previously issued under the Act of March 3, 1881, or February 20, 1905, and continuing in full force and effect on that date; or (3) July 5, 1947, in the case of applications filed under the Act of February 20, 1905, and registered after July 5, 1947. Use prior to the filing date of any pending application or a registration

- เครื่องหมายที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือชู้หน้าโดยไม่ถูกต้อง

ใน มาตรา 2 The Lanham Act 1946 (15 U.S.C. มาตรา 1052 (ก)) ห้ามการจดทะเบียนซึ่งทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือชู้หน้าอย่างไม่ถูกต้อง โดยเกี่ยวข้องกับบุคคล สถาบัน ความเชื่อ หรือสัญลักษณ์ประจำชาติ ดังนั้นเครื่องหมาย WESPOINT เพื่อใช้กับปืนอาจถือว่าเป็น การชู้หน้าโดยไม่ถูกต้องถึงความเกี่ยวพันสถาบันศึกษาการทหารแห่งสหรัฐอเมริกา และไม่ได้รับจดทะเบียน สำหรับคดี บริษัท Cotter & Co 228 U.S.O.Q.202 คณะกรรมการการพิจารณาและการ อุทธรณ์คดีเครื่องหมายการค้าได้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นทีมฟุตบอล NFL ชื่อทีม

shall not be required when the owner of such application or registration consents to the grant of a concurrent registration to the applicant. Concurrent registrations may also be issued by the Director when a court of competent jurisdiction has finally determined that more than one person is entitled to use the same or similar marks in commerce. In issuing concurrent registrations, the Director shall prescribe conditions and limitations as to the mode or place of use of the mark or the goods on or in connection with which such mark is registered to the respective persons.

(e) Consists of a mark which (1) when used on or in connection with the goods of the applicant is merely descriptive or deceptively misdescriptive of them, (2) when used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically descriptive of them, except as indications of regional origin may be registrable under section 4 (3) when used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically deceptively misdescriptive of them, (4) is primarily merely a surname, or (5) comprises any matter that, as a whole, is functional.

(f) Except as expressly excluded in subsections (a), (b), (c), (d), (e)(3), and (e)(5) of this section, nothing herein shall prevent the registration of a mark used by the applicant which has become distinctive of the applicant's goods in commerce. The Director may accept as prima facie evidence that the mark has become distinctive, as used on or in connection with the applicant's goods in commerce, proof of substantially exclusive and continuous use thereof as a mark by the applicant in commerce for the five years before the date on which the claim of distinctiveness is made. Nothing in this section shall prevent the registration of a mark which, when used on or in connection with the goods of the applicant, is primarily geographically deceptively misdescriptive of them, and which became distinctive of the applicant's goods in commerce before the date of the enactment of the North American Free Trade Agreement Implementation Act

A mark which when used would cause dilution under section 43 (c) may be refused registration only pursuant to a proceeding brought under section 13 A registration for a mark which when used would cause dilution under section 43(c)

⁵² Doborah E. Bouchoux . Ibid. pp. 28- 30.

Wasinton Redskins โดยอ้างว่าเครื่องหมายดังกล่าวเป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียงของชนพื้นเมืองของสหรัฐอเมริกา และกรณีภาพประติมากรรมของสัญลักษณ์ "slash" สากลซึ่งติดทับภาพเหมือนของประธานาธิบดีลินคอล์น (ใช้กับเสื้อ) เหตุผลที่ USPTO (สำนักสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้า) ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเนื่องจากเครื่องหมายอาจเป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือทำให้บุคคลได้รับการรังเกียจ

- ตรา ธง โลโก้ และตราอื่นๆของสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นใด ไม่สามารถจดทะเบียนได้

ตัวอย่างเช่น ธงประจำชาติของประเทศอิตาลี (ใช้กับพาสต้า) เหตุผลที่ USPTO ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเนื่องจากเป็นธงของต่างประเทศ

- สิ่งที่มีศีลธรรม หรือ เป็นที่เสื่อมเสีย

สิ่งที่มีศีลธรรมหรือเป็นที่เสื่อมเสียไม่อาจจดทะเบียนได้ ตัวอย่างเช่น ภาพรูปสุนัขกำลังอุจจาระ ซึ่งใช้กับเสื้อผ้า ไม่ได้รับการจดทะเบียนเนื่องจากเป็นที่เสื่อมเสีย และยังพบว่าเครื่องหมายนั้นเป็นการทำให้บริษัท Greyhound เสื่อมเสียชื่อเสียง เพราะภาพสุนัขนั้นคล้ายกับภาพสุนัขเกรย์ฮาว์ ที่บริษัทดังกล่าวใช้กับบริการขนส่งและกรณี ภาพเปลือยของบุคคล(ใช้กับเสื้อผ้า) โดยเหตุผลที่ ไม่สามารถจดทะเบียนได้เนื่องจากเครื่องหมาย ดังกล่าวเป็นเครื่องหมายที่ขัดต่อศีลธรรมหรือ เป็นที่เสื่อมเสีย

- ชื่อและภาพเหมือนของบุคคลผู้ยังมีชีวิตอยู่

เครื่องหมายซึ่งประกอบด้วยชื่อ ภาพเหมือน หรือลายมือชื่อของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่คนใดคนหนึ่งหากไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวก็ไม่อาจนำมาใช้ได้ และลายมือชื่อหรือภาพเหมือนของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่ล่วงลับไปแล้ว ไม่อาจนำมาใช้ได้ หากไม่ได้รับความยินยอมจากทายาทของประธานาธิบดี ตัวอย่างเช่น รูปถ่ายของแบรด พิตท์ (ใช้กับน้ำสลัด) โดยไม่ได้รับความยินยอม ไม่สามารถรับจดทะเบียนได้เนื่องจากการใช้ภาพเหมือนของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่โดยไม่ได้รับความยินยอม

- สิ่งที่ทำให้เข้าใจผิด

เครื่องหมายที่ประกอบด้วยสิ่งที่ทำให้เข้าใจผิดไม่อาจจดทะเบียนได้ ดังนั้นเครื่องหมาย SILKEASE สามารถทำให้เข้าใจผิด เมื่อนำมาใช้กับเสื้อผ้าที่ไม่ได้ทำจากผ้าไหม และเครื่องหมาย CEDAR RIDGE สามารถทำให้เข้าใจผิดได้เมื่อใช้กับไม้แผ่นที่ไม่ได้ทำจากต้นซีดาร์

- ชื่อสกุลเพียงอย่างเดียว

เครื่องหมายที่เป็นเพียงนามสกุลไม่อาจจะจดทะเบียนได้หากไม่แสดงให้เห็นว่ามีความหมายรอง ดังนั้น ชื่อ อย่างเช่น SMITH หรือ HIGGINS ไม่สามารถจดทะเบียนได้ ในขณะที่

ที่ชื่ออย่างเช่น KING อาจจดทะเบียนได้เนื่องจาก มีความหมายอื่นนอกจากเป็นนามสกุล และจากการตรวจสอบบันทึกของ USPTO พบว่าการจดทะเบียนจำนวนมากของบริษัท McDonald's Corporation ในเครื่องหมาย McDonald's ® ซึ่งอ้างว่าเครื่องหมายดังกล่าวมีลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้เครื่องหมายแต่เพียงผู้เดียวติดต่อกัน ซึ่งทางUSPTOจะพิจารณาว่าเครื่องหมายนั้นเป็นแค่นามสกุลหรือไม่ หากนามสกุลประกอบกับสิ่งอื่นใด อย่างเช่น คำอื่น หรือภาพประดิษฐ์อื่น เครื่องหมายนั้นอาจจดทะเบียนได้ ดังนั้นเครื่องหมาย HUTCHINSON TECHNOLOGY® ก็สามารถอาจจดทะเบียนได้ ตัวอย่างเช่น เครื่องหมาย PETERSON (ใช้กับรองเท้าปีนเขา) ไม่สามารถจดทะเบียนได้ เนื่องจาก เป็นเพียงนามสกุลอย่างเดียว

- ชื่อทางภูมิศาสตร์

เครื่องหมายที่ประกอบด้วยชื่อทางภูมิศาสตร์ อย่างเช่น การใช้ชื่อประเทศ มลรัฐ เมือง ถนน และ แม่น้ำ จะมีปัญหา เมื่อชื่อทางภูมิศาสตร์ได้รับการนำมาใช้เพื่อบ่งชี้ถึงสถานที่อันเป็นที่มาของสินค้าหรือบริการ ชื่อนั้นถือว่าการเล็งถึงลักษณะและไม่อาจจดทะเบียนได้ ดังนั้นเครื่องหมาย THE NASHVILLE NETWORK จึงถือว่ามี ความหมายหลักเป็นการเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ของบริการด้านความบันเทิงหลายประเภท โดยที่ผู้ขอตั้งอยู่ในเมือง แนชวิลล์ และผลิตรายการจำนวนมากในเมืองดังกล่าว ในคดีของ บริษัท Opryland USA Inc., เครื่องหมายดังกล่าวไม่อาจจดทะเบียนได้หากไม่มีหลักฐานแสดงถึงความหมายรอง ในทางกลับกัน เครื่องหมาย NANTUCKET® ซึ่งใช้กับเสื้อเชิ้ตนั้นได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนได้ เนื่องจากเสื้อเชิ้ตที่ใช้เครื่องหมายไม่ได้ผลิตขึ้นในเขตแนทกเก็ต และผู้บริโภคจะไม่คิดว่าเขตแนทกเก็ตมีความเกี่ยวข้องกับเสื้อเชิ้ต การใช้เครื่องหมาย DUTCHBOY® กับสีทาบ้านนั้นถือว่าการกระทำได้เนื่องจากเป็นการกำหนดขึ้นเอง กล่าวคือ ทุกคนรู้ว่าสีทาบ้านกับประเทศฮอลแลนด์ไม่เกี่ยวข้องกัน

ในปัจจุบัน NAFTA ได้กำหนดให้ The Lanham Act 1946 ห้ามไม่ให้จดทะเบียนเครื่องหมายซึ่งเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ซึ่งอาจทำให้เข้าใจผิดแม้ว่าเครื่องหมายดังกล่าวจะมีความหมายรอง ดังนั้นเครื่องหมายอย่างเช่น PERRY NEW YORK ซึ่งใช้กับเสื้อผ้าที่ไม่ได้ผลิตในนิวยอร์ก จึงไม่อาจจดทะเบียนได้ เนื่องจากเมื่อเห็นเครื่องหมาย ผู้บริโภคอาจเข้าใจผิดในชื่อเสียงของสินค้าเนื่องจากนิวยอร์กมีชื่อด้านอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและแฟชั่น

นอกจากนั้นตาม GATT ได้กำหนดให้ The Lanham Act 1946 ต้องให้กำหนดห้ามไม่ให้จดทะเบียนชื่อทางภูมิศาสตร์ใดซึ่งใช้กับไวน์และสุราซึ่งไม่ได้ทำขึ้นในสถานที่ที่ระบุในเครื่องหมาย ดังนั้นคำว่า BORDEAUX จึงสามารถใช้ได้กับสินค้าที่ทำในจังหวัดบอร์โดซ์ในประเทศฝรั่งเศสเท่านั้น ท้ายที่สุดแล้ว ชื่อทางภูมิศาสตร์บางคำได้กลายเป็นคำทั่วไปและไม่อาจจดทะเบียนได้เลย ตัวอย่างเช่น เฟรนช์ฟรายส์ สวิส ชีส และ เบอร์มิวด้า ชอร์ตส์ หรือ เครื่องหมาย

PARISIAN EROS (ใช้กับน้ำหอมที่ไม่ได้ทำในปารีสไม่สามารถจดทะเบียนได้ เนื่องจากเครื่องหมายถึงถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์โดยทำให้เข้าใจผิด

- เครื่องหมายที่ถึงถึงลักษณะและเครื่องหมายที่คล้ายจนอาจทำให้สับสน

เครื่องหมายที่เพียงถึงถึงลักษณะหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่ใช้มาก่อนแล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนจะไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายได้ การที่ USPTO ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายที่ถึงถึงลักษณะหรือคล้ายจนอาจทำให้สับสน ตัวอย่างเช่น เครื่องหมาย LEATHERETTE (ใช้กับถุงมือไวนิล) ไม่สามารถจดทะเบียนได้เนื่องจาก เครื่องหมายถึงถึงลักษณะเพียงอย่างเดียว หรือ BREADSPREAD (ใช้กับเนยเทียม) (โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่ามีความหมายรอง) ไม่สามารถจดทะเบียนได้เนื่องจาก เป็นเครื่องหมายที่ถึงถึงลักษณะเพียงอย่างเดียว และกรณี NIKEE (ใช้กับอุปกรณ์กีฬา) ไม่สามารถจดทะเบียนเนื่องจาก เป็นเครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่จดทะเบียนได้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสน

- สิ่งประดิษฐ์ที่มีหน้าที่

เครื่องหมายหรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีหน้าที่ไม่อาจจะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายได้ เนื่องจากอาจทำให้บุคคลอื่นไม่สามารถใช้สิทธิในการประดิษฐ์ที่จำเป็นร่วมกันได้ ดังนั้นการคุ้มครองเครื่องหมายดังกล่าวจึงอาจได้รับการปฏิเสธไม่ให้จดทะเบียน ตัวอย่างเช่น รูปร่างของเปียโน ไม่สามารถจดทะเบียนได้ เนื่องจาก เป็นเครื่องหมายที่มีหน้าที่

2.2.2.3 เครื่องหมายจะต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าที่จะสามารถจดทะเบียนได้นั้นจะต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงานทะเบียนสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกาหรือชื่อในทางการค้าในสหรัฐอเมริกา⁵¹

2.2.3 เครื่องหมายที่เป็นช่องทางภูมิศาสตร์

ช่องทางภูมิศาสตร์ เป็นเรื่องธรรมชาติสำหรับเครื่องหมายการค้า เนื่องจากชื่อดังกล่าว บ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ หรือ แสดงถึงคุณสมบัติ เช่น ภาพพจน์ของหินแห่งยิบรอลต้าของบริษัทพรูเคนเซียล, ขนมปังซอร์โอ ซานฟรานซิสโก และชื่อของภูมิศาสตร์สามารถบ่งชี้เช่น สถานที่บางแห่ง เช่น ถนน (พาร์ค อเวนิว) แม่น้ำ (ริโอ แกรนด์) เมือง (ฮอลลีวูด) มลรัฐ (วิสคอนซิน) ภูเขา (เอเวอร์เรสต์) หรือแม้แต่ชื่อเล่น มลรัฐควิกเกอร์ ของรัฐเพนซิลวาเนีย วิธีการใช้ช่องทางภูมิศาสตร์ และประเภทของเครื่องหมาย กรณี เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรอง จะมีผลกระทบต่อ การคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

⁵¹ รตินุช ก้าวหน้าชัยมงคล. แหล่งเดิม. หน้า 34.

2.2.3.1 หลักเกณฑ์การใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์หรือถ้อยคำทางภูมิศาสตร์ วิธีอยู่ 3 แบบ

1) การอธิบายทางภูมิศาสตร์

การอธิบายทางภูมิศาสตร์ (ไม่ชัดเจน) ใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์บรรยายแหล่งกำเนิด สถานที่ หรือ แหล่งที่มาของสินค้าหรือ บริการ ตัวอย่างเช่น ธนาคารเฟิร์สเนชั่นแนลแห่งบลูมิงตัน ใช้กับธนาคารที่ตั้งอยู่ในเมืองบลูมิงตัน ในมลรัฐอินเดียน่า

การใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์หรือชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น เครื่องหมายที่อธิบายทางภูมิศาสตร์ที่บรรยายถึงสถานที่ หรือแหล่งกำเนิดสินค้า บริการ หรือ องค์กร ตัวอย่างเช่น ธนาคารโอมาฮา สื่อถึงผู้บริโภคเกี่ยวกับบริการทางการเงินที่เกิดขึ้นครั้งแรกที่มลรัฐโอมาฮา กรณีดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเครื่องหมายนั้น ไม่ชัดเจนและจะไม่ได้ได้รับความคุ้มครองหรือไม่สามารถจะจดทะเบียนได้ หากไม่มีหลักฐานแสดงว่าความหมายรอง เหตุผลที่กำหนดเช่นนี้ เนื่องจากผู้บริโภคไม่สามารถแยกธนาคารแห่งโอมาฮาจากธนาคารอื่นๆในโอมาฮาได้

USPTOจะไม่ยอมรับจดทะเบียนเครื่องหมายที่ใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่อธิบายลักษณะทางภูมิศาสตร์ เว้นแต่เจ้าของเครื่องหมายจะสามารถแสดงหลักฐานว่ามีความหมายรองได้ ฎามาตรา 2 (จ) (2) The Lanham Act 1946 [15 U.S.C. 1052 (2)]⁵⁴

2) การกำหนดใช้ตามใจ หรือ การบ่งชี้

การกำหนดใช้ตามใจ หรือ การบ่งชี้ (ชัดเจน) ใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์โดยกำหนดเอง หรือ โดยบ่งชี้ถึงความรู้สึกในท้องถิ่น

เมื่อชื่อทางภูมิศาสตร์ไม่ได้ชี้ถึงสถานที่หรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการ เครื่องหมายนั้นจะชัดเจนมาก เนื่องจากการใช้แบบกำหนดขึ้นตามใจเอง หรือ แบบบ่งชี้ ตัวอย่างเช่น มาติบู ที่ใช้กับรถยนต์ ไม่ได้บ่งชี้ถึงสถานที่หรือแหล่งกำเนิดของรถยนต์ แต่กลับกัน ชื่อนั้นบ่งชี้ถึงการใช้ชีวิตชายทะเลในชุมชนแคลิฟอร์เนีย หรือคำว่า แอทแลนติก เป็นการเลือกใช้เครื่องหมายการค้ากับนิตยสารซึ่งเป็นแบบกำหนดเองตามใจ เนื่องจากชื่อทางภูมิศาสตร์ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้าหรือบริการ อย่างไรก็ตาม คำว่า นิวยอร์ก ที่ใช้กับนิตยสารนั้นเป็นการใช้

⁵⁴ The Lanham Act 1946 (15 U.S.C. §1052)

Section 2 (e) Consists of a mark which (1) when used on or in connection with the goods of the applicant is merely descriptive or deceptively misdescriptive of them, (2) when used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically descriptive of them, except as indications of regional origin may be registrable under section 4 (3) when used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically deceptively misdescriptive of them, (4) is primarily merely a surname, or (5) comprises any matter that, as a whole, is functional.

แบบอธิบายภูมิศาสตร์ ไม่ได้เป็นการกำหนดใช้ตามใจ ถ้านิติขสารนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับเมืองนิวยอร์ก และ ทำขึ้นในเมืองนิวยอร์ก

USPTO กำหนดว่า การจดทะเบียนให้กับเครื่องหมายการค้าที่ใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์แบบกำหนดเองตามใจหรือบ่งชี้ ไม่ต้องมีความหมายรอง

3) การอธิบายทางภูมิศาสตร์ แบบไม่ถูกต้อง

การอธิบายทางภูมิศาสตร์ แบบไม่ถูกต้อง (กรณีจะไม่ได้ได้รับความคุ้มครอง) ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดโดยเชื่อว่าสินค้านั้นมีแหล่งกำเนิดในภูมิภาคดังกล่าว ทั้งที่ความจริงแล้วไม่เป็นเช่นนั้น ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ เคนนิช เมด ใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์ทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นสินค้าจากประเทศเคนมาร์ค

เมื่อเครื่องหมายการค้าบ่งชี้สถานที่ที่ไม่ใช่สถานที่อันเป็นแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการ และหากผู้บริโภคเชื่อว่าสินค้าเกิดขึ้นจากสถานที่ดังกล่าว เครื่องหมายการค้านี้เป็นแบบบรรยายทางภูมิศาสตร์แบบไม่ถูกต้อง และจะไม่ได้ได้รับความคุ้มครอง ยกตัวอย่างเช่นคำว่า เมดอิน ปารีส เป็นการให้เครื่องหมายโดยบรรยายทางภูมิศาสตร์แบบไม่ถูกต้องซึ่งใช้กับน้ำหอมที่ไม่ได้ทำขึ้นในเมืองปารีส ในกรณีนี้บริษัทได้เพิ่มองค์ประกอบที่ทำให้เกิดความสับสนเข้ามาโดยการใช้คำว่า เมด(หญิงสาว) ซึ่งอ่านออกเสียงคล้ายคำว่า เมด (ทำ) อีกกรณีที่มีการใช้เครื่องหมายโดยการอธิบายแบบไม่ถูกต้องคือ การใช้คำว่า “ดูแรนโก” กับยาสูบชนิดเคี้ยว ดูแรนโกเป็นชื่อเมืองในประเทศเม็กซิโกซึ่งผลิต ผลิตภัณฑ์ยาสูบ เนื่องจากยี่ห้อ ดูแรนโกไม่ได้มีแหล่งกำเนิดในเมืองดังกล่าวในประเทศเม็กซิโก จึงถือว่าเป็นการอธิบายแบบไม่ถูกต้อง

ศาล และ USPTO ตัดสินความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายที่ใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์โดยการบรรยายแบบไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น เครื่องหมาย ดูแรนโก กับเครื่องหมายที่มีการบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือเครื่องหมาย มาลินู ซึ่งสามารถพิจารณาประเด็นหลักๆ สามประเด็นดังต่อไปนี้

1. เครื่องหมายนั้นมีแนวโน้มจะสื่อให้เข้าใจว่าเป็นการบ่งชี้แหล่งที่มาทางภูมิศาสตร์ของสินค้าหรือบริการหรือไม่
2. ผู้บริโภคเชื่อว่าสถานที่ทางภูมิศาสตร์เป็นแหล่งที่ผลิตสินค้าหรือบริการหรือไม่
3. เครื่องหมายนั้นมีแนวโน้มจะหลอกผู้บริโภคในเรื่องแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ที่แท้จริงของสินค้าหรือบริการหรือไม่

USPTO วิเคราะห์เครื่องหมาย เพอร์รี นิวยอร์ก ใช้กับเสื้อผ้า และตัดสินว่า (1) เพอร์รี นิวยอร์ก อาจสื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าเป็นการบ่งชี้สินค้าจากเมืองนิวยอร์ก (2) ผู้บริโภค

เชื่อว่านิวยอร์กเป็นแหล่งที่ทำการผลิตเสื้อผ้า (ตัวอย่างเช่น คีเคเอ็นวาช เป็นเครื่องหมายของเสื้อผ้าที่ทำการผลิตขึ้นในนิวยอร์ก) และ (3) เนื่องจาก เพอร์รี นิวยอร์ก กำเนิดขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนีย และไม่มีสำนักงานใหญ่ หรือเครือข่ายการผลิตในนิวยอร์ก จึงมีแนวโน้มว่าจะหลอกผู้บริโภค จึงถือว่าการบรรยายโดยไม่ถูกต้อง

USPTO จะไม่รับจดทะเบียนให้กับเครื่องหมายการค้าที่ใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์โดยอธิบายแบบไม่ถูกต้องและถือว่า “ต้องห้ามจดทะเบียน โดยเด็ดขาด”

เครื่องหมายประกอบ(Composite)ชื่อทางภูมิศาสตร์และเครื่องหมายรับรองทางภูมิศาสตร์

มีเครื่องหมายทางภูมิศาสตร์จำนวนมากที่ได้ยกตัวอย่างไว้ข้างต้นซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ประกอบด้วยชื่อทางภูมิศาสตร์และถ้อยคำอื่นเมื่อเครื่องหมายประกอบด้วยชื่อทางภูมิศาสตร์และถ้อยคำอื่น(ตัวอย่างเช่น “คัสต์บอย”ใช้กับสีทาบ้าน) หรือชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการออกแบบรูปแบบ ตัวอย่างเช่น “อลาสก้า แอร์ไลน์” ร่วมกับรูปภาพผู้ชายมีเครา เครื่องหมายประเภทนี้เรียกว่าเครื่องหมายประกอบชื่อทางภูมิศาสตร์

USPTO ถือการประกอบทางภูมิศาสตร์เหมือนกับเครื่องหมายทางภูมิศาสตร์อื่นๆ กล่าวคือ เครื่องหมายนั้นอาจเป็นการอธิบายเชิงภูมิศาสตร์ หรือ เป็นเครื่องหมายที่ใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์ตามใจหรือบังชี้ หรือ ไม่ได้รับการคุ้มครอง (ใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์โดยไม่ถูกต้อง)ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือการรับรู้เครื่องหมายของสาธารณชน

เมื่อ “อเมริกา”ถูกนำมาใช้เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์

หลายบริษัทใช้คำว่า “อเมริกา” หรือ “อเมริกัน”เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ในเครื่องหมายการค้าของตน ยกตัวอย่างเช่น “อเมริกัน ฟลายเออร์”ใช้กับรถกระบะ และ “อเมริกัน เอ็กซ์เพรส”ใช้กับการบริการด้านการเงิน การใช้คำว่า “อเมริกา”ส่วนใหญ่เครื่องหมายนั้นการใช้อธิบายภูมิศาสตร์ (ไม่ชัดเจน) เช่น ธนาคารแห่งอเมริกา หรือ สมาคมโรคเบาหวานชาวอเมริกัน เนื่องจากชื่อเหล่านี้โดยเบื้องต้นแฝงความหมายถึงแหล่งกำเนิด ในกรณีดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานของความหมายรอง การใช้ชื่อดังกล่าวในบางกรณีเป็นแบบอธิบายทางภูมิศาสตร์โดยไม่ถูกต้อง และไม่ได้รับการคุ้มครอง กล่าวคือ ไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายได้ ยกตัวอย่างเช่น “อเมริกัน บิวตี้”ใช้กับจักรเย็บผ้าถูกห้ามใช้ เนื่องจากจักรเย็บผ้าทำขึ้นในประเทศญี่ปุ่น⁵⁵

⁵⁵ Richard Stim, *Trademark Law*, pp. 36-41.

