

ปัญหาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์

เพชรลดา เชาวนโสภาส

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

พ.ศ. 2549

ISBN 794-671-387-6

Problems concerning registration of geographical name as a trademark

Pol. Lt. Petchlada Chao-Opas

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Laws

Department of Law

Graduate School, Dhurakij Pundit University

2006

ISBN 794-671-387-6

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	ฅ
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ซ
บทที่	
1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	7
1.3 ขอบเขตการวิจัย.....	7
1.4 สมมติฐานของการวิจัย.....	7
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	8
1.6 ระเบียบวิธีวิจัย.....	9
2 ลักษณะการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อภูมิศาสตร์	
1.1 ประวัติของเครื่องหมายการค้า.....	10
1.1.1 ประวัติของเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ.....	10
1.2.1 ประวัติของเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย.....	11
1.2 หน้าที่ของเครื่องหมายการค้า.....	13
1.2.1 หน้าที่ในการบ่งชี้และแยกแยะตัวสินค้า.....	14
1.2.2 หน้าที่ในการบ่งบอกแหล่งที่มาของสินค้า.....	14
1.2.3 หน้าที่ในการบ่งบอกคุณภาพของสินค้า.....	14
1.2.4 หน้าที่ในการโฆษณา และการจำหน่ายของสินค้า.....	15
1.3 ประโยชน์จากข้อมูลเครื่องหมายการค้า.....	15
1.3.1 ด้านผู้ผลิต.....	15
1.3.2 ด้านผู้บริโภค.....	15
1.3.3 ด้านเศรษฐกิจและการค้า.....	15
1.4 เครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองในประเทศไทย.....	16
1.4.1 เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียน.....	16
1.4.2 เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้รับการจดทะเบียน.....	17

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
1.5 ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย.....	19
1.5.1 ต้องมีลักษณะเครื่องหมาย.....	19
1.5.2 ต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ.....	19
1.5.3 ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย.....	27
1.5.4 ต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น.....	28
1.6 ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่อาจจดทะเบียนได้ตาม กฎหมายไทย.....	29
1.6.1 ความหมายชื่อทางภูมิศาสตร์.....	29
1.6.2 แนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ากรณีเครื่องหมายการค้า ที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์	34
1.6.3 คำพิพากษาศาลในกรณีเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์.....	37
1.6.4 เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อภูมิศาสตร์ต่างกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์.....	38
3 แนวในการพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ของกฎหมายต่างประเทศและกฎหมายไทย.....	42
1.1 ประเทศอังกฤษ.....	42
1.1.1 ระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษ.....	42
1.1.2 คุณสมบัติของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครอง.....	43
1.1.3 เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์.....	49
2.2 ประเทศสหรัฐอเมริกา.....	56
2.2.1 ระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา.....	56
2.2.2 คุณสมบัติของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครอง.....	59
2.2.3 เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์.....	64
1.3 ประเทศญี่ปุ่น.....	87
1.3.1 ระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่น.....	87
1.3.2 คุณสมบัติของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครอง.....	88
1.3.3 เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์.....	91

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

1.4 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามกฎหมายไทย.....	95
1.4.1 ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2535.....	95
1.4.2 ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2547.....	96
1.4.3 เปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามประกาศกระทรวง พาณิชย์ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547.....	97
1.4.4 ปัญหาการพิจารณาความหมายของชื่อทางภูมิศาสตร์.....	100
1.4.5 ปัญหากรณีชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการจดทะเบียนเป็น สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์.....	123
14.6 ผลกระทบต่อการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็น ชื่อทางภูมิศาสตร์.....	125
 4 วิเคราะห์ปัญหาการจดทะเบียนของเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม.....	 127
1.1 วิเคราะห์ปัญหาเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์.....	127
1.1.1 วิเคราะห์เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตาม มาตรา 7 วรรคสอง (2) ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547.....	127
1.1.2 วิเคราะห์เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) และเครื่องหมายที่เป็นชื่อและชื่อย่อของ รัฐต่างประเทศ ตามมาตรา 8 (6).....	139
1.1.3 วิเคราะห์เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) และ เครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีกำหนด ตามมาตรา 8 (13) ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2543).....	143

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

1.1.4 วิเคราะห์เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตาม	
มาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534	
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 กับ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์.....	148
1.1.5 วิเคราะห์เปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย	
กับเครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ของต่างประเทศ.....	151
 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	159
1.1 บทสรุป.....	159
1.2 ข้อเสนอแนะ.....	164
 บรรณานุกรม.....	165

หัวข้อวิทยานิพนธ์	ปัญหาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์
ชื่อผู้เขียน	ร.ต.ท.หญิง เพชรลดา เชาวนโสภาส
อาจารย์ที่ปรึกษา	ศาสตราจารย์ (พิเศษ) สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	อาจารย์สัตยะพล สัจจะเดชะ
สาขาวิชา	นิติศาสตร์ (กฎหมายเอกชนและธุรกิจ)
ปีการศึกษา	2548

บทคัดย่อ

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

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ศึกษากรณีเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น โดยเทียบเคียงกับหลักกฎหมายของประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่นมาเปรียบเทียบกับกฎหมายไทย และจากการศึกษาพบว่า กฎหมายอังกฤษ กฎหมายอเมริกา และกฎหมายญี่ปุ่น มีหลักเกณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ กล่าวคือ เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า เว้นแต่เครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นมีความหมายหลักเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ และถึงถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่อาจทำให้ประชาชนหลงผิดในแหล่งกำเนิด ผู้เขียนจึงได้มีการเสนอแนะให้นำหลักเกณฑ์การพิจารณาชื่อทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงเครื่องหมายการค้าของไทย ในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์

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

ABSTRACT

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

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

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

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ เพราะผู้เขียนได้รับความกรุณาจากท่าน ศาสตราจารย์ (พิเศษ) สุชาติ ธรรมพิทักษ์กุล ที่กรุณาได้รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ท่านอาจารย์สัทยะพล สัจเดชะ ที่กรุณาได้รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ซึ่งท่านทั้งสอง ได้ให้ความเมตตาต่อผู้เขียนเป็นอย่างมาก โดยท่านทั้งสองได้กรุณาให้การช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเขียนวิทยานิพนธ์ตลอดจนตรวจและแก้ไข ข้อบกพร่องต่างๆ จนทำให้ผู้เขียนสามารถเรียบเรียงวิทยานิพนธ์เล่มนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณต่อ ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ์, รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ สัตตบุศย์ และ อาจารย์สมศักดิ์ พนิชกุล ที่กรุณาเป็นกรรมการในการสอบ วิทยานิพนธ์และชี้แนะข้อบกพร่องต่างๆ ซึ่งผู้เขียนขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

นอกจากนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณสมาชิกทุกคนในครอบครัว ทั้งคุณพ่อบุญเลิศ เขาวนัโสภาส คุณแม่สมพิศ เขาวนัโสภาส คุณรพี เขาวนัโสภาส น้องชาย และรวมถึง คุณปรีดาส วณิชกุล ตลอดที่ได้ให้ความสนับสนุน ให้กำลังใจ และให้คำปรึกษาแก่ผู้เขียนด้วยดี ตลอดมาจนสำเร็จการศึกษา และขอขอบคุณ คุณนิธิรัตน์ น้อยเชื้อเวียง คุณธนัญญจน์ จินดาทวี รัชมิ และคุณจุฑามาส อยู่ไย ที่ได้ให้ความช่วยเหลือเรื่องหาข้อมูลเอกสารและแปลเอกสารให้กับ ผู้เขียน ตลอดจนเพื่อนๆ ในกรมบังคับคดีของผู้เขียนที่ให้กำลังใจแก่ผู้เขียนตลอดมา รวมทั้ง ขอขอบคุณผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ซึ่งผู้เขียนไม่อาจกล่าวนาม ได้ทั้งหมด

สุดท้ายนี้ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจากความพยายามและความตั้งใจในการ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จะส่งผลให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการศึกษา เกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าได้บ้างตามสมควร สำหรับคุณค่าและประโยชน์ใดๆที่จะได้รับ จากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนขอมอบแด่บุพการี และบูรพาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ความรู้ให้แก่ผู้เขียน อนึ่งหากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อบกพร่องไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด ผู้เขียน ขอน้อมรับไว้แต่ผู้เดียว

ร.ต.ท.หญิงเพชรดา เขาวนัโสภาส

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกของ GATT เมื่อ ปี พ.ศ.2525 ซึ่งประเทศไทยจะต้องดำเนินการปฏิบัติตามพันธกรณีที่มิได้อยู่ต่อ GATT และการเจรจาของ GATT ในรอบอูรุกวัย ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ มี การก่อตั้ง องค์การการค้าโลก (WTO) และประเทศไทยก็ได้เป็นสมาชิกในองค์การการค้าโลก เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2537 ซึ่งการเป็นสมาชิกของ WTO นั้นประเทศไทยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆที่กำหนดไว้ใน WTO เช่น ประเทศไทยอาจจะต้องออกกฎหมายหรือมีการแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่เพื่อรองรับกับพันธกรณีที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกของ WTO ด้วย และในส่วนของกฎหมายนั้นมีความตกลงว่าด้วย สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) เป็นความตกลงที่มีความสำคัญที่ประเทศไทยจะต้องดำเนินการ ให้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยสอดคล้องกับความตกลงฉบับดังกล่าวด้วย โดยจะต้องมีการแก้ไข และ ดำเนินการออกกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาภายในกำหนดเวลาที่ WTO กำหนด เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช (ภายใน 10 ปี) พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้แหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ (ภายใน 5 ปี) พระราชบัญญัติคุ้มครองการออกแบบวงจรรวม (ภายใน 5 ปี) พระราชบัญญัติคุ้มครองความลับทางการค้า (ภายใน 5 ปี) ซึ่งกฎหมาย 5 ฉบับข้างต้นนี้ ประเทศไทยได้ดำเนินการออกเป็นกฎหมายใหม่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในส่วนของกฎหมายที่จะต้องมีการแก้ไขนั้นได้แก่ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ได้ดำเนินการแก้ไขเป็น พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542) และในส่วนของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542) และในส่วนของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เมื่อกล่าวถึงการเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก แล้ว จะเห็นว่าประเทศที่มีศักยภาพนั้นย่อมมีโอกาสช่องทางขยายการลงทุนและทางการค้ามากขึ้นด้วยเช่นกัน และหนึ่งในกฎหมายที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและสร้างศักยภาพก็คือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อกล่าวถึงกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ในประเทศไทยไม่ได้มีกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอยู่แค่เรื่องพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537, พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542) และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 จำนวน 3

ประเภทเท่านั้น แต่ยังมีกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอยู่อื่น ยกตัวอย่าง เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542, พระราชบัญญัติคุ้มครองการออกแบบวงจรรวม พ.ศ. 2543, พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542, พระราชบัญญัติคุ้มครองความลับทางการค้า พ.ศ. 2545, และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เพิ่งจะประกาศและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 ที่ผ่านมา คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546

จึงเห็นได้ว่ากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยมีอยู่มากมายและมีวัตถุประสงค์ในการให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกัน และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาก็เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างมาก โดยเฉพาะกฎหมายในเรื่องเครื่องหมายการค้า เพราะเครื่องหมายการค้า นั้น เป็นสิ่งที่ใช้จำแนกแยกแยะหรือบอกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการ (Product differentiation function) ว่าสินค้าหรือบริการประเภทนั้น เป็นของผู้ประกอบการรายใด หน้าที่ในส่วนนี้ของเครื่องหมายการค้าย่อมเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเป็นอย่างมากที่จะทำการขายสินค้าหรือให้บริการต่อผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคนั้นสามารถที่จะเข้าใจในทันทีว่าเครื่องหมายการค้าหรือบริการนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือบริการของผู้ประกอบการรายใด โดยพิจารณาที่เครื่องหมายเป็นหลัก และหน้าที่ที่สำคัญอีกประการของเครื่องหมายการค้าหรือบริการคือหน้าที่ในการบอกถึงแหล่งที่มาของสินค้า (Indication of origin function) ซึ่งแสดงให้เห็นให้ผู้บริโภคเห็นว่าเครื่องหมายการค้า นั้น ย่อมมาจากแหล่งเดียวกัน

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ได้มีบทนิยาม ในมาตรา 4 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติว่า “เครื่องหมายการค้า หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น”จากนิยามในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จะเห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าจะต้องมีวัตถุประสงค์ในการจำแนกความแตกต่างของสินค้า และเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเครื่องหมายนั้นมีลักษณะเป็นเครื่องหมายแล้ว จะนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้นั้นจะต้องผ่านหลักเกณฑ์ที่วางไว้ในมาตรา 6 ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

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

ในมาตรา 6 ได้กล่าวถึง เครื่องหมายการค้าที่สามารถนำมาจดทะเบียนได้ในองค์ประกอบที่ 1 จะต้องมีความบ่งเฉพาะ จะเห็นได้ว่าลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายนั้น จะ

ทำหน้าที่จำแนกหรือแยกแยะได้ว่า สินค้ารายนั้นเป็นสินค้าของผู้ประกอบรายใด และในมาตรา 7 กล่าวถึงลักษณะบ่งเฉพาะไว้ กล่าวคือ

มาตรา 7 เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่ เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น

เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ามีความลักษณะบ่งเฉพาะ

(2) คำ หรือ ข้อความอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง และไม่ใช่วิธีทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

จะเห็นได้ว่า เครื่องหมายที่สามารถจะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 ซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะจะมีได้ 2 ประเภท กล่าวคือ ลักษณะบ่งเฉพาะโดยตัวเอง หรือ มีลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ และในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายนั้น จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 แห่ง พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 กล่าวคือ

มาตรา 8 เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ห้ามมิให้รับจดทะเบียน เช่น

(6) ธงชาติหรือเครื่องหมายประจำชาติของรัฐต่างประเทศ ธงหรือเครื่องหมายขององค์การระหว่างประเทศ ตราประจำประมุขของรัฐต่างประเทศ เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายควบคุมและรับรองคุณภาพสินค้าของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือชื่อและชื่อย่อของรัฐต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศนั้น

(13) เครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีกำหนด

จากบทบัญญัติในมาตรา 4 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 8 ตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่สามารถจะจดทะเบียนได้ ซึ่งในกรณีในมาตรา 7 บรรคสอง

(2) ตอนท้าย กำหนดว่าชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีกำหนดนั้น จะถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะที่สามารถจะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ เหตุผลที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าห้ามนำชื่อทางภูมิศาสตร์มาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า เนื่องจาก ชื่อทางภูมิศาสตร์ไม่สมควรจะนำมาใช้โดยบุคคลใดคนหนึ่ง และการนำชื่อดังกล่าวมาใช้จะเป็นการถึงถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการ แต่กฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยนั้นก็ได้ห้ามชื่อทางภูมิศาสตร์ในการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าเสียทีเดียวไม่ เห็นได้ว่าชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นก็สามารถนำมาจด

ทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้โดยอยู่ภายใต้ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ แต่สิ่งที่เกิดปัญหาในปัจจุบัน ในเรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ กล่าวคือ เมื่อมีผู้ประกอบการได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะตรวจสอบคำที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้กับ Webster's New Geographical Dictionary ว่าคำนั้นเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่กำหนดในประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2547 หรือไม่ หากคำนั้นปรากฏใน Webster's New Geographical Dictionary นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะถือว่าคำดังกล่าวเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ทันที ซึ่งในบางครั้งคำที่ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น ไม่ได้มีความหมายที่ประชาชนจะรู้จักในแง่ของชื่อทางภูมิศาสตร์เลยแต่อย่างใด ยกตัวอย่างตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ (ฉบับเก่า) คือ

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 732/2543 กล่าวคือบริษัทยูนิลีเวอร์ เอ็น วี ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า "PHOENIX" ซึ่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณา คำว่า "PHOENIX" ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 เพราะ PHOENIX เป็นชื่อเมืองหลวงของรัฐอริโซนาในอเมริกา นับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ จึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ผู้ขอจดทะเบียนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าขอให้สั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ คำว่า "PHOENIX" รายนี้เป็นชื่อเมืองหลวงของรัฐอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา นับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535)

จากคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 732/2543 ข้างต้น จะเห็นได้ว่า นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า "PHOENIX" เพราะเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ โดยเห็นว่า "PHOENIX" เป็นชื่อของเมืองหลวงของรัฐอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วคำว่า "PHOENIX" นั้น คนส่วนใหญ่จะนึกถึงและรู้จักว่าฟีนิกซ์คือนก มากกว่าที่จะนึกถึงว่า "PHOENIX" เป็นชื่อของเมืองหลวงของรัฐอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่อย่างใด

ดังนั้นแนวในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นจึงยังขาดหลักเกณฑ์ที่แน่ชัดหรือบรรทัดฐานในการวินิจฉัยที่ชัดเจน

ประกอบกับ ในเรื่องของคำว่าประชาชนชนโดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลายนั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ใช้หลักเกณฑ์ที่ว่าประชาชนทั่วไปรู้จักกันอย่างแพร่หลาย จะใช้ประชาชนที่ไหนมาพิจารณาว่าเป็นประชาชนทั่วไป ประกอบกับคำว่า รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งในเรื่องรู้จักกันอย่างแพร่หลายจะนำหลักเกณฑ์ในเรื่องประกาศกระทรวงพาณิชย์ในเรื่อง เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปมาพิจารณาได้หรือไม่ และประชาชนทั่วไปที่กล่าวถึงนั้นจะต้องเป็นประชาชนทั่วโลกหรือประชาชนในประเทศที่ขอจดทะเบียนหรือประชาชนของประเทศที่มีชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ขอจดทะเบียน จะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ไม่มีกำหนดให้แน่นอน จึงขึ้นกับดุลพินิจของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งสิ้น

และในการวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ที่วินิจฉัยในเรื่องเครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แต่ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้อ้างอิงว่า เครื่องหมายดังกล่าวเป็นเครื่องหมายไม่สามารถจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ตามมาตรา 8 (13) กล่าวคือ เป็นเครื่องหมายที่รัฐมนตรีกำหนด ซึ่งการกำหนดดังกล่าวอยู่ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2543 เรื่องเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน โดยนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะวินิจฉัยเครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์จะไม่สามารถจดทะเบียนได้ ตามมาตรา 8 (13) แห่ง พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) โดยให้เหตุผลว่าเครื่องหมายนั้นอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้าหรือบริการ หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือเจ้าของสินค้าหรือบริการตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ซึ่งเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 8(13) เป็นเรื่องเครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตัวอย่างเช่น

คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ที่ 108 / 2544 บริษัท ยูเนียนคูลเลอร์ ราดิเอเตอร์ จำกัด ได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า “US. UNION COOLER” และคำว่า “RATCHABURI RADIATOR” นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายดังกล่าวไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ตามมาตรา 8 เพราะเครื่องหมายที่ยื่นขอมีคำว่า US. ซึ่งสื่อได้ว่า หมายถึง ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อนำมาใช้กับสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียนทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าที่ยื่นขอผลิตหรือนำเข้ามาจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจทำให้สาธารณชนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ จึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน ผู้ขอจดทะเบียนยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ขอให้ส่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตน คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า

เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์คำว่า “US. UNION COOLER” และคำว่า “RATCHABURI RADIATOR” รายนี้มีอักษร US. ซึ่งย่อมาจากคำว่า “UNITED STATES” หมายถึงประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อนำมาใช้กับสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียน ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าที่ยื่นขอผลิตหรือนำเข้ามาจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจทำให้สาธารณชนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์จึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543)

จากคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 108 / 2544 จะเห็นได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า “US. UNION COOLER” และคำว่า “RATCHABURI RADIATOR” ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ซึ่งในคำวินิจฉัยฉบับนี้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์คำว่า “US. UNION COOLER” และคำว่า “RATCHABURI RADIATOR” รายนี้มีอักษร US. ซึ่งย่อมาจากคำว่า “UNITED STATES” หมายถึงประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อนำมาใช้กับสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียน ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าที่ยื่นขอผลิตหรือนำเข้ามาจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจทำให้สาธารณชนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ซึ่งคำวินิจฉัยฉบับนี้ทั้งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณา คำว่า “US.” ว่าอาจจะทำให้ประชาชนสับสนหรือหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าตามมาตรา 8 (13) ซึ่งในมาตรา 8(13) นั้น ห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ซึ่งแตกต่างกับมาตรา 7 วรรคสอง (2) ซึ่งถ้าเครื่องหมายค้านั้นเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ กฎหมายให้พิสูจน์ถึงลักษณะบ่งเฉพาะได้ ประกอบกับในคำวินิจฉัยฉบับดังกล่าวไม่ได้มีการวินิจฉัยว่า “US.” เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์แต่อย่างใด แต่กลับวินิจฉัยในเรื่องหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าตามมาตรา 8 (13) ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) ซึ่งกรณีมาตราดังกล่าวมีผลในทางกฎหมายที่แตกต่างกัน

ดังนั้นในเรื่องเครื่องหมายการค้าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) หรือมาตรา 8 (13) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ซึ่งหลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นยังไม่มี ความชัดเจนแน่นอนและเหมาะสม ซึ่งทำให้ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นเกิดความไม่แน่ใจในระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย

1.2 วัตถุประสงค์ของการทำวิจัย

1.2.1 เพื่อศึกษาถึงลักษณะและหลักเกณฑ์ของการจดทะเบียนในกรณีเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อภูมิศาสตร์

1.2.2 เพื่อศึกษาถึงนิยามและลักษณะของชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันอย่างแพร่หลาย

1.2.3 เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์

1.2.4 เพื่อวิเคราะห์ถึงกรณีชื่อทางภูมิศาสตร์ที่นำมาขึ้นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

ในการศึกษาและวิจัยครั้งนี้จะครอบคลุมถึงหลักเกณฑ์ในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ว่ามีหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวอย่างไร โดยศึกษาพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ (ฉบับใหม่), ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2535 เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ (ฉบับเก่า) ,ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2542 เรื่องการพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะ , ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2543) ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2543 เรื่องเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน และประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2547 เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย

ในส่วนของกฎหมายนั้นจะมุ่งเน้นศึกษาในกฎหมายต่างประเทศ เช่น กฎหมายของประเทศไทย,กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา และกฎหมายประเทศญี่ปุ่น

1.4 สมมติฐานของการวิจัย

ในการพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามักจะใช้อั๊กษรานุกรมภูมิศาสตร์ (Geographical Dictionary) ในการอ้างอิงและถือว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันแพร่หลายโดยไม่คำนึงว่าประชาชนทั่วไปรู้จักกันแพร่หลายจริงหรือไม่ และกรณีชื่อทางภูมิศาสตร์ในบางเรื่อง นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามิได้หยิบยกปัญหาการเป็นชื่อภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) ขึ้นพิจารณา แต่กลับถือเป็นกรณี

เรื่องหลังผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าตามมาตรา 8 (13) ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) ซึ่งสองกรณีดังกล่าวจะมีผลทางกฎหมายที่แตกต่างกัน โดยที่ไม่ปรากฏเหตุผลหรือหลักเกณฑ์ว่า กรณีใดจึงปรับใช้ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) และกรณีใดควรปรับใช้ตามมาตรา 8 (13) ประกอบกับชื่อรัฐต่างประเทศ ตามมาตรา 8 (6) จะมีความหมายเหมือนกับกรณีชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) ด้วยหรือไม่ ซึ่งในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นยังมีปัญหาในเรื่องของหลักกฎหมายที่ขัดแย้งกันและปัญหาในทางปฏิบัติของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วย

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 ทำให้ทราบถึงลักษณะและหลักเกณฑ์ของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนั้นจะมีหลักเกณฑ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างไร โดยเฉพาะก็นำไปสู่การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวว่าจะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีการกำหนดประกาศกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องชื่อทางภูมิศาสตร์ให้ชัดเจน เพื่อจัดปัญหาในเรื่องการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์

1.5.2 ทำให้ทราบและเข้าใจถึงนิยามและลักษณะของชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย

1.5.3 ทำให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการที่จะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทย

1.5.4 ทำให้ทราบและเข้าใจถึงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยในเรื่องชื่อทางภูมิศาสตร์ควรมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนและมีลักษณะเป็นสากลมากขึ้น และใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยมีความสอดคล้องกับอารยประเทศมากขึ้น

1.6 ระเบียบวิธีวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยทำการวิจัยเอกสารเป็นหลัก มุ่งเน้นการวิเคราะห์พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เฉพาะในส่วนที่เป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ในมาตรา 7 วรรคสอง (2) ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2535 (ฉบับเก่า), ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการ

กำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 (ฉบับใหม่), ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะ, ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป และประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2543) ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2543 เรื่องเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน และบทความทั้งของประเทศไทยและของต่างประเทศ วารสารต่างๆ คำพิพากษาและแนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

บทที่ 2

ลักษณะการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อภูมