

บทที่ 4

วิเคราะห์ปัญหาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ในเรื่องของปัญหาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น จะเป็นกรณีที่ ผู้จดทะเบียนได้นำเครื่องหมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ มาขอจดทะเบียน ซึ่งนายทะเบียนจะต้องมีการตรวจสอบ ว่าเครื่องหมายเหล่านั้น จะสามารถจดทะเบียนได้หรือไม่ ซึ่งการตรวจสอบชื่อทางภูมิศาสตร์ ของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะต้องใช้ Webster's New Geographical Dictionary หากมีชื่อใดปรากฏอยู่ใน Webster's New Geographical Dictionary แล้วให้ถือว่าชื่อนั้นเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ กรณีดังกล่าวยังเป็นปัญหาอยู่เนื่องจากชื่อทางภูมิศาสตร์ ที่ปรากฏใน Webster's New Geographical Dictionary นั้น จะเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ห้ามมิให้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือไม่ ซึ่งปัญหาในเรื่องดังกล่าวนี้จะต้องทำการวิเคราะห์ต่อไป

1.1 วิเคราะห์ปัญหาเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์

1.1.1 วิเคราะห์เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547

ในกรณีชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น โดยหลักจะไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้เนื่องจาก ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 แต่ก็ไม่ได้ห้ามเด็ดขาด ซึ่งชื่อทางภูมิศาสตร์จะจดทะเบียนได้หรือไม่ จะอยู่ภายใต้ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 ซึ่งกำหนดถึงชื่อทางภูมิศาสตร์ เช่น ชื่อประเทศ ชื่อกลุ่มประเทศ ชื่อภูมิภาค หรือเขตปกครองตนเองซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับประเทศ ชื่อแคว้น รัฐ หรือ มณฑล ชื่อเมืองหลวง เมืองท่า จังหวัด เขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ชื่อทวีป ชื่อเหล่านี้จะไม่สามารถจดทะเบียนได้ โดยไม่มีการกำหนดเงื่อนไขในเรื่องที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลายในแต่ละอย่างใด แต่ถ้าในกรณีเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ เช่น กูเอา แม่น้ำ อ่าเภอ ตำบล หมู่บ้าน ถนน ชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นก็อาจจะสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าก็ต่อเมื่อไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย

ประเด็นปัญหาในเรื่องชื่อทางภูมิศาสตร์ที่เกิดขึ้นนั้น ผู้เขียนจะขอแยกออกเป็นดังนี้
กรณีที่ 1 ในเรื่องชื่อทางภูมิศาสตร์ ข้อ 1 – ข้อ 5 ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลง
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2547 หากเครื่องหมายการค้าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่กำหนดไว้ใน
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าว คือ

- (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 แม่น้ำ
อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ถนน เป็นต้น

ชื่อทางภูมิศาสตร์ข้างต้น ให้หมายความรวมถึงชื่อย่อ ชื่อเดิม หรือชื่อที่ใช้เรียกขานทั่วไปโดยไม่จำกัดเฉพาะชื่อในทางราชการ

จาก ข้อที่ 1 และ ข้อที่ 5 ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับนี้ ชื่อทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น จะไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ มีปัญหาที่น่าคิดว่า หากคำบางคำ ไม่ได้มีความหมายเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นตรงๆ หรือคำบางคำมีความหมายที่แปลได้หลายความหมาย และในความหมายหนึ่งเป็นความหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีสังรับจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวหรือไม่อย่างไร ในเรื่องนี้ผู้เขียนขอยกตัวอย่างชื่อทางภูมิศาสตร์ที่มีความหมายมากกว่า 1 ความหมาย แต่เป็นการวินิจฉัยตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) ซึ่งเป็นประกาศกระทรวงฉบับเก่า ซึ่งพอจะเทียบเคียงได้

คำขอเลขที่ 349437 บริษัท สยามเรนส์ จำกัด ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรภาษาจีน นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า เครื่องหมายนั้นไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เพราะอักษรจีนคำว่า เสียม หมายถึง แสงอาทิตย์ แสงสยาม ซึ่งเป็นชื่อที่ชาวต่างประเทศเรียกประเทศไทยในอดีตว่า เสียม ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกว่า หมายถึงประเทศไทย แม้ในขณะนี้ คำว่า เสียม ก็ยังคงเป็นที่เรียกขานอยู่ นับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ จึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน

จากตัวอย่างคำขอที่กล่าวมาข้างต้น นั้น ผู้เขียนไม่เห็นด้วย กับ คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า เสียม โดยให้เหตุผลที่ไม่รับจดทะเบียนเพราะว่าเป็นชื่อที่ชาวต่างประเทศเรียกประเทศไทยซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกว่า หมายถึงประเทศไทย จึงนับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ซึ่งกรณีดังกล่าวผู้เขียนมีความเห็นว่า ในคำว่า เสียม นั้นมีหลายความหมาย เช่น จะแปลว่าแสงอาทิตย์ก็ได้ ซึ่งก็ไม่ได้แปลเป็นคำว่า สยาม โดยตรง ประกอบกับคำว่า

เสียม นั้น เป็นแค่ชื่อเรียกประเทศไทยในอดีตเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบัน ชื่อเสียม นั้น ไม่ค่อยมีคนเรียก ขานสักเท่าไร ซึ่งจะแตกต่างกับคำว่า สยาม เพราะคำว่าสยามยังมีคนเรียกกล่าวขานกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศไทยหรือคนต่างประเทศก็ตาม

ปัญหาที่น่าคิดว่า คำว่า “เสียม” นั้น เมื่อมีหลายความหมาย เช่น แปลว่า แสงอาทิตย์ หรือ เป็นชื่อของประเทศไทยในอดีตที่ชาวต่างประเทศเรียก การวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะใช้หลักเกณฑ์ใดมาตัดสินว่าเครื่องหมายนั้นมีความหมายใด

ดังนั้นในการพิจารณากรณีชื่อทางภูมิศาสตร์ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องใช้ดุลพินิจในการตัดสินว่าชื่อดังกล่าวสื่อให้เข้าใจในเรื่องของภูมิศาสตร์หรือไม่ หากชื่อดังกล่าวไม่ได้มีการสื่อให้เข้าใจ ใ้ว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์แล้วคำนั้นก็ไม่น่าจะเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้

ในกรณีที่คำนั้นมีหลายความหมายและหนึ่งในความหมายนั้นเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ด้วย นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องคำนึงว่าคำนั้นประชาชนได้มีการทราบว่าคำดังกล่าวหมายถึงชื่อทางภูมิศาสตร์หรือไม่อย่างไร หากคำนั้นประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้ทราบว่าคำนั้นมีความหมายในแง่ของชื่อทางภูมิศาสตร์แล้ว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะให้คำดังกล่าวสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

กรณีที่ 2 เป็นของ เรื่องชื่อทางภูมิศาสตร์ใน ข้อ 6 ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 หากเครื่องหมายการค้าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์อื่น เช่นภูเขา แม่น้ำ อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ถนน โดยชื่อทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวสามารถจะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ก็ต่อเมื่อ ไม่ใช่ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย

จะเห็นได้ว่า ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน 2547 ในข้อ 6 กำหนดว่าชื่อทางภูมิศาสตร์อื่นๆที่สามารถจะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ น้อยกว่าลงประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535)

สิ่งที่ปัญหาคือว่า ชื่อทางภูมิศาสตร์ใดเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับนี้ คำว่า “ที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย” มีความหมายอย่างไร ในการตรวจสอบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะใช้ Webster's New Geographical Dictionary มาตรวจสอบกับชื่อทางภูมิศาสตร์โดยถือว่า ชื่อทางภูมิศาสตร์ใดปรากฏใน Webster's New Geographical Dictionary แล้ว จะถือว่า เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่น่าจะถูกต้อง เพราะชื่อทางภูมิศาสตร์ที่จะถือว่าประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลายนั้น จะต้องหมายถึง การรับรู้ของประชาชนในเรื่องของชื่อทางภูมิศาสตร์จริงๆ มิใช่

หมายถึงการรู้ถึงชื่อทางภูมิศาสตร์ของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอง ซึ่งการตรวจสอบคำดังกล่าวไม่น่าจะถูกต้อง

ผู้เขียนขอยกตัวอย่างตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) ที่พอจะเทียบเคียงกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับปัจจุบัน ได้

กรณี คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในหลายคำขอ ตัวอย่างเช่น , คำว่า JAVACAFE หมายถึง กาแฟที่มาจากเกาะชวาประเทศอินโดนีเซีย , คำว่า AUGUSTA เป็นชื่อเมืองในสหรัฐอเมริกาที่ประชาชนรู้จัก หรือคำว่า WAYNE เป็นชื่อเมืองในรัฐนิวเจอร์ซีย์และมลรัฐมิชิแกนของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ประชาชนทั่วไปรู้จัก, คำว่า SPA แปลว่าชื่อเมืองตากอากาศในภาคตะวันออกของเบลเยียม, คำว่า LUCERNE เป็นชื่อเมืองในประเทศสวิตเซอร์แลนด์, คำว่า PHOENIX เป็นชื่อเมืองหลวงของรัฐอริโซนาในสหรัฐอเมริกา, คำว่า อักษรญี่ปุ่นคำว่า อิชิกาวา เป็นชื่อเขตการปกครองของญี่ปุ่นเทียบได้กับอำเภอ, คำว่า HARRIS แปลว่าชื่อเมืองของรัฐจอร์เจียและรัฐเท็กซัสในประเทศสหรัฐอเมริกา, คำว่า BOURNE เป็นชื่อเมืองอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐแมสซาชูเซต ประเทศสหรัฐอเมริกาที่คนทั่วไปรู้จัก,

จากตัวอย่างที่ยกมาข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่า นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นจะมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ โดยนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะให้เหตุผลในการรับจดทะเบียนว่า เครื่องหมายการค้า นั้นไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เพราะว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จัก ซึ่งจะต้องมาพิจารณากันว่า คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นถูกต้องหรือไม่อย่างไร

แต่ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 ในข้อที่ 6 มีการกำหนดเงื่อนไขที่ว่า ที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย แทนเงื่อนไขที่ว่าประชาชนโดยทั่วไปรู้จัก ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5

ในบางครั้ง จะเห็นได้ว่า ชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น ในบางชื่อ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้จักเลย ว่า ชื่อดังกล่าวเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ เช่นคำว่า PHOENIX ทั้งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้วินิจฉัยว่า คำว่า PHOENIX เป็นชื่อเมืองหลวงของรัฐอริโซนา ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งในความเป็นจริงแล้วน้อยคนที่จะทราบว่า PHOENIX จะหมายถึง ชื่อเมืองหลวงของรัฐอริโซนาในประเทศสหรัฐอเมริกา คนส่วนใหญ่รู้แต่เพียงว่า PHOENIX คือ นกฟีนิกซ์ หรือนกในเทพนิยาย และแทบจะไม่มีใครนึกถึงว่า PHOENIX คือเมืองหลวงของรัฐอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา

อย่างไรก็ตามใน ข้อ 6 ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 ได้มีการกำหนดว่า หากเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์อื่น ตามประกาศกระทรวงฉบับนี้แล้ว จะ

สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ คือ จะต้องไม่ใช่ชื่อที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย แทนเงื่อนไขที่ว่า ประชาชนโดยทั่วไปรู้จัก ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3

ในการวินิจฉัยว่า ชื่อทางภูมิศาสตร์ใด เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันอย่างแพร่หลายนั้น จะต้องหมายถึงประชาชนกลุ่มใด ซึ่งในเรื่องชื่อทางภูมิศาสตร์ใน ข้อ 6 ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 นั้น มีคำที่น่าพิจารณา คือ ทัวไป , รู้จัก และคำว่า “แพร่หลาย” อีกกรณีหนึ่งด้วย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542

คำว่า “ทัวไป” หมายความว่า ธรรมดา เช่น โดยเหตุผลทัวๆ ไป ไม่จำกัด¹³²

คำว่า “รู้จัก” หมายความว่า เคยพบเคยเห็นและจำได้ , คู่กัน , รู้จักมักคุ้น¹³³

คำว่า “แพร่หลาย” หมายความว่า กระจายออกไปให้มาก, ทัวถึง เช่น รู้กันแพร่หลาย ใช้กันแพร่หลาย¹³⁴

การพิจารณาคำในประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 ข้อที่ 6 ถึงเงื่อนไขที่ว่า ที่ประชาชนทัวไปรู้จักกันแพร่หลาย เมื่อพิจารณาความหมายคำว่า “ทัวไป” “รู้จัก” และ “แพร่หลาย” จะต้องนำมาประกอบกัน กล่าวคือ ที่ประชาชนทัวไปรู้จัก นั้นน่าจะหมายถึงประชาชนทุกเพศทุกวัยรู้จักคุ้นเคยกับคำนั้นว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ตัวอย่างเช่น คำว่า อเมริกา ใครๆก็รู้จักว่า สหรัฐอเมริกา คือ ประเทศๆหนึ่ง ซึ่งการวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นจะต้องนำความหมายของคำว่าที่ประชาชนทัวไปรู้จักนั้นมาวินิจฉัยด้วย โดยการนำความหมายของคำดังกล่าวมาเป็นหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัย

และยังมีอีกคำหนึ่งที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องนำมาประกอบคือคำว่า แพร่หลาย

มีข้อที่น่าพิจารณา ถ้อยคำที่ว่า “แพร่หลาย” ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรกับคำว่า การโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าจนแพร่หลาย ตามมาตรา 7วรรคสาม และ เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทัวไป ตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

แยกพิจารณาคำว่า “แพร่หลาย” ดังนี้

¹³² พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. เล่มเดิม. หน้า 521.

¹³³ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. เล่มเดิม. หน้า 962.

¹³⁴ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. เล่มเดิม. หน้า 804.

มาตรา 7 วรรคสาม บัญญัติว่า “ชื่อ คำ หรือข้อความที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตาม (1) หรือ (2) หากได้มีการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดและพิสูจน์ได้ว่าปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้วให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ”

การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม มี ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม ¹³⁵ กำหนดถึงหลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าไว้ว่า จะถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะได้จะต้องมีการจำหน่ายหรือเผยแพร่เครื่องหมายการค้า/บริการนั้นจนแพร่หลายแล้วตามมาตรา 7 วรรคสาม ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1) สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นได้มีการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาในประเทศไทยจนทำให้สาธารณชนในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าสินค้าหรือบริการดังกล่าวแตกต่างไปจากสินค้าหรือบริการอื่น

2) การจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าหรือบริการใดจนทำให้เครื่องหมายมีความแพร่หลายในประเทศไทย ให้ถือว่าเครื่องหมายมีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงที่ใช้กับสินค้าหรือบริการนั้นเท่านั้น

3) ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงตาม (1) และ (2) ให้ผู้จดทะเบียนนำส่งพยานหลักฐานเกี่ยวกับการจำหน่ายเผยแพร่หรือการโฆษณาในประเทศไทยซึ่งสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายที่ประสงค์จะจดทะเบียน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ตัวอย่างสินค้า ใบโฆษณาสินค้า หรือหลักฐานอื่นๆ รวมทั้งพยานบุคคล (ถ้ามี) เป็นต้น

4) ในการส่งหลักฐานตาม (3) ให้ผู้จดทะเบียนส่งหลักฐานพร้อมการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายทุกคำขอ ในกรณีที่ไมอาจทำได้ ให้ผู้จดทะเบียนทำหนังสือขอผ่อนผันแนบมาพร้อมคำขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนมีอำนาจผ่อนผันได้ไม่เกิน 30 วัน ถ้าผู้จดทะเบียนมิได้นำส่งหลักฐานใดภายในกำหนดเวลาที่นายทะเบียนผ่อนผัน ให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการแก่คำขอจดทะเบียนนั้นต่อไป โดยรับฟังข้อเท็จจริงเฉพาะหลักฐานเท่าที่ผู้จดทะเบียนได้ส่งให้แก่ นายทะเบียน

ตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 กำหนดให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องสามารถพิสูจน์

¹³⁵ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 วรรคสาม ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2542.

ได้ว่า เครื่องหมายของคนได้ใช้จนเป็นที่แพร่หลาย ประชาชนส่วนใหญ่รู้จักดี สามารถที่จะแยกแยะสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายอื่นได้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าขึ้นของจดทะเบียนได้ต้องยื่นหลักฐานนำสืบความแพร่หลายของเครื่องหมายการค้าและนำสืบการใช้เครื่องหมายนั้น โดยต้องเป็นหลักฐานที่แสดงว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านั้นมีปริมาณการจำหน่ายเป็นจำนวนมาก เครื่องหมายการค้าขึ้นมีการใช้หรือโฆษณาเป็นที่แพร่หลายจนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี หรือต้องเป็นหลักฐานที่แสดงว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าขึ้นมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างสูงในหมู่ผู้บริโภค¹³⁶

และในมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 กำหนดว่า เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง แต่ก็ให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นำสืบลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ได้

ผู้เขียนขอยกตัวอย่างคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังนี้

คำวินิจฉัยที่ 125/2547¹³⁷ ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า UBE คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า เห็นว่า เครื่องหมายการค้า คำว่า UBE รายนี้ แม้จะชื่อเมืองท่าในภาคตะวันตกของประเทศญี่ปุ่นก็ตามแต่เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงทางทะเบียนว่าผู้อุทธรณ์ ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมาย UBE นี้ ไว้แล้วหลายเครื่องหมายและเมื่อพิจารณาถึงหลักฐานที่นำส่งเพื่อนำสืบลักษณะบ่งเฉพาะแล้วเห็นว่า หลักฐานดังกล่าวได้มีการโฆษณาหรือใช้เครื่องหมายการค้าจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทย นับว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

อนึ่ง คำวินิจฉัยดังกล่าวนี้เป็นวินิจฉัยตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ แต่เนื่องจากผู้จดทะเบียน ได้มีการพิสูจน์ถึงลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 จึงทำให้เครื่องหมายของผู้จดทะเบียนสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

¹³⁶ นิศยา แพทยา เอกสารทางวิชาการ เรื่องเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ กลุ่มตรวจสอบ 1 สำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา. หน้า 38.

¹³⁷ รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2547 ตอน 2 กลุ่มงานอุทธรณ์ กองกฎหมายและอุทธรณ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา. หน้า 75-78.

คำวินิจฉัยที่ 1114/2545¹³⁸ ผู้จดทะเบียนยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า WASHINGTON คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้วินิจฉัยว่า คำว่า WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์รายนี้ หมายถึง ชื่อรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา และมีเมืองหลวง คือ WASHINGTON DC นับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ เมื่อนำมาใช้กับสินค้าแอปเปิ้ลย่อมเสี่ยงถึงลักษณะของสินค้าโดยตรงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์จึง ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

สำหรับหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์นำส่งเพื่อนำสืบลักษณะบ่งเฉพาะได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนในต่างประเทศ สำเนาใบกำกับสินค้า และ DECLARATION เครื่องหมาย WASHINGTON & Desing สำเนาใบกำกับเอกสารแสดงรายงานปริมาณแอปเปิ้ลสดที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี สำเนาใบเรียกเก็บเงินค่าส่งเสริมการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์ในประเทศไทย สำเนาวัสดุที่ใช้จริงในการส่งเสริมการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์ สำเนาทะเบียนเครื่องหมายการค้า WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์ในประเทศต่าง ๆ นั้นยังไม่อาจรับฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ได้จำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกำหนดอันจะถือได้ว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ

คำวินิจฉัยที่ 342/2547¹³⁹ ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า RAOUL คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาพร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายคำว่า RAOUL ตามพจนานุกรม Merriam Webster's Geographical Dictionary คำว่า RAOUL เป็นชื่อเกาะทางภาคใต้ของประเทศออสเตรเลียที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จัก นับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) สำหรับหลักฐานที่นำส่งเพื่อนำสืบลักษณะบ่งเฉพาะ เช่น ภาพถ่ายเอกสารตัดตอนจากหนังสือประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้าแห่งเขตปกครองพิเศษฮ่องกง เป็นต้นนั้น ยังไม่อาจรับฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้

¹³⁸ รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2545 ตอน 12. กลุ่มงานอุทธรณ์ กองกฎหมายและอุทธรณ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา. หน้า 42-43.

¹³⁹ รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2547 ตอน 4. กลุ่มงานอุทธรณ์ กองกฎหมายและอุทธรณ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา. หน้า 171-173.

มีการโฆษณาหรือใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกำหนดอันจะถือได้ว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ

อนึ่งในคำวินิจฉัยดังกล่าวนี้ได้มีการพิสูจน์ถึงลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 แต่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเห็นว่าหลักฐานที่นำส่งมาให้วินิจฉัยนั้น ไม่สามารถพิสูจน์ถึงความแพร่หลายของเครื่องหมายการค้าที่จะเข้าหลักเกณฑ์การมีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ของเครื่องหมายการค้านั้นได้

คำวินิจฉัยที่ 462/2548 ผู้ขอขึ้นของจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า KITCHENS OF INDIA คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอขึ้น คำว่า INDIA แปลว่า ประเทศอินเดีย เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 เครื่องหมายการค้าจึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน สำหรับหลักฐานที่นำส่ง เช่นสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า KITCHENS OF INDIA และรูปประดิษฐ์ ในประเทศสหราชอาณาจักรออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้นนั้น ยังไม่อาจรับฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้า นั้นได้มีการโฆษณาหรือใช้เครื่องหมายการค้าจนแพร่หลายในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกำหนดอันจะถือได้ว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ

คำวินิจฉัยที่ 827/2548 ผู้ขอขึ้นของจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำว่า AIR HONGKONG คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมพยานหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายบริการ คำว่า AIR HONGKONG รายนี้ ตามพจนานุกรม A NEW ENGLISH-THAI DICTIONARY โดย ดร. วิทย์ เทียงบุรณ คำว่า AIR แปลว่า อากาศ การเดินทางโดยเครื่องบิน คำว่า HONGKONG เป็นชื่อเขตปกครองพิเศษในสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมกันสื่อความหมายได้ว่า สายการบินของฮ่องกง เมื่อนำมาใช้กับบริการจำพวก 39 รายการบริการ ขนส่งการบิน สำรองที่นั่งทางอากาศ ฯลฯ นับว่าเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญ ในการบริการ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 สำหรับหลักฐานที่ผู้ขอขึ้นนำส่ง เช่น สำเนาหนังสือการจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน (ฮ่องกง) ฎีปุ่น สำเนาใบเสร็จรับเงินของบริษัท สำเนาใบเสร็จรับเงินออกโดยการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินประจำเดือนมิถุนายน 2545 พร้อมทั้งรายละเอียดการใช้ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพ สำเนาใบเสร็จรับเงินออกโดยบริษัทวิทยุการบินแห่ง

ประเทศไทย จำกัด เพื่อชำระค่าบริการ และใช้อุปกรณ์นำร่อง เพื่อการนำเครื่องบินลงจอด ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ สำเนาภาพถ่ายเครื่องบินที่มีเครื่องหมายการค้าปรากฏอยู่ เอกสารประชาสัมพันธ์บริษัทและประวัติ เป็นต้นนั้นยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า เครื่องหมายบริการนั้นได้มีการโฆษณาหรือใช้เครื่องหมายบริการนั้นจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกำหนดอันจะถือได้ว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ

ซึ่งเมื่อพิจารณาประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม ประกอบกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายแล้ว พอที่จะสรุปได้ว่า คำว่า “แพร่หลาย” ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 และ คำว่า “แพร่หลาย” ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะน่าจะไม่ได้มีความหมายเป็นอย่างเดียวกัน กล่าวคือ การแพร่หลาย ตามมาตรา 7 วรรคสาม นั้น เป็นกรณีของ การจำหน่าย แยกแพร์ หรือโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ทำให้ผู้บริโภคทราบว่าและแยกแยะว่าสินค้าหรือบริการนั้นเป็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ โดยการพิสูจน์ความแพร่หลายนั้น เจ้าของเครื่องหมายนั้นจะต้องนำเสนอพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการจำหน่ายแยกแพร์ในประเทศไทยเท่านั้น

ส่วนคำว่า “ เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย” ตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 จะต้องดูที่ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป¹⁴⁰

โดยให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2543) ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2543 และได้วางหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป โดยกำหนดว่าการพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป จะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 2 ประการดังต่อไปนี้

1. สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นจะต้องมีการจำหน่ายหรือมีการใช้หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ เช่น ใช้เป็นเครื่องหมายของทีมฟุตบอล เป็นต้นอย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริต ไม่ว่าจะกระทำโดยเจ้าของหรือผู้แทน หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี

¹⁴⁰ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2547

2. เครื่องหมายนั้นจะต้องมีชื่อเสียงที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับนี้เปิดกว้างกว่าประกาศกระทรวงพาณิชย์ครั้งก่อนมาก ไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ จะเป็นเครื่องหมายอะไรก็ได้ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับใหม่ ยกตัวอย่าง เช่น เครื่องหมายของทีมีฟุตบอล เป็นต้น แต่หลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับใหม่ มีความเข้มงวดมากกว่าประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2543) เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เพราะการจะเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ 2 ประการเท่านั้นและขาดข้อหนึ่งข้อใดก็ไม่ถือว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป¹⁴¹

การพิสูจน์ความแพร่หลายของเครื่องหมาย ตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 นั้น ในความเห็นของผู้เขียนคิดว่า จะต้องพิสูจน์ความแพร่หลายเฉพาะกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องเฉพาะในประเทศไทย กับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นที่รู้จักของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยและไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้าจำพวกเดียวกัน

และเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายตามมาตรา 8 (10) ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย น่าจะมีความหมายคนละอย่างกับ การพิสูจน์ความแพร่หลายของเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม และน่าจะมีความหมายแตกต่างกับคำว่า “แพร่หลาย” ในเรื่องชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547

ในการพิสูจน์ความแพร่หลายตามมาตรา 7 วรรคสาม ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะ กับ เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายตามมาตรา 8 (10) นั้น การพิสูจน์ให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นนั้น มีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกัน และในการพิสูจน์เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายตามมาตรา 8 (10) จะต้องมี การพิสูจน์ที่มากกว่ามาตรา 7 วรรคสาม เนื่องจากมาตรา 8 (10) เป็นเรื่องของลักษณะที่ต้องห้ามมิให้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า ดังนั้นในการตีความย่อมต้องตีความอย่างเคร่งครัดกว่า

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ คำว่า “แพร่หลาย” นั้นน่าจะมีความหมายถึง บุคคลทั่วไปที่รู้จักแล้วจะต้องรู้จัก

¹⁴¹ นายพิบูล ดันสุภผล. การแจ้งเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป. 3 สิงหาคม 2548, จาก <http://www.ipthailand.org/Thai/ShowTradeMark.aspx?TradeMarkID=141>.

กันแพร่หลายด้วย กล่าวคือ ชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นจะต้องเป็นที่รู้จักกันเป็นจำนวนมาก โดยประชาชนทั่วไปจะต้องรู้จักกันอย่างทั่วถึง ไม่ใช่รู้จักชื่อทางภูมิศาสตร์เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เกี่ยวข้อง

เมื่อพิจารณาจากคำทั้งสามคำดังกล่าวตามความหมายในพจนานุกรมแล้วนั้น ผู้เขียนเห็นว่า การจะพิจารณาว่า ชื่อใดเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จัก จะต้องพิจารณาว่า ชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นจะต้องเป็นชื่อที่ประชาชนสามารถทราบและรู้ได้ในทันทีว่า มันคือชื่อทางภูมิศาสตร์ และการรับรู้ของประชาชนนั้นไม่ได้เจาะจงเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ซึ่งน่าจะหมายถึงประชาชนโดยทั่วไป เช่น บุคคลในสาขาอาชีพต่างๆ ฯลฯ ก็ต้องทราบว่าชื่อดังกล่าวเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ มิใช่หมายถึง เฉพาะคนกลุ่มเดียวที่ทราบว่าคำนั้นเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์

ดังนั้นประชาชนทั่วไปซึ่งจะเป็นใครก็ได้ต้องทราบว่าคำนั้นเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ประกอบกับ การรับรู้ของประชาชนในเรื่องชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น น่าจะต้องเป็นการรับรู้ของประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นที่ได้จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ ของเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการนั้นจริง นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้อง พิจารณาว่า ชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น เป็นชื่อที่ประชาชนชาวไทยนั้นรู้จักหรือไม่ ไม่ใช่คำนึงถึงประชาชนทั่วโลก เพราะว่ามีสินค้าหรือบริการนั้นได้นำมาจำหน่ายหรือบริการในประเทศไทย ซึ่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะต้องพิจารณาถึงความรับรู้ของประชาชนชาวไทยนั้นจริงๆ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ควรจะใช้ความรู้ในเรื่องชื่อทางภูมิศาสตร์ของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามาตัดสินเอง

มีปัญหาที่น่าพิจารณาอีกว่า ในกรณีว่า หากคำที่ยื่นเข้ามาขอจดทะเบียนนั้นเป็นชื่อเดิม ซึ่งเป็นถ้อยคำที่เพิ่มเข้ามาจากประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) แยกพิจารณาได้ดังนี้

หากเป็นชื่อเดิมของชื่อทางภูมิศาสตร์ หากชื่อเดิมเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ในข้อที่ 1 - ข้อที่ 5 ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 เช่นประเทศ แคว้น รัฐ ฯลฯ ชื่อเดิมนั้นก็ไม่สามารถจดทะเบียนได้ แต่ถ้าหากชื่อเดิมเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์อื่นในข้อที่ 6 แล้ว ก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันแพร่หลายหรือไม่ หากประชาชนทั่วไปรู้จักกันอย่างแพร่หลายแล้ว ชื่อเดิมนั้นก็ไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

มีปัญหาน่าคิดว่า หากเป็นชื่อเดิมของชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ไม่มีคนเรียกขานหรือได้มีการยกเลิกชื่อของภูมิศาสตร์เหล่านั้นแล้ว เช่น คำว่า เสียม (หมายถึงประเทศไทยในอดีต) หรือ คำว่า อีเกีย (หมายถึง กรุงปักกิ่ง) ซากังราว (หมายถึงจังหวัดกำแพงเพชร)ชื่อดังกล่าวสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่ ในความเห็นของผู้เขียนเห็นว่า หากชื่อเดิมที่ไม่ค่อยมีคนเรียกขานหรือได้มีการยกเลิกไปแล้วนั้น ชื่อเดิมนั้นไม่น่าจะเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์แต่อย่างใด

ในเรื่องชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น เงื่อนไขในข้อ 6 ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 นั้น เงื่อนไขว่าที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันแพร่หลายนั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าควรจะกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนมากกว่านี้ โดยกำหนดนิยามคำว่า ประชาชนทั่วไปรู้จักกันแพร่หลายหมายถึงประชาชนกลุ่มใดบ้าง ซึ่งตามความเห็นของผู้เขียนนั้น คำว่า ประชาชนทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย น่าจะหมายถึง ประชาชนทุกเพศทุกวัยในประเทศไทยที่มีการจำหน่ายสินค้านั้น แต่ไม่จำเป็นต้องหมายถึงทุกคนที่จะต้องรู้ว่าคำดังกล่าวเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ แค่คนส่วนใหญ่รู้ว่าคำนั้นเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ก็เพียงพอ แต่สิ่งที่ต้องนำมาวินิจฉัยด้วย ก็คือคำที่แพร่หลาย นั้น น่าจะมีความหมายที่รู้จักกันเป็นจำนวนมาก นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าควรจะกำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนว่า ประชาชนทั่วไปรู้จักกันแพร่หลายนั้นหมายถึงใครบ้าง จำนวนเท่าใดที่จะถือว่า แพร่หลาย เพราะชื่อทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวอาจจะเป็นที่รู้จักในกลุ่มกลุ่มหนึ่ง แต่อาจไม่รู้จักสำหรับกลุ่มคนอีกประเภทหนึ่งก็ได้ ฉะนั้นการกำหนดหลักเกณฑ์ตรงนี้นั้นมาอาจทำให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 ได้ดียิ่งขึ้น

แต่ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นเห็นว่า ไม่มีความยืดหยุ่นในการบังคับใช้ทำให้เกิดปัญหาว่า ผู้ประกอบการในประเทศไทยที่นำเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์มาจดทะเบียนแล้วถูกปฏิเสธไม่ให้จดทะเบียนอาจเสียประโยชน์ได้

ในความเห็นของผู้เขียนเห็นว่า การกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ที่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ควรนำหลักเกณฑ์การจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นต้นแบบในการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ที่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

1.1.2 วิเคราะห์เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) และเครื่องหมายที่เป็นชื่อและชื่อย่อของรัฐต่างประเทศ ตามมาตรา 8 (6)

ในเรื่องเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) มีหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ก็จะต้องไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่กำหนดไว้ตาม ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2547 แต่ถ้าหากเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่กำหนดไว้ดังกล่าว ก็จะสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ก็ต่อเมื่อเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีการจำหน่ายเผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าใช้เครื่องหมายค้านั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2543

แต่ถ้าเป็นกรณีของ มาตรา 8 (6) กล่าวคือ หากเป็นเครื่องหมายการค้านั้นเป็นชงชาติหรือเครื่องหมายประจำชาติของรัฐต่างประเทศ ชงหรือเครื่องหมายขององค์การระหว่างประเทศ ตราประจำประมุขของรัฐต่างประเทศ เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายควบคุมและรับรองคุณภาพสินค้าของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือชื่อและชื่อย่อของรัฐต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ จะไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศนั้น

ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดว่า ตรา ชง โลโก้ และตราอื่นๆของสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นใด ไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ และประเทศญี่ปุ่นนั้น กำหนดถึงลักษณะเครื่องหมายการค้าที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้โดยกำหนดว่า ชงชาติของประเทศภาคีแห่งอนุสัญญากรุงปารีสหรือของประเทศสมาชิกของความตกลง WTO หรือของประเทศภาคีแห่งสนธิสัญญากฎหมายเครื่องหมายการค้าไม่สามารถจดทะเบียนได้ ดังนั้นในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นนั้นมีความคล้ายคลึงกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย ซึ่งกำหนดให้ ชงชาติ หรือ ตราประจำชาติ จะไม่สามารถจดทะเบียน แต่กฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทย คือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2543 ในมาตรา 8 (6) กำหนดให้รวมถึงชื่อ และชื่อย่อรัฐต่างประเทศ ซึ่งตรงนี้จะแตกต่างออกไป ทำให้เกิดปัญหาในการจดทะเบียนในเรื่องของชื่อของรัฐ ซึ่งก็มีลักษณะเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์เช่นกันว่าจะขัดกับประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547หรือไม่

ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่า ถ้อยคำในมาตรา 8 (6) ที่ระบุว่า ชื่อหรือชื่อย่อของรัฐไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ แต่ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 ในข้อ 1 ซึ่งกำหนดว่า ชื่อประเทศ ชื่อกลุ่มประเทศ ชื่อภูมิภาค หรือเขตปกครองตนเองซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับประเทศ และข้อ 2 ชื่อแคว้นรัฐ หรือมณฑล ชื่อทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวให้หมายความรวมถึงชื่อย่อ ชื่อเดิม หรือ ชื่อที่ใช้เรียกขานทั่วไปโดยไม่จำกัดเฉพาะชื่อในทางราชการ จะเห็นได้ว่า เื่อนใจในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะมีผลทางกฎหมายที่แตกต่าง ในมาตรา 8(6)หากเครื่องหมายนั้นเป็นชื่อหรือชื่อย่อของรัฐต่างประเทศ จะไม่สามารถจดทะเบียนได้ โดยไม่จำเป็นว่าสินค้านั้นจะมีการจำหน่ายหรือโฆษณาจนแพร่หลาย เพราะในมาตรา 8 เป็นเรื่องลักษณะของเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน จึงไม่มีคุณสมบัติของเครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนได้ ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2543 แต่ถ้าหากเป็นเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2547 แม้ว่าไม่

สามารถจดทะเบียนได้ เพราะไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง แต่ถ้าหากได้มีการจำหน่ายเผยแพร่มาระยะหนึ่งจนประชาชนสามารถที่จะแยกแยะว่าสินค้านั้นเป็นของผู้ประกอบการรายใด ก็ถือว่าเครื่องหมายนั้นก็ สามารถจะมีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ และสามารถจะจดทะเบียนได้

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542

คำนิยามของคำว่า “รัฐ” หมายถึง แคว้น , บ้านเมือง , ประเทศ¹⁴²

ประเทศ หมายถึง บ้านเมือง, แคว้น, ชุมชนแห่งมนุษย์ซึ่งตั้งมั่นอยู่ในดินแดนอันมีอาณาเขตแน่นอน มีอำนาจอธิปไตยที่จะใช้ได้อย่างอิสระ และมีการปกครองอย่างเป็นระเบียบเพื่อประโยชน์ของบรรดามนุษย์ที่อยู่ร่วมกันนั้น, รัฐ¹⁴³

เมื่อพิจารณาตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 จะเห็นได้ว่า ทั้งคำว่า รัฐ และ คำว่า ประเทศ มีความหมายอย่างเดียวกัน

เป็นที่น่าสังเกตว่า ในกรณีชื่อทางภูมิศาสตร์ตาม ข้อ 2 ของ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับดังกล่าว และ มาตรา 8 (6) จะเห็นได้ว่า ข้อ 2 ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับนี้ ชื่อรัฐ น่าจะหมายถึงประเทศด้วยหรือไม่ ในเรื่องนี้ผู้เขียนเห็นว่า ชื่อรัฐ ตามข้อ 2 ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับนี้ ไม่น่าจะหมายถึงประเทศ แต่รัฐในที่นี้ น่าจะหมายถึง ชื่อรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา มากกว่าที่จะหมายถึง ประเทศ

ในส่วน ข้อที่ 1 ชื่อของประเทศ และ ข้อ 2 ชื่อของแคว้น ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับนี้ ประกอบกับมาตรา 8 (6) ตอนท้าย ที่กล่าวถึง ชื่อรัฐ หรือ ชื่อของประเทศ ดังนั้นคำว่า ชื่อประเทศ , ชื่อแคว้น และ ชื่อของรัฐ นั้นมีความเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร

กรณีนำคำว่า ประเทศไทย มาของจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนคำว่าประเทศไทย ตามมาตรา 7 วรรคสอง(2) เพราะว่า ถ้อยคำในมาตรา 8 (6) ใช้เฉพาะกับรัฐต่างประเทศเท่านั้น แต่ผู้เขียนมีความเห็นว่า ควรเปลี่ยนถ้อยคำในมาตรา 8 (6) เสียใหม่ โดยกำหนดว่า หากเป็นชื่อประเทศ ชื่อรัฐ ให้ถือว่าเป็นลักษณะของเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า ซึ่งจะทำให้ คำว่า ประเทศไทย นั้นจะถูกต้องห้ามมิให้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า ตามมาตรา 8(6) มากกว่าที่จะเป็นตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) ถ้าหากให้คำว่า ประเทศไทย เข้าลักษณะชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) ซึ่งสามารถพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะได้ตามมาตรา 7 วรรคสาม ผู้ของจดทะเบียนได้พิสูจน์ถึงลักษณะบ่งเฉพาะแล้วทำให้สามารถจดทะเบียนคำว่า ประเทศไทย ได้ จะเกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการรายอื่นได้

¹⁴² พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. เล่มเดิม. หน้า 941.

¹⁴³ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. เล่มเดิม. หน้า 661.

ถ้าหากพิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐ, ประเทศ และ แคว้น มีความหมายเหมือนกัน เหตุใดในการขอจดทะเบียนในเรื่องชื่อทางภูมิศาสตร์ ผลในทางกฎหมายจึงแตกต่างกัน และเมื่อมีผลทางกฎหมายที่ต่างกัน เช่นนี้ หากมีข้อเท็จจริงว่า ผู้ขอจดทะเบียนได้นำชื่อของคำว่า วาดิกัน มายื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว เพราะเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ตาม มาตรา 7 วรรคสอง(2) ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 หรือ มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวเนื่องจาก เป็น เครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (6) ซึ่งกรณีดังกล่าวเราจะเห็นได้ว่า คำว่า วาดิกัน เป็นชื่อของประเทศหนึ่ง ซึ่งเรามักจะเรียกว่า นครรัฐวาดิกัน ดังนั้นหากผู้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า วาดิกัน นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าว โดยจะอ้างบทบัญญัติในมาตราใดในการไม่รับจดทะเบียน ในเรื่องนี้นั้น ยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่จะวินิจฉัยว่า กรณีใดจะเป็นเรื่องชื่อประเทศ หรือชื่อรัฐ ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ปัจจุบัน หรือ เป็นเรื่องของชื่อหรือชื่อของรัฐต่างประเทศ ตามมาตรา 8 (6) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2543

จะเห็นได้ว่า การขอจดทะเบียนชื่อของรัฐ และได้มีการพิสูจน์หลักฐานฟังได้ว่า ว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เมื่อมีลักษณะบ่งเฉพาะแล้ว เหตุใดจะต้องมาอนุญาตจากผู้ซึ่งมีอำนาจตามมาตรา 8 (6) อีก หรือในทางกลับกัน หากได้มีการรับอนุญาตจากผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ของรัฐต่างประเทศนั้น เมื่อได้รับความยินยอมแล้ว ชื่อประเทศดังกล่าวจะต้องพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 หรือไม่อย่างไร

เมื่อมีข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีผู้ยื่นขอจดทะเบียนเป็น ชื่อประเทศ หรือ ชื่อรัฐต่างประเทศ และมีการพิสูจน์ถึงลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายดังกล่าวตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2543 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวหรือไม่ และเครื่องหมายที่เป็นชื่อประเทศนั้นจำเป็นต้องขออนุญาตจากผู้มีอำนาจหน้าที่ของรัฐต่างประเทศตามมาตรา 8 (6) หรือไม่ หรือว่าจะมีคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวเพราะว่าเครื่องหมายนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะแล้ว ในเรื่องของมาตรา 8 (6) และประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์จะมีปัญหาในทางกฎหมายโดยกฎหมายยังไม่ชัดเจนและ

ขัดแย้งกันเองประกอบกับในทางปฏิบัติการวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็ยังคงขาดความชัดเจนเช่นกัน

ดังนั้นการกำหนดในเรื่องของชื่อ หรือ ชื่อย่อ ของรัฐต่างประเทศนั้น ในความเห็นของผู้เขียนเห็นว่า น่าจะไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ เนื่องจาก รัฐแต่ละรัฐย่อมมีอำนาจอธิปไตยเป็นของตนเอง การที่ผู้จดทะเบียนได้นำชื่อของรัฐมาเป็นเครื่องหมายการค้า น่าจะไม่ถูกต้อง โดยในความเห็นของผู้เขียนเห็นอีกว่า ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ ไม่ควรนำ ชื่อประเทศ ชื่อกลุ่มประเทศ ชื่อภูมิภาค หรือเขตปกครองตนเองซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับประเทศ ชื่อแคว้น รัฐ มณฑล มาเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่อาจจะจดทะเบียนได้แม้ว่าจะมีการพิสูจน์ถึงลักษณะบ่งเฉพาะ โดยการใช้ตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 แล้วก็ตาม มิฉะนั้นผลในทางกฎหมายจะขัดแย้งกันเอง โดยผู้เขียนเห็นว่าควรจะกำหนดว่า ชื่อของประเทศ ชื่อแคว้น หรือ รัฐ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าว ไม่น่าจะจดทะเบียนได้ โดยถือว่ามีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (6) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ด้วย

1.1.3 วิเคราะห์เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ตามมาตรา 7วรรคสอง (2) และเครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีกำหนดตามมาตรา 8 (13) ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2543)

ในเรื่องเครื่องหมายการค้าที่ไม่สามารถจะจดทะเบียนตามที่รัฐมนตรีกำหนดนั้นตามมาตรา 8 (13) จะต้องดูประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543)¹⁴⁴ ซึ่งในประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับดังกล่าวได้มีการกำหนดเกี่ยวกับเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนไว้ กล่าวคือ

ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) เรื่อง เครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ได้กำหนดว่า

1. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2540) เรื่องเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2540

2. เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วมที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน คือ

(1) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับชื่อเกสซ์รังก์สากลที่องค์การอนามัยโลกได้ขึ้นทะเบียนสงวนสิทธิการครอบครองไว้

¹⁴⁴ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) เรื่อง เครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2543.

(2) เครื่องหมายและคำบรรยายซึ่งอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้าหรือบริการ หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการ

จะเห็นได้ว่า เครื่องหมายและคำบรรยายซึ่งอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้าหรือบริการ หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการ จะไม่สามารถนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ เนื่องจากเครื่องหมายนั้นจะไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะและมีลักษณะต้องห้ามมิให้ได้รับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543)

ปัญหาที่เกิดขึ้นในการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กรณีเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น เห็นได้ว่า ในกรณีที่ผู้ขอขึ้นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องหมาย และนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่า เครื่องหมายนั้นมีลักษณะเป็นเครื่องหมายที่อาจทำให้สาธารณชนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) ในทางกลับกันผู้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้วินิจฉัยว่า ชื่อทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าเนื่องจาก เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ซึ่งดุลพินิจในการวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น จะส่งผลให้เครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์มีผลในทางกฎหมายที่แตกต่างกัน โดยในมาตรา 7 วรรคสอง (2) นั้น หากเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ได้มีการจำหน่ายเผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นจนแพร่หลายแล้ว เครื่องหมายการค้าานั้นจะมีลักษณะบ่งเฉพาะ โดยการใช้ตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และสามารถนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ แต่ในมาตรา 8 (13) นั้น กำหนดถึง ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่ห้ามมิให้รับจดทะเบียน หากเครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะในมาตรา 8 (13) แล้ว ห้ามมิให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายนั้น โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ยกเว้นไว้ทั้งสิ้น ซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ถึงลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ได้เลย

ในเรื่องเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น จึงยังไม่ค่อยมีกฎหมายที่ชัดเจน ดังนั้นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะใช้หลักเกณฑ์ใดมาพิจารณาว่า ชื่อทางภูมิศาสตร์ประเภทไหน เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) หรือ มาตรา

8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) ซึ่งในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ก็ไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ทางกฎหมายไว้แต่อย่างใด

ตัวอย่างเช่น

คำวินิจฉัยที่ 985/2546¹⁴⁵ ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า NEW YORK และรูปคล้ายธงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายคำว่า NEW YORK และรูปคล้ายธงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา ราชนี้ รูปคล้ายธงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเครื่องหมายต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (6) และ (11) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และคำว่า NEW YORK เป็นชื่อเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาที่คนทั่วไปรู้จัก นับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และเป็นเครื่องหมายที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ตามมาตรา 8 (13) ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวเครื่องหมายการค้าของผู้ขอรับจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

เห็นได้ว่าคำวินิจฉัยนี้ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเห็นว่า NEW YORK นั้นเป็นทั้งมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยในคำวินิจฉัยดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึงเหตุผลที่ได้ใช้มาตรา 8 (13) มาตัดสิน เป็นที่สงสัยว่าคำว่าสาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าตามมาตรา 8 (13) นั้นมีความหมายและหลักเกณฑ์อย่างไร

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) เรื่อง เครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ได้กำหนดในข้อที่ 2 เครื่องหมายและคำบรรยายซึ่งอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้าหรือบริการ หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการนั้น ไม่ค่อยมีหลักเกณฑ์หรือนิยามที่อาจทำให้เข้าใจได้ว่าชื่อภูมิศาสตร์ลักษณะใดที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในแหล่งกำเนิด เป็นไปได้ใหม่ว่าหากสินค้าถูกผลิตในอีกสถานที่หนึ่งแต่ นำชื่อของสถานที่หนึ่งมาใช้ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งอาจทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้านั้นอาจมาจากสถานที่ที่ใช้อย่างเครื่องหมายการค้า และความเข้าใจผิดในเรื่องแหล่งกำเนิด

¹⁴⁵ รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2546 ตอน 10. กลุ่มงานอุทธรณ์กองกฎหมายและอุทธรณ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา. หน้า 289-291.

ดังนั้นการกำหนดว่า ชื่อทางภูมิศาสตร์ใดที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในแหล่งกำเนิดนั้น น่าจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนว่า ลักษณะที่อาจทำให้สาธารณชนสับสน เช่น มีการกำหนดว่า หากสินค้า ผลิตในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งแต่นำชื่อทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ที่มีชื่อเสียงของสินค้าประเภทนั้นมาใช้ฐานะเป็นเครื่องหมายการค้า ซึ่งกรณีดังกล่าวก็อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในแหล่งกำเนิด ตัวอย่างเช่น คำว่า อร์ญูญิก นำมาจดทะเบียนใช้กับสินค้าคือมีด แต่จริงๆแล้วมีดดังกล่าวมีการผลิตในจังหวัดชลบุรี กรณีนี้เห็นได้ว่า หากผู้ขอลำคำว่า อร์ญูญิก มาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องมีคำสั่งว่าไม่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า อร์ญูญิก โดยให้เหตุผลว่าเครื่องหมายนั้นอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด ตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2543 มิใช่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพราะเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2543

การกำหนดหลักเกณฑ์ที่ว่า เครื่องหมายซึ่งอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้าหรือบริการ หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการ นั้นจะต้องได้ความว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความสับสนหรือหลงผิดในแหล่งกำเนิดนั้นจริงๆ มิใช่เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่จะวินิจฉัยโดยไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการ

คำวินิจฉัยที่ 108/2544¹⁴⁶ ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า “US. UNION COOLER” และคำว่า “RATCHABURI RADIATOR” นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายดังกล่าวไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ตามมาตรา 8 เพราะเครื่องหมายที่ยื่นขอมีคำว่า US. ซึ่งสื่อได้ว่า หมายถึง ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อนำมาใช้กับสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียน ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าที่ยื่นขอผลิตหรือนำเข้ามาจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจทำให้สาธารณชนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ จึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์คำว่า “US. UNION COOLER” และคำว่า “RATCHABURI RADIATOR” รายนี้มีอักษร US. ซึ่งย่อมาจากคำว่า “UNITED STATES” หมายถึงประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อนำมาใช้กับสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียน ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าที่ยื่นขอ ผลิตหรือนำเข้ามาจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจทำให้สาธารณชนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้

¹⁴⁶ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2544 ตอน 2. แหล่งเดิม.

อุทธรณ์จึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543)

ผู้เขียนขอให้เปรียบเทียบคำวินิจฉัยที่ 925/2548 ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า อักษร US คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าอักษร US ในลักษณะประดิษฐ์ รายนี้ เมื่อมองแล้วยังไม่อาจบ่งบอกได้ว่าเป็นคำย่อของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ถือว่าเป็นชื่อทาง ภูมิศาสตร์ แต่เครื่องหมายดังกล่าวถือว่าเป็นอักษรโรมันที่ได้ประดิษฐ์ให้มีลักษณะพิเศษ นับว่ามี ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (3) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้านี้จึงมีลักษณะ อันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

จะเห็นได้ว่าตามคำวินิจฉัยที่ 925/2548 นั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลับเห็น ว่า คำว่า US มีลักษณะบ่งเฉพาะเพราะเป็นคำประดิษฐ์ จึงสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมาย การค้าได้ แต่ในคำวินิจฉัยที่ 108 /2544 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นว่า คำว่าUS สื่อได้ว่า หมายถึง ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อนำมาใช้กับสินค้าตามที่ขึ้นของจดทะเบียนทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าที่ขึ้น ของผลิตหรือนำเข้ามาจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจทำให้สาธารณชนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้า ได้ จึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน ดังนั้นเห็นได้ว่า คำคำเดียวกันแต่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า กลับวินิจฉัยต่างกัน ซึ่งผลในทางกฎหมายก็ต่างกันด้วยกล่าวคือ ในคำวินิจฉัยที่ 108 /2544 นั้น คณะ กรรมการเครื่องหมายการค้าเห็นว่า US. นั้นทำให้สาธารณชนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้า ซึ่ง ผลในทางกฎหมายนั้นทำให้เครื่องหมายดังกล่าวมีลักษณะต้องห้ามมิให้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมาย การการค้าได้เลย หลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ จากคำวินิจฉัยดังกล่าวข้างต้นที่ยกมาเปรียบเทียบนั้น คำวินิจฉัย ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ายังไม่ให้เหตุผลที่ชัดเจนว่า เพราะเหตุใด คำเดียวกันผลในทาง กฎหมายจึงแตกต่างกัน

คำว่า “สาธารณชนสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้า” ตามมาตรา 8 (13) นั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้นำหลักเกณฑ์ใดมาวินิจฉัย ว่าเครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์จะเป็นเรื่องของมาตรา 7 วรรคสอง (2) หรือ มาตรา 8 (13) เพราะผลในทางกฎหมายนั้นแตกต่างกันมาก โดยมาตรา 7 วรรคสอง (2) ผู้จดทะเบียนสามารถที่จะ นำหลักฐานให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า โดยแสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายของผู้จดทะเบียน มีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ได้

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ายังขาดกฎเกณฑ์ ในทางกฎหมายที่ชัดเจนและแน่นอน ในความเห็นของผู้เขียนเห็นว่า ในกรณีชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าต้องมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าหากเป็นเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นจะต้องกำหนดว่าลักษณะของเครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ประเภทใดเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) ที่สามารถให้จดทะเบียนได้และกำหนดหลักเกณฑ์ของเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่อาจจะเข้าลักษณะตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

1.1.4 วิเคราะห์เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 กับ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ในเรื่องเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยนั้น จะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 ซึ่งโดยหลักนั้น เครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ไม่สามารถจะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ เนื่องจากชื่อดังกล่าวไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 แต่ชื่อทางภูมิศาสตร์จะสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้เช่นกัน โดยจะต้องไปดูหลักเกณฑ์ของชื่อทางภูมิศาสตร์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับดังกล่าว ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่ว่า เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ก็สามารถจะจดทะเบียนได้ ก็ต่อเมื่อ เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์อื่นๆ ที่นอกเหนือจาก ข้อ 1 - ถึง ข้อ 5 ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับดังกล่าว และต้องไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย จึงจะสามารถจดทะเบียนได้

และในเรื่องของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 กำหนดว่า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไม่มีลักษณะเป็นเครื่องหมายที่สามารถจดทะเบียนได้ตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 แต่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเฉพาะ ซึ่งกฎหมายของประเทศไทยที่คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น ก็คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546

ปัญหาในเรื่องเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์กับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สามารถจำแนกได้

1. กลุ่มคนที่ต่างฝ่ายต่างใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่เหมือนกัน โดยใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์ในฐานะเครื่องหมายการค้า และใช้ในฐานะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สำหรับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เหมือนกัน
2. กลุ่มคนที่ต่างฝ่ายต่างใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์ในฐานะเครื่องหมายการค้า แลในฐานะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สำหรับสินค้าที่แตกต่างกัน

จากที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 นั้น จะเห็นได้ว่า เรื่องของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มีข้อแตกต่างกับเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ ในเรื่องของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นสิทธิชุมชน กล่าวคือ คนในชุมชนนั้นสามารถที่จะซื้อทางภูมิศาสตร์นั้นโดยชอบกับสินค้า แต่เรื่องของเครื่องหมายการค้าเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายนั้นกับสินค้าหรือบริการของตน การจะใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นจะต้องมีความระมัดระวังว่าอาจไปซ้ำกันเรื่องของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นจะต้องไม่นำชื่อทางภูมิศาสตร์ที่อาจจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มาของจดทะเบียนมาเป็นเครื่องหมายการค้า แม้ว่าชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นอาจจะยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็ตาม เนื่องมาจากอาจจะทำให้ประชาชนสับสนหรือหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้านั้นได้

ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) ในข้อ 22 (3) และข้อ 23 (2) ห้ามการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องหมายการค้า แต่ถ้าเป็นกรณี que สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ใดได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าอยู่แล้วก่อนที่ความตกลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ ก็จะทำให้เกิดปัญหาว่าเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนนั้นจะมีผลสมบูรณ์ต่อไปหรือไม่เพียงใด

ข้อที่ 24 (5) ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) ได้กำหนดบทยกเว้นสำหรับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เครื่องหมายการค้า ซึ่งได้กระทำก่อนหน้าความตกลงระหว่างประเทศนี้มีผลบังคับใช้ ภายใต้บทบัญญัติดังกล่าว หากได้มีการขอหรือมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยสุจริต บทบัญญัติของความตกลงนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิตามเครื่องหมายการค้า หากปรากฏว่า

1) การขอจดทะเบียนหรือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือการใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริตนั้น ได้กระทำอยู่ก่อนที่พันธกรณีตามข้อตกลงทริปส์จะมีผลผูกพัน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในภาค 6 เรื่องบทเฉพาะกาล หรือ

2) การขอจดทะเบียนหรือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือการใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริตนั้น ได้กระทำอยู่ก่อนที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะได้รับความคุ้มครองในประเทศที่เป็นแหล่งกำเนิด

บทบัญญัตินี้มีผลใช้กับสิทธิตามเครื่องหมายการค้าที่ได้มาทั้ง โดยการจดทะเบียนและโดยการใช้ ตัวอย่าง เช่น หาก บุคคลใดใช้คำว่า “TORRES VEDRAS” เป็นเครื่องหมายการค้า หรือจดทะเบียนคำดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยโดยสุจริต โดยไม่ทราบถึงการที่ชื่อดังกล่าวได้ถูกใช้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในประเทศโปรตุเกส อยู่ก่อน วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2543 อันเป็น

วันที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีเรื่องการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภายใต้ความตกลงทริปส์ ดังนี้โดยผลของข้อ 24 (5) สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่บุคคลนั้นมีอยู่ในประเทศไทย จะคงมีอยู่ต่อไป และจะไม่ถูกกระทบกระเทือนโดยผลของการที่คำว่า "TORRES VEDRAS" เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้รับความคุ้มครองในประเทศโปรตุเกส¹⁴⁷

เมื่อพิจารณาตาม ข้อที่ 24 (5) ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้า ผู้เขียนเห็นว่าน่าจะนำหลักการในข้อที่ 24 (5) ของความตกลงดังกล่าวมาบังคับใช้กับเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ได้จดทะเบียนก่อนที่ชื่อนั้นจะถูกจดทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้

ในกรณีที่ดินค้าประเภทเดียวกันที่แต่ละคนต่างใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์ในฐานะเครื่องหมายการค้าและฐานะสิ่งบ่งชี้ทางศาสตร์ มีข้อน่าจะพิจารณา ว่า เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าแล้ว และถ้าหากชื่อทางภูมิศาสตร์เดียวกันได้รับการจดทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อีก ในความเห็นของผู้เขียนเห็นว่า หากเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ได้มีการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าก่อนมีการจดทะเบียนชื่อทางภูมิศาสตร์เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้ว เครื่องหมายการค้าดังกล่าวย่อมมีสิทธิตามกฎหมายเหมือนเดิม โดยไม่อาจจะถูกเพิกถอนแต่อย่างใด แต่เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอาจจะต้องมีการระบุที่ฉลากสินค้าให้ชัดเจนว่า สินค้าดังกล่าวเป็นของผู้ประกอบการรายใด เพื่อให้ประชาชนนั้นไม่สับสนว่า สินค้าเป็นของผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้า หรือ สินค้านั้นมาจากแหล่งกำเนิดใด ในทางกลับกัน หากในกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์เกิดลักษณะบ่งเฉพาะ โดยการใช้แล้วและนำมาขึ้นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าในภายหลังและในขณะที่ชื่อทางภูมิศาสตร์ดังกล่าว นั้น ได้รับจดทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไว้ก่อนที่เครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นได้รับการจดทะเบียน ผู้เขียนมีความเห็นว่า หากประชาชนสามารถที่จะแยกแยะได้ว่า ชื่อทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าและสามารถแยกได้ว่าสินค้านั้นเป็นของผู้ประกอบการรายใด ชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นก็ควรจะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ แต่ถ้าหาก ผู้บริโภคสับสนว่าระหว่างเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์กับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้ว ชื่อนั้นน่าจะไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

¹⁴⁷ จักรกฤษณ์ ควรพจน์. (2541). กฎหมายระหว่างประเทศ ว่าด้วย ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า. หน้า 336-337.

1.1.5 วิเคราะห์เปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยกับเครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ของต่างประเทศ

ในเรื่องเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามกฎหมายไทยนั้น จะต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2547 โดยประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าวจะกำหนดลักษณะและหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยว่าชื่อทางภูมิศาสตร์ใดสามารถจะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า ซึ่งในประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าวค่อนข้างจะจำกัดให้ชื่อทางภูมิศาสตร์จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า น้อยลงกว่าประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) ที่ถูกยกเลิกไป

ดังนั้นจะพอสรุปได้ว่า ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยนั้น โดยหลักแล้ว ชื่อทางภูมิศาสตร์ไม่สามารถนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ เว้นแต่ชื่อทางภูมิศาสตร์ ในข้อที่ 6 ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 จะสามารถจดทะเบียนได้ก็ต่อเมื่อไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย ซึ่งหลักเกณฑ์ในเรื่องในเรื่องชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามักจะตรวจสอบชื่อทางภูมิศาสตร์ กับ Webster's New Geographical Dictionary ซึ่งเมื่อพบคำดังกล่าวก็ให้ถือว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้ โดยไม่ได้พิจารณาเลยว่าชื่อทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันแพร่หลายหรือไม่ ประกอบกับในประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 นั้นได้ถูกกำหนดให้ว่า ชื่อของเมืองท่า เกาะ หมู่เกาะ ฯลฯ ที่สามารถจดทะเบียนได้ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) นั้น ก็ไม่สามารถจดทะเบียนได้ โดยไม่มีเงื่อนไขที่ว่า เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันแพร่หลายหรือไม่ ทำให้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยนั้นจดทะเบียนได้ยากขึ้น ซึ่งในเรื่องเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยนั้นไม่เหมือนกับประเทศอื่น โดยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามากกว่า

ในการวินิจฉัยเรื่องชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยได้กำหนดไว้ว่า เครื่องหมายนั้นขาดลักษณะบ่งเฉพาะไม่สามารถจะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ แต่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ก็ให้พิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ได้ตามมาตรา 7 วรรคสาม ซึ่งการพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ก็มีหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ว่า เครื่องหมายการค้าานั้นจะต้องพิสูจน์ความแพร่หลายในประเทศไทยซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยนั้นมีความแตกต่างกับในต่างประเทศเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ในประเทศอังกฤษ ,ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่นนั้นไม่ได้กำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์อันใดบ้างที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้ แต่กฎหมายของต่างประเทศตามที่ได้กล่าวมาในบทที่ 3 นั้น ต่างกำหนดเป็นไปในทางเดียวกันว่า ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ จะต้องเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่เล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์นั้น หรือชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นมีความหมายหลักเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์

โดยในเรื่องเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ตาม The Trade Mark Act 1994 นั้นได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้

1. สิ่งบ่งชี้แหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์อาจจดทะเบียนได้ หากมีหลักฐานโดยแท้จริงแล้วว่า สิ่งบ่งชี้ดังกล่าวมีลักษณะบ่งเฉพาะ และผู้จดทะเบียนต้องแสดงว่าตนมีสิทธิใช้ชื่อดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

2. ชื่อทางภูมิศาสตร์อาจจดทะเบียนได้ หากหมายถึงสถานที่เล็ก หรือสถานที่ที่ไม่สำคัญ หรือสถานที่ห่างไกล หรือลักษณะการจดทะเบียนทางภูมิศาสตร์ที่ไม่มีบุคคลใดคิดถึงเครื่องหมายในทางภูมิศาสตร์

3. ถ้าเครื่องหมายเป็นชื่อของสถานที่ในสหราชอาณาจักร ซึ่งมีประชากรต่ำกว่า 2,000 คน เครื่องหมายนั้นยอมรับได้ในเบื้องต้น เครื่องหมายทางภูมิศาสตร์ซึ่งมีชื่อของสถานที่ในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น หรือยุโรป ซึ่งมีประชากรต่ำกว่า 100,000 คน สามารถจดทะเบียนได้ เช่นเดียวกับประเทศอื่นใด ซึ่งมีประชากรต่ำกว่า 250,000 คน

การกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ตาม The Trade Mark Act 1994 จะวางหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่า หากสถานที่ใดมีประชากรที่ไม่มากนัก ชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นอาจจะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ โดยดูจากประชากรในบริเวณทางภูมิศาสตร์นั้น หรือ คำนั้นไม่มีความหมายในทางภูมิศาสตร์ ก็สามารถจดทะเบียนได้เป็นเครื่องหมายการค้าได้ และ The Trade Mark Act 1994 ยังกำหนดอีกว่า เครื่องหมายนั้นมีความหมายในทางภูมิศาสตร์ และทำให้เกิดความเข้าใจผิดเรื่องแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ จะไม่สามารถจะจดทะเบียนเครื่องหมายได้อีก

จะนั่นกล่าวโดยสรุปได้ว่า ใน The Trademark Act 1994 โดยหลักก็มีการห้ามมิให้จดทะเบียนชื่อทางภูมิศาสตร์ เว้นแต่ว่าชื่อทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวไม่ได้มีความหมายในแง่ทางภูมิศาสตร์ และเครื่องหมายนั้นไม่มีลักษณะเป็นแหล่งทางภูมิศาสตร์ที่อาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดซึ่งหลักการใน The Trademark Act 1994 จะแตกต่างกับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ ซึ่งในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของ

ประเทศไทยนั้นไม่ได้ดูเกณฑ์ของจำนวนประชากรแต่ใช้หลักเงื่อนไขที่ว่า ต้องเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์อื่นที่นอกเหนือจากข้อที่ 1-ข้อที่ 5 ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับดังกล่าว และจะต้องไม่เป็นที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าของไทยไม่ได้ใช้กฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์มาเป็นเกณฑ์ในการวินิจฉัยเท่าที่ควร ดังนั้นในเรื่องเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยนั้นยังไม่มีบรรทัดฐานที่ชัดเจนมากในเรื่องนี้

อนึ่งหากคำว่าเซียมซี นำมาขึ้นของจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยนั้นก็จะถูกต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าเนื่องจากเป็น ชื่อของทะเลสาบ ซึ่งเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ต้องห้ามตาม ข้อที่ 5 ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์

มีข้อนำพิจารณาในมาตรา 3 (3) The Trade Mark Act 1994 กำหนดเหมือนกับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ว่า เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นอาจมีลักษณะบังเฉพาะโดยการใช้ได้ หากเครื่องหมายนั้นมีลักษณะบังเฉพาะโดยการใช้ก็สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้เช่นกัน ตาม The Trade Mark Act 1994 กำหนดว่า หากมีการใช้เครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์เป็นเวลานานและแพร่หลาย เครื่องหมายนั้นก็จะมีลักษณะบังเฉพาะ ซึ่งในการพิจารณาลักษณะบังเฉพาะโดยการใช้ ของเครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ซึ่งขอจดทะเบียน ให้คำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ด้วย: ส่วนแบ่งตลาดของเครื่องหมาย การใช้เครื่องหมายนั้นดำเนินมาเป็นเวลานาน และแพร่หลายในแง่ทางภูมิศาสตร์ จำนวนเงินซึ่งกิจการผู้ขอจดทะเบียนใช้ไปเพื่อโฆษณาเครื่องหมาย สัดส่วนของประชาชนที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าใจว่าเป็นสินค้าในกิจการอันใดอันหนึ่งเพราะเห็นเครื่องหมาย เจ้าหน้าที่จะต้องตัดสินใจเงื่อนไขสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายตามมาตรา 3 (3) The Trademark Act 1994

และในกรณีเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาตาม The Lanham Act 1946 ได้มีการวางหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 กล่าวคือ The Lanham Act 1946 กำหนดดังต่อไปนี้ คือ

1. การใช้คำทางภูมิศาสตร์แบบบรรยายถึงสถานที่ หรือแหล่งกำเนิดสินค้า บริการ หรือองค์กร จะไม่ได้รับความคุ้มครอง หรือไม่สามารถจะจดทะเบียนได้ หากไม่มีหลักฐานแสดงว่ามีเครื่องหมายรอง
2. การใช้คำทางภูมิศาสตร์แบบกำหนดเองตามใจหรือบังชี้ ซึ่งไม่ได้ชี้ถึงสถานที่หรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการ คำทางภูมิศาสตร์ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้า สามารถจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องมีความหมายรอง

3. การใช้คำทางภูมิศาสตร์แบบไม่ถูกต้อง ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด โดยเชื่อว่าสินค้านั้นมีแหล่งกำเนิดในภูมิภาค ไม่สามารถจดทะเบียนได้

สิ่งที่สำคัญในเรื่องเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ต้องห้ามมิให้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า คือ เครื่องหมายนั้นถึงถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ ที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด ซึ่งในเรื่องนี้นั้นทางศาล และ USPTO ได้กำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมาว่า หากชื่อของสถานที่ทางภูมิศาสตร์เป็นที่รู้จักกันทั่วไปและมีความหมายสามัญในทางการค้า มักถือว่ามี ความหมายหลักเป็นการถึงถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับสินค้าใดๆ คนทั่วไปเข้าใจว่าเป็น สถานที่หรือบริเวณทางภูมิศาสตร์แต่เป็นสถานที่ที่ไม่มีความสำคัญในฐานะเป็นแหล่งการผลิตหรือ การดำเนินกิจการทางการค้าจะไม่ถือว่าเป็นการถึงถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ ชื่อของสถานที่ซึ่งโดย ทั่วไปไม่เป็นที่รู้จักแต่จะเป็นที่รู้จักเกี่ยวกับสินค้าบางประเภทจะเป็นการถึงถึงลักษณะทาง ภูมิศาสตร์เมื่อใช้กับสินค้าประเภทดังกล่าว

ในคดี บริษัท Yardley of London Inc., ได้มีการอนุญาตให้เครื่องหมายที่เป็นชื่อทาง ภูมิศาสตร์สามารถจดทะเบียนได้ โดยมีการให้เหตุผลว่า ไม่มีการแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวพันใดๆ ของคำว่า LONDON กับสินค้าดังกล่าวที่ผู้จดทะเบียนขายอยู่ ซึ่งถ้าพิจารณาคำว่า LONDON ตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับประกาศ กระทรวงพาณิชย์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น คำว่า LONDON จะไม่สามารถจดทะเบียนได้ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) เพราะจะถือว่าเป็นชื่อเมืองของ ประเทศอังกฤษ จะขาดลักษณะบังเฉพาะ โดยกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยไม่มี เจื่อนใจว่าเครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นถึงถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์หรือไม่ เหมือนดัง เช่น The Lanham Act 1946 และตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า ได้ ก็ต่อเมื่อ เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นอกเหนือจากข้อ 1- ข้อ 5 และจะต้องไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ ประชาชนทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย ซึ่งเจื่อนใจที่ว่าไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนทั่วไปรู้จัก กันแพร่หลายนั้น ตาม The Lanham Act 1946 ไม่มีเจื่อนใจที่เหมือนกันพระราชบัญญัติเครื่องหมาย การค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับลงวัน ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 แต่อย่างใด

ในเรื่องเครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตาม The Lanham Act 1946 มีความ คล้ายคลึง กับ The Trade Mark Act 1994 กล่าวคือ เครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์สามารถจด ทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ หาก ชื่อนั้นไม่มีความหมายหลักเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ซึ่งการ กำหนดถึงถึงลักษณะเช่นนี้นั้นจะเป็นการดีที่ทำให้เครื่องหมายการค้าเหล่านั้นสามารถจดทะเบียนเป็น

เครื่องหมายการค้าได้ เนื่องจากในบางครั้งคำทางภูมิศาสตร์นั้นไม่มีประชาชนรู้จักว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ด้วยซ้ำ หรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ไม่สามารถจดทะเบียนได้หากเป็นเครื่องหมายที่เล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์และทำให้ประชาชนเข้าใจผิด

ในคดี *In Re Nantucket, Inc* คณะกรรมการตัดสินว่า NANTUCKET นั้นเล็งถึงลักษณะสำคัญทางภูมิศาสตร์ของสินค้าหรือเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ถูกต้องของสินค้าโดยมีเจตนาหลอกลวง ขึ้นอยู่กับว่าสื่อชี้ของ NANTUCKET ทำหรือไม่ได้ในเกาะ NANTUCKET โดยกำหนดหลักเกณฑ์คือ ผู้บริโภคเห็นว่า คำดังกล่าวมีความหมายหลักหรือชัดเจนเป็นความหมายทางภูมิศาสตร์หรือไม่ กล่าวคือ คำนั้นมีความหมายทางภูมิศาสตร์ที่เป็นที่รับรู้กันในกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปหรือไม่ และ สินค้าหรือบริการของผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทำขึ้นในสถานที่ซึ่งได้รับการอ้างอิงหรือไม่ หากคำดังกล่าวมีความหมายหลักเป็นความหมายทางภูมิศาสตร์ และสินค้าหรือบริการของผู้จดทะเบียนไม่ได้ทำขึ้นในสถานที่ซึ่งได้รับการอ้างอิง การใช้คำดังกล่าวโดยแผนผัง แบบ หรือ การอ้างอิงมีเจตนาหลอกลวงประชาชนเกี่ยวกับแหล่งที่มาของสินค้าซึ่งใช้เครื่องหมายดังกล่าว เครื่องหมายดังกล่าวเป็นเครื่องหมายที่มีเจตนาหลอกลวงและต้องห้ามโดยเด็ดขาดตามมาตรา 2 (ก) The Lanham Act 1946 , 15 U.S.C. § 1052 (a) คณะกรรมการยังกล่าวอีกว่า ชื่อซึ่งเมื่อใช้กับสินค้าหรือบริการของผู้ขอแล้ว ประชาชนเห็นว่าเป็นความหมายหลัก เป็นความหมายทางภูมิศาสตร์ ต้องห้ามไม่ให้จดทะเบียนตามมาตรา 2 (จ) (2) The Lanham Act 1946 คณะกรรมการตัดสินว่า คำว่า NANTUCKET ได้รับการเข้าใจว่าเป็นความหมายทางภูมิศาสตร์ แต่ศาลได้กลับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ เนื่องจากไม่มีสิ่งใดบ่งชี้ว่าประชาชนผู้ซื้อสินค้าจะคาดหวังว่าสื่อชี้บรรจุจะต้องมาจากเกาะ NANTUCKET คำวินิจฉัยของคณะกรรมการไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้เหตุผลว่าเครื่องหมายจะเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์หรือไม่นั้น โดยดูว่าหากสินค้าไม่ได้ผลิตขึ้นในบริเวณที่เครื่องหมายนำชื่อไปใช้ เครื่องหมายนั้นไม่เพียงแต่เล็งถึงลักษณะไม่ถูกต้อง แต่มีเจตนาหลอกลวงด้วย คำตัดสินของศาลได้ยืนยันว่า การตัดสินเรื่องการเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ถูกต้องและมีเจตนาหลอกลวงนั้นหรือไม่นั้น จะต้องคำนึงว่าประชาชนจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ากับสถานที่ซึ่งเครื่องหมายนำชื่อมาใช้หรือไม่ ดังนั้นหากสินค้าไม่ได้มาจากสถานที่ซึ่งถูกอ้างชื่อนั้น และประชาชนเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างสินค้าหรือสถานที่แล้ว ประชาชนไม่ได้ถูกหลอกลวง และเครื่องหมายจึงไม่เล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ถูกต้องและมีโดยมีเจตนาหลอกลวง

จะเห็นได้ชัดว่าเครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตาม The Lanham Act 1946 จะห้ามไม่ให้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้หากเครื่องหมายนั้นเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์โดยประชาชนเข้าใจผิด ซึ่งก็คล้ายกับหลักเกณฑ์ใน The Trade Mark Act 1994 ดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น ซึ่งหลักเกณฑ์ของ The Lanham Act 1946 จะแตกต่างกันในรายละเอียดกับ The Trade Mark

Act 1994 กล่าวคือ ไม่มีการกำหนดถึงจำนวนประชากรว่าบริเวณทางภูมิศาสตร์ที่มีจำนวนประชากรเท่าใดจึงจะสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ แต่หลักเกณฑ์ของ The Lanham Act 1946 ได้จะวางหลักเกณฑ์ การเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่อาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดได้ชัดเจน ส่วนกรณีเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นตาม ใน The Trade Mark Act 1959 ก็กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ใน มาตรา 3 (1) (iii) The Trademark Act 1959 เครื่องหมายที่บ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดหรือสถานที่ในการขายสินค้าเพียงอย่างเดียวไม่สามารถจดทะเบียนได้ เว้นแต่ การใช้เครื่องหมายดังกล่าว ผู้บริโภครู้ว่าเครื่องหมายบ่งชี้ถึงสินค้าของผู้จดทะเบียน ทำให้แยกพิจารณาได้ดังต่อไปนี้

1. เครื่องหมายที่บ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดหรือสถานที่ในการขายสินค้าเพียงอย่างเดียวไม่สามารถจดทะเบียนได้ เว้นแต่ การใช้เครื่องหมายดังกล่าว ผู้บริโภครู้ว่าเครื่องหมายบ่งชี้ถึงสินค้าของผู้จดทะเบียน
2. เครื่องหมายหรือสิ่งบ่งชี้ซึ่งทำให้ประชาชนเข้าใจผิดเรื่องสถานที่ผลิตหรือประเทศอันเป็นแหล่งกำเนิดของสินค้าอาจต้องห้ามตาม The Trademark Act 1959
3. เครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์อาจจดทะเบียนได้ กล่าวคือ หากชื่อนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะ แต่ในกรณีที่ชื่อทางภูมิศาสตร์ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะและส่วนประกอบเครื่องหมายอีกส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคำหรือภาพประติมากรรมก็ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เครื่องหมายดังกล่าวไม่สามารถจดทะเบียนได้ เว้นแต่จะเป็นที่รู้จักเนื่องจาก การใช้มาเป็นเวลานานและแพร่หลาย

เครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น อาจจดทะเบียนได้แม้ว่าจะเป็นชื่อเมืองเนื่องจาก ประชาชนผู้ซื้อไม่ได้รับรู้ว่าเครื่องหมายเหล่านี้เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงแหล่งที่มาหรือสถานที่ขายสินค้า ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้เครื่องหมาย

จะเห็นได้ว่า ตาม The Trademark Act 1959 ต่างกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องชื่อทางภูมิศาสตร์เป็นไปในทางเดียวกับประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ เครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์จะไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้หากมีลักษณะเป็นการเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ ซึ่งหลักการในเรื่องเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ไม่มีการกำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 หรือในประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ ก็ไม่ได้มีการระบุถึงหลักเกณฑ์ของการเล็งถึงลักษณะของชื่อทางภูมิศาสตร์

จะเห็นได้ว่า ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 กำหนดถึงชื่อของชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้ไม่มาก และไม่มีความยืดหยุ่นสำหรับการ

จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า ทำให้เกิดผลเสียมากสำหรับผู้ประกอบการของไทย ดังนั้น
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 นั้นยังมีความบกพร่องอยู่มาก

เปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์			
เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามกฎหมายไทย			
ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5		ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 ก.ย. 2547	
1.	ชื่อประเทศรวมทั้งเขตอิสระซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับประเทศ ชื่อกลุ่มประเทศที่รู้จักกันแพร่หลาย หรือ ชื่อภูมิภาค	1.	ชื่อประเทศ ชื่อกลุ่มประเทศ ชื่อภูมิภาค หรือเขตปกครองตนเองซึ่งมี
2.	ชื่อทวีปหรืออนุทวีป	2.	ชื่อแคว้น รัฐ หรือ มณฑล
3.	ชื่อมหาสมุทร	3.	ชื่อเมืองหลวง เมืองท่า จังหวัด หรือ เขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
4.	ชื่อเมืองหลวงของประเทศ	4.	ชื่อทวีป
5.	ชื่อทางภูมิศาสตร์อื่น เช่น เมืองท่า จังหวัด อำเภอ ตำบล มณฑล เกาะ ภูเขา แม่น้ำ ทะเล หรือ ทะเลสาบ ที่ประชาชน โดยทั่วไปรู้จัก	5.	ชื่อมหาสมุทร ทะเล อ่าว คาบสมุทร แหลม เกาะ หมู่เกาะ หรือทะเลสาบ
		6.	ชื่อทางภูมิศาสตร์อื่นๆ ที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย เช่น ภูเขา แม่น้ำ อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ถนน เป็นต้น
ชื่อทางภูมิศาสตร์ข้างต้น ให้ความหมายรวมถึงชื่อย่อ และคำที่ใช้เรียกขานทั่วไปโดยไม่จำกัดเฉพาะชื่อในทางราชการ		ชื่อทางภูมิศาสตร์ข้างต้น ให้ความหมายรวมถึงชื่อย่อ ชื่อเดิม หรือชื่อที่ใช้เรียกขานทั่วไปโดยไม่จำกัดเฉพาะชื่อในทางราชการ	

เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตาม The Trade Mark Act 1994 ของอังกฤษ		เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตาม The Trade Mark Act 1946	
1.	สิ่งบ่งชี้แหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์อาจจดทะเบียนได้ หากมีหลักฐานว่าโดยแท้จริงแล้วสิ่งบ่งชี้ดังกล่าวมีลักษณะบ่งเฉพาะ และผู้จดทะเบียนต้องแสดงว่าตนมีสิทธิใช้ชื่อดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว	1.	การใช้คำทางภูมิศาสตร์แบบบรรยายถึงสถานที่หรือแหล่งกำเนิดสินค้า บริการ หรือ องค์กร จะไม่ได้รับความคุ้มครอง หรือ ไม่สามารถจะจดทะเบียนได้หากไม่มีหลักฐานแสดงว่ามีเครื่องหมายที่สอง
2.	ชื่อทางภูมิศาสตร์อาจได้รับการจดทะเบียนหากหมายความถึงสถานที่เล็ก หรือสถานที่ที่ไม่สำคัญ หรือสถานที่ที่ห่างไกล หรือ ลักษณะการจดทะเบียนทางภูมิศาสตร์ ที่ไม่มีบุคคลใดคิดถึงเครื่องหมายในทางภูมิศาสตร์	2.	การใช้คำทางภูมิศาสตร์แบบกำหนดเองตามใจหรือบ่งชี้ ซึ่งไม่ได้ชี้ถึงสถานที่หรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการ คำทางภูมิศาสตร์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโดยตรงกับสินค้า สามารถจดทะเบียนได้ไม่ต้องมีความหมายที่สอง
3.	ถ้าเครื่องหมายเป็นชื่อของสถานที่ในสหราชอาณาจักร ซึ่งมีประชากร ไม่ต่ำกว่า 2,000 คน เครื่องหมายนั้นสามารถจดทะเบียนได้ หรือ เครื่องหมายทางภูมิศาสตร์ซึ่งมีชื่อของสถานที่ในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น หรือยุโรป ซึ่งมีประชากรต่ำกว่า 100,000 คนสามารถจดทะเบียนได้ เช่นเดียวกับประเทศอื่นใด ซึ่งมีประชากรไม่เกิน 250,000 คน	3.	การใช้คำทางภูมิศาสตร์แบบไม่ถูกต้อง ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ทำให้ผู้บริโภค เข้าใจผิดโดยเชื่อว่าสินค้านั้นมีแหล่งกำเนิดในภูมิภาค ไม่สามารถจะจดทะเบียนได้ดังกล่าว

เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตาม The Trademark Act 1959

1. เครื่องหมายที่บ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดหรือสถานที่ในการขายสินค้าเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถจดทะเบียนได้ เว้นแต่ การใช้เครื่องหมายดังกล่าว ผู้บริโภครู้ว่าเครื่องหมายบ่งชี้ถึงสินค้าของผู้จดทะเบียน

2. เครื่องหมายหรือสิ่งบ่งชี้ซึ่งทำให้ประชาชนเข้าใจผิดเรื่องสถานที่ผลิตหรือประเทศอันเป็นแหล่งกำเนิดของสินค้าอาจต้องห้ามตามกฎหมายอื่นใดเช่นเดียวกับตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า

3. เครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ อาจจดทะเบียนได้ กล่าวคือหากชื่อนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะ แต่ในกรณีชื่อทางภูมิศาสตร์ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะและส่วนประกอบเครื่องหมายอีกส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคำหรือภาพประดิษฐ์ก็ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เครื่องหมายดังกล่าวไม่อาจจดทะเบียนได้ เว้นแต่จะเป็นที่รู้จักเนื่องจากการใช้มาเป็นเวลานานและแพร่หลาย