เครื่องหมายที่เล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์หรือเล็งถึงลักษณะของสินค้า โดยทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดไม่สามารถจะจดทะเบียนได้ เว้นแต่เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงภูมิภาคของแหล่งกำเนิดใน เครื่องหมายร่วมหรือเครื่องหมายรับรอง หรือเว้นแต่จะมีความหมายรอง

2.2.3.2 แนวการพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์

ก่อนหน้า The Lanham Act 1946 ชื่อทางภูมิศาสตร์ไม่อาจจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ อย่างไรก็ตามเครื่องหมายดังกล่าวอาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการแข่งขันไม่เป็นธรรมดาหากเครื่องหมายนั้นมีความหมายรอง

ตาม The Lanham Act 1946 ชื่อทางภูมิศาสตร์ไม่อาจจดทะเบียนในสมุดทะเบียนหลักได้ หากมีความหมายหลักเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ เว้นแต่จะมีความหมายรอง

การพิสูจน์ว่าเครื่องหมายใดอาจถูกคัดค้านได้ว่าเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์หรือเล็งถึงลักษณะโดยทำให้เข้าใจผิดได้หรือไม่นั้นต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายชี้แก่ผู้บริโภคกว่าสินค้ามาจากบริเวณทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวหรือไม่ USPTO ได้กำหนดข้อพิจารณาดังต่อไปนี้⁵⁶

(1) ชื่อของสถานที่ทางภูมิศาสตร์เป็นที่รู้จักกันทั่วไปและมีความหมายสามัญในทางการค้า มักถือว่ามีความหมายหลักเป็นการเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับสินค้าใดๆ

(2) ชื่อที่คนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นสถานที่หรือบริเวณทางภูมิศาสตร์แต่เป็นสถานที่ที่ไม่มีความสำคัญในฐานะเป็นแหล่งการผลิตหรือการดำเนินกิจการทางการค้าจะไม่ถือว่าเป็นการเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์

(3) ชื่อของสถานที่ซึ่งโดยทั่วไปไม่เป็นที่รู้จักแต่จะเป็นที่รู้จักเกี่ยวกับสินค้าบางประเภทจะเป็นการเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์เมื่อใช้กับสินค้าประเภทดังกล่าว

ตัวอย่างคดีเช่น

(1) คดีระหว่างบริษัท Singer Mfg. Co กับบริษัท Birginal-Bigsby Corp. ผู้ร้องต้องการจดทะเบียนคำว่า “AMERICAN BEAUTY” เพื่อใช้กับจักรเย็บผ้าจากญี่ปุ่นและบริษัท Singer คัดค้านโดยอ้างว่า เครื่องหมายดังกล่าวไม่อาจจดทะเบียนได้เนื่องจากการเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์โดย อาจทำให้เข้าใจผิดในจักรเย็บผ้าซึ่งมีส่วนประกอบหลักทำขึ้นในประเทศญี่ปุ่น CCPA เห็นด้วยกับคำคัดค้านและกล่าวไว้ว่า “...องค์กรมีความเห็นว่าจักรเย็บผ้าซึ่งเป็นวัตถุในการค้า มีแหล่งกำเนิดในประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากส่วนประกอบหลักของเครื่องจักรได้รับการผลิตขึ้นในประเทศญี่ปุ่น กล่าวคือ หัวจักรเย็บผ้า ซึ่งเป็นเครื่องเย็บที่สมบูรณ์ขาดแต่มอเตอร์ตัวจ่ายกำลังและ

⁵⁶ Eian Horwitz. (2001). *Trademark law and Practice (Volume 5)* (2 nded.). pp. 19 – 21.

ตัวพาประกบ จึงเห็นได้ชัดเจนว่าบุคคลซึ่งต้องการซื้อจักรเย็บผ้าที่ผลิตในสหรัฐอเมริกาต้องไม่ยอมรับจักรเย็บผ้างดังกล่าว”

TTAB ได้อนุญาตตามคำขอโดยอ้างว่าเครื่องหมาย หมายถึงดอกกุหลาบที่เป็นที่รู้จักกันดี แม้ว่าจะมีชื่อเรียกขานทางภูมิศาสตร์ CCPA กลับคำตัดสินดังกล่าวและตัดสินว่า เครื่องหมายมีความหมายหลักมากกว่าหนึ่งความหมาย และความหมายหนึ่งหมายถึงสินค้าคุณภาพสูงที่ผลิตในสหรัฐอเมริกา⁵⁷

(2) คำขอโดยฝ่ายเดียวของบริษัท London Gramophone Corp., หัวหน้านายทะเบียนปฏิเสธไม่รับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมาย LONDON เพื่อใช้กับ “แผ่นบันทึกจังหวะเสียง” แม้ว่าผู้ขอจะได้แย้งว่า “ เครื่องหมาย LONDON” โดยความหมายหลักไม่ใช่ชื่อทางภูมิศาสตร์ เนื่องจากคำความหมายและการใช้สอยอย่างอื่นด้วยและมีเมืองอีกหลายเมืองที่มีชื่อว่า London หัวหน้านายทะเบียนตัดสินว่า “แม้ว่าจะเห็นได้ชัดแจ้งว่าวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 1946 คือการแก้ไขบทบัญญัติเดิม ซึ่งกำหนดว่า ชื่อทางภูมิศาสตร์อาจไม่ได้รับการจดทะเบียนเนื่องจากเหตุผลเพียงข้อเดียวคือ มีความหมายทางภูมิศาสตร์ แม้ว่าการความหมายทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวจะไม่สำคัญ ไม่ชัดเจน หรือไม่เกี่ยวข้อง หรือไม่ได้แสดงความเกี่ยวพันอันไม่เป็นความจริงกับตัวสินค้า และพระราชบัญญัติดังกล่าวได้แก้ไขแนวปฏิบัติเช่นว่านี้ก็ตามข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้จะเป็นการตีความจนสุดโต่งและยอมให้มีการจดทะเบียนคำทางภูมิศาสตร์ทุกชื่อหรือแทบทุกชื่อเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ผู้ขอจดทะเบียนชี้ว่า วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้คือการห้ามไม่ให้จดทะเบียนชื่อของสถานที่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นแหล่งที่มาของสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง แต่ในกรณีนี้ ชื่อดังกล่าวไม่อาจใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของผู้ค้ารายใดรายหนึ่งซึ่งค้าขายสินค้าชนิดดังกล่าวและไม่อาจจดทะเบียนได้แม้ว่าจะเป็นไปตามมาตรา 2 (ฉ) ซึ่งบัญญัติถึงการจดทะเบียนชื่อทางภูมิศาสตร์ เมื่อชื่อนั้นทำให้สินค้าของผู้จดทะเบียนแตกต่างจากสินค้าอื่น ตามข้อสมมติฐานของผู้ขอจดทะเบียน มาตรา 2 (ฉ) ไม่อาจนำมาใช้บังคับแก่ชื่อทางภูมิศาสตร์⁵⁸

(3) คดีระหว่างบริษัท Sun Valley Mfg. Co. กับบริษัท Mylish et al., โจทก์ในคดีนี้เป็นบริษัทในรัฐแมซซาชูเซต ซึ่งผลิตเครื่องแต่งกายสำหรับเล่นสกี ต้องการห้ามไม่ให้จำเลยซึ่งเป็นผู้ผลิตเสื้อเชิ้ตในเพนซิลวาเนียใช้ชื่อ Sun Valley และฉลากที่ลอกเลียนแบบมา ศาลกล่าวในหน้า 52 ว่า คดีนี้ไม่ปรากฏว่ามีข้อพิพาทชัดเจนว่าคำว่า Sun Valley เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ดังนั้น

⁵⁷ Etan Horwitz . Ibid . p. 20.

⁵⁸ Etan Horwitz . Ibid . p. 20.

กรณีจึงอาจเข้าใจได้ว่าแม้ว่าชื่อทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวจะไม่อาจใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้ในทุกกรณี ชื่อนั้นอาจได้รับความคุ้มครองในฐานะชื่อทางการค้าได้ ด้วยเหตุนี้ เมื่อชื่อทางภูมิศาสตร์มีความหมายพิเศษ จึงอาจได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับชื่อทางการค้าอื่นโดยอำนาจของหลักการความหมายรอง ศาลพิพากษาว่าโจทก์ไม่สามารถแสดงให้เห็นว่าชื่อดังกล่าวมี “ความหมายรอง” จึงสั่งให้คำร้องตกไป”

(4) คดีระหว่างบริษัท Madera Bonded Wine & Liquor Co. กับ บริษัท R.W.L. Wine & Liquor Co., โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายจดทะเบียน MT. ZION เพื่อใช้กับไวน์ ขอให้ศาลสั่งห้ามไม่ให้จำเลยใช้เครื่องหมาย Mr. Sinai เพื่อใช้กับไวน์ เครื่องหมาย MT. ZION ได้รับการจดทะเบียนในปี 1945 ศาลกล่าวว่า “ในเวลานั้น มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ 1905 (Nims หน้า 751) บัญญัติว่า เครื่องหมายซึ่งประกอบด้วย ชื่อหรือคำทางภูมิศาสตร์เพียงอย่างเดียวไม่อาจจดทะเบียนได้ เว้นแต่ผู้ขอหรือทายาทของผู้ขอจะนำเครื่องหมายดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าจริงและใช้แต่เพียงผู้เดียวเป็นระยะเวลา 10 ปี หลังจากวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 1905 บทบัญญัติดังกล่าวเกิดขึ้นจากข้อสันนิษฐานว่าชื่อดังกล่าวได้สูญเสียความหมายทางภูมิศาสตร์และมีความหมายรอง”

“ข้อห้ามจดทะเบียนชื่อทางภูมิศาสตร์มีเพียงข้อเดียวคือ เมื่อนำมาใช้กับสินค้าของผู้ขอ เครื่องหมายจะต้องถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นหลัก หรือบ่งชี้ลักษณะ โดยทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับสินค้านั้น มาตรา 2 (จ)⁶⁰ The Lanham Act 1946 (15 U.S.C. §1052 (e) ชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นอาจจดทะเบียนได้ตามมาตรา 2 (ฉ) The Lanham Act 1946 หรือ มาตรา 1052 (ฉ)⁶¹ ถ้าเครื่องหมายทำให้สินค้าของผู้ขอแตกต่างจากสินค้าอื่นในการค้าและเจ้าหน้าที่อาจยอมรับพยานหลักฐานเบื้องต้นว่าเครื่องหมายมีลักษณะบ่งเฉพาะดังที่กล่าวไว้ข้างต้น หลักฐานแสดงการใช้เครื่องหมายในทางการค้าโดยผู้ขอแต่เพียงผู้เดียวติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปีนับจากวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียน ข้อกำหนดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านนโยบายทางกฎหมายเรื่องชื่อทางภูมิศาสตร์ซึ่งใช้ในการค้าระหว่างมลรัฐ”⁶²

“เนื่องจากเครื่องหมาย MT. ZION ไม่แม้แต่จะชี้ว่าไวน์ที่ใช้เครื่องหมายนี้ทำใน MT. ZION (ฉลากระบุไว้ชัดเจนว่าไวน์ทำขึ้นในมลรัฐนิวยอร์ก) และชื่อนั้นไม่แสดงถึงความสัมพันธ์ใดๆ กับแหล่งผลิตหรือสถานที่ขาย จึงไม่มีลักษณะบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือบ่งชี้ลักษณะ โดยทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับสินค้า”

⁶⁰ Etan Horwitz . Ibid . pp.20 – 21.

⁶¹ ดู Section 2 (e) The Lanham Act 1946 (15 U.S.C. §1052) อ้างแล้ว.

⁶² ดู Section 2 (f) The Lanham Act 1946 (15 U.S.C. §1052) อ้างแล้ว.

⁶³ Etan Horwitz . Ibid . p. 21.

(5) คดีระหว่างบริษัท The Scotch Whiskey Assoc. กับบริษัท Consolidated Distilled Prods., Inc., ทางบริษัท The Scotch Whiskey Assoc. คัดค้านการใช้เครื่องหมาย LOCH-A-MOOR เพื่อใช้กับสุราหลังอาหารค่ำ ศาลยกคำขอของโจทก์โดย ศาลพิพากษาว่า⁶³

ข้อพิจารณาที่ได้รับการยอมรับในเรื่องการเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์โดยทำให้เข้าใจผิด คือ

(1) ประชาชนเข้าใจหรือไม่ว่าความหมายหลักของเครื่องหมายของสินค้าที่นำเสนอไม่ว่าด้วยวิธีการใดเป็นการเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์

(2) สินค้ามีแหล่งกำเนิดอื่นซึ่งไม่ใช่สถานที่ที่เครื่องหมายบ่งชี้ใช้หรือไม่

(6) คดีขององค์การพลังงานอะตอมแห่งสหราชอาณาจักร ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมาย HARWELL เพื่อใช้กับอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และทางไฟฟ้า โดยกล่าวว่า

จากบันทึกแสดงให้เห็นว่า เครื่องหมาย “HARWELL” เป็นชื่อของหมู่บ้านเล็กๆ ในประเทศอังกฤษ มีประชากรราวสามพันคนซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์วิจัยชื่อดังระดับโลกขององค์การพลังงานอะตอมแห่งสหราชอาณาจักรประมาณ 2 ไมล์ องค์การนี้มีหน้าที่ในการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์นิวเคลียร์ของสิ่งซึ่งระบุในคำขอ ดังที่เห็นได้ชัดเจนว่า อย่างน้อยคำว่า “HARWELL” ในประเทศอังกฤษมีความหมายทางภูมิศาสตร์ โดยเป็นชื่อของหมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยชื่อดังขององค์การพลังงานอะตอมแห่งสหราชอาณาจักร และจากบันทึกที่น่าสืบในคดีนี้ ศาลไม่เห็นว่าการดังกล่าวมีความหมายอื่นใดนอกจากความหมายทางภูมิศาสตร์ตามความเข้าใจของผู้ซื้อสินค้าของผู้ขอในประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น⁶⁴

เมื่อไม่นานมานี้คณะกรรมการได้ขยายข้อพิจารณาว่าเครื่องหมายหลักของคำคือความหมายทางภูมิศาสตร์ และสถานที่ทางภูมิศาสตร์นั้นชัดเจนและอยู่ใกล้ อาจสันนิษฐานได้ว่าประชาชนจะเข้าใจว่าสินค้ามีความสัมพันธ์กับสถานที่ทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวที่เครื่องหมายนำชื่อนั้นไปใช้⁶⁵

ตัวอย่างคดีเช่น

⁶³ Etan Horwitz . Ibid . p. 21.

⁶⁴ Etan Horwitz . Ibid . p. 21.

⁶⁵ Etan Horwitz . Ibid . p. 22.

(1) คดีของบริษัท U.A. Cargo Inc., ศาลพิพากษายื่นคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมาย “U.S. Cargo” เพื่อใช้กับรถบรรทุกได้เพื่อขนสินค้าเนื่องจากเครื่องหมายเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ของสินค้าของผู้ขอ⁶⁶

(2) คดีของบริษัท Carolina Apparel องค์คณะผู้พิพากษาตัดสินว่า ในการปฏิเสธไม่รับคำขอเนื่องจากการเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ นายทะเบียนต้องแสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายเป็นชื่อของสถานที่ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปและประชาชนจะเข้าใจว่าสินค้าหรือบริการในคำขอเกี่ยวข้องกับสถานที่นั้น หากสถานที่นั้นไม่ใช่ที่อันห่างไกลหรือไม่แน่ชัด ประชาชนอาจเข้าใจว่าสินค้าผลิตขึ้นในสถานที่ดังกล่าว⁶⁷

ในการพิจารณาว่าเครื่องหมายนั้นเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์จนทำให้เข้าใจผิดหรือไม่นั้น ต้องแสดงเหตุผลตามหลักวิญญูชนว่าประชาชนอาจจะเชื่อว่าเครื่องหมายกล่าวถึงสถานที่ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดสินค้าและสินค้าไม่ได้มาจากสถานที่⁶⁸

(1) คดีของบริษัท Biesseci S.p.A., ซึ่งมีการปฏิเสธคำขอจดทะเบียนเครื่องหมาย AMERICAN SYSTEM เพื่อใช้กับเสื้อผ้าที่ผลิตในประเทศอิตาลี

ชื่อเล่นและคำเรียกขานอย่างอื่นของบริเวณทางภูมิศาสตร์อาจมีความหมายเดียวกับชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น เครื่องหมายอาจจดทะเบียนได้หากผู้บริโภคไม่เชื่อว่าสินค้าผลิตในบริเวณดังกล่าว⁶⁹

(2) คดีของบริษัท Sweden Freezer Mfg. Co., TTAB ซึ่งอนุญาตให้จดทะเบียนได้โดยกล่าวว่า

ในการพิจารณาปัญหาว่า คำว่า SWEDEN และแบบประดิษฐ์ ซึ่งผู้ขอใช้กับไคเทียมแบบใช้ภายนอก เป็นการทำให้เข้าใจผิดหรือไม่นั้น กรณีที่ใช้ชื่อที่มีความหมายทางภูมิศาสตร์ทำให้เกิดความเข้าใจที่อาจทำให้สินค้าที่ขายโดยใช้คำดังกล่าวดูดี มีคุณภาพ หรือนำชื่อหามาขึ้น ทั้งที่โดยแท้จริงแล้วสินค้านั้นไม่ได้เป็นเช่นนั้น จึงเป็นการล่อลวงหรือทำให้ประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเข้าใจผิดและซื้อสินค้านั้นไป

ศาลเชื่อว่าการใช้คำว่า SWEDEN ของผู้ขอเป็นการใช้โดยเห็นได้ว่าคำว่า SWEDEN เป็นการบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และสถานประกอบการของผู้ขอนั้นอยู่ในเมืองซีแอตเทิล มลรัฐ วอชิงตัน ไม่ใช่ประเทศสวีเดน อย่างไรก็ตามศาลไม่เชื่อว่า การใช้คำว่า SWEDEN จะเป็นการ

⁶⁶ Etan Horwitz . Ibid . p. 22.

⁶⁷ Etan Horwitz . Ibid . p. 22.

⁶⁸ Etan Horwitz . Ibid . p. 22.

⁶⁹ Etan Horwitz . Ibid . p. 22.

หลอกหลวงผู้ซื้อให้ซื้อไต่เทียมใช้ภายนอกของผู้ขอ เนื่องจากเข้าใจผิดว่าสินค้าดังกล่าวผลิตในประเทศสวีเดน⁷⁰

(3) คดีของบริษัท International Minerals & Chemical Corp ในการอนุญาตให้จดทะเบียน TTAB ให้เหตุผลว่า

“เป็นเรื่องแน่ชัดว่าคำว่า KENTUCKY เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ และหากผู้ขอต้องการ จดทะเบียนคำว่า KENTUCKY TURF แต่สินค้าของผู้ขอคือปุ๋ย และเครื่องหมายไม่ได้บ่งชี้ว่าปุ๋ยนั้นผลิตในเคนตักกี หรือมีเจตนาจะใช้หรือขายเฉพาะในเคนตักกีเท่านั้น ความหมายหลักของคำว่า KENTUCKY TURF จึงไม่ได้บ่งชี้ถึงปุ๋ยแต่อย่างใด เครื่องหมายนี้เป็นเพียงการบ่งชี้แหล่งที่มาที่จินตนาการขึ้นและชี้ถึงผลลัพธ์จากการใช้ สินค้า ด้วยเหตุนี้จึงเป็นคำที่คิดขึ้นเองและไม่เป็นจริง ไม่ใช่การเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์”⁷¹

(4) คดีของบริษัท Yardley of London Inc., TTAB อนุญาตให้จดทะเบียนและอธิบายว่า

“...ไม่มีการแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวพันใดๆ ของคำว่า LONDON กับสินค้าดังกล่าวที่ผู้ขอขายอยู่ หรือแสดงให้เห็นว่ามีบุคคลอื่นใช้คำว่า LONDON เพื่อบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ของสินค้าที่คล้ายคลึงกัน”

ศาลเห็นด้วยกับผู้ขอในเรื่องที่ข้อเท็จจริงในคดีนี้เหมือนกับข้อเท็จจริงที่นำมาอ้าง ดังนั้นเครื่องหมาย LONDON LASHES ของผู้ขอจึงไม่เป็นการเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์หรือเล็งถึงลักษณะของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนี้โดยทำให้เข้าใจผิด⁷²

(5) คดีของบริษัท Amerise ซึ่ง TTAB พิพากษาว่า “เป็นเรื่องแน่ชัดว่า เครื่องหมายมีความหมายโดยนัยว่า สินค้าผลิตขึ้นในประเทศอิตาลี โดยพิจารณาจากคำว่า ITALIAN MAIDE อย่างไรก็ตาม คำว่า ITALIAN MAIDE ยังมีอีกความหมายหนึ่ง ซึ่งหมายถึงหญิงสาว ซึ่งเป็นส่วนประกอบในเครื่องหมาย ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อคำนึงถึงว่า สินค้าส่วนใหญ่ที่ปรากฏในคำขอไม่ใช้สินค้าประเภทที่เกี่ยวข้องกับประเทศอิตาลีประเทศเดียว กล่าวคือ การที่ซอสมะเขือเทศ ซอสสปาเก็ตตี้ และสินค้าในทำนองเดียวกันซึ่งผลิตโดยผู้ผลิตชาวอเมริกัน แต่ขายโดยใช้ชื่อและเครื่องหมายเป็นภาษาอิตาลีในตลาดปัจจุบันเป็นเรื่องปกติทั่วไป ดังนั้นผู้ซื้อจึงไม่น่าจะสรุปโดยทันทีที่พบเห็นสินค้าว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศอิตาลี ศาลจึงเห็นว่าเครื่องหมายจากการประกอบกันซึ่งนำ

⁷⁰ Etan Horwitz . Ibid . pp. 22 –23.

⁷¹ Etan Horwitz . Ibid . p. 23.

⁷² Etan Horwitz . Ibid . p. 23.

มาของจดทะเบียนนั้นไม่ใช่เครื่องหมายในประเภทที่ห้ามตามมาตรา 2 (ก) The Lanham Act 1946⁷³ ไม่ใช่จดทะเบียน เนื่องจากเป็นเครื่องหมายที่ทำให้เข้าใจผิด⁷⁴

ในทางกลับกันหากเครื่องหมายบ่งชี้แหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ของสินค้า เครื่องหมายอาจไม่สามารถจดทะเบียนได้⁷⁵

(1) คดีของ Wade ซึ่งศาลพิพากษาขึ้นการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายเนื่องจากคำว่า NEW YORK เป็นคำที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นแหล่งกำเนิดเครื่องหนังและสินค้าของผู้ผลิตผลิตขึ้นในรัฐมิชิแกน⁷⁶

(2) คดีของบริษัท Salem China Co., TTAB พิพากษาขึ้นตามคำสั่งของนายทะเบียนที่ไม่รับจดทะเบียนว่า

ลีโมญจ์ คือเมืองในประเทศฝรั่งเศสซึ่งมีชื่อเสียงและโด่งดังไปทั่วโลกในเรื่องเครื่องดินเผาหรือเครื่องเคลือบที่ผลิตในเมืองดังกล่าว เครื่องดินเผาหรือเครื่องเคลือบของลีโมญจน์ั้น ทำจากดินเหนียวชนิดหนึ่งที่พบได้ในบริเวณใกล้เคียงของเมืองดังกล่าวเท่านั้น และเครื่องดินเผาหรือเครื่องเคลือบดังกล่าวไม่อาจทำขึ้นได้ในสถานที่อื่นใด⁷⁷

(3) คดีของ ริชมอนด์ TTAB ตัดสินปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน โดย อธิบายว่า อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงความนิยมและชื่อเสียงของน้ำหอมในประเทศสหรัฐอเมริกา ดูเหมือนจะเห็นได้ชัดว่าผู้ซื้อน้ำหอมจำนวนมากเชื่อว่าน้ำหอมที่ผลิตในประเทศฝรั่งเศสจะมีคุณภาพดีกว่าและมีคุณลักษณะที่น่าพึงพอใจซึ่งไม่มีอยู่ในน้ำหอมที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา ปารีสจึงเป็นศูนย์กลางของน้ำหอม (ขอให้สังเกตว่าฉลากของผู้ขอมีการระบุว่าเป็น Paris-New York แม้ว่าโรงงานผสมและบรรจุกล่องของผู้ขอจะตั้งอยู่ในเมืองกลาสส์ก็ตาม) เมื่อนำมาใช้กับน้ำ

⁷³ The Lanham Act 1946 (15 U.S.C. 1052)

Section 2 (a) Consists of or comprises immoral, deceptive, or scandalous matter; or matter which may disparage or falsely suggest a connection with persons, living or dead, institutions, beliefs, or national symbols, or bring them into contempt, or disrepute; or a geographical indication which, when used on or in connection with wines or spirits, identifies a place other than the origin of the goods and is first used on or in connection with wines or spirits by the applicant on or after one year after the date on which the WTO Agreement (as defined in section 2(9) of the Uruguay Round Agreements Act enters into force with respect to the United States.

⁷⁴ Etan Horwitz . Ibid . p. 23.

⁷⁵ Etan Horwitz . Ibid . p. 23.

⁷⁶ Etan Horwitz . Ibid . p. 23.

⁷⁷ Etan Horwitz . Ibid . p. 23.

หอมคำว่า PARIS จึงมีอิทธิพลต่อการขายและการโฆษณา เนื่องจากโดยปกติแล้ว น้ำหอมที่ทำในปารีสจะมีคุณภาพพิเศษหรือดีกว่าหรือมีคุณลักษณะพิเศษที่น่าพึงพอใจ จึงสรุปได้ว่า การที่ผู้ขอใช้คำว่า MAID IN PARIS กับน้ำหอมที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา อาจเป็นการหลอกให้ผู้ซื้อคิดว่าน้ำหอมดังกล่าวนำเข้ามาจากปารีส ประเทศฝรั่งเศส ดังนั้นเครื่องหมาย MAID IN PARIS จึงเป็น “การทำให้เข้าใจผิด” ตามความหมายของมาตรา 2 (ก) และไม่อาจจดทะเบียนได้⁷⁶

(4) คดีของบริษัท Danish Maid Cultured Prods., Inc., TTAB ให้เหตุผลในการไม่รับจดทะเบียนไว้ว่า “ศาลเห็นว่าเหตุผลที่สมควรที่สุดในการใช้เครื่องหมายโดยผู้ขอคือ การบ่งชี้ว่าเครื่องหมายมีความสัมพันธ์บางอย่างกับสินค้าที่ผลิตในฮอลแลนด์ หรือบริการของผู้ขอเกี่ยวข้องกับฮอลแลนด์ และผู้ขอไม่ได้อธิบายเหตุผลในการใช้เครื่องหมายดังกล่าวของตน ด้วยเหตุนี้ศาลจึงไม่เห็นด้วยว่า คำว่า “Maid” ในเครื่องหมาย จะเป็นที่เข้าใจว่าหมายถึงหญิงสาวชาวเดนิช หรือสาวใช้ชาวเดนิช ไม่ใช่การเล่นคำอย่างขัดแย้งกับคำว่า Danish made cultured products”⁷⁹

ข้อพิจารณาข้อสุดท้ายคือ ผู้ซื้อถูกแรงกระตุ้นในการซื้อหรือไม่ซื้อสินค้าจากความเชื่อว่าสินค้ามีแหล่งกำเนิดในสถานที่ภูมิศาสตร์ที่เครื่องหมายบ่งชี้หรือเชื่อว่าเครื่องหมายบ่งชี้แหล่งผลิตหรือแหล่งจำหน่ายสินค้าหรือไม่⁸⁰

คดีของบริษัท Charles S. Loeb Pipes, Inc., โดย TTAB มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนคำว่า OLD DOMINION เพื่อใช้กับไปป์ยาสูบ เนื่องจากคำว่า OLD DOMINION เป็นชื่อเล่นของรัฐเวอร์จิเนีย พืชที่ปลูกมากที่สุดของรัฐดังกล่าวคือยาสูบและ “เป็นชื่อเสียงที่ประชาชนผู้ซื้อน่าจะรู้จักว่าเป็นอีกชื่อของรัฐเวอร์จิเนียและเมื่อนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ยาสูบของผู้ขอจะสื่อถึงความหมายหลักทางภูมิศาสตร์”⁸¹

เครื่องหมายการค้า ตาม กฎหมายคอมมอนลอร์ และ The Lanham Act 1946 บังคับต่อเครื่องหมายซึ่งเล็งถึงลักษณะสำคัญทางภูมิศาสตร์ของสินค้าเช่นเดียวกับที่บังคับต่อเครื่องหมายซึ่งเล็งถึงลักษณะหรือคุณภาพของสินค้า ในมาตรา 2 (จ) (2) The Lanham Act 1946⁸² บัญญัติเงื่อนไขห้ามจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งประกอบด้วยเครื่องหมายซึ่งเมื่อใช้กับสินค้าของผู้ขอ มีลักษณะเป็นการเล็งถึงลักษณะสำคัญทางภูมิศาสตร์หรือเล็งถึงลักษณะที่ไม่ถูกต้องของสินค้าดังกล่าว

⁷⁶ Etan Horwitz . Ibid . pp. USA. 23 – 24.

⁷⁹ Etan Horwitz . Ibid . p. 24.

⁸⁰ Etan Horwitz . Ibid . p. 24.

⁸¹ Etan Horwitz . Ibid . p. 24.

⁸² ดู Section 2 (e) The Lanham Act 1946 (15 U.S.C. §1052) . อ้างแล้ว.

การคุ้มครองหรือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะสามารถทำได้กับเครื่องหมายซึ่งถึงถึงลักษณะสำคัญทางภูมิศาสตร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคำดังกล่าวมีความหมายรองจากการนำไปใช้

ตัวอย่างเช่น

คดีระหว่าง บริษัท อเมริกัน วอลเชม วอทช์ กับ บริษัท ยูไนเต็ด สเตทส์ วอทช์⁸³

คดีดังกล่าว ศาลได้มีคำสั่งห้ามมิให้จำเลยกระทำการโฆษณาภาพของจำเลยว่า Waltham Watch หรือ Waltham Watches และไม่ให้นำคำ Waltham กับภาพของตนด้วยวิธีการที่อาจทำให้ประชาชนเกิดความสับสน โจทก์เป็นผู้ผลิตนาฬิกาขายแรกในวอลเชม และมีชื่อเสียงอย่างมากก่อนที่จำเลยจะเริ่มธุรกิจ

ซึ่งในชั้นพิจารณาพบว่า คำว่า Waltham นั้น เดิมโจทก์ได้นำมาใช้โดยมีความหมายทางภูมิศาสตร์ และในปัจจุบันเนื่องจากการนำมาใช้กับภาพของโจทก์เป็นเวลานาน คำดังกล่าวจึงมีความหมายรอง โดยประชาชนคุ้นเคยกับชื่อดังกล่าว

จึงมีประเด็นในระหว่างการพิจารณา คือ ศาลสามารถห้ามจำเลยโดยไม่ให้นำคำ Waltham หรือ Waltham Mass บนแผ่นเหล็กก้านหลังนาฬิกาโดยไม่มีข้อความประกอบ ซึ่งจะทำให้นาฬิกาของจำเลยแตกต่างจากนาฬิกาของโจทก์ได้หรือไม่

ผู้พิพากษาในคดีนี้เห็นว่า การบ่งชี้สถานที่ในการดำเนินกิจการผลิตนาฬิกาของจำเลยนั้นมีความสำคัญทางธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ผู้ผลิตนาฬิกามีสิทธิที่จะสลักหลังชื่อลงด้านหลังนาฬิกาของตน แต่อย่างไรก็ตาม ผู้พิพากษาเห็นสมควรมีคำสั่งห้ามมิให้สลักชื่อ และยังคงมีความเห็นว่าการใช้คำว่า Waltham ในความหมายทางภูมิศาสตร์บนหน้าปัดนั้นไม่มีความสำคัญ

ผู้พิพากษาในคดี ผู้พิพากษาโฮลล์ ได้ให้ความเห็นว่า⁸⁴

“โจทก์ไม่ควรจะสูญเสียประโยชน์ของตนเนื่องจากการที่ประชาชนเข้าใจผิดว่าผู้ผลิตอีกรายหนึ่งเป็นโจทก์ และจำเลยควรมีเสรีในการผลิตนาฬิกาของตนในเมืองวอลเชมและสามารถบอกต่อบุคคลอื่นว่าตนเป็นผู้ผลิตนาฬิกาดังกล่าว แต่ความต้องการทั้งสองประการนี้ ไม่สามารถกระทำได้อย่างเต็มที่และศาลจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตให้ดีที่สุดเท่าที่ศาลจะสามารถกระทำได้โดยแท้จริงแล้วบุคคลไม่มีสิทธิใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์ หรือใช้สี หรือ หรือแม้แต่ชื่อเฉพาะ อันจะ

⁸³ Beverly W. Partishall , David Crsig Hilliard. (1987). *Trademarks Case and Materials Series*. pp. 54-55.

⁸⁴ Donald S. Chisum , Michael A. Jacobs. (1992). *Understanding Intellectual Property Law*. p.95.

เป็นการตัดสิทธิของบุคคลอื่นซึ่งใช้ชื่อที่คล้ายกัน ชื่อของบุคคลหนึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องกับสินค้าของบุคคลอื่นทำให้บุคคลที่มีชื่อเดียวกันแต่เข้ามาดำเนินกิจการในภายหลังไม่อาจใช้ชื่อของนั้นหากไม่สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าของตน ดังนั้นศาลจึงแน่ใจว่าชื่อทางภูมิศาสตร์อาจมีความเกี่ยวพันในทำนองเดียวกันและส่งผลกระทบต่อในทำนองเดียวกันเช่นกัน”

ผู้พิพากษาในคดีนี้ พิจารณาไม่ให้จำเลยใช้คำว่า Waltham หรือ Waltham Mass บนหน้าปกนาฬิกา แม้ว่าบริษัทจะผลิตนาฬิกาของตนในเมืองวอลธัมก็ตาม

ใน คำๆหนึ่งที่จะถือว่าถึงถึงลักษณะสำคัญทางภูมิศาสตร์ หรือการถึงถึงลักษณะที่ไม่ถูกต้องของสินค้า

(1) มีความหมายในทางภูมิศาสตร์

(2) ผู้ซื้ออาจจะถึงถึงสถานที่ทางภูมิศาสตร์ของแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการ เงื่อนไขในข้อ 2 กล่าวถึงการเชื่อมโยงสินค้ากับสถานที่โดยประชาชนผู้บริโภคทั่วไป

ตาม กฎหมายคอมมอนลอว์ และ The Lanham Act 1946 ได้กำหนดว่า คำที่ถึงถึงถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์โดยไม่ถูกต้อง และคำที่ถึงถึงถึงลักษณะแบบอื่นๆ สินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะมาจากสินค้าหรือไม่ นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญ

ตัวอย่างเช่น

คดี In Re Nantucket , Inc⁸⁵

ในวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 1978 บริษัทแนนทักเก็ตซึ่งตั้งอยู่ในมลรัฐเดโร โกลนา ได้ยื่นคำร้องเลขที่ 162,716 เพื่อขอจดทะเบียนคำว่า NANTUCKET เพื่อใช้กับเสื้อเชิ้ตบุรุษในสมุดทะเบียนหลัก

บริษัท NANTUCKET แดงต่อ USPTO เสื้อเชิ้ตของตนไม่ได้ทำขึ้นในเกาะ NANTUCKET และยืนยันว่าผู้ซื้อจะไม่เข้าใจผิดว่าเครื่องหมายของตนหมายความว่าเสื้อเชิ้ตนั้นผลิตในเกาะ NANTUCKET เนื่องจากเกาะดังกล่าวไม่มีชื่อเสียงว่าเป็นตลาดหลักของเสื้อเชิ้ตบุรุษ บริษัท NANTUCKET ยังกล่าวต่อว่า “เมื่อใช้กับสินค้าของผู้ขอ” การถึงถึงถึงลักษณะ ของสินค้าของผู้ขอ ไม่ใช่จากลักษณะของมันเอง โดยบริษัท NANTUCKET แย้งว่า เมื่อใช้กับเสื้อเชิ้ต NANTUCKET นั้นไม่เฉพาะเจาะจง และไม่ถึงถึงถึงถึงลักษณะของสินค้า เนื่องจากประชาชนไม่เห็นความเกี่ยวข้องระหว่างเสื้อเชิ้ตกับเกาะ NANTUCKET

คณะกรรมการมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนโดยอ้างเหตุผลตามมาตรา 2 (จ) (2) The Lanham Act 1946 , 15 U.S.C. § 1052 (e)(2) โดยคณะกรรมการอ้างความหมายตามพจนานุกรมว่า

⁸⁵ Margreth Barrett. (1995). *Intellectual Property Case and Materials*. pp.665 - 669.

“NANTUCKET” หมายถึง เกาะในมหาสมุทรแอตแลนติกในมลรัฐ เซาธ์ แมสซาชูเซตส์ และตัดสินว่า NANTUCKET นั้นถึงถึงลักษณะสำคัญทางภูมิศาสตร์ของสินค้าหรือสิ่งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ถูกต้องของสินค้าโดยมีเจตนาหลอกลวง ขึ้นอยู่กับว่าเชื้อชาติของ NANTUCKET ทำหรือไม่ได้ทำในเกาะ NANTUCKET

คณะกรรมการจึงมีคำสั่งเด็ดขาดปฏิเสธคำขอโดยให้ความเห็นว่า เนื่องจากเชื้อชาติไม่ได้ทำขึ้นในเกาะ NANTUCKET จึงถึงถึงลักษณะสำคัญทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ถูกต้องของสินค้า โดยคณะกรรมการอ้างถึงคดี อเมอไรส์ , 160 UAPQ 687 (TTAB 1969) และคดี ชาร์ล เอส โลบ์ ไปปีส คณะกรรมการได้อ้างอิงหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) ผู้บริโภคเห็นว่า คำดังกล่าวมีความหมายหลักหรือชัดเจนเป็นความหมายทางภูมิศาสตร์หรือไม่ กล่าวคือ คำนั้นมีความหมายทางภูมิศาสตร์ที่เป็นที่รับรู้กันในกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปหรือไม่ หากไม่สามารถรับรู้ถึงความหมายทางภูมิศาสตร์เครื่องหมายคำนั้นสามารถจดทะเบียนได้

(ข) สินค้าหรือบริการของผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทำขึ้นในสถานที่ซึ่งได้รับการอ้างอิงหรือไม่ หากสินค้าของผู้ขอได้ทำขึ้นคำดังกล่าวจึงจะถึงถึงลักษณะสำคัญทางภูมิศาสตร์ของสินค้า แต่ถ้าหากไม่ได้ทำขึ้นในสถานที่ได้รับการอ้างอิง คำนั้นถึงถึงลักษณะสำคัญทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ถูกต้อง

(ค) หากคำดังกล่าวมีความหมายหลักเป็นความหมายทางภูมิศาสตร์ และสินค้าหรือบริการของผู้จดทะเบียนไม่ได้ทำขึ้นในสถานที่ซึ่งได้รับการอ้างอิง การใช้คำดังกล่าว หรือการอ้างมีเจตนาหลอกลวงประชาชนเกี่ยวกับแหล่งที่มาของสินค้าซึ่งใช้เครื่องหมายดังกล่าว เครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายที่มีเจตนาหลอกลวงและต้องห้ามโดยเด็ดขาดตามมาตรา 2 (ก) The Lanham Act 1946 , 15 U.S.C. § 1052 (a)³⁶

คณะกรรมการยังกล่าวอีกว่า คำทุกคำซึ่งเมื่อใช้กับสินค้าหรือบริการของผู้ขอแล้ว ประชาชนเห็นว่ามี ความหมายหลัก หรือชัดเจนว่าเป็นความหมายทางภูมิศาสตร์ ต้องห้ามไม่ให้จดทะเบียนตามมาตรา 2 (จ) (2) The Lanham Act 1946 ไม่ว่าโดยแท้จริงแล้วบริเวณหรือสถานที่ซึ่งได้รับการอ้างอิงนั้นจะไม่มีชื่อด้านสินค้าหรือบริการประเภทดังกล่าวก็ตาม

³⁶ ดู Section 2 (a) The Lanham Act 1946 (15 U.S.C. §1052) .อ้างแล้ว.

คณะกรรมการตัดสินว่า คำว่า NANTUCKET ได้รับการเข้าใจว่ามีความหมายทางภูมิศาสตร์ และไม่มี ความหมายอื่นซึ่งไม่ใช่ความหมายทางภูมิศาสตร์ ดังนั้นจึงต้องห้ามใน มาตรา 2 (จ) (2) The Lanham Act 1946⁸⁷

คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติในการจดทะเบียนของคำทางภูมิศาสตร์ ตามมาตรา 2 (จ) (2) ว่าประชาชนเห็นความเกี่ยวพันระหว่างสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่งกับ บริเวณทางภูมิศาสตร์แห่งใดแห่งหนึ่งหรือไม่ ปัญหาในการบังคับใช้มาตรา 2 (จ) (2) จะต้อง พิจารณาถึงการเชื่อมโยงสินค้ากับบริเวณใดบริเวณหนึ่งโดยประชาชนหรือไม่ ทางคณะกรรมการ อาศัยเพียงคำถามข้อเดียวว่า เครื่องหมายนั้นเป็นที่ยอมรับหรือไม่ในหมู่ประชาชนกลุ่มใหญ่ ในคดี NANTUCKET อยู่ในหลักเกณฑ์ข้อนี้ เมื่อพบว่าเครื่องหมายเป็นชื่อของสถานที่ที่เป็นที่รู้จัก กล่าว คือ เครื่องหมายมีความหมายทางภูมิศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับในขณะนั้น ประเด็นต่อไป สินค้าของผู้ ขอบเกิดขึ้นในสถานที่ดังกล่าวหรือไม่ จึงไม่มีความสำคัญจากการตรวจสอบของคณะกรรมการ เนื่องจาก หากพบว่ามี เครื่องหมายนี้จะถึงถึงลักษณะสำคัญทางภูมิศาสตร์ของสินค้า แต่หากพบว่ามี เครื่องหมายนี้จะ ถึงถึงลักษณะสำคัญทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ถูกต้องของสินค้า ไม่ว่าจะ เป็นในกรณี ใด ผลก็ไม่ต่างกัน คือ เครื่องหมายจะถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนในสมุดทะเบียนหลัก เว้นแต่จะเข้า กรณีหลักเกณฑ์ในมาตรา 2 (ฉ) The Lanham Act 1946⁸⁸

แต่ศาลได้กลับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ เนื่องจากไม่มีสิ่งใดบ่งชี้ว่า ประชาชนผู้ซื้อสินค้าจะคาดหวังว่าสื่อเจตนาจะต้องมาจากเกาะ NANTUCKET หรือ รีสอร์ทหน้าร้อน ในแมสซาชูเซตส์ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งกำหนดว่าเครื่องหมายจะ ถึงถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์หรือถึงถึงลักษณะที่ไม่ถูกต้องของสินค้าเมื่อใช้กับสินค้า ดังนั้นหาก สินค้าไม่ได้ผลิตขึ้นในบริเวณที่เครื่องหมายนำชื่อไปใช้ เครื่องหมายนั้นไม่เพียงแต่ถึงถึงลักษณะไม่ ถูกต้อง แต่มีเจตนาหลอกลวงด้วย ก่อนที่จะนำหลักเกณฑ์ทางกฎหมายมาใช้บังคับจะต้องมีเหตุผล อันสมควรให้เชื่อที่ผู้ซื้ออาจจะถูกหลอกลวง คำตัดสินของศาลได้ยืนยันว่า การตัดสินเรื่องการถึง ถึงถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ถูกต้องและมีเจตนาหลอกลวงนั้นไม่อาจกระทำได้ หากไม่คำนึงว่า ประชาชนจะเห็นความเกี่ยวพันระหว่างสินค้ากับสถานที่ซึ่งเครื่องหมายนำชื่อมาใช้ ดังนั้นหากสินค้าไม่ได้มาจากสถานที่ซึ่งถูกอ้างชื่อนั้น และประชาชนเห็นความเกี่ยวพันเชื่อมโยงระหว่างสินค้า หรือสถานที่แล้ว ประชาชนไม่ได้ถูกหลอกลวง และเครื่องหมายจึงไม่ถึงถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ ที่ไม่ถูกต้องโดยมีเจตนาหลอกลวง

⁸⁷ ดู Section 2 (e) The Lanham Act 1946 (15 U.S.C. §1052). อ้างแล้ว.

⁸⁸ ดู Section 2 (f) The Lanham Act 1946 (15 U.S.C. §1052). อ้างแล้ว.

โดยในคดี NANTUCKET ผู้พิพากษาไนส์⁸⁹ เขียนความเห็นโดยละเอียด ว่า เครื่องหมายอาจถึงถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ถูกต้องได้หากสถานที่ทางภูมิศาสตร์ได้รับการกล่าวอ้างนั้นมีชื่อด้านสินค้าหรือบริการประเภทที่อ้าง

“การคุ้มครองและการจดทะเบียนชื่อทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องหมายแสดงถึงแนวคิดที่อาจเปรียบเทียบได้กับแนวคิดที่ใช้บังคับกับนามสกุลรวมไปถึงคำอื่นๆซึ่งถึงถึงลักษณะหรือคุณภาพของสินค้าหรือบริการ ชื่อทางภูมิศาสตร์หนึ่งๆอาจมองได้ว่าเป็นลูกผสมระหว่างสองแนวคิดเช่นว่า

“ปัญหาแรกคือ การถึงถึงลักษณะที่ไม่ถูกต้องชื่อดังกล่าวมีลักษณะสำคัญเป็นความหมายทางภูมิศาสตร์หรือไม่”

“คำทางภูมิศาสตร์อาจได้รับการนำมาใช้ลักษณะที่เป็น (1) ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง ซึ่งรวมถึงการใช้โดยเฉพาะเจาะจง และเป็นการชี้แนะ (2) คำสามัญ (3) ถึงถึงลักษณะของสินค้า (4) ถึงถึงลักษณะที่ไม่ถูกต้องของสินค้าโดยมีเจตนาหลอกลวง (5) มีเจตนาหลอกลวง การตัดสินใจดังกล่าวสามารถกระทำได้อีกเมื่อได้คำนึงถึงสินค้าซึ่งใช้ชื่อหรือคำดังกล่าว ประเด็นซึ่งมักจะต้องพิจารณาในทุกคดี คือ ประชาชนเห็นว่าคำดังกล่าวมีความหมายเกี่ยวกับสินค้าซึ่งใช้คำเช่นนั้นนั้นเป็นเช่นใด

ดังนั้น ศาลได้วางแนวคิดว่า ชื่อทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ประกอบการเป็นคำที่ถึงถึงลักษณะของสินค้าเมื่อนำมาใช้กับสินค้าดังกล่าว จึงสันนิษฐานว่ามี การเกี่ยวพันระหว่างสินค้าและสถานที่

ชื่อทางภูมิศาสตร์อาจไม่ได้รับความคุ้มครองหรือจดทะเบียนได้ เพราะว่าเป็นที่ชื่อทางภูมิศาสตร์ แต่เพราะว่ามันบอกประชาชนถึงบางสิ่งเกี่ยวกับสินค้าหรือผู้ผลิตซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ค้าแข่งรายอื่นมีสิทธิที่จะบอกแก่ประชาชนเช่นกัน ดังนั้นชื่อของสถานที่ซึ่งไม่มีการกระทำการค้าจึงเป็นการใช้ที่ไม่เจาะจง

ผู้พิพากษาไนส์ อ้างถึงการบังคับใช้กฎหมายคอมมอนลอว์ และ The Lanham Act 1946 กับชื่อทางภูมิศาสตร์ โดยกล่าวถึงการบังคับใช้กฎหมายคอมมอนลอว์ว่า⁹⁰

หลักพื้นฐานในการพิจารณาคุณสมบัติในการจดทะเบียนและคุณสมบัติในการคุ้มครองของชื่อทางภูมิศาสตร์ใดๆ ในฐานะเครื่องหมายการค้า คือ แนวปฏิบัติทางการค้าอันกระทำเป็นปกติของพ่อค้า ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ค้าปลีกในท้องถิ่น ในการใช้

⁸⁹ Donald S. Chisum , Michael A. Jacobs .Ibid . p.97.

⁹⁰ Donald S. Chisum , Michael A. Jacobs .Ibid . p. 99.

ชื่อของสถานที่ประกอบการของคนกับสินค้าของคน หรือใช้ชื่อดังกล่าวเป็นชื่อทางการค้าของตน เนื่องจากประชาชนควรจะต้องทราบถึงแนวปฏิบัติทางการค้าอันกระทำเป็นปกติดังกล่าว เดิมกฎหมายคอมมอนลอว์ถือว่าการใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์ทั้งหมดเป็นการใช้โดยไม่เป็นทางการและไม่อาจได้รับความคุ้มครอง เชื่อกันว่าชื่อดังกล่าวนั้นไม่ถือว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ของแหล่งที่มาใดๆ ดังนั้นศาลต้องเริ่มต้นจากแนวคิดที่ว่า ชื่อทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ประกอบการเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะของสินค้าเมื่อนำมาใช้กับสินค้านั้น และด้วยเหตุนี้จึงสันนิษฐานว่ามีการเชื่อมระหว่างสินค้ากับสถานที่

อย่างไรก็ตาม คำอื่นๆ ซึ่งเล็งถึงลักษณะเมื่อนำมาใช้เป็นครั้งแรก เป็นที่ยอมรับกันว่าการใช้แต่เพียงผู้เดียวและโดยแพร่หลาย เจ้าของเครื่องหมายการค้าคนหนึ่งอาจสร้างความนิยมในชื่ออันเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ได้ โดยแสดงหลักฐานว่าชื่อดังกล่าวเป็นชื่อที่เป็นทางการในความเห็นของประชาชน และบ่งชี้ถึงแหล่งที่มาของสินค้า

ส่วนใน The Lanham Act 1946⁹¹ ผู้พิพากษาในสก็อตต์กล่าวว่า

มาตรา 2 (จ) เดิมได้รับการร่างขึ้นเพื่อห้ามไม่ให้จดทะเบียนคำซึ่งมีความหมายทางภูมิศาสตร์หรือเล็งถึงลักษณะของสินค้า เมื่อใช้กับสินค้านั้นในสมุดทะเบียนหลัก บทบัญญัตินี้ถูกจำกัดและแบ่งออกเป็น (1) เล็งถึงลักษณะของสินค้านั้น หรือ (2) เล็งถึงลักษณะสำคัญทางภูมิศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงข้อหลังนี้ได้รับการยกเว้นจากมาตรา 2 (จ) (2)

ผู้พิพากษาในสก็อตต์แย้งว่า การโต้แย้งเรื่องการเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ว่าละเมิดสิทธินั้น ควรเป็นข้ออ้างของบุคคลซึ่งมีสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายในการใช้ชื่อนั้น⁹²

คดี In Re Loew' Theatres, Inc⁹³

บริษัท In Re Loew' Theatres, Inc. ซึ่งประกอบกิจการในเขตลอสแอนเจลิส ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า DURANGO เพื่อใช้กับยาสูบชนิดเดียว โดยอ้างว่าได้ใช้เครื่องหมายนี้มาตั้งแต่ 9 กันยายน ค.ศ. 1981 คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนในสมุดทะเบียนหลักเนื่องจากเหตุผลว่าเครื่องหมายนั้นเล็งถึงลักษณะสำคัญทางภูมิศาสตร์หรือเล็งถึงลักษณะที่ไม่ถูกต้องของสินค้าโดยมีเจตนาหลอกลวง ดังนั้นจึงต้องห้ามไม่ให้จดทะเบียนในสมุดหลักตามมาตรา 2 (จ) The Lanham Act 1946

นายทะเบียนเห็นว่า ยาสูบนั้นเป็นพืชที่ปลูกในเขตคูร์นโก แถบประเทศเม็กซิโก ประชาชนผู้ซื้อสินค้าจึงอาจคาดหวังว่ายาสูบชนิดเดียวซึ่งใช้ชื่อ DURANGO

⁹¹ Donald S. Chisum, Michael A. Jacobs. Ibid. p. 99.

⁹² Donald S. Chisum, Michael A. Jacobs. Ibid. pp. 97-98.

⁹³ Paul Goldstein. (1993). Copyright, Patent, Trademark And Related State Doctrines Case

บริษัท In Re Loew ' Theatres, Inc. พยายามหักล้างคำปฏิเสธโดยโต้แย้งว่า (1) ทะเบียนเลขที่ 923094 ของ บริษัท In Re Loew ' Theatres, Inc. ที่มีอยู่เดิมเป็นทะเบียนของเครื่องหมาย DURANGO ทำให้ บริษัท In Re Loew ' Theatres, Inc. มีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายนี้ และ (2) หลักฐานซึ่งคณะกรรมการอ้างมานั้นไม่เพียงพอที่จะบ่งชี้ว่าประชาชนผู้ซื้อสินค้าจะเห็นถึงความเกี่ยวพันของสินค้ากับสถานที่ระหว่างอาซูบกับเขตดัวร์น โก้ในแถบเม็กซิโก

นายทะเบียนยังคงยืนยันปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนและสนับสนุนเอกสารเกี่ยวกับความหมายทางภูมิศาสตร์ของชื่อดัวร์น โก้ โดยอ้างหมวดชื่อทางภูมิศาสตร์ในพจนานุกรมเวปสเตอร์ นิว คอลเลจเอดจ ,G&C Meriam, Company .Springfield.Massachusetts (1979) ตามความเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ในเขตและเมืองดัวร์น โก้ ประเทศเม็กซิโก นายทะเบียนเชื่อว่าหลักฐานการผลิตอาซูบในเมืองดัวร์น โก้ นั้นได้พิสูจน์ให้เห็นว่าคดีมีมูลโดยแสดงว่าประชาชนเชื่อมโยงสินค้ากับสถานที่อันเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิเสธ ตามมาตรา 2 (จ) นายทะเบียนพิจารณาเห็นว่าหลักฐานดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียน และยังอ้างถึงการไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับระยะเวลาและวิธีในการใช้เครื่องหมาย ลักษณะและขอบเขตในการโฆษณา หรือความพยายามของ บริษัท In Re Loew ' Theatres, Inc. ในการที่จะทำให้เครื่องหมายดังกล่าวมีลักษณะบ่งเฉพาะซึ่งจะส่งผลให้ บริษัท In Re Loew ' Theatres, Inc. มีสิทธิที่จะขอจดทะเบียนตามมาตรา 2 (จ) (15 U.S.C.A.§1052 (จ) และประการสุดท้าย นายทะเบียนกล่าวระบุว่าเนื่องจากสินค้าของ บริษัท In Re Loew ' Theatres, Inc. ไม่ได้มาจากสถานที่ซึ่งอ้างชื่อ เครื่องหมายจึงถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเนื่องจากถึงถึงลักษณะสำคัญทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ถูกต้อง โดยมีเจตนาหลอกลวง

บริษัท In Re Loew ' Theatres, Inc ไม่ได้โต้แย้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของสินค้า รวมทั้งไม่ได้ยื่นหลักฐานเพิ่มเติมเพื่ออ้างถึงความหมายรองของเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียน แต่กลับยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ส่วนและอุทธรณ์เครื่องหมายการค้า ซึ่งขอให้พิจารณาใหม่ คณะกรรมการตัดสินตามคำสั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายของนายทะเบียนและศาลได้พิพากษาขึ้นตามคำสั่งของคณะกรรมการ

ประเด็นปัญหา ในคดี In Re Loew ' Theatres, Inc นี้คือเครื่องหมาย DURANGO นั้นถึงถึงลักษณะสำคัญทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ถูกต้องโดยเจตนาหลอกลวงเพื่อใช้กับอาซูบชนิดเดียวตามมาตรา 2 (จ) หรือไม่

มาตรา 2 (จ) (2) The Lanham Act 1946 เครื่องหมายไม่อาจจดทะเบียนในสมุดหลักทะเบียนหลักได้ หากเครื่องหมายนั้น เมื่อใช้กับสินค้าของผู้ขอถึงถึงลักษณะสำคัญทางภูมิศาสตร์ไม่ถูกต้องของสินค้าโดยมีเจตนาหลอกลวง บทบัญญัติข้อนี้ได้รับวิเคราะห้ในคดี

NANTUCKET เพื่อใช้กับเสื้อเชิ้ตที่ไม่ได้ผลิตในเมือง NANTUCKET โดยศาลกล่าวว่าเพื่อให้การปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเป็นผลสมบูรณ์ ตามมาตรา 2 (จ) The Lanham Act 1946⁴⁴ USPTO ไม่เพียงแต่พิสูจน์ว่าเครื่องหมายนั้นเป็นสถานที่ทางภูมิศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป แต่ยังคงพิสูจน์อีกว่าประชาชนอาจจะเชื่อว่าสินค้าซึ่งใช้กับเครื่องหมายที่จดทะเบียนนั้นผลิตขึ้นในสถานที่ดังกล่าว หลักเกณฑ์ข้อหลังนี้เกิดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติว่า การเล็งถึงลักษณะหรือการเล็งถึงลักษณะที่ไม่ถูกต้องโดยมีเจตนาหลอกลวงของเครื่องหมายต้องได้รับการพิจารณาเมื่อนำมาใช้กับสินค้าของผู้ขอ ในกรณีนี้สะท้อนให้เห็นถึงหลักเกณฑ์ในกฎหมายคอมมอนลอว์ ว่าชื่อทางภูมิศาสตร์ซึ่งใช้โดยไม่เป็นความจริง ไม่ชัดเจน หรือเกินความจริง อาจได้รับการคุ้มครอง เนื่องจากการใช้ในลักษณะดังกล่าวไม่มีความสำคัญในแง่ของชื่อทางภูมิศาสตร์

บริษัท In Re Loew ' Theatres, Inc. ได้แย้ง (1) DURANGO ยังเป็นชื่อเมืองในมลรัฐโคโลราโด และในประเทศสเปน ดังนั้น DURANGO ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับบริเวณที่ปลูกยาสูบในประเทศเม็กซิโก (2) USPTO ไม่แสดงหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าประชาชนได้เห็นถึงความเกี่ยวพันระหว่างสินค้ากับสถานที่ระหว่างยาสูบและชื่อทางภูมิศาสตร์

ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า USPTO ได้แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวพันของสินค้ากับสถานที่ระหว่างยาสูบและชื่อทางภูมิศาสตร์ DURANGO แล้ว ในที่สุด การใช้ชื่อ DURANGO เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ในแบบอื่นๆ อย่างเช่น เมือง DURANGO ในมลรัฐโคโลราโด ไม่อาจหักล้างประเด็นที่ USPTO ได้พิสูจน์ ภาระของ USPTO ในการพิสูจน์ว่าประชาชนอาจจะเชื่อมโยงสินค้ากับสถานที่ซึ่งใช้ชื่อดังกล่าว การที่มีสถานที่มากกว่าหนึ่งแห่งซึ่งใช้ชื่อนี้หรือมีสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักมากกว่าอีกแห่งหนึ่งนั้นไม่ใช่ข้อคัดสินชี้ขาด ประเด็นปัญหาก็คือ โอกาสที่สถานที่แห่งหนึ่งจะมีความเกี่ยวพันกับสินค้า ไม่ใช่ความมีชื่อเสียงหรือความสำคัญของชื่อสถานที่ ดังนั้นเครื่องหมาย DURANGO ซึ่งใช้กับสก็ อาจจะไม่สามารถจดทะเบียนได้ หากมีการแสดงให้เห็นว่า DURANGO ในมลรัฐโคโลราโด คือ รีสอร์ทสกี เว้นแต่แสดงความหมายรอง

ศาลเห็นว่า คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ DURANGO ซึ่งใช้กับยาสูบต้องห้าม ตามมาตรา 2(จ) (2) The Lanham Act 1946 แล้วโดยชัดเจน

เครื่องหมายที่หลอกลวงและเครื่องหมายที่เล็งถึงลักษณะที่ไม่ถูกต้องโดยมีเจตนาหลอกลวงมีข้อพิจารณา คือ โดยเครื่องหมายที่หลอกลวง ตามมาตรา 2 (ก) The Lanham Act 1946 ไม่อาจจะจดทะเบียนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ส่วนเครื่องหมายที่เล็งถึงลักษณะที่ไม่ถูกต้องโดย

⁴⁴ ดู Section 2 (e) The Lanham Act 1946 (15 U.S.C. §1052) . อ้างแล้ว.

มีเจตนาหลอกลวง ตามมาตรา 2 (จ) อาจได้รับการจดทะเบียนหากมีหลักฐานซึ่งแสดงความหมาย
รอง ตามมาตรา 2 (ฉ) The Lanham Act 1946

ในการอธิบายสิ่งบ่งชี้ของเครื่องหมายที่หลอกลวงในคดี บัดจ์ แมนูแฟกเจอร์ริง
ผู้พิพากษาไนส์ ยังระบุถึงลักษณะสำคัญของเครื่องหมายซึ่งเล็งถึงลักษณะที่ไม่
ถูกต้องโดยมีเจตนาหลอกลวง โดยในคดี บัดจ์ เครื่องหมายที่จะเป็นเครื่องหมายที่หลอกลวง

(1) หากเครื่องหมายนั้นเล็งถึงลักษณะที่ไม่ถูกต้องของสินค้าซึ่งใช้เครื่องหมาย
นั้น

(2) หากผู้บริโภคมีโอกาสที่จะเชื่อว่าการเล็งถึงลักษณะที่ไม่ถูกต้องนั้นเป็นการ
เล็งถึงลักษณะที่ถูกต้องของสินค้า และ

(3) หากการเล็งถึงลักษณะที่ไม่ถูกต้องอาจจะสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อ
ในการซื้อสินค้า

หากเครื่องหมายมีลักษณะสองประการแรก แต่ไม่มีลักษณะประการที่สาม
เครื่องหมายนั้นเป็นเพียงการเล็งถึงลักษณะที่ไม่ถูกต้องโดยมีเจตนาหลอกลวง

ความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายทางภูมิศาสตร์ที่หลอกลวง ซึ่งจะไม่ได้รับ
การคุ้มครองตามมาตรา 2 (ก) The Lanham Act 1946 กับ เครื่องหมาย ที่เล็งถึงลักษณะสำคัญทาง
ภูมิศาสตร์ที่ไม่ถูกต้องโดยมีเจตนาหลอกลวง ซึ่งมีสิทธิได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 2 (ฉ) The
Lanham Act 1946 ความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายที่หลอกลวงกับเครื่องหมายที่เล็งถึงลักษณะที่
ไม่ถูกต้องโดยมีเจตนาหลอกลวง คดีโลว์ เรียบเตอร์ส กำหนดบรรทัดฐานว่าเครื่องหมายจะเป็นเครื่อง
หมายที่เล็งถึงลักษณะสำคัญทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ถูกต้องโดยมีเจตนาหลอกลวงหากสินค้าซึ่งใช้เครื่อง
หมายดังกล่าวไม่ได้มาจากสถานที่ซึ่งได้รับการกล่าวอ้าง และหากประชาชนมีโอกาสที่จะเชื่อว่าสิน
ค้านั้นมาจากสถานที่ดังกล่าวจริงๆ

ตามที่ผู้พิพากษาไนส์เสริมว่า ในความเห็นของเธอว่า “หากสถานที่นั้นมีชื่อ
เสียงในด้านสินค้าชนิดหนึ่งชนิดใด เครื่องใช้ของสินค้าซึ่งไม่ได้มีแหล่งกำเนิดจากสถานที่ดังกล่าว
อาจจะเป็นเครื่องหมายที่หลอกลวงตามมาตรา 2 (ก) The Lanham Act 1946 และไม่อาจจดทะเบียน
ได้”ไม่ว่าในกรณีใด”ในความแตกต่างระหว่างการหลอกลวงซึ่งไม่มีผลกระทบโดยตรงกับการเลือก
ของผู้บริโภคกับการ โทกซึ่งกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อโดยการหลอกลวงเรื่องความเกี่ยวข้องระหว่างคุณ
ภาพของสินค้ากับสถานที่ผลิต⁹⁵

⁹⁵ Paul Goldstein . Ibid. pp. 249-250.

ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ใช้เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดอาจสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายรับรองได้⁶⁶ ตามมาตรา 4 The Lanham Act 1946 ,(15 U.S.C. § 1054)⁶⁷

การใช้เครื่องหมาย เพื่อเป็นการรับรองแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ เครื่องหมายนั้นสามารถนำไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายรับรองได้ เครื่องหมายรับรองนั้นจะถูกนำไปใช้ร่วมกับเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการเสมอ ตัวอย่างเช่น บริษัทในรัฐไอดาโฮใช้เครื่องหมาย “Little Farmer” สำหรับสินค้าประเภทมันฝรั่งหั่นเป็นเส้นแช่แข็ง เช่นเดียวกับบริษัทอื่นที่ขายมันฝรั่งที่ปลูกในรัฐไอดาโฮ บริษัทอาจจะใช้เครื่องหมายรับรอง Idaho Potatoes โดยใช้ร่วมกับเครื่องหมายการค้าของตัวเองเพื่อรับรองแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ของมันฝรั่งเหล่านั้น

อย่างไรก็ตามถ้าบริษัทได้ใช้คำว่า “Little Farmer” เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับบรรดาอาหารแช่แข็งทุกประเภทของบริษัท คำว่า Idaho ในที่นี้จะไม่ได้ใช้ในลักษณะที่เป็นเครื่องหมายรับรองแต่จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเครื่องหมาย ในตัวอย่างนี้ Idaho บรรยายถึงสถานที่ตั้งในทางภูมิศาสตร์หรือต้นกำเนิดของสินค้า ไม่เหมือนกับเครื่องหมายรับรอง Little Idaho Farmer ไม่ได้ทำให้เกิดการรับประกันถึงความแท้จริงของที่มา นั้น เมื่อชื่อทางภูมิศาสตร์ถูกใช้บรรยายถึงสถานที่ตั้งหรือต้นกำเนิดของบรรดาสินค้าจึงต้องพิจารณาถึงคำบรรยายจึงเป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะถึง ต้องมีการพิสูจน์ถึงความหมายรอง ชื่อทางภูมิศาสตร์อาจเป็นชื่อสถานที่ต่างๆ รวมถึงชื่อถนน แม่น้ำ เมือง หรือฉายา ตัวอย่างเช่น Quaker State เป็นการบรรยายถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ถึงฉายาของ Pennsylvania และยังใช้เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับน้ำมันที่ผลิตใน Pennsylvania เมื่อชื่อทางภูมิศาสตร์ไม่ได้บรรยายสถานที่ตั้งหรือต้นกำเนิด เมื่อนั้นเครื่อง

⁶⁶ Donald S. Chisum , Michael A. Jacobs .Ibid . pp. 96 – 100.

⁶⁷ The Lanham Act 1946 (15 U.S.C. §1054)

Section 4 Collective marks and certification marks registrable

Subject to the provisions relating to the registration of trademarks, so far as they are applicable, collective and certification marks, including indications of regional origin, shall be registrable under this Act, in the same manner and with the same effect as are trademarks, by persons, and nations, States, municipalities, and the like, exercising legitimate control over the use of the marks sought to be registered, even though not possessing an industrial or commercial establishment, and when registered they shall be entitled to the protection provided herein in the case of trademarks, except in the case of certification marks when used so as to represent falsely that the owner or a user thereof makes or sells the goods or performs the services on or in connection with which such mark is used. Applications and procedure under this section shall conform as nearly as practicable to those prescribed for the registration of trademarks.

หมายนั้นจะถูกพิจารณาโดยไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน เช่น European health spas หรือ Atlantic magazine ซึ่งไม่ได้ใช้บรรยายแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการ

ข้อสังเกต ถ้าสินค้าไม่ได้มาจากสถานที่ที่ใช้เป็นชื่อเรียกนั้นและบุคคลทั่วไปถูกหลอกให้เชื่อว่าสินค้านั้นมาจากพื้นที่ทางภูมิศาสตร์นั้น (ที่ใช้เป็นชื่อเรียก) เครื่องหมายนั้นจะถูกพิจารณาว่าเป็นการบรรยายลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ถ้าผลิตภัณฑ์ใส่กรอกจากฟลอริดา ใช้ชื่อเรียกว่า Neapolitan อันเป็นชื่อเมืองหนึ่งในประเทศอิตาลี และมีรูปธงชาติอิตาลีเห็นเด่นชัด ซึ่งจะทำให้เข้าใจผิดในลักษณะหรือแหล่งกำเนิด เป็นการบรรยายลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ถูกต้องและจะถูกปฏิเสธมิให้จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา^{๙๘}

ตัวอย่างคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายรับรอง

คดีระหว่างชุมชนร็อกเกอฟอร์ดกับ บริษัทวิลเลียม เฟห์นดริค อิงค์^{๙๙}

ชุมชนร็อกเกอฟอร์ด เป็นเทศบาลในฝรั่งเศสเป็นเจ้าของเครื่องหมายรับรอง ROCQUEFORT เพื่อใช้กับชีส ซึ่งได้จดทะเบียนที่สำนักงานสิทธิบัตรแห่งสหรัฐอเมริกาตามมาตรา 4 The Lanham Act 1946 , 15 U.S.C.A. § 1054 ชุมชนร็อกเกอฟอร์ด ร่วมกับผู้ประกอบการส่งออกชีสในฝรั่งเศส ได้ยื่นคำร้องเรียนบริษัทวิลเลียม เฟห์นดริค อิงค์ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการนำชีสในนิวยอร์ก โดยระบุว่า บริษัทวิลเลียม เฟห์นดริค กระทำการละเมิดเครื่องหมายรับรอง ROCQUEFORT ของชุมชนร็อกเกอฟอร์ด และชุมชนร็อกเกอฟอร์ดขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามไม่ให้บริษัทวิลเลียม เฟห์นดริค อิงค์ จำหน่ายชีสซึ่งไม่ได้ผลิตขึ้นตามเครื่องหมายที่ติดฉลากหรือแสดงว่าเป็น ชีสที่นำเข้ามาจากร็อกเกอฟอร์ด

เป็นระยะเวลาหลายศตวรรษมาแล้วได้มีการทำและหมักชีสจากนมแกะขึ้นในถ้ำหินปูนที่มีในบริเวณเขตเทศบาลร็อกเกอฟอร์ด โดยชีสนี้ได้จำหน่ายมาเป็นเวลานานหลายปีในนาม ชีสร็อกเกอฟอร์ด ผู้ผลิตชีสร็อกเกอฟอร์ดต้องร้องขอต่อศาลสหรัฐอเมริกาให้ป้องกันการใช้ชื่อ ROCQUEFORT

ในปี ค.ศ. 1960 บริษัทเฟห์นดริค ได้นำเข้าชีสจากนมแกะจำนวนมากเข้ามาในประเทศไทยโดยติดฉลากว่า ชีสนำเข้ามาจากร็อกเกอฟอร์ด แต่ได้ผลิตขึ้นในประเทศฮังการีและอิตาลี เป็นที่แน่นอนว่าชีสไม่ได้ผลิตขึ้นโดยชุมชนร็อกเกอฟอร์ดภายใต้เครื่องหมายนั้น

ผู้พิพากษาเม็ทซ์เนอร์ ได้อธิบายให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายรับรองว่า

^{๙๘} Richard Stim. (2000). Intellectual Property : Patent , Trademarks, And Copying (2 nd ed). p. 279.

^{๙๙} Beverly .W. Parttishall. David Crsig Hilliard. Ibid. pp. 55-59.

The Lanham Act 1946 ชื่อทางภูมิศาสตร์ไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายได้ ข้อห้ามนี้มีขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งสามารถใช้ชื่อของสถานที่หรือบริเวณแห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งตนอาศัยอยู่มาใช้แต่เพียงผู้เดียวโดยตัดสิทธิของบุคคลอื่นหรือผู้ผลิตที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน

ตามมาตรา 2 (จ) The Lanham Act 1946 ยังห้ามไม่ให้จดทะเบียนชื่อทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องหมายการค้า หากใช้กับสินค้าของผู้ขอ และชื่อนั้นเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์เว้นแต่ชื่อดังกล่าวเป็นลักษณะบ่งเฉพาะของสินค้า ตามมาตรา 15 U.S.C. § 1052 (จ) ด้วยเหตุนี้ตาม The Lanham Act 1946 หากชื่อทางภูมิศาสตร์มีความหมายรอง ชื่อนั้นสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายได้ The Lanham Act 1946 ยังกำหนดเครื่องหมายอีกประเภทหนึ่งว่า เครื่องหมายรับรอง 15 U.S.C. § 1054

คำว่า เครื่องหมายรับรอง หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าของบุคคลหนึ่งหรือหลายคนซึ่งไม่ใช่เจ้าของเครื่องหมายเพื่อรับรองภูมิภาค หรือแหล่งกำเนิด วัสดุ วิธีการผลิต คุณภาพ ความถูกต้อง หรือลักษณะอื่นๆของสินค้า

ชื่อทางภูมิศาสตร์ไม่จำเป็นต้องมีความหมายรองก็สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายรับรองได้ แม้ว่า 15 U.S.C. § 1054 จะบัญญัติว่าเครื่องหมายรับรอง “อยู่ภายใต้บทบัญญัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เท่าที่จะสามารถใช้บังคับได้ แต่ใน 15 U.S.C. § 1052 (จ) (2) ซึ่งห้ามไม่ให้จดทะเบียนชื่อซึ่งเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ แต่ไม่รวมถึงสิ่งบ่งชี้ภูมิภาคของแหล่งกำเนิด ซึ่งอาจจดทะเบียนได้ตามมาตรา 15 U.S.C. § 1054 ด้วยเหตุนี้ชื่อทางภูมิศาสตร์อาจได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายรับรองแม้ว่าจะเป็นการเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ ความแตกต่างเช่นว่านี้ กล่าวคือ ชื่อทางภูมิศาสตร์ไม่อาจจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ เว้นแต่จะมีความหมายรอง แต่อาจจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายรับรองได้โดยไม่ต้องมีความหมายรอง เครื่องหมายการค้าทำให้ผู้ผลิตได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว แต่ในคดีนี้เครื่องหมายรับรองซึ่งเป็นของเทศบาลร็อกเกอฟอร์ด นั้น บุคคลทุกคนสามารถนำมาใช้เพื่อรับรองสินค้าของบุคคลใดๆ ซึ่งปฏิบัติตามมาตรฐานหรือเงื่อนไขซึ่งกฎหมายให้การรับรอง

ในอีกแง่ ชื่อทางภูมิศาสตร์ซึ่งจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายรับรองต้องยังคงบ่งชี้ถึงภูมิภาคอันเป็นแหล่งกำเนิด วิธีการผลิต และเรื่องอื่นๆของสินค้าซึ่งใช้เครื่องหมายนี้

ในกรณีที่มีความหมายหลักของเครื่องหมายซึ่งเคยเป็นสิ่งบ่งชี้แหล่งกำเนิดเปลี่ยนไป กล่าวคือ สิ่งบ่งชี้ลักษณะหรือประเภทและหน้าที่ของเครื่องหมายในฐานะสิ่งบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดมีความสำคัญเป็นรอง เครื่องหมายดังกล่าวไม่ใช่เครื่องหมายอีกต่อไปแต่กลายเป็นคำสามัญ

ดังนั้นเราจะสรุปได้ว่าเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นก็สามารถจดทะเบียนได้ หากชื่อทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวไม่มีความหมายในทางภูมิศาสตร์ และไม่ได้ถึงถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่อาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิด

1.3 ประเทศญี่ปุ่น

1.3.1 ระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่น

1.3.1.1 การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียน

วัตถุประสงค์ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าคือเพื่อคุ้มครองชื่อเสียงของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและผลประโยชน์ของประชาชนผู้บริโภค ตามบทบัญญัติในมาตรา 1 ที่ว่า “กฎหมายฉบับนี้จะมอบการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าต่อสิ่งที่อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ โดยมีจุดประสงค์ที่จะรักษาชื่อเสียงของกิจการของบุคคลซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าและมีส่วนช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมและการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้บริโภค”¹⁰⁰

การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในสิทธิของเครื่องหมายจะมีผลบังคับเมื่อมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนโดยเบื้องต้นแล้วครอบคลุมถึงสินค้าที่ต้องการด้วย สิทธิของเครื่องหมายการค้ามีระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน¹⁰¹

1.3.1.2 การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้รับการจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า นั้น จะไม่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า แต่มีได้หมายความว่าเครื่องหมายการค้าที่มีได้จดทะเบียนจะไม่ได้ได้รับความคุ้มครอง การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีได้จดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่นนั้น หากเครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียนดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายใน ส่วนหนึ่งของประเทศ เครื่องหมายการค้าดังกล่าวก็สามารถได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม¹⁰²

เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนอาจได้รับความคุ้มครองได้ หากมีการใช้เครื่องหมายในทางการค้า แม้จะไม่มีกรขอจดทะเบียนก็ทำให้เกิดสิทธิจากการใช้ก่อนได้ อย่างไรก็ตามหากบุคคลอื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จด

¹⁰⁰ Teruo Doi. (1980). *The Intellectual Property Law Of Japan*. p. 118.

¹⁰¹ Teruo Doi. *Ibid.* p. 118.

¹⁰² สำนักงานสิทธิบัตรแห่งประเทศไทย ศูนย์ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแห่งภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก. กรณีพิพาทในเรื่องเครื่องหมายการค้าและค่านิยมการกักรณณพิพาทดังกล่าว. หน้า 37.

ทะเบียน ผู้ที่ร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนนั้นจะต้องแสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนั้นเป็นเครื่องหมายที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย¹⁰³

1.3.2 คุณสมบัติของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครอง

เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่อาจจะจดทะเบียนได้ตาม The Trademark Act 1959 ในมาตรา 2 ได้ให้ความหมายของเครื่องหมายการค้า คือ¹⁰⁴

“...ตัวอักษร ตัวเลข หรือ สัญลักษณ์หรือสิ่งเหล่านี้ประกอบกัน หรือ การประกอบกันของสิ่งต่างๆ (i) ซึ่งบุคคลที่สร้าง รับรอง หรือ โอนสินค้าใช้เพื่อสินค้าในทางการค้า หรือ (ii) ซึ่งบุคคลผู้จัดหา หรือ รับรองบริการใช้เพื่อการบริการในทางการค้า”

ด้วยเหตุนี้ คำว่า เครื่องหมายการค้า จึงรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าเครื่องหมายบริการด้วย ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องมีเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือบริการของตนในทางการค้า ดังนั้นผู้ขอจดทะเบียนจึงต้องแสดงให้เห็นถึงลักษณะของกิจการของตนและประเภทของสินค้า และของบริการนั้น ที่จะใช้กับเครื่องหมายที่จะขอจดทะเบียน

The Trademark Act 1959 กำหนดไม่ให้อจดทะเบียนชื่อและเครื่องหมายสามัญ และเครื่องหมายบ่งชี้ลักษณะ แต่อย่างไรก็ตาม ชื่อหรือเครื่องหมายบ่งชี้ลักษณะอาจจะจดทะเบียนได้หากมีความหมายรอง

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่นให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้

¹⁰³ Bernard O' Connor. (2004). *The Law of Geographical Indications*. London. pp. 288 – 289.

¹⁰⁴ Denis Campbell. (1996). *International Protection of Intellectual Property (Volume 2 of 2)*.

1.3.2.1 ต้องเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ในมาตรา 3 (1) The Trademark Act 1959¹⁰⁵ ได้มีการกำหนดถึงลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ไม่ได้อธิบายความหมายของลักษณะบ่งเฉพาะไว้ (Distinctive Character) แต่อย่างไรก็ตาม หากเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วขึ้นของจดทะเบียนถูกใช้เพื่อระบุสินค้าหรือบริการเครื่องหมายการค้าดังกล่าวทำหน้าที่ในการแยกแยะสินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจ¹⁰⁶

เครื่องหมายการค้าดังต่อไปนี้ไม่ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 3 (1) The Trademark Act 1959

มาตรา 3 (1) บัญญัติว่า “เครื่องหมายการค้าอาจจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหากมีการนำมาใช้กับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่บุคคลหนึ่งเป็นเจ้าของ ยกเว้นเครื่องหมายการค้าต่อไปนี้ ไม่สามารถจดทะเบียนได้เนื่องจากไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ”

- เครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นเพียงเครื่องหมายอันเป็นชื่อสามัญของสินค้าในการใช้ด้วยวิธีการธรรมดา

- เครื่องหมายการค้าซึ่งได้รับการนำมาใช้กับสินค้าตามธรรมเนียม

¹⁰⁵ The Trademark Act 1959

Section 3 (1) Any person may obtain a trademark registration of a trademark to be used in respect of goods or services in connection with his business, except in the following trademark:

(i) trademarks which consist solely of a mark indicating, in a common way, the common name of the goods or services:

(ii) trademarks which are customarily used in respect of the goods or services:

(iii) trademarks which consist solely of a mark indicating in a common way, the origin, place of sale, quality, raw materials, efficacy, shape (including packaging shape) or price of the goods, or the method or time of manufacturing or using them; or the location of provision of the services, quality, articles for use in such provision, efficacy, use, quantity, modes, price or method or time of the provision of services;

(iv) trademarks which consist solely of a mark indicating, in a common way, a commonplace surname or name of a legal entity ;

(v) trademarks which consist solely of a very simple and commonplace mark :

(vi) in addition to those mentioned in each of the preceding paragraphs, trademarks which do not enable consumers to recognize the goods or services as being connected with a certain person's business.

¹⁰⁶ www.apic.jiii.or.jp.

- เครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นเพียงเครื่องหมายโดยการใช้ด้วยวิธีการธรรมดา เป็นชื่อของแหล่งกำเนิด สถานที่ขาย คุณภาพ วัตถุประสงค์ ประสิทธิภาพ รูปร่าง ราคา หรือ วิธีการหรือ เวลาในการผลิต การแปรรูป หรือการใช้สินค้าดังกล่าว

- เครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นเพียงเครื่องหมายที่ระบุถึงนามสกุลหรือยศ ธรรมดาโดยการใช้ด้วยวิธีการธรรมดา

- เครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นเพียงเครื่องหมายธรรมดาและสามัญ เครื่องหมายการค้าซึ่งผู้บริโภคไม่อาจใช้เพื่อระบุถึงกิจการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าได้

1.3.2.2 ต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

1.3.2.3 ต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย¹⁰⁷

1. เครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี เครื่องหมายการค้าซึ่งมีตัวอักษรหรือรูปร่างซึ่งรุนแรงและอนาจารหรือเครื่องหมายที่มีเจตนารมณ์ขัดต่อ ความสุจริตในทางธุรกิจระหว่างประเทศ เข้าข่ายเครื่องหมายการค้าประเภทนี้

2. เครื่องหมายการค้าซึ่งมีลักษณะลงสาธารณชน เช่น ลงในเรื่องลักษณะ, คุณภาพหรือแหล่งที่มาทางภูมิศาสตร์ของสินค้าหรือบริการ

ตัวอย่างเช่น “สีหลากหลาย”(FREE - COLOR) สำหรับชุดโทรศัพท์ขาวดำ, “ผ้าขนสัตว์”(AMIWOOL) สำหรับผ้าถักนอกจากผ้าขนสัตว์, “คุกกี” (COOKIE) สำหรับหมากฝรั่ง ฯลฯ จะเข้าข่ายเครื่องหมายการค้าประเภทนี้

ในกรณีของเครื่องหมายการค้าซึ่งต้องรับผิดชอบในการทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด ในคุณภาพของบริการ, “การขนส่งทางอากาศ”(TRANSAIR) สำหรับบริการขนส่งรถบรรทุกเป็น ตัวอย่างที่ดีของเครื่องหมายการค้าประเภทนี้

3. เครื่องหมายการค้าซึ่งถูกปฏิเสธตามบทบัญญัติของอนุสัญญากรุงปารีสหรือ ความตกลง WTO - TRIPs ประกอบด้วย

3.1) ธงชาติของประเทศภาคีแห่งอนุสัญญากรุงปารีสหรือของประเทศ สมาชิกของความตกลง WTO หรือของประเทศภาคีแห่งสนธิสัญญากฎหมายเครื่องหมายการค้า

¹⁰⁷ สำนักงานสิทธิบัตรแห่งประเทศไทย ศูนย์ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแห่งภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก “การบริการเครื่องหมายการค้าในองค์กร พ.ศ. 2544. หน้า 26-28.

3.2) ตราของรัฐหรือสัญลักษณ์ของประเทศซึ่งเป็นภาคีแห่งอนุสัญญากรุงปารีสหรือหรือของประเทศสมาชิกของ WTO หรือของประเทศภาคีแห่งสนธิสัญญากฎหมายเครื่องหมายการค้า

3.3) เครื่องหมายซึ่งระบุถึงสหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศอื่นใด

3.4) สัญลักษณ์สภากาชาดบนพื้นขาวหรือชื่อของสภากาชาดหรือสภาเจนีวา

3.5) ตราหรือสัญลักษณ์ที่ทางราชการซึ่งระบุถึงอำนาจบังคับบัญชาหรือการรับรองโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานส่วนท้องถิ่นของประเทศซึ่งเป็นภาคีแห่งอนุสัญญากรุงปารีส, ประเทศสมาชิกของ WTO หรือประเทศภาคีแห่งสนธิสัญญากฎหมายเครื่องหมายการค้า

3.6) เครื่องหมายการค้าซึ่งประกอบด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไวน์และสุรา

1.3.3 เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อภูมิศาสตร์

เครื่องหมายการค้าซึ่งโดยทั่วไปบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดหรือสถานที่ของแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการไม่อาจจดทะเบียนได้ตามมาตรา 3 (1) (iii)¹⁰⁸ The Trademark Act 1959 หรือกล่าวได้ว่าสิ่งบ่งชี้แหล่งกำเนิดของสินค้าไม่อาจจดทะเบียนได้เนื่องจากเป็นการเล็งถึงลักษณะของสินค้าหรือบริการซึ่งไม่ถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์นี้จะไม่ห้ามการจดทะเบียนสินค้าหรือบริการที่ไม่ปรากฏความเกี่ยวข้องกับสถานที่ดังกล่าว เว้นแต่เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอาจถือได้ว่าจะก่อให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการ ดังนั้นเครื่องหมายการค้า "HOLLYWOOD" จึงสามารถจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าประเภทเครื่องสำอางได้ แต่ไม่สามารถจดทะเบียนเพื่อใช้กับภาพยนตร์มีแต่ศาลสูงแห่งโตเกียวยังเห็นว่าเครื่องหมายการค้า

¹⁰⁸ The Trademark Act 1959

Section 3 (1) Any person may obtain a trademark registration of a trademark to be used in respect of goods or services in connection with his business, except in the following trademark:

(iii) trademarks which consist solely of a mark indicating in a common way, the origin, place of sale, quality, raw materials, efficacy, shape (including packaging shape) or price of the goods, or the method or time of manufacturing or using them; or the location of provision of the services, quality, articles for use in such provision, efficacy, use, quantity, modes, price or method or time of the provision of services;

ดังกล่าวเป็นเครื่องหมายที่ก่อให้เกิดความสับสน ตามมาตรา 4 (1) (15)¹⁰⁹ The Trademark Act 1959 ความสับสนเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดไม่ได้จำกัดเพียงแต่เครื่องหมายการค้าซึ่งแสดงถึงสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเท่านั้น เพียงแค่ประชาชนเชื่อมโยงชื่อหนึ่งเข้ากับแหล่งกำเนิดแห่งใดแห่งหนึ่งก็เพียงพอแล้ว เช่น การจดทะเบียนภาษาอิตาเลียนคำว่า “TANINO CRISCI” เพื่อใช้กับกับเสื้อผ้าทำให้รู้สึกว่าเป็นการออกแบบในอิตาลี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะมีผู้ผลิตชาวอิตาเลียนรายหนึ่งซึ่งผลิตสินค้า โดยใช้ชื่อนั้นอยู่ ศาลจึงเห็นว่าชื่อดังกล่าวก่อให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด โดยทั่วไปกฎหมายเครื่องหมายการค้าไม่ได้กำหนดวิธีการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพในกรณีที่เครื่องหมายไม่ได้ใช้ชื่อของแหล่งกำเนิดโดยตรงแต่กลับชี้ถึงความเกี่ยวข้องกันกับแหล่งกำเนิดซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันสินค้าหรือบริการเลย¹¹⁰

มาตรา 3 (1) (iii) The Trademark Act 1959 กำหนดว่า เครื่องหมายที่บ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดหรือสถานที่ในการขายสินค้าเพียงอย่างเดียวไม่สามารถจดทะเบียนได้ เว้นแต่ การใช้เครื่องหมายดังกล่าว ผู้บริโภครู้ว่าเครื่องหมายบ่งชี้ถึงสินค้าของผู้จดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ข้อคัดค้านทางภูมิศาสตร์นี้อาจไร้ผลหากผู้ใช้เครื่องหมายกับสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดในสถานที่ดังกล่าวเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คดีระหว่าง HOLLYWOOD K.K. กับอธิบดีสำนักงานสิทธิบัตร คำพิพากษา ศาลสูงแห่งโตเกียว วันที่ 19 มิถุนายน 1967 เนื่องจากบริษัท Max Factor Company ได้ทำการขายเครื่องหมาย HALLWOOD ในประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลานาน ศาลสูงเห็นว่าการใช้เครื่องหมาย HOLLYWOOD กับเครื่องหมายที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นอาจทำให้ประชาชนเกิดความสับสนหรือเข้าใจผิดเรื่องแหล่งที่มาและคุณภาพของสินค้าได้

เครื่องหมายหรือสิ่งบ่งชี้ซึ่งทำให้ประชาชนเข้าใจผิดเรื่องสถานที่ผลิตหรือประเทศอันเป็นแหล่งกำเนิดของสินค้าอาจต้องห้ามตามกฎหมายอื่นใดเช่นเดียวกับตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าใน พระราชบัญญัติห้ามการกำหนดเบี้ยอันไม่เป็นธรรม และการแสดงอันก่อให้เกิดความสับสน หลักเกณฑ์ในการบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 1974 รายงานสุขุอะ 15 (1974) คณะกรรมการการค้าที่เป็นธรรมออกประกาศตามมาตรา 4 ข้อ 3 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมีใจความว่า

¹⁰⁹ The Trademark Act 1959

Section 4 (1) Notwithstanding Section 3, trademark registration shall not be effected in the case of the following trademark :

(xv) trademarks which are liable to cause confusion with goods or services connected with another person's business (other than the trademarks mentioned in paragraphs (x) to ~(xiv))

¹¹⁰ Christopher Heath. (2001). *The System Of Unfair Competition Prevention In Japan*. p. 216.

1. การแสดงไม่ว่าในข้อใดต่อไปนี้จะเกี่ยวกับสินค้าซึ่งผลิตในประเทศนี้ซึ่งถือว่าทำให้ผู้บริโภคทั่วไปเข้าใจโดยยากว่าสินค้านี้ผลิตในประเทศนี้

- (1) การแสดงชื่อ ชื่อสถานที่ ชงชาติ หรือตราประจำชาติของต่างประเทศหรือเครื่องหมายที่คล้ายกัน
- (2) การแสดงชื่อ คำเรียกขาน หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการต่างชาติหรือของนักออกแบบ
- (3) การแสดงซึ่งโดยรวมหรือในบางส่วนสำคัญเป็นการแสดงตัวอักษรและใช้ตัวอักษรต่างชาติ

2 การแสดงไม่ว่าในข้อใดต่อไปนี้จะเกี่ยวกับสินค้าที่ผลิตในต่างประเทศซึ่งถือว่าทำให้ผู้บริโภคทั่วไปเข้าใจโดยยากว่าสินค้านี้ผลิตในประเทศอื่นเป็นแหล่งกำเนิด

- (1) การแสดงชื่อ ชื่อสถานที่ ชงชาติ หรือตราประจำชาติของประเทศอื่นใดนอกจากประเทศอื่นเป็นแหล่งกำเนิดของสินค้า หรือเครื่องหมายที่คล้ายกัน
- (2) การแสดงชื่อ คำเรียกขาน หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการต่างชาติหรือของนักออกแบบของประเทศอื่นใดนอกจากประเทศอื่นเป็นแหล่งกำเนิดสินค้า
- (3) การแสดงซึ่งโดยรวมหรือในบางส่วนสำคัญเป็นการแสดงตัวอักษรและใช้ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น

ดังนั้นใน ศาลสูงในประเทศญี่ปุ่น กำหนด มาตรฐานความคุ้มครองเครื่องหมายทางภูมิศาสตร์ไว้ในคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า WAIKIKI ในคดีนี้ผู้จดทะเบียนได้แย้งว่า การจดทะเบียนอาจเพิกถอนได้ต่อเมื่อบริเวณทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวเป็นที่รู้จักว่าเป็นสถานที่ที่มีสินค้าที่จดทะเบียน ศาลสูงไม่ยอมรับหลักข้อนี้และเพิกถอนทะเบียนโดยพิพากษาว่า การจดทะเบียนอาจเพิกถอนได้หากเครื่องหมายนั้นเป็นบริเวณทางภูมิศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักว่ามีสินค้านี้หรือเป็นบริเวณทางภูมิศาสตร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ศาลสูงเห็นว่าชื่อของบริเวณทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวไม่ควรนำมาใช้เพื่อการใดทั้งสิ้น

ดังนั้นสำนักงานสิทธิบัตรจึงปฏิเสธคำขอใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์โดยอ้างเหตุว่า

- (1) บุคคลไม่มีสิทธิใช้ชื่อดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว
- (2) ชื่อดังกล่าวเป็นที่รู้จักทั่วไป
- (3) ผู้บริโภคเข้าใจว่าชื่อนั้นบ่งชี้ถึงสถานที่อื่นเป็นแหล่งกำเนิดหรือสถานที่ขาย
- (4) โดยแท้จริงแล้วการใช้ชื่อดังกล่าวนั้นเพื่อบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดหรือสถานที่ขาย

สินค้า

กรณีนี้ คำว่า SCOTCH ไม่ได้รับจดทะเบียนเพื่อใช้กับเคมีภัณฑ์ ยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เนื่องจากไม่มีอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ในสกอตแลนด์ (คำอุทธรณ์เลขที่ 5047/1967 คำพิพากษาออกวันที่ 1 ธันวาคม 1969) แต่อย่างไรก็ตามคำว่า BROADWAY ใช้กับเครื่องสำอางค์สามารถจดทะเบียนได้ เนื่องจากแม้ว่า BROADWAY จะเป็นศูนย์กลางความบันเทิงที่มีชื่อเสียง แต่ไม่มีชื่อเสียงในด้านเครื่องสำอางค์ (คำอุทธรณ์เลขที่ 774/1971 คำพิพากษาออกวันที่ 6 สิงหาคม 1974) เครื่องหมาย HOLLYWOOD ไม่อาจจดทะเบียนเพื่อใช้กับเครื่องสำอางค์ได้ (คำอุทธรณ์เลขที่ 2167/1960 คำพิพากษาออกวันที่ 7 สิงหาคม 1961) แต่สามารถจดทะเบียนเพื่อใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ คำอุทธรณ์เลขที่ 3005/1965 คำพิพากษาออกวันที่ 8 มีนาคม 1968

เครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ อาจจดทะเบียนได้ กล่าวคือ หากชื่อนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะ แต่ในกรณีที่ชื่อทางภูมิศาสตร์ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะและส่วนประกอบเครื่องหมายอีกส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคำหรือภาพประดิษฐ์ก็ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เครื่องหมายดังกล่าวไม่อาจจดทะเบียนได้ เว้นแต่จะเป็นที่รู้จักเนื่องจาก การใช้มาเป็นเวลานานและแพร่หลาย ตัวอย่างเช่น คดี คำว่า TOKYO GOOD เพื่อใช้กับเสื้อผ้า (คดีในศาลสูงแห่งโตเกียว เลขที่ 64 - (เกียว-เคะ) - 1969 คำพิพากษาออกวันที่ 16 ธันวาคม 1969) จึงไม่ได้รับจดทะเบียนในขณะที่ คำว่า TOKYO ROPE เพื่อใช้กับเชือก (คดีศาลสูงแห่งโตเกียว เลขที่ 4 (เกียว-นะ) 1962 คำพิพากษาออกวันที่ 31 ตุลาคม 1967) ได้รับจดทะเบียนเนื่องจาก “เครื่องหมายการค้าและชื่อย่อของโจทก์นั้นเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในเวลาที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้”

เครื่องหมายที่ประกอบด้วยชื่อที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะร่วมกับส่วนประกอบที่มีลักษณะบ่งเฉพาะนั้น สามารถจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าที่มีการบ่งชี้โดยชื่อทางภูมิศาสตร์ได้ ตัวอย่าง เช่น คำว่า CATIER PARIS จดทะเบียน “เพื่อใช้กับสินค้าที่ผลิตหรือขายในปารีสหรือในประเทศฝรั่งเศส” ได้

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นเครื่องหมายที่ถือว่าไม่สามารถจดทะเบียนได้

เครื่องหมาย KOLIN เพื่อใช้กับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ การดวงวัด และด้านสายตา

เครื่องหมาย KENTUCKY , TOKYO และ MEXICO เพื่อใช้กับขนมหวานและสินค้าอื่น เครื่องหมาย HONOLULU, BORDEAUX, CHAMPELYSEES, JAVA และเครื่องหมาย PICCADILLY เพื่อใช้กับเสื้อผ้า เครื่องหมาย FLORIDA เพื่อใช้กับเฟอร์นิเจอร์ เครื่องหมาย MICHICAN เพื่อใช้กับรองเท้าบูท และเครื่องหมาย YANNBARU เพื่อใช้กับสุรา ซึ่ง เครื่องหมาย YANNBARU คือชื่อทางภาคเหนือของเกาะ โอคินาวา และเป็นที่รู้จักว่าเป็นสถานที่ผลิตสุรา

เครื่องหมายต่อไปนี้อาจจดทะเบียนได้แม้ว่าจะเป็นชื่อเมืองเนื่องจาก “ประชาชน ผู้ซื้อไม่ได้รับรู้ว่าเครื่องหมายเหล่านี้เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงแหล่งที่มาหรือสถานที่ขายสินค้า ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้เครื่องหมายเหล่านี้”

เครื่องหมาย OXFORD เพื่อใช้กับกระดาษ เครื่องเขียน ของเล่น ตุ๊กตา อุปกรณ์เพื่อการสนทนา การอุปกรณีกีฬา และสินค้าอื่นๆ เครื่องหมาย CHEYENNE เพื่อใช้กับของเล่น ตุ๊กตา อุปกรณ์เพื่อการสนทนา การอุปกรณีกีฬาและสินค้าอื่นๆ เครื่องหมาย CHAMONIX เพื่อใช้กับอุปกรณ์ในการขนส่ง เครื่องหมาย WIMBLEDON เพื่อใช้กับเสื้อผ้า เครื่องนอน เครื่องหมาย HEIDELBERG เพื่อใช้กับเครื่องมือเครื่องจักรในอุตสาหกรรม เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการส่งกำลัง และสินค้าอื่น เครื่องหมาย FERRARA เพื่อใช้กับขนมหวาน ขนมอบ เครื่องหมาย SAN MARCO เพื่อใช้กับกระเป๋า เครื่องประดับ และสินค้าอื่น และเครื่องหมาย BRISTOL เพื่อใช้กับของเล่น ตุ๊กตา อุปกรณ์เพื่อการสนทนา การอุปกรณีกีฬา

เครื่องหมาย GEORGIA เพื่อใช้กับชา กาแฟ โกโก้ เครื่องดื่มกาแฟ และเครื่องดื่มโกโก้ ไม่ได้รับการจดทะเบียนโดยสำนักงานเครื่องหมายการค้าอ้างว่า เนื่องจาก “ประชาชนผู้ซื้ออาจเข้าใจได้ว่า “GEORGIA” เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา” อย่างไรก็ตาม มีการใช้เครื่องหมายนี้ติดต่อกันเป็นเวลานานในประเทศญี่ปุ่นโดยใช้กับกาแฟ โกโก้ เครื่องดื่มกาแฟ เครื่องดื่มโกโก้ แต่ไม่ได้ใช้กับชา เมื่อศาลพิจารณารายการค้าสินค้า คำขอจดทะเบียนก็ได้รับอนุญาตและเครื่องหมายได้รับจดทะเบียน¹¹¹

พอที่จะสรุปได้ว่าเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นนั้น โดยหลักไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าหากเครื่องหมายนั้นเป็น เล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ผู้บริโภคนั้นเข้าใจว่าชื่อนั้นบ่งชี้ถึงสถานที่อันเป็นแหล่งกำเนิดหรือสถานที่ขาย ซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องชื่อทางภูมิศาสตร์นี้ค่อนข้างจะเป็นไปในทางหลักเกณฑ์เดียวกับประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกาที่กล่าวไว้ตั้งแต่นั้น

1.4 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามกฎหมายไทย

1.4.1 ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 พ.ศ. ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2535

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ลงวันที่ 22 มกราคม 2535 ได้กำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ดังนี้

¹¹¹ Etan Horwitz. (2001). *Trademark law and Practice (Volume 3)* (2 nd ed.). pp. 6–8.

(1) ชื่อประเทศรวมทั้งเขตอิสระซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับประเทศ ชื่อกลุ่มประเทศที่รู้จักกันแพร่หลาย หรือ ชื่อภูมิภาค

(2) ชื่อทวีป หรืออนุทวีป

(3) ชื่อมหาสมุทร

(4) ชื่อเมืองหลวงของประเทศ

(5) ชื่อทางภูมิศาสตร์อื่น เช่น เมืองท่า จังหวัด อำเภอ ตำบล มณฑล เกาะ ภูเขา แม่น้ำ ทะเล หรือ ทะเลสาบ ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จัก

ชื่อทางภูมิศาสตร์ข้างต้นให้หมายความรวมถึงชื่อย่อ และคำที่ใช้เรียกขานทั่วไปโดยไม่จำกัดเฉพาะชื่อในทางราชการ

1.4.2 ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2547

ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ได้มีการกำหนดในมาตรา 7 วรรคสอง (2) ว่า เครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะที่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายค้านั้นจะต้องไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ซึ่งชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีกำหนดไว้จะต้องดูในประกาศกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 เรื่อง การกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ซึ่งมีการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ดังต่อไปนี้

ชื่อทางภูมิศาสตร์ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2)

(1) ชื่อประเทศ ชื่อกลุ่มประเทศ 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 ที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย เช่น ภูเขา แม่น้ำ อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ถนน เป็นต้น

ชื่อทางภูมิศาสตร์ข้างต้น ให้หมายความรวมถึงชื่อย่อ ชื่อเดิม หรือชื่อที่ใช้เรียกขานทั่วไปโดยไม่จำกัดเฉพาะชื่อในทางราชการ

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2547 ซึ่งถือว่าเป็นประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับปัจจุบันที่ใช้ในการวินิจฉัยชื่อทาง

ภูมิศาสตร์ตาม มาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 โดยประกาศฉบับนี้ได้มีการยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ และในประกาศฉบับนี้ได้มีการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ที่สามารถจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าน้อยกว่าประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5

1.4.3 เปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547

เมื่อพิจารณาความหมายของชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2535 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 สามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี้

- ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 ได้กำหนดว่า ชื่อประเทศรวมทั้งเขตอิสระซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับประเทศ ชื่อกลุ่มประเทศที่รู้จักกันแพร่หลาย หรือชื่อภูมิภาค เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้ แต่ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับ ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 ข้อที่ 1 กำหนดว่า หากเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็นชื่อประเทศ ชื่อกลุ่มประเทศ ชื่อภูมิภาค หรือเขตปกครองตนเองซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับประเทศ จะไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ เมื่อพิจารณาข้อ 1 ชื่อประเทศตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 และฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 แล้ว จะเห็นได้ว่า ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ทั้งสองฉบับต่างกำหนด ให้ชื่อของประเทศและภูมิภาคไม่สามารถจะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้เนื่องจากเพราะชื่อเหล่านี้เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะที่สามารถจะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า โดยไม่มีเงื่อนไขว่าชื่อนั้นจะต้องเป็นชื่อที่รู้จักกันแพร่หลาย แต่ในข้อที่ 1 ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 กำหนดว่า หากเป็นกรณีที่เครื่องหมายนั้นเป็นชื่อของกลุ่มประเทศก็สามารถที่จะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า หากเป็นชื่อกลุ่มประเทศที่ไม่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 กำหนดว่า ชื่อกลุ่มประเทศที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายไม่สามารถจะนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ จะเห็นได้ว่า ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย จะถือว่าประชาชนกลุ่มไหนที่จะถือว่าเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และจำนวนที่จะถือว่าเป็นที่แพร่หลาย จะเกิดปัญหาในการวินิจฉัยถึงว่าคนกลุ่มใดและจำนวนของการที่จะถือว่าเป็นที่แพร่หลาย

ดังนั้น ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 จึงได้มีการกำหนด ในข้อที่ 1 ว่า ให้ทั้งชื่อประเทศ ชื่อกลุ่มประเทศ ชื่อภูมิภาค หรือเขตปกครองซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับประเทศ เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ที่ไม่สามารถนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ โดยไม่มีเงื่อนไขที่ว่า รู้จักกันแพร่หลายเหมือนเช่นประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 ได้กำหนด มณฑล เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์อื่นที่สามารถจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ หากชื่อนั้นไม่เป็นชื่อที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จัก ส่วนคำว่า รัฐ และชื่อแคว้นนั้นในประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับนี้ไม่ได้มีการกำหนดไว้ และไม่สามารถจะอนุมานได้ว่า รัฐ หรือ แคว้น จะเป็นชื่อประเทศได้ มีคำพิพากษาศาลฎีกา 2802/2546¹¹² วินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า “PHOENIX” เป็นชื่อของเมืองหลวงของรัฐอริโซนาในประเทศสหรัฐอเมริกา มิใช่ชื่อเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา จึงไม่ถือว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) แต่ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 ข้อที่ 2 ได้กำหนดว่า ชื่อ แคว้น รัฐ หรือ มณฑล ไม่สามารถจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้เลย โดยให้ถือว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่กำหนดไว้ ซึ่งไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ดังนั้นหากเป็นชื่อภูมิศาสตร์ข้างต้นแล้ว เครื่องหมายการค้านี้ไม่สามารถจะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้เลย

- ตามประกาศกระทรวงฉบับที่ 5 ข้อที่ 5 ได้มีการกำหนดว่า ชื่อเมืองท่า จังหวัด หรือ เขตปกครองพิเศษท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จะเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์อื่นที่สามารถจะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ หากชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จัก แต่ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 ข้อที่ 3 ชื่อเมืองหลวง เมืองท่า จังหวัด หรือเขตปกครองพิเศษท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ไม่สามารถจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ โดยไม่มีเงื่อนไขว่า จะต้องเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย หรือที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จัก

- ในกรณีของ ชื่อเมืองหลวงนั้น ทั้งประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 ได้กำหนดว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ไม่สามารถจะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 ได้กำหนดว่า ชื่อของทวีป ก็ไม่สามารถจะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า เหมือนกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 ข้อที่ 4 ได้กำหนดว่า ชื่อของทวีป เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ไม่มีลักษณะที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เช่นกัน โดยทั้งประกาศกระทรวงพาณิชย์ทั้งสองฉบับ ไม่มีการกำหนดเงื่อนไขว่า จะต้องเป็นทวีปที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จัก หรือ ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายแต่อย่างใด มีข้อพิจารณาว่า ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับปัจจุบันลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 ไม่ได้มีการกล่าวถึงอนุทวีป จึงมีเรื่องน่าคิดว่า อนุทวีป จะเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับนี้ที่สามารถจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่ ตามความเห็นของผู้เขียนเห็นว่า อนุ

¹¹² คำพิพากษาศาลฎีกา 2802/2546.

ทวีป นั้นโดยปกติแล้ว ชื่อของอนุทวีป ก็จะเป็นชื่อเดียวกับชื่อทวีป ดังนั้นในการแปลความของ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ในฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 จึงน่าจะหมายความรวมถึง ชื่อของอนุทวีปด้วย

- ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 ไม่สามารถนำชื่อมหาสมุทรมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ เพราะไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันสามารถจะจดทะเบียนได้ เหมือนกับกรณีของชื่อมหาสมุทร ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 ซึ่งในประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 ข้อที่ 5 ได้กำหนดว่า ชื่อของมหาสมุทร ทะเล อ่าว คาบสมุทร แหลม เกาะ หมู่เกาะ หรือทะเลสาบ เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ไม่สามารถจะนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ เพราะเครื่องหมายนั้นขาดลักษณะบ่งเฉพาะ โดยตามข้อที่ 5 ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 ไม่มีเงื่อนไขที่ว่ามีเงื่อนไขที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เหมือนกับข้อที่ 1- ข้อที่ 4 ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับเดียวกัน ซึ่งจะแตกต่างกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 ที่กำหนดว่า หากเป็นชื่อของทะเล อ่าว คาบสมุทร แหลม เกาะ หมู่เกาะ หรือทะเลสาบ ถือว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์อื่นที่สามารถจะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ หากชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น ไม่เป็นชื่อที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จัก

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 ข้อที่ 5 นั้น กำหนดว่าหากเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์อื่น เช่น เมืองท่า จังหวัด อำเภอ ตำบล มณฑล เกาะ ภูเขา แม่น้ำ ทะเล หรือ ทะเลสาบ ชื่อนั้นอาจจะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ หากชื่อนั้นไม่ใช่ชื่อที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จัก แต่ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 ข้อที่ 6 ได้มีการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์อื่นๆ เช่นภูเขา แม่น้ำ อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ถนน ไม่สามารถจะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ หากเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันอย่างแพร่หลาย จะเห็นได้ว่าถ้อยคำในประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 มีการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ที่อาจจะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้ามากกว่าประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 ใช้ถ้อยคำว่า ชื่อทางภูมิศาสตร์อื่นๆ ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย ส่วนประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 ใช้ว่า ชื่อทางภูมิศาสตร์อื่นที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จัก เมื่อพิจารณาจากถ้อยคำที่ปรากฏในประกาศกระทรวงพาณิชย์ทั้งสองฉบับมีความแตกต่างกัน คือ ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับปัจจุบัน ได้เพิ่มคำว่า "แพร่หลาย" ซึ่งถ้อยคำตามประกาศฉบับนี้มีความหมายอย่างไร การที่จะวินิจฉัยว่าชื่อทางภูมิศาสตร์อื่น ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย นั้น จะนำเรื่องการพิสูจน์ความแพร่หลาย ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มาเป็นการพิสูจน์ความแพร่หลายได้หรือไม่

และการที่จะพิสูจน์ว่าชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นไม่ใช่ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลายนั้น จะหมายถึงใครบ้าง และ จำนวนแค่ไหนที่จะถือว่ารู้จักกันแพร่หลาย ซึ่งเรื่องนี้จะทำการวิเคราะห์ในบทต่อไป

ส่วนในเรื่องของชื่อทางภูมิศาสตร์อื่น ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 เช่น เมืองท่า จังหวัด ทะเล เกาะ ทะเลสาบ ชื่อทางภูมิศาสตร์เหล่านี้ จะไม่สามารถจะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2547 เพราะไม่ถือว่าเข้าหลักเกณฑ์ของชื่อทางภูมิศาสตร์อื่นอีกต่อไป ดังนั้นประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับดังกล่าว นั้น จะจำกัดชื่อทางภูมิศาสตร์ที่สามารถจดทะเบียนให้น้อยลงกว่าประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 อย่างมาก

1.4.4 ปัญหาการพิจารณาความหมายของชื่อทางภูมิศาสตร์

(ก) แนวการพิจารณาของนายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

- นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ในการวินิจฉัยว่าเครื่องหมายนั้นเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์หรือไม่ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องนำเครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์มายื่นขอทะเบียนเครื่องหมายก่อนนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า หลังจากนั้นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะทำการตรวจสอบว่าเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่สามารถจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายได้หรือไม่ ซึ่งในการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ก็ต้องตรวจสอบกับ Webster's New Geographical Dictionary หากพบว่า ชื่อภูมิศาสตร์นั้นมีปรากฏใน Webster's New Geographical Dictionary ถือว่าชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ซึ่งก็ต้องห้ามมิให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามความหมายของมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

จากคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ที่กล่าวมาข้างต้น จะแยกพิจารณาได้ 2 กรณีดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 หากเครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ในข้อที่ 1 ข้อที่ 5 กล่าวคือ ชื่อของประเทศ ชื่อกลุ่มประเทศ ชื่อภูมิภาค หรือเขตปกครองตนเองซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับประเทศ ชื่อแคว้น รัฐ มณฑล ชื่อเมืองหลวง เมืองท่า จังหวัด หรือ เขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ชื่อทวีป ชื่อมหาสมุทร ทะเล อ่าว คาบสมุทร แหลม เกาะ หมู่เกาะ หรือทะเลสาบ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะไม่รับการจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องดูว่าประชาชนส่วนใหญ่จะรู้จักกันแพร่หลายหรือไม่ เพราะถือคำในประกาศกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ข้อที่ 1 – ข้อที่ 5 ไม่มีข้อความว่า “ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย” ดังนั้น เมื่อ

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับดังกล่าวไม่มีการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าว จึงต้องหมายความว่า ชื่อทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น จึงต้องห้ามนำชื่อดังกล่าวมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในเรื่องนี้เป็นที่แน่ชัดว่าไม่เกิดปัญหาในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพราะว่าหากชื่อใดเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ต้องห้ามตาม ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 ตาม ข้อ 1 – 5 แล้ว ก็ไม่สามารถจะจดทะเบียนได้ทั้งสิ้น

ผู้เขียนขอยกตัวอย่างตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ที่จะพอเทียบเคียงได้

ตัวอย่างเช่น

คำขอเลขที่ 418101¹¹³ ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า USITALIA และรูปวงกลมพื้นที่บ เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 6 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่าเครื่องหมายดังกล่าวไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 กล่าวคือ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 เพราะอักษร USI เป็นอักษรโรมันธรรมดา ไม่ได้ประดิษฐ์ให้มีลักษณะพิเศษ ส่วนคำว่า ITALIA หมายถึง ประเทศอิตาลี เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ จึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543

คำขอเลขที่ 483770¹¹⁴ ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำว่า MONTGOMERY เพื่อใช้กับบริการจำพวก รายการบริการสายการบิน นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า เครื่องหมายดังกล่าวไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 กล่าวคือ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 เพราะคำว่า MONTGOMERY เป็นชื่อเมืองหลวงของรัฐอลาบามา จึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

คำขอเลขที่ 503931 ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำว่า BELAIR เพื่อใช้กับบริการจำพวกที่ 39 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า เครื่องหมายดังกล่าวไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 กล่าวคือ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 เพราะคำว่า BELAIR เป็นชื่อเมืองอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของแมริแลนด์ และบัลติมอร์ นับว่าเป็นชื่อ

¹¹³ รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2544 ตอน 9 กลุ่มงานอุทธรณ์ กองกฎหมายและอุทธรณ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา. หน้า 305-306.

¹¹⁴ รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2547 ตอน 5 กลุ่มงานอุทธรณ์ กองกฎหมายและอุทธรณ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา. หน้า 331-332.

ทางภูมิศาสตร์ จึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

กรณีที่ 2 หากเครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์อื่นตามข้อ 6 ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 เช่น กูเขา แม่น้ำ อำเภอดำบล หมู่บ้าน ถนน การไม่รับจดทะเบียนของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น จะต้องพิจารณาว่าชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นเป็นชื่อที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลายหรือไม่ เพราะในประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับดังกล่าว กำหนดเงื่อนไขว่าชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายได้ จะต้องเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย

ดังนั้นหากผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นได้นำชื่อทางภูมิศาสตร์ที่นอกเหนือจากชื่อทางภูมิศาสตร์ตามข้อ 1 - ข้อ 5 เช่น ชื่อกูเขา ชื่อแม่น้ำ ชื่ออำเภอดำบล ชื่อหมู่บ้าน ชื่อถนน มาขึ้นของจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องตรวจสอบว่าเครื่องหมายดังกล่าวเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลายหรือไม่ โดยปกติแล้วหากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นชื่อทางภูมิศาสตร์ของเครื่องหมายนั้นปรากฏใน Webster's New Geographical Dictionary แล้วก็จะถือว่าชื่อทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย ซึ่งปัญหาในการวินิจฉัยชื่อทางภูมิศาสตร์ใดเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย หรือไม่นั้น เป็นปัญหาที่วินิจฉัยยากพอสมควร ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะวินิจฉัยในบทที่ 4 ต่อไป

ผู้เขียนขอยกตัวอย่างตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ที่จะพอเทียบเคียงให้เข้าใจได้ว่าหากเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์อื่น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องนำเงื่อนไขที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันแพร่หลายมาพิจารณาด้วย

คำขอเลขที่ 360251¹¹⁵ ผู้จดทะเบียนได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า FAJIYAMA เป็นชื่อภูเขาในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งคนทั่วไปรู้จักจึงเป็นชื่อภูมิศาสตร์ จึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

คำขอเลขที่ 461424¹¹⁶ ผู้จดทะเบียนได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า GINZA เพื่อใช้กับสินค้าพวกที่ 29 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า เครื่องหมายดังกล่าวไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 กล่าวคือ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา

¹¹⁵ รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2542 ตอน 31 กลุ่มงานอุทธรณ์ กองกฎหมายและอุทธรณ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา. หน้า 223-224.

¹¹⁶ รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2545 ตอน 11 กลุ่มงานอุทธรณ์ กองกฎหมายและอุทธรณ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา. หน้า 39-40.

7 เพราะคำว่า GINZA เป็นชื่อถนนในโตเกียว เป็นแหล่งบันเทิงและแหล่ง Shopping ที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่น เป็นชื่อภูมิศาสตร์ชัดเจนตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) จึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

คำขอเลขที่ 463979¹¹⁷ ผู้จดทะเบียนได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า SAINT'S ALP เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า เครื่องหมายดังกล่าวไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 กล่าวคือ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 เพราะคำว่า SAINT เป็นคำที่เขียนนำหน้านักบุญ จึงเป็นคำสามัญทั่วไป คำว่า ALP เป็นชื่อภูเขาสูงในยุโรปตอนใต้ที่รู้จักกันทั่วไป เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ จึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

อนึ่งตามตัวอย่างที่ยกมาข้างต้นนั้น เป็นการวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่วินิจฉัยกรณีชื่อทางภูมิศาสตร์อื่นที่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ซึ่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 กำหนดเงื่อนไขของชื่อทางภูมิศาสตร์อื่นที่สามารถจดทะเบียนได้ก็ต่อเมื่อไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จัก แต่ถ้าหากปัจจุบันการวินิจฉัยชื่อทางภูมิศาสตร์อื่นที่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า นั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องนำเงื่อนไขที่ว่าที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย แทน เงื่อนไขเดิมตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5

- คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

หากผู้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าถูกปฏิเสธไม่ให้ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตน ผู้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นสามารถใช้ที่จะอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายได้ ซึ่งในส่วนของคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า นั้น ก็จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

กรณีที่ 1 หากคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเห็นว่า คำสั่งของนายทะเบียนที่วินิจฉัยว่าชื่อภูมิศาสตร์นั้นถูกต้องแล้ว คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าก็จะวินิจฉัยขึ้นตามคำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ผู้เขียนขอยกตัวอย่างคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ที่พอจะเทียบเคียงได้

¹¹⁷ รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2545 ตอน 13 กลุ่มงานอุทธรณ์ กองกฎหมายและอุทธรณ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, หน้า 302-303.

คำวินิจฉัยที่ 500/2542¹¹⁸ ผู้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า WAYNE ซึ่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คำว่า WAYNE เป็นชื่อเมืองในรัฐนิวเจอร์ซีย์ และมลรัฐมิชิแกนของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ประชาชนทั่วไปรู้จัก นับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535)

คำวินิจฉัยที่ 2168/2542¹¹⁹ ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรจีน ซึ่งอ่านได้ว่า เสียม ซึ่ง คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าว นั้น เป็นอักษรจีน ซึ่งอ่านได้ว่า เสียม หมายถึงสยามหรือประเทศไทยที่ประชาชนทั่วไปรู้จัก จึงถือว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535)

คำวินิจฉัยที่ 2632/2542¹²⁰ ผู้ขอจดทะเบียนอักษรจีนคำว่า อี้เกีย คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คำว่า อี้เกีย แปลว่า กรุงปักกิ่ง นับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ประกอบประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535)

คำวินิจฉัยที่ 767/2543¹²¹ ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า TOGO'S คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คำว่า TOGO เป็นชื่อสาธารณรัฐในภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกา นับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535)

¹¹⁸ รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2542 ตอน 5.กลุ่มงานอุทธรณ์ กองกฎหมายและอุทธรณ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา. หน้า 260-261.

¹¹⁹ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2542 ตอน 22. อ้างแล้ว.

¹²⁰ รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2542 ตอน 27.กลุ่มงานอุทธรณ์ กองกฎหมายและอุทธรณ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา. หน้า 93-95.

¹²¹ รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2543 ตอน 8.กลุ่มงานอุทธรณ์ กองกฎหมายและอุทธรณ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา. หน้า 195-197.

คำวินิจฉัยตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 ที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยยื่นคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า

คำวินิจฉัยที่ 1242/2547¹²² ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า SOHO คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณา คำว่า SOHO หมายถึง ชื่อเขตหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีภัตตาคารหลายแห่งที่มีชื่อเสียงที่ประชาชนทั่วไปรู้จัก จึงเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ เครื่องหมายดังกล่าวจึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547

คำวินิจฉัยที่ 308/ 2547 ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำว่า HAVANA NIGHT คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า HAVANA แปลว่า เมืองท่าและเมืองหลวงของคิวบาที่ประชาชนทั่วไปรู้จัก นับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547

คำวินิจฉัยที่ 828/2548 ผู้จดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า VERONASTONE คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า คำว่า VERONA เป็นชื่อเมืองในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ประกอบกับหลักฐานที่นำส่งแสดงให้เห็นว่าคำดังกล่าวเป็นชื่อเมืองที่เป็นแหล่งกำเนิดหินอ่อนอัดที่มีความสวยงามและคุณภาพ อันเป็นที่ยอมรับในระดับโลก นับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 สำหรับหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์นำส่ง เช่น ตัวอย่างการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในนิตยสารต่างๆ สำเนาใบตกลงตั้งชื่อสินค้าในปี ค.ศ. 2547 เป็นต้นนั้น ยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้มีการโฆษณาหรือใช้เครื่องหมายการค้าจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกำหนดอันจะถือได้ว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ

คำวินิจฉัยที่ 1069/2548 ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำว่า MANSION MAYFAIR LONDON คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า คำว่า MAYFAIR เป็นชื่อบริเวณหรือบริเวณหนึ่งในกรุงเทพมหานครทางตะวันออกไฮด์ปาร์ค นับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์

¹²² คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2547 ตอน 3. อ่างแล้ว.

ที่ประชาชนทั่วไปรู้จัก และคำว่า LONDON เป็นชื่อเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ นับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับ กระทรวงพาณิชย์ เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 สำหรับ หลักฐานที่น่าสังเกต เช่น สำเนาเอกสารการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน (ฮ่องกง) และภาพถ่ายประกาศโฆษณาในสาธารณรัฐสิงคโปร์ นั้น ยังไม่อาจรับฟังได้ว่าเครื่องหมาย บริการของผู้อุทธรณ์ได้มีการโฆษณาหรือใช้เครื่องหมายบริการนั้นจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกำหนดอันถือได้ว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ

กรณีที่ 2 หากคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วเห็นว่า คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่วินิจฉัยในเรื่องชื่อทางภูมิศาสตร์ไม่ถูกต้อง คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าก็จะยกคำสั่งปฏิเสธของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาและดำเนินการเพื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อไป

ผู้เขียนขอยกตัวอย่างคำวินิจฉัยที่คณะกรรมการเครื่องหมายวินิจฉัยกลับคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นการวินิจฉัยตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ซึ่งพอจะเทียบเคียงได้

ตัวอย่างเช่น

คำวินิจฉัยที่ 3034/2542¹²¹ ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายอักษรญี่ปุ่น คำว่า อิชิกาวา นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าว ผู้จดทะเบียนอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ซึ่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าอักษรญี่ปุ่น คำว่า อิชิกาวา เป็นชื่ออำเภอหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นที่ประชาชนทั่วไปไม่รู้จัก จึงไม่นับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535)

ตามตัวอย่างที่ยกมาข้างต้นและได้กล่าวเป็นการวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ซึ่งปัจจุบันในการวินิจฉัยเรื่อง

¹²¹ รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2542 ตอน 31. กลุ่มงานอุทธรณ์ กองกฎหมายและอุทธรณ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา. หน้า 100-101.

หมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์อื่นจะต้องใช้เงื่อนไขที่ว่าที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2547

ตัวอย่างตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547

คำวินิจฉัยที่ 901 /2548 ผู้ขอขึ้นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า PARROT BAY คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พร้อมหลักฐานเห็นว่า เครื่องหมายการค้า คำว่า PARROT BAY รายนี้ www.1costaricalink.com แม้จะเป็นชื่อสถานที่ที่มีชื่อเสียงในการตกปลาของประเทศสหรัฐอเมริกาแถบคอสตาริกา แต่ประชาชนโดยทั่วไปยังไม่รู้จัก จึงเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ นับว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547

เป็นที่น่าสังเกตว่า ตามคำวินิจฉัยที่ 901/2548 นี้ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า วินิจฉัยว่า PARROT ไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ประชาชนทั่วไปรู้จัก โดยไม่มีการกล่าวถึงคำว่า แพร่หลายด้วยแต่อย่างใด

คำวินิจฉัยที่ 948/2548 ผู้ขอขึ้นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า VDO DAYTON คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พิจารณาแล้วเห็นว่า คำว่า DAYTON แม้จะเป็นชื่อเมืองทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ตาม แต่คำดังกล่าวยังไม่นับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนจึงเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

(ข) แนวศาล

หากผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าปฏิเสธมิให้ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายนั้น ซึ่งผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าแล้ว ซึ่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้มีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ที่ไม่รับการจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าว ซึ่งถ้าหากผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายค้านั้นเห็นว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย สามารถนำคดียื่นฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเพื่อให้ศาลพิจารณาและมีคำสั่งให้ตนได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนได้ ซึ่งคำพิพากษาของศาลในเรื่องเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น ก็มีอยู่ 2 กรณีดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 ศาลมีคำพิพากษาเป็นคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์

ผู้เขียนขอยกตัวอย่างตามคำพิพากษาของศาลที่วินิจฉัยตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 ที่พอจะเทียบเคียงได้

ตัวอย่างเช่น

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 608/2545¹²⁴ โจทก์ขอจดทะเบียนการค้าคำว่า “JAVACAFE” ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของคำดังกล่าวนอกจากอักษรโรมันติดกัน 8 พยางค์แล้ว สำเนียงเรียกขานก็ถือเป็นสาระสำคัญด้วยเพราะสามารถทำให้ประชาชนทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าได้ว่าสินค้าที่มีเสียงเรียกขานของสินค้านี้แตกต่างจากสินค้าอื่น คำว่า “JAVACAFE” สามารถแยกออกเป็น “JAVA” เรียกขานว่า “จาวา” หมายถึง ชื่อเกาะในประเทศสาธารณชนรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งประชาชนทั่วไปรู้จักดีว่าหมายถึงเกาะชวา ซึ่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 ฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำหนดให้ชื่อเมืองทาง จังหวัด...เกาะ เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2543 มาตรา 7 วรรคสอง(2) ดังนั้น “JAVA” หรือ “จาวา” จึงเป็นคำไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ส่วนคำว่า “CAFE” เรียกขานว่า “กาแฟ” หมายถึง กาแฟ หรือภัตตาคารขนาดเล็ก ถือว่าเป็นคำสามัญไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะเช่นเดียวกัน แม้จะนำทั้งสองคำมาเขียนติดกันเป็น “JAVACAFE” เรียกขานว่า “จาวากาแฟ” และจะแปลไม่ได้ แต่ก็สามารถสื่อความหมายให้คนทั่วไปเข้าใจว่าหมายถึงกาแฟที่มีแหล่งกำเนิดมาจากเกาะชวาในประเทศสาธารณชนรัฐอินโดนีเซีย ดังนั้นตัวอักษร โรมันที่สะกดเป็นคำทั้งหมดไม่ว่าจะออกสำเนียงแยกหรือเป็นคำหรือรวมกัน เสียงเรียกขานก็ไม่แตกต่างกันและสื่อความหมายให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่ถึงถึงลักษณะและแหล่งกำเนิดของสินค้านั้น โดยตรงเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2)

การที่เครื่องหมายการค้าคำว่า “JAVACAFE” ของโจทก์ได้รับการจดทะเบียนมาแล้วในหลายประเทศนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศที่จะวางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร และความเห็นของนายทะเบียนในประเทศนั้น ไม่อาจนำมาเป็นเหตุผลให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยไม่ต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้

¹²⁴ แหล่งเดิม.

**คำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง หมายเลข
แดงที่ ทป. 106 /2546¹²⁵**

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้คิดและประดิษฐ์เครื่องหมายการค้า “WASHINGTON และรูป
แอปเปิ้ลประดิษฐ์” โดยโจทก์เป็นบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านประกอบกิจการผลิตและจัด
จำหน่ายสินค้าแอปเปิ้ลที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธีในรายการสินค้าจำพวกสากลที่ 31 รวมถึงสินค้าและบริการ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในจำพวกอื่น อันได้แก่ รายการสินค้า/การบริการในจำพวกสากลที่ 29,32 และ 35 ภาย
ได้เครื่องหมายการค้า “WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์” อันมีชื่อเสียงแพร่หลายโดยโจทก์ได้
มีการใช้การโฆษณาเครื่องหมายการค้า “WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์” กับสินค้าของ
โจทก์มาโดยสุจริตและสืบเนื่องในนานาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยเป็นเวลานานแล้ว
อีกทั้งสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ก็มีการวางจำหน่ายอย่างแพร่หลายในนานาประเทศรวมทั้ง
ประเทศไทย จนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โจทก์ได้นำเครื่องหมายการค้า “WASHINGTON และรูปแอป
เปิ้ลประดิษฐ์” มาใช้เป็นที่ครั้งแรกกับแอปเปิ้ลที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธีในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2525 และในปีเดียวกันนี้ โจทก์ได้นำมาใช้ในประเทศไทยเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นระยะเวลากว่า
20 ปีแล้ว โดยส่งออกมายังผู้นำเข้าในประเทศไทยมาโดยตลอดระยะเวลาดังกล่าว หลังจากนั้นจึงนำมา
ขายต่อให้แก่ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก และสุดท้ายคือ ผู้บริโภคในประเทศไทย ปัจจุบันมีผู้นำเข้า ผู้ค้าส่งและผู้ค้า
ส่งรายย่อยมากกว่า 60 ราย และมีการจำหน่ายปลีกสินค้าดังกล่าวทั่วทุกจังหวัดและตามเมืองต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา ห้างแลนด์ซูปเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขา เดอะมอลล์ดี
พาร์ทเมนต์สโตร์ทุกสาขา ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลทุกสาขา VILLA MARKET ทุกสาขา คาร์ฟูร์ทุก
สาขา ฟู้ดโลอันทุกสาขา เป็นต้น นอกจากนี้ โจทก์ยังได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมาย
การค้า “WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์” สำหรับแอปเปิ้ลที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธีในประเทศต่าง ๆ
ทั่วโลกดังต่อไปนี้คือ อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย บาห์เรน บรูไน แคนาดา ชิลี โคลัมเบีย คอสตาริกา สา
ธารณรัฐโดมินิกัน ชุมชนเครื่องหมายการค้ายุโรป (รวมถึง ออสเตรีย เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก
เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ไอร์แลนด์ อิตาลี โปรตุเกส สเปน สวีเดน และสหราชอาณาจักร)
กัวเตมาลา ฮองกง ญี่ปุ่น เม็กซิโก นิวซีแลนด์ นิการากัว ปานามา ฟิลิปปินส์ สหพันธรัฐรัสเซีย ซาอุ
ดิอาระเบีย ไต้หวัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เวียดนาม โจทก์ได้ยื่นคำขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า “WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์” ของโจทก์ต่อจำเลยที่ 1
เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 31 สำหรับแอปเปิ้ลที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ได้มีคำ
สั่งว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ตามมาตรา 6

¹²⁵ www.cipitic.or.th.

กล่าวคือ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 เพราะเครื่องหมายการค้า WASHINGTON หมายถึง ชื่อรัฐหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ชื่อเมืองหลวง ของสหรัฐอเมริกา WASHINGTON เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ขัดต่อมาตรา 7 วรรคสอง (2) และรูปแอปเปิ้ล เมื่อนำมาใช้กับสินค้าแอปเปิ้ลย่อมถึงถึงลักษณะและคุณสมบัติโดยตรง โจทก์ไม่เห็นพ้องด้วยกับคำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โจทก์จึงได้อุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า โดยโจทก์ให้เหตุผลในอุทธรณ์ว่าเครื่องหมายการค้า คำว่า“WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์” ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันเกิดจากการจำหน่าย แฝงแพร่และการโฆษณาสินค้าอย่างแพร่หลาย ตามนัยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้มีคำวินิจฉัยขึ้นตามคำสั่งปฏิเสศของนายทะเบียนและวินิจฉัยว่าหลักฐานที่โจทก์นำส่งเพื่อนำสืบลักษณะบ่งเฉพาะยังไม่อาจรับฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้จำหน่าย แฝงแพร่หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น จนแพร่หลายแล้วในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกำหนด อันจะถือได้ว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ ซึ่งโจทก์ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ “ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า“WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์” ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เพราะจากการจำหน่าย แฝงแพร่ และการโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้าของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์” มากกว่า 20 ปี ในประเทศไทย แสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายการค้า “WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์” เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายในหมู่สาธารณชน โดยทั่วไปทั้งในนานาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่สาธารณชนชาวไทย ดังนั้นเครื่องหมายการค้า “WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์” ของโจทก์จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ อันเกิดจากการจำหน่าย แฝงแพร่และการโฆษณาสินค้าอย่างแพร่หลาย ตามนัยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาว่า เครื่องหมายการค้า “WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์” ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 กล่าวคือ เป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 เพราะเครื่องหมายคำ WASHINGTON หมายถึง ชื่อรัฐหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ชื่อเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา WASHINGTON DC เป็นชื่อภูมิศาสตร์ ขัดต่อมาตรา 7 วรรคสอง (2) และรูปผลแอปเปิ้ล เมื่อนำมาใช้กับสินค้าแอปเปิ้ลย่อมถึงถึงคุณลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงนั้น เครื่องหมายการค้า “WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์” ของโจทก์ประกอบด้วยภาคส่วนอันเป็นสาระสำคัญสองภาคส่วน ได้แก่ ภาคส่วนคำว่า อักษรโรมันคำ WASHINGTON และภาคส่วนรูปประดิษฐ์ ได้แก่ รูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์ โดยสาธารณชนโดยทั่วไปต่างรู้

จักและเรียกขานเครื่องหมายการค้าดังกล่าวว่า “วอชิงตัน แอปเปิ้ล” โดยคำว่า “WASHINGTON” และรูปแอปเปิ้ลดังกล่าวนั้น โจทก์ได้นำมาจากชื่อเพียงส่วนหนึ่งของชื่อเดิมของโจทก์ ซึ่งเดิมชื่อเต็มของชื่อบริษัทโจทก์คือ Washington State Apple Advertising Commission เนื่องจากโจทก์ต้องการให้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว เป็นที่ง่ายต่อการจดจำและเพื่อแสดงให้ทราบถึงความเป็นเจ้าของและแหล่งกำเนิดของสินค้าว่ามีมาจากบริษัทโจทก์นั่นเอง นอกจากนี้ โจทก์ยังได้ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าดังกล่าวให้มีลักษณะพิเศษมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองด้วย เหตุดังกล่าวจึงทำให้เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีลักษณะที่พิเศษและโดดเด่นเป็นที่จดจำจากสาธารณชนโดยทั่วไป ถึงแม้ว่าคำว่า WASHINGTON จะหมายถึงชื่อรัฐหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ชื่อเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา WASHINGTON DC เป็นชื่อภูมิศาสตร์ จัดต่อมาตรา 7 วรรคสอง (2) และรูปผลแอปเปิ้ล เมื่อนำมาใช้กับสินค้าแอปเปิ้ล ย่อมถึงถึงคุณลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ก็ตาม แต่ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มาตรา 7 วรรคสาม ได้วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า หากชื่อ คำ หรือข้อความใดที่มีลักษณะถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ หากได้มีการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และพิสูจน์ได้ว่า ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นั้นแล้วให้ถือว่ามิลักษณะบ่งเฉพาะ ซึ่งตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 นั้น ให้ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นได้มีการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาในประเทศไทยจนทำให้สาธารณชนในประเทศไทย รู้จักและเข้าใจว่าสินค้าหรือบริการดังกล่าวแตกต่างไปจากสินค้าหรือบริการอื่น

(2) การจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าหรือบริการใดจนทำให้เครื่องหมายมีความแพร่หลายในประเทศไทย ให้ถือว่า เครื่องหมายมีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงที่ใช้กับสินค้าหรือบริการนั้นเท่านั้น

(3) ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงตาม (1) และ (2) ให้ผู้ขอจดทะเบียนนำส่งพยานหลักฐานเกี่ยวกับการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาในประเทศไทย ซึ่งสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายที่ประสงค์จะขอจดทะเบียน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ตัวอย่างสินค้า ใบโฆษณาสินค้า หรือพยานหลักฐานอื่นๆ รวมทั้งพยานบุคคล (ถ้ามี) เป็นต้น ด้วยเหตุดังกล่าวนี้

แม้ว่าเครื่องหมายคำว่า WASHINGTON หมายถึง ชื่อ รัฐ รัฐหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ชื่อเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา WASHINGTON DC เป็นชื่อภูมิศาสตร์ จัดต่อมาตรา 7 วรรคสอง (2) และรูปผลแอปเปิ้ลเมื่อนำมาใช้กับสินค้าแอปเปิ้ล จะถึงถึงคุณลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงก็ตาม แต่จากข้อเท็จจริงในเหตุผลและหลักฐานแสดงการจำหน่าย เผยแพร่ การโฆษณา ในประเทศไทย สำหรับ

สินค้าแอปเปิ้ลที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธีนั้น ซึ่งโจทก์จะได้เสนอในชั้นพิจารณาคดีนั้น ย่อมเป็นเรื่องพิสูจน์ว่าสินค้าแอปเปิ้ลที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธีที่ใช้เครื่องหมายการค้า “WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์” ของโจทก์ได้มีปริมาณการจำหน่ายเป็นจำนวนมาก มีการเผยแพร่หรือโฆษณาโดยตลอดอย่างสืบเนื่องแพร่หลายในประเทศไทย จนมีลักษณะบ่งเฉพาะตามนัยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแล้ว ด้วยเหตุผลและข้อกฎหมายดังกล่าวข้างต้น คำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจึงทำให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ เนื่องจากโจทก์ไม่สามารถจดทะเบียนเพื่อคุ้มครองสิทธิอย่างเต็มที่ในเครื่องหมายการค้า “WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์” ของโจทก์ได้ ทั้งๆ ที่โจทก์ได้พยายามใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวนี้มาเป็นเวลา 10 ปี บนพื้นฐานของควมมีคุณภาพของสินค้าของโจทก์ จนปัจจุบันเครื่องหมายการค้านี้ได้รับการยอมรับจากสาธารณชนผู้บริโภคโดยทั่วไปแล้ว โจทก์จึงต้องนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลโปรดพิจารณาพิพากษาว่า เครื่องหมายการค้า “WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์” ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ และขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 1114/2545 รวมทั้งให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์” ของโจทก์

จำเลยทั้งสิบห้าขอให้การปฏิเสธว่า การที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 456808 ของโจทก์แล้ว มีคำวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้า คำว่า “WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์” ของโจทก์ตามคำขอจดทะเบียนดังกล่าว เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะอันจะพึงรับจดทะเบียนได้ โดยไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง(2) และต้องห้ามตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เพราะคำว่า “WASHINGTON” หมายถึง ชื่อรัฐหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา และชื่อเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา นับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์ เมื่อนำมาใช้กับสินค้าแอปเปิ้ลย่อมเล็งถึงลักษณะและแหล่งกำเนิดของสินค้าโดยตรง และมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำขอของโจทก์ดังกล่าว นั้น ชอบตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มาตรา 6 บัญญัติกำหนด หลักเกณฑ์ว่า เครื่องหมายการค้าที่จะพึงรับจดทะเบียนได้ จะต้องประกอบด้วย

- (1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
- (2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้

(3) ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว

และตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้บัญญัติถึงหลักเกณฑ์เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเฉพาะไว้ว่า หมายถึง “คำ หรือข้อความอันไม่ได้เสด็จถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติโดยตรงของสินค้านั้น และไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด” เมื่อพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 456808 ของโจทก์ โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า “WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประคิษฐ์” เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 31 รายการ สินค้าแอปเปิ้ลที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี โดยคำขอดังกล่าว โจทก์ได้ระบุไว้ว่า ตัวอักษร โรมันของเครื่องหมายการค้าอ่านว่า “วอชิงตัน” แปลว่า กรุงวอชิงตัน ซึ่งมีความหมายถึงชื่อรัฐหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา และชื่อเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา (WASHINGTON DC) อันเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2535 จึงเป็นคำที่ไม่มีลักษณะเฉพาะตาม มาตรา 7 วรรคสอง (2) และเครื่องหมายการค้า “รูปแอปเปิ้ลประคิษฐ์” เมื่อนำมาใช้กับสินค้า รายการสินค้าจำพวก 31 สินค้าแอปเปิ้ลที่ไม่ผ่านกรรมวิธี จึงสามารถสื่อความหมายให้สาธารณชนทั่วไปเข้าใจว่า สินค้าแอปเปิ้ลของโจทก์ มีแหล่งกำเนิดมาจากกรุงวอชิงตัน เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา เครื่องหมายการค้าตามคำขอดังกล่าวของโจทก์ จึงเสด็จถึงลักษณะและแหล่งกำเนิดของสินค้าโดยตรง จึงไม่มีลักษณะเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) ต้องห้ามไม่อาจจดทะเบียนได้ตาม มาตรา 6 และทำให้นายทะเบียนไม่อาจรับจดทะเบียนให้ได้ ตามมาตรา 16 ดังนั้น การที่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนให้โจทก์ และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า มีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งของนายทะเบียนดังกล่าวและให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด และเป็นคำวินิจฉัยที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

จำเลยทั้งสิบห้าขอให้การปฏิเสธว่า เครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 456808 ของโจทก์ คำว่า “WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประคิษฐ์” ไม่ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ เพราะเหตุที่ได้มีการจำหน่ายเผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้านั้นจนแพร่หลายแล้วตาม มาตรา 7 วรรคสาม ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ตามที่โจทก์กล่าวอ้างในฟ้อง เพราะการจะพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใด มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลาย จนให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะความมีชื่อเสียงแพร่หลายนั้น ตามข้อตกลงทริปส์ (TRIPS AGREEMENT) ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกอยู่ด้วยนั้น ได้ถือหลักว่า จะถือว่าสินค้าใดมีชื่อเสียงแพร่หลายหรือไม่นั้น ให้พิจารณาถึงความเป็นที่รู้จักของเครื่องหมายการค้าในบรรดาสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง และต้องเป็นที่รู้จักของสาธารณชนในประเทศที่ประสงค์จะขอความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าด้วย ไม่ใช่เป็นที่รู้จักกันเฉพาะในประเทศที่เป็นแหล่งกำเนิดของเครื่องหมายการค้าเท่านั้น ซึ่งในกรณีเครื่องหมายการค้า ของโจทก์ แม้โจทก์จะอ้างว่าสินค้าของโจทก์ในรูปแบบ

เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ได้ส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเป็นเวลา 20 ปีแล้ว และได้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์จนเป็นที่แพร่หลายก็ตาม แต่ในความเป็นจริงแล้วในหมู่สาธารณชนทั่วไปในประเทศไทย เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์ ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายดังที่โจทก์กล่าวอ้าง แม้โจทก์จะกล่าวอ้างการมีชื่อเสียงแพร่หลายในต่างประเทศ ก็ไม่ถือว่าจะต้องเป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศไทยด้วย เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์ จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ทำให้ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเฉพาะตาม มาตรา 7 วรรคสาม แต่อย่างไรก็ดี การที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยว่า หลักฐานที่โจทก์นำเสนอเพื่อสืบลักษณะบ่งเฉพาะ ยังไม่อาจรับฟังว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะ เนื่องจากความแพร่หลายตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติได้ว่า โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า “WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์” มีเครื่องหมาย  เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 31 สำหรับแอปเปิ้ลที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธีตามคำขอเลขที่ 456808 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียน เพราะเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ เพราะไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เครื่องหมายการค้าคำว่า “WASHINGTON เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ และรูปผลแอปเปิ้ล เมื่อนำมาใช้กับสินค้าแอปเปิ้ลย่อมเล็งถึงคุณลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง โจทก์อุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า คำว่า “WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์” ของโจทก์ เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันเกิดจากการจำหน่าย เผยแพร่ และโฆษณาสินค้าอย่างแพร่หลาย ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้มีคำวินิจฉัยที่ 1114/2545 โดยมีคำสั่งขึ้นตามคำสั่งไม่รับจดทะเบียนของนายทะเบียน เครื่องหมายการค้าให้โจทก์ เพราะเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีคำว่า “WASHINGTON” ซึ่งเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์และรูปผลแอปเปิ้ลประดิษฐ์ เมื่อนำมาใช้กับสินค้าแอปเปิ้ล ย่อมเล็งถึงลักษณะของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ส่วนหลักฐานที่แสดงถึงลักษณะบ่งเฉพาะนั้น ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้จำหน่ายเผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่โจทก์นั้นจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทย

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่า คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ปฏิเสธไม่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แก่โจทก์นั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

โจทก์ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยมีคำว่า WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์ใช้กับสินค้าจำพวก 31 สำหรับแอปเปิ้ลที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี ซึ่งไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ และต้องห้ามมิให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่ชื่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้มีการจำหน่าย โฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจนเป็นที่แพร่หลายต่อเนื่องมาเป็นเวลานานแล้ว เครื่องหมายการค้าของ

โจทก์ ถือได้ว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ อันเป็นการได้ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ตามมาตรา 7 เป็นกรณีที่โจทก์อ้างข้อยกเว้นของกฎหมายเพื่อขอสิทธิใน การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ โจทก์ การที่จะวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของ โจทก์ซึ่งต้องห้ามมิ ให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่อยู่ในหลักเกณฑ์เข้าข้อยกเว้นของกฎหมายที่จะต้องจดทะเบียนได้ นั้น เป็นเรื่องที่ศาลจะต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ ความมุ่งหมาย และที่มาของการที่กฎหมาย บัญญัติให้สิทธิเป็นข้อยกเว้นดังกล่าวอย่างละเอียดรอบคอบ ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์อยู่ในหลัก เกณฑ์ที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามข้อยกเว้นของกฎหมายได้หรือไม่ ตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2543 มาตรา 4 ได้บัญญัติคำนิยาม “เครื่อง หมายการค้า” หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมาย หรือเกี่ยวกับการสินค้า เพื่อแสดงว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของ บุคคลอื่น เครื่องหมายการค้าของ โจทก์ที่มีคำว่า “WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์” เป็นเครื่อง หมายการค้าที่เป็นผลผลิตทางการเกษตร คือแอปเปิ้ลโดยไม่ได้ผ่านกรรมวิธีเป็นตัวสินค้าโดยโจทก์ไม่ได้ นำสลิปเลขว่าแอปเปิ้ลซึ่งเป็นตัวสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของ โจทก์นั้นแตกต่างกับแอปเปิ้ลที่ไม่มี เครื่องหมายการค้า หรือที่ใช้เครื่องหมายหรือมีเครื่องหมายการค้าอื่นของบุคคลอื่นแต่อย่างใด และไม่ได้นำ สลิปถึงที่หมายหรือการจำแนกสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าของ โจทก์ว่าแตกต่างกับสินค้าของผู้อื่นอย่างใด อันจะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้ซื้อสินค้าทราบว่าสินค้าของโจทก์นั้นมาจากแหล่งกำเนิดใด หรือสินค้าของ โจทก์นั้นแตกต่างกับแอปเปิ้ลอื่นๆ อย่างไร โจทก์ไม่ได้นำสลิปถึงที่หมายหรือความเกี่ยวข้องของสินค้า กับเครื่องหมายการค้าของโจทก์แต่อย่างใดทั้งสิ้น แม้โจทก์จะมีพยานมาเบิกความยืนยันว่าแอปเปิ้ลที่มี เครื่องหมายการค้าของ โจทก์นั้นมีรสอร่อยและกรอบกว่าแอปเปิ้ลที่ไม่มีเครื่องหมายการค้าของโจทก์ อัน เป็นการนำสลิปถึงความรู้สึกของบุคคล ซึ่งไม่อาจนำมาพิจารณาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าได้ ทั้งไม่ ปรากฏว่าพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ได้บัญญัติ รับรองให้รสชาติ ความรู้สึกสัมผัสของบุคคลเกี่ยวกับตัวสินค้านั้นเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะให้จด ทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ เพราะคำว่า “เครื่องหมาย” นั้น กฎหมายบัญญัติให้หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรง ของวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้ได้อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน โดยกฎหมายไม่ได้บัญญัติให้ความรู้สึก สัมผัสทางรส กลิ่น ของบุคคลเกี่ยวกับสินค้านั้นเป็น “เครื่องหมาย” ที่จะให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ได้ เมื่อโจทก์ไม่ได้นำสลิปถึงที่หมายของการใช้เครื่องหมายการค้าของ โจทก์ หรือที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของ โจทก์ ว่าเกี่ยวข้องโดยมีแหล่งกำเนิด หรือโดยวิธีคัดสรรสินค้าอย่างไร แต่โจทก์นำสลิปถึงการใช้เครื่อง หมายดังกล่าวของ โจทก์โดยการ โฆษณาและการจำหน่ายแอปเปิ้ลที่มีเครื่องหมายของ โจทก์มานานแต่ เพียงอย่างเดียว โดยไม่รู้ว่เครื่องหมายการค้าที่โจทก์อ้างและขอจดทะเบียนนั้นใช้เป็นที่หมายกับสินค้าหรือ

เกี่ยวข้องกับสินค้าอย่างไร การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้โจทก์ย่อมก่อให้เกิดการหลงผิดของผู้บริโภค ในแหล่งกำเนิดของสินค้า และยอมซื้อสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรมได้ เพราะเข้าใจว่าเป็นสินค้าที่มาจาก เมืองหรือประเทศที่ปรากฏชื่อในเครื่องหมายการค้า นั้น ทั้งยังก่อให้เกิดการได้เปรียบ เสียเปรียบในเชิง พาณิชนัยแก่ผู้ผลิต ซึ่งเป็นเกษตรกรทั้งในประเทศและในภูมิภาคอื่น ก่อให้เกิดการกีดกันทางการตลาด และเป็นอุปสรรคต่อเสรีทางการค้าในผลผลิตทางการเกษตร เพราะอาศัยการได้เปรียบ เพราะมีเครื่องหมายการค้าซึ่งได้มาโดยอาศัยเพียงสื่อการโฆษณาและการจำหน่ายที่ได้กระทำมานานเท่านั้น ทั้งๆที่ไม่ ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้านั้นมีที่หมายของการใช้เครื่องหมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าอย่างไร อันจะก่อให้เกิดระบบการผูกขาดและการได้เปรียบในเชิงพาณิชย์เพราะอาศัยเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนนั้น แล้วได้ ทั้งการให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแก่โจทก์ ย่อมขัดต่อข้อตกลงร่วมกันของประชาคมโลก และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประชาคมโลก ซึ่งได้มีความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทาง ปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า ซึ่งที่ประชุมได้มีการตกลงร่วมกันเป็นบริบทไว้ว่า“มีความปรารถนาที่จะลดการ บิดเบือน และอุปสรรคที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ และคำนึงถึงความจำเป็นที่จะส่งเสริมให้มีการคุ้มครองที่มีประสิทธิผล และเพียงพอสำหรับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และทำให้มั่นใจว่ามาตรการและ วิธีดำเนินการที่ใช้บังคับในทรัพย์สินทางปัญญาจะไม่กลายเป็นอุปสรรคต่อการค้าอันชอบธรรม” การ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้โจทก์ โดยปราศจากที่หมายของการใช้เครื่องหมายการค้า หรือที่เกี่ยวข้อง กับสินค้าของโจทก์ดังกล่าว แต่อาศัยเพียงสื่อการโฆษณาและการจำหน่ายที่ได้กระทำมานานนั้น ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการค้าอันชอบธรรมในผลผลิตทางการเกษตร และเป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่าง ประเทศในผลผลิตทางการเกษตรดังกล่าว ทั้งมิใช่เป็นกรณีที่จะต้องคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา แต่อย่างใดเลย การที่โจทก์อ้างถึงสิทธิที่โจทก์ได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากประเทศอื่นซึ่งเป็น ภาคิตตามข้อตกลงของ TRIPS AGREEMENT นั้น ก็เป็นเรื่องการตีความการใช้กฎหมายและการบังคับใช้ กฎหมายของแต่ละประเทศ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายตามข้อตกลง ของ TRIPS AGREEMENT ของแต่ละประเทศดังกล่าว และถึงแม้ว่าโจทก์ไม่ได้ไปซึ่งสิทธิในการจด ทะเบียนที่โจทก์อ้างว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ก็ตาม โจทก์ก็ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย แห่งราชอาณาจักรไทยอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอทั้งทางแพ่งและทางอาญาแล้ว

การที่โจทก์อ้างข้อยกเว้นของกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มาตรา 7 เพื่อขอให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้โจทก์ นั้น เครื่องหมายการค้าซึ่งมีคำ “WASHINGTON” และมีรูปประดิษฐ์เป็น “รูปแอปเปิ้ล” ซึ่งใช้กับสิน ค้าแอปเปิ้ลที่ไม่ได้ผ่านกรรมวิธี ตามคำร้องที่โจทก์ระบุไว้ในเอกสาร “คำอ่านและคำแปล” ว่า อักษร โรมัน อ่านว่า “วอชิงตัน” แปลว่า “กรุงวอชิงตัน”อันเป็นการที่โจทก์ยอมรับว่า คำว่า“WASHINGTON” บนรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์นั้น เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ และภาพแอปเปิ้ลที่ประดิษฐ์ขึ้นเป็นภาพที่แสดงถึง

ลักษณะของสินค้าโดยตรง มิได้มีลักษณะบ่งเฉพาะของการเป็นเครื่องหมายการค้า ตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มาตรา 7 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติเป็น
บทยกเว้นของมาตรา 7 วรรคแรกไว้ว่า

“เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง อันเป็นสาระ
สำคัญดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ามิมีลักษณะบ่งเฉพาะ

(1) ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดา ที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดย
ธรรมดา ชื่อเดิมของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือชื่อในทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะ
พิเศษและไม่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

(2) คำหรือข้อความอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้น โดยตรง
และไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

(3)

(4)

(5)

(6) ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น

เมื่อชื่อ “WASHINGTON” ที่อยู่บนภาพประดิษฐ์แอปเปิ้ล โจทก์ยอมรับว่าเป็นชื่อ
ทางภูมิศาสตร์แล้ว เครื่องหมายการค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียน จึงไม่อาจถือได้ว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ
ตามข้อยกเว้นของมาตรา 7 วรรคสอง แม้ภาพแอปเปิ้ลประดิษฐ์จะอยู่ในข่ายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะได้
ตามมาตรา 7 วรรคสอง (6) ก็ตาม และชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) ไม่ได้บัญญัติ
เป็นข้อยกเว้นไว้ใน มาตรา 7 วรรคสาม คงบัญญัติยกเว้นเฉพาะชื่อ ตาม (1) และคำหรือข้อความตาม
(2) เท่านั้น แต่ไม่ได้บัญญัติยกเว้นชื่อทางภูมิศาสตร์ไว้แต่อย่างใด ทั้งโจทก์ก็นำสืบถึงที่หมายหรือ
ความเกี่ยวข้องของสินค้ากับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังที่ได้วินิจฉัยไว้แล้วในข้างต้นแต่อย่างใดทั้ง
สิ้น แม้โจทก์จะได้มีการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาจนเป็นที่แพร่หลายตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี
กำหนดแล้วหรือไม่ก็ตาม กรณีก็ไม่อาจจะถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่มีชื่อทางภูมิศาสตร์
บนรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์ มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสามได้ ที่จำเลยไม่รับจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าให้โจทก์นั้น ศาลเห็นพ้องด้วยในผล โจทก์จึงไม่อาจอ้างเอาบทบัญญัติข้อยกเว้น
ของกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของจำเลยได้

กรณีที่ 2 หากศาลเห็นว่าคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัย
ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไม่ถูกต้องแล้ว ศาลจะพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและ
ให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นต่อไป

ผู้เขียนขอยกตัวอย่างคำพิพากษาศาลที่พอจะเทียบเคียงได้ ซึ่งเป็นการวินิจฉัยตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535)

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2802/2546¹²⁶ เครื่องหมายการค้า คำว่า “PHOENIX” นั้น หมายถึง นกในนิยายอยู่ในทะเลทรายอาระเบียซึ่งบินเข้ากองไฟและชุบชีวิตขึ้นใหม่ นอกจากนี้ ยังหมายถึง ชื่อเมืองหลวงของรัฐอริโซนาในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง(2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ดังนั้น คำว่า “PHOENIX” จึงไม่ถือว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ข้อ 4 เพราะเป็นเพียงชื่อเมืองหลวงของมลรัฐหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา มิใช่ชื่อเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่จะถือว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับดังกล่าวในข้อ 5 เสียทีเดียวก็น่าได้ไม่ เพราะยังจะต้องพิจารณาในรายละเอียดว่าเป็นชื่อเมือง ที่ประชาชนทั่วไปรู้จักหรือไม่ หากประชาชนทั่วไปไม่รู้จักแล้วข่อมไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ข้อ 5 อันจะถือว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2543 มาตรา 7 วรรคสอง (2) ซึ่งต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 6 จึงพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า “PHOENIX” และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า “PHOENIX” ต่อไป

คำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ หมายเลขแดงที่ ทป.32 /2548¹²⁷

โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า RAOUL (อ่านว่าราอูล) สำหรับสินค้าจำพวก 18 รายการสินค้า เช่นแผ่นหนังแท้ แผ่นหนังเทียม กระเป๋าเดินทาง เครื่องสะพายหลัง กระเป๋าเอกสาร เป็นต้น และสินค้าจำพวก 25 รายการสินค้า เสื้อสเวดเตอร์ เสื้อกีฬาวินวิน เสื้อ (ยกเว้นเสื้อชั้นใน) เสื้อกีฬาสุดสากล เสื้อคลุม กางเกงขายาว เสื้อแจ็กเก็ต ผ้าพันคอ ถุงเท้า สายโยงเสื้อผ้า ถุงมือ เข็มขัด ชุดอาบน้ำ เสื้อยืด ชุดนอน เสื้อชนิดสวมศีรษะต่อจ่าเลขที่ 1 และจ่าเลขที่ 2 จ่าเลขที่ 2 ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาคำขอของโจทก์แล้วมีคำสั่งว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7วรรคสอง

¹²⁶ แหล่งเดิม.

¹²⁷ www.cipitic.or.th.

(2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 โจทก์ได้อุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ 1 ซึ่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาขึ้นตามคำสั่งของจำเลยที่ 2 โจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยกล่าวว่าโจทก์เจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า RAOUL (อ่านว่าราอูล) เป็นผู้คิดค้นคำสั่งกล่าวขึ้นมาเป็นคำสองพยางค์ จดจำง่ายและนำมาใช้ในลักษณะโดยอำเภอใจหรือโดยจินตนาการ จึงมีลักษณะเป็นคำประดิษฐ์ ซึ่งโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้า ซึ่งมีได้มีความเกี่ยวข้องอย่างใดกับคำว่า RAOUL ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติ คุณลักษณะของสินค้าหรือแม้แต่แหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ของสินค้าแต่อย่างใด การใช้คำว่า RAOUL กับสินค้านี้ดังกล่าวของโจทก์ จึงเป็นการใช้คำประดิษฐ์ขึ้นมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าโดยอำเภอใจหรือโดยจินตนาการ อันถือว่าเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยแท้และต้องถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มาตรา 7วรรคสอง (3) แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม หากคำว่า RAOUL ของโจทก์จะเข้าไปฟ้องรูปหรือฟ้องเสียงกับคำว่า RAOUL ซึ่งเป็นชื่อเกาะทางใต้ของออสเตรเลียดังที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ากล่าวอ้าง ก็เป็นเพียงความบังเอิญ การกระทำของจำเลยทั้งสามจึงเป็นการโต้แย้งสิทธิโจทก์

จำเลยทั้งสามให้การว่า คำของจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนไว้ตามมาตรา 6 กล่าวคือไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 เพราะคำว่า RAOUL เป็นชื่อเกาะทางภาคใต้ของประเทศออสเตรเลียเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปและเป็นชื่อรัฐหนึ่งของออสเตรเลีย คำว่า RAOUL จึงนับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 จึงไม่รับจดทะเบียนตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และที่คำฟ้องโจทก์ได้ระบุว่า “ไม่ว่าคำว่า RAOUL ของโจทก์จะเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์หรือไม่ก็ตาม โจทก์ได้มีการจำหน่ายเผยแพร่และโฆษณาสินค้าของโจทก์ที่ใช้เครื่องหมายการค้า RAOUL มาแล้วจนแพร่หลาย คำฟ้องของโจทก์ในส่วนนี้มีได้ระบุรายละเอียดถึงการแพร่หลายและโฆษณาสินค้าของโจทก์ที่ใช้เครื่องหมายการค้า RAOUL มาแล้วจนแพร่หลายอย่างไร อันจะทำให้จำเลยทั้งสามสามารถเข้าใจถึงการแพร่หลายที่จะให้การโต้แย้งคำฟ้องของโจทก์ได้ คำฟ้องโจทก์ในส่วนนี้จึงเป็นฟ้องที่เคลือบคลุม

การที่โจทก์ได้รับการจดทะเบียนมาแล้วในต่างประเทศ ก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศที่จะวางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรและความเห็นของนายทะเบียนในประเทศนั้นๆ ไม่อาจนำมาเป็นเหตุผลให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โดยไม่พิจารณาถึงหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ได้

ทางพิจารณาโจทก์นำสืบว่า การใช้คำว่า RAOUL กับสินค้าดังกล่าวของโจทก์ จึงเป็นการประดิษฐ์คำขึ้นมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าโดยอำเภอใจหรือโดยจินตนาการ อันถือเป็นคำประดิษฐ์ขึ้นโดยแท้และต้องถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (3) หรือหากคำว่า RAOUL ของโจทก์จะไปฟ้องรูปหรือฟ้องเสียดังกับคำว่า RAOUL ซึ่งเป็นชื่อเกาะทางใต้ของออสเตรเลีย ก็เป็นเพียงความบังเอิญ และอย่างไรก็ตามแม้ตามพจนานุกรมทางภูมิศาสตร์คำว่า RAOUL Island จะเป็นชื่อของเกาะที่เกิดจากภูเขาไฟ และเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะเคอร์มาเด็ค (Kermadec Islands) อยู่ทางแปซิฟิกทางใต้และ การที่คำว่า RAOUL ของโจทก์อาจจะไปฟ้องกับชื่อเกาะ RAOUL Island ก็ยังถือว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) เสียทีเดียวหาได้ไม่ เพราะยังมีข้อกำหนดชัดเจนว่า จะต้องพิจารณาในรายละเอียดว่าเป็นชื่อเกาะที่ประชาชนทั่วไปรู้จักหรือไม่ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าอ้างว่า คำว่า RAOUL ปรากฏอยู่ในพจนานุกรม Merriam Webster's Geographic Dictionary เป็นชื่อเกาะทางภาคใต้ประเทศออสเตรเลีย จึงเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จัก คำว่า RAOUL Island นั้นมีปรากฏอยู่ก็เฉพาะในพจนานุกรมทางภูมิศาสตร์เท่านั้น เช่นพจนานุกรมที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ากล่าวอ้าง หรือในพจนานุกรม The Columbia Gazetteer of the World ซึ่งเป็นพจนานุกรมที่ใช้กันเฉพาะในหมู่ผู้ที่มีวิชาชีพเกี่ยวข้องในทางภูมิศาสตร์เท่านั้น ประชาชนทั่วไปซึ่งหมายถึงชาวไทยในประเทศไทยไม่มีโอกาสได้พบเห็น เช่น Oxford , American , Heritage , Webster's ฯลฯ รวมทั้งพจนานุกรมอังกฤษ - ภาษาไทย ที่มีจำหน่ายอยู่ พจนานุกรมเหล่านี้ใช้ในชีวิตประจำวันแม้ในพจนานุกรมทั่วไปที่ประชาชนอาจใช้ชีวิตประจำวันในห้องตลาดก็ไม่ปรากฏคำดังกล่าว ประชาชนทั่วไปจึงไม่มีโอกาสได้รู้จักคำดังกล่าวในฐานะที่เป็นเกาะได้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังมีหลักฐานยืนยันว่า RAOUL Island เป็นเกาะที่เกิดจากภูเขาไฟเป็นเพียงพื้นที่ที่เกิดการถล่มเกี่ยวกับภูเขาไฟเท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัย ไม่มีใครรู้จัก วันแต่นักสำรวจหรือนักวิทยาศาสตร์เฉพาะกลุ่มเท่านั้น ซึ่งยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นชื่อเกาะที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักตามความหมายของประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าวที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัย และหลังจากที่ได้มีคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าออกมาแล้ว โจทก์ได้ค้นหาที่มาของคำว่า RAOUL พบว่าเป็นส่วนหนึ่งของเกาะที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ ปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศนิวซีแลนด์ไม่ใช่ประเทศออสเตรเลีย และไม่ว่าคำว่า RAOUL ของโจทก์จะเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์หรือไม่ก็ตาม โจทก์ได้มีการเผยแพร่และโฆษณาสินค้าของสินค้าของโจทก์ที่ใช้เครื่องหมายการค้า RAOUL มาแล้วจนเป็นที่แพร่หลายตามหลักเกณฑ์ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2534) เรื่องการพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าครบถ้วนแล้ว โจทก์ได้ตรวจสอบหลักฐานกรณีหากชื่อดังกล่าวมีชื่อเสียงที่ประชาชนทั่วไปรู้จักและให้ความสนใจจากหนังสือ

ซึ่งเป็นหนังสือที่นักท่องเที่ยวมักจะใช้เป็นคู่มือเดินทางและท่องเที่ยว แต่ไม่ปรากฏชื่อของเกาะ RAOUL Island แต่อย่างใด จึงน่าจะเชื่อได้ว่ามีบุคคลเฉพาะกลุ่มเฉพาะรายเท่านั้นที่รู้จักชื่อเกาะนี้ การที่จำเลยที่ 1 ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ซึ่งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

จำเลยทั้งสามนำสืบว่า โจทก์ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า RAOUL เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 18 และเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 ซึ่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งสองคำขอ ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 กล่าวคือไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 เพราะคำว่า RAOUL เป็นชื่อเกาะทางภาคใต้ของประเทศออสเตรเลีย เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปและเป็นชื่อรัฐหนึ่งของออสเตรเลีย คำว่า RAOUL จึงนับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 จึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน ต่อมาโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ขอให้สั่งนายทะเบียนดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ซึ่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์ของโจทก์แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ คำว่า RAOUL ตามพจนานุกรม Merriam Webster's Geographical dictionary คำว่า RAOUL เป็นชื่อเกาะทางภาคใต้ของประเทศออสเตรเลีย เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปและเป็นชื่อรัฐหนึ่งของออสเตรเลีย คำว่า RAOUL จึงนับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงไม่มีลักษณะอันจะพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจึงมีมติในการประชุมขึ้นตามคำสั่งปฏิเสธของนายทะเบียนและให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าคำสั่งของจำเลยที่ 2 และคำวินิจฉัยของจำเลยที่ 3 ที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "RAOUL" ของโจทก์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

เห็นว่าที่จำเลยที่ 2 ได้วินิจฉัยคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "RAOUL" ของโจทก์ และมีคำสั่งว่าเครื่องหมายการค้าคำว่า "RAOUL" ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 เพราะคำว่า "RAOUL" เป็นชื่อเกาะทางใต้ของออสเตรเลียและเป็นชื่อรัฐหนึ่งของออสเตรเลีย จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7วรรคสอง (2) ต่อมาจำเลยที่ 3 และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์ของโจทก์แล้วมีความเห็นว่า คำว่า "RAOUL" ตามพจนานุกรม Merriam Webster's Geographical Dictionary เป็นชื่อเกาะทางภาคใต้ของประเทศออสเตรเลียที่ประชาชนทั่วไปรู้จัก นับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.

2535) จำนวนที่ 3 และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจึงมีมติขึ้นตามคำสั่งปฏิเสขของจำนวนที่ 2 และยกอุทธรณ์ของโจทก์

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

(1) ชื่อประเทศรวมทั้งเขตอิสระซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับประเทศ ชื่อกลุ่มประเทศที่รู้จักกันแพร่หลาย หรือ ชื่อภูมิภาค

(2) ชื่อทวีป หรืออนุทวีป

(3) ชื่อมหาสมุทร

(4) ชื่อเมืองหลวงของประเทศ

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

ส่วนตามทางนำสืบของจำนวนที่สามได้ความว่า คำว่า "RAOUL" ตาม Merriam Webster's Geographical Dictionary คือชื่อเกาะทางภาคใต้ของประเทศออสเตรเลีย และโจทก์นำสืบว่า คำว่า "RAOUL ISLAND" เป็นชื่อของเกาะที่เกิดจากภูเขาไฟ และเป็นส่วนหนึ่งของเกาะคอมาคีอยู่ทางแปซิฟิกตอนใต้ ตาม The Columbia Gazetteer of the World นอกจากนี้ "RAOUL ISLAND" เป็นส่วนหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์เป็นเกาะที่ไม่มีคนอยู่อาศัยยกเว้นเจ้าหน้าที่ประจำสถานีซึ่งควบคุมโดยกรมอนุรักษ์แห่งประเทศนิวซีแลนด์ และเป็นเขตสงวนทางธรรมชาติห้ามบุคคลใดเข้าเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรมอนุรักษ์แห่งประเทศนิวซีแลนด์ ดังนั้น คำว่า "RAOUL" จึงน่าเชื่อว่าเป็นชื่อเกาะแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของทวีปออสเตรเลีย แต่ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ข้อ 5 ชื่อทางภูมิศาสตร์อื่นๆ เช่น ชื่อเมืองท่า จังหวัด อำเภอ ตำบล มณฑล เกาะ ภูเขา แม่น้ำ ทะเล หรือ ทะเลสาบ จะต้องเป็นชื่อที่ประชาชนทั่วไปรู้จัก หากประชาชนทั่วไปไม่รู้จักย่อมไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ข้อ 5 อันจะถือว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มาตรา 7 วรรคสอง (2) ซึ่งต้องห้ามมิให้จดทะเบียนตามมาตรา 6 แต่ตามคำวินิจฉัยของจำนวนที่ 2 ยังมีได้นำหลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ข้อ 5 ในประเด็นที่ว่า ชื่อเกาะ "RAOUL" ดังกล่าวเป็นชื่อที่ประชาชนทั่วไปรู้จักหรือไม่ขึ้นพิจารณา จึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนคำวินิจฉัยของจำนวนที่ 3 และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ระบุว่า คำว่า "RAOUL" เป็นชื่อเกาะทางภาคใต้ของประเทศออสเตรเลียที่ประชาชนทั่วไปรู้จัก แต่ก็ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า เกาะ "RAOUL" ดังกล่าวเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปอย่างไร นอกจากนี้ พยานจำนวนที่สามต่างบิกความว่า คำว่า "RAOUL" เป็นชื่อเกาะทางภาคใต้ของประเทศออสเตรเลียนั้น เป็นเพียงการทราบความหมาย

จากพจนานุกรม Merriam Webster's Geographical Dictionary ซึ่งเป็นพจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะทางด้านภูมิศาสตร์เท่านั้น จึงไม่อาจรับฟังเป็นหลักฐานสนับสนุนได้ว่า ชื่อที่ปรากฏอยู่ในพจนานุกรมดังกล่าวจะต้องเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนทั่วไปรู้จัก ประกอบกับทั้งพยานโจทก์และพยานจำเลยต่างก็นำสืบเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของเกาะ "RAOUL" แยกต่าง ซึ่งพยานหลักฐานของโจทก์ตามเอกสารหมาย ก็เป็นพยานหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ แสดงให้เห็นว่า เกาะ "RAOUL" ไม่ใช่เกาะหรือสถานที่ที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปเพราะบุคคลที่รู้จักเกาะ "RAOUL" จำกัดอยู่เพียงเฉพาะคนนิวซีแลนด์ หรือกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจหรือมีความรู้เฉพาะทางด้านภูมิศาสตร์เท่านั้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าคำว่า "RAOUL" ของโจทก์จึงไม่ใช่ชื่อทางภูมิศาสตร์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ข้อ 5 อันจะถือว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มาตรา 7 วรรคสอง (2) และเครื่องหมายการค้าคำว่า "RAOUL" เป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ตามมาตรา 6 ดังนั้น การที่จำเลยที่ 2 มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "RAOUL" ของโจทก์ และจำเลยที่ 3 และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีมติขึ้นตามคำสั่งปฏิเสธของจำเลยที่ 2 และให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ จึงเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อเครื่องหมายการค้าคำว่า "RAOUL" ของโจทก์เป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยในประเด็นอื่นอีก

1.4.5 ปัญหากรณีชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อห้ามมาตรา 8 (12) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ว่า เครื่องหมายการค้าที่จะต้องจดทะเบียนได้ ต้องไม่มีลักษณะเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มิฉะนั้นจะไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่ชื่อว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ซึ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง การให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คือการคุ้มครองหรือป้องกันไม่ให้มีการอ้างชื่อหรือเครื่องหมายแสดงแหล่งผลิตสินค้าโดยมิชอบ หรือสาธารณชนสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดอันแท้จริงของสินค้า ในการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในแต่ละประเทศก็ให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกันไป

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 นั้น ได้ออกให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ประเทศไทยมีตาม ข้อ 22 ถึง ข้อ 24 ของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs)

ในบางประเทศอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา การให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งสามารถจดทะเบียนได้ตาม The Lanham Act 1946 เป็นการให้ความคุ้มครองใน 2

ลักษณะกล่าวคือ (1) การคุ้มครองในลักษณะเครื่องหมายการค้า มิใช่การให้ความคุ้มครองในลักษณะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยตรงโดยเน้นถึงความรับรู้ของผู้บริโภคเป็นสำคัญ กล่าวคือ หากผู้บริโภคไม่เกิดความสับสนหลงผิด ก็สามารถซื้อหรือเครื่องหมายทางภูมิศาสตร์นั้นได้ และได้รับการคุ้มครองมิให้ผู้อื่นนำชื่อหรือเครื่องหมายนั้นไปทำซ้ำกันอีกในสินค้าชนิดเดียวกัน (2) การคุ้มครองในลักษณะเครื่องหมายรับรอง อันเป็นการป้องกันมิให้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กลายเป็นชื่อสามัญและชื่อกึ่งสามัญ¹²⁸

กฎหมายของประเทศไทยที่ให้การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้มีการแบ่งลักษณะของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไว้ 2 ประเภท กล่าวคือ¹²⁹

(1) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยตรง คือ ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้น

(2) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยอ้อม คือ สัญลักษณ์ หรือ สิ่งอื่นใดที่ไม่ใช่ชื่อทางภูมิศาสตร์ ซึ่งใช้เพื่อบ่งบอกแหล่งภูมิศาสตร์อันเป็นแหล่งกำเนิดหรือแหล่งผลิตของสินค้า เช่น สัญลักษณ์ประจำอำเภอหรือ จังหวัด รูปย่าโม รูปหอไอเฟล เป็นต้น

ส่วนเรื่องของเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น จะเห็นได้ว่าอยู่ภายใต้การคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 กล่าวคือ ถ้าหากเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ดังกล่าว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ก็จะได้มีสิทธิที่มีภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า คือ เจ้าของเครื่องหมายมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้า นั้นกับสินค้าของคนที่ได้จดทะเบียนไว้ แต่มีปัญหาว่าถ้าหากชื่อภูมิศาสตร์ของเครื่องหมายนั้น ได้รับการจดทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วยในภายหลัง เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์จะถูกเพิกถอนไปด้วยหรือไม่เนื่องจากอาจทำให้ประชาชนโดยทั่วไปเข้าใจผิดในเรื่องของแหล่งกำเนิด ตัวอย่างเช่น หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า “อัญญาญิก” ซึ่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งอนุญาตให้จดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า “อัญญาญิก” กับสินค้าประเภทเครื่องเขียน ต่อมามีตอร์ญญาญิกได้รับการจดทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้วเช่นกัน ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้ผลในทางกฎหมายจะเป็นอย่างไร เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนไปก่อนแล้วจะถูกเพิกถอนหรือยกเลิกไปหรือไม่อย่างไร

¹²⁸ ฉัตรพร หาระบุตร. (2546). แนวทางการกำหนดมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยในการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในผลิตภัณฑ์ไวน์และสุราภายใต้กรอบการเจรจาการค้า WTO. หน้า 79.

¹²⁹ คู่มือการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จัดทำโดยกลุ่มสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สำนักงานเครื่องหมายการค้า 20 มิถุนายน 2547.

หรือว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า อร์ญูญิกไว้กับสินค้าของตน แต่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ตนแพร่หลายจนมีลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดจากใช้แล้วปรากฏว่าคำว่า อร์ญูญิกได้รับการจดทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับสินค้าประเภทมิดแล้วเครื่องหมาย คำว่า อร์ญูญิก จะมีลักษณะบ่งเฉพาะที่สามารถจะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้อีกหรือไม่ และนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องดำเนินการอย่างไร ซึ่งปัญหาจะต้องมีการวินิจฉัยกันต่อไป

1.4.6 ผลกระทบต่อการปฏิสนธิไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นสมาชิกในองค์การการค้าโลก ซึ่งการเป็นสมาชิกของ WTO นั้นประเทศไทยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงว่าด้วย สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องออกกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องกับความตกลงดังกล่าวด้วย แต่ในปัจจุบันมีความตกลงที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญานอก คือข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) และพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ข้อตกลงทั้งสองฉบับ ประเทศไทยยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก ซึ่งวัตถุประสงค์ของข้อตกลงทั้งสองฉบับดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อการจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของเจ้าของในประเทศต่างๆ เพื่อเกิดความสะดวกรวดเร็ว โดยการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพียงคำขอเดียว ใช้ภาษาเดียวผ่านสำนักงานระหว่างประเทศแห่งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ก็จะได้รับคุ้มครองในประเทศสมาชิกตามที่ระบุไว้ในคำขอจดทะเบียน¹³⁰ ซึ่งหากประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกความตกลงทั้งสองแล้วจะเกิดประโยชน์อย่างมาก เช่น จะเกิดผลดีแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ ในการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยเกิดความสะดวกรวดเร็ว ลดภาระยุ่งยากในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และลดค่าใช้จ่าย ในการจดทะเบียน เป็นต้น¹³¹

ถ้าประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกข้อตกลงมาดริดหรือพิธีสารมาดริดดังกล่าวแล้ว หากเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่สามารถจดทะเบียนตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสมาชิกของข้อตกลงมาดริดทั้งสองนั้น ต้องการนำเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์มาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม

¹³⁰ สมศักดิ์ พณิชยกุล. (2544). ผลกระทบต่อกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยในกรณีเข้าเป็นภาคีสมาชิกข้อตกลงมาดริดหรือพิธีสารมาดริด. หน้า 11.

¹³¹ แหล่งเดิม. หน้า 106-107.

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 จะทำให้เกิดปัญหาหรือไม่อย่างไร เพราะกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศ ไทยไม่ยอมให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์

ผู้เขียนเห็นว่า เมื่อประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกข้อตกลงทั้งสอง 2 ฉบับ หากประเทศ สมาชิกภาคีข้อตกลงมาดริดดังกล่าวนำชื่อทางภูมิศาสตร์สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ประเทศไทยควรมีการแก้ไขกฎหมายในชื่อทางภูมิศาสตร์ เพื่อสะดวกแก่การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศสมาชิกข้อตกลงทั้งสอง ซึ่งถ้าหากประเทศไทยไม่ดำเนินการในส่วนนี้อาจจะทำให้เกิดผลเสียแก่ประเทศไทยเอง เช่นผู้ประกอบการของไทยที่ขึ้นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ อาจถูกปฏิเสธไม่ให้รับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้เช่นกัน

ส่วนในประเด็นที่ว่าผลกระทบต่อการค้าที่ไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ผู้เขียนเห็นว่าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ควรจะแก้ไขให้มีความเหมาะสม โดยน่าจะมีการกำหนดเงื่อนไขที่ผ่อนคลายเป็นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ซึ่งถ้ากำหนดในลักษณะว่าชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ทำให้ถึงถึงลักษณะสำคัญทางภูมิศาสตร์ที่อาจทำให้ประชาชนเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแหล่งกำเนิดของสินค้าแล้ว หรือมีความหมายในทางภูมิศาสตร์ ก็น่าจะสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ และจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการของประเทศไทยด้วย

หรือถ้าหากประเทศไทยไม่ได้มีการแก้ไขเงื่อนไขของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ซึ่งในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศอนุญาตให้ชื่อทางภูมิศาสตร์จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ และมีผู้ประกอบการต่างชาตินำชื่อทางภูมิศาสตร์ของประเทศ เช่น ชื่อจังหวัด ในประเทศไทย ไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายนั้นก็มีชื่อเสียงแพร่หลายมากในต่างประเทศ ทำให้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย และผู้ประกอบการของไทย

ดังนั้นในความเห็นผู้เขียนเห็นว่า ควรแก้ไขชื่อทางภูมิศาสตร์ที่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ โดยให้พิจารณาว่า ชื่อนั้นถ้าไม่ได้สื่อให้เข้าใจถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการแล้ว ก็น่าจะนำชื่อดังกล่าวมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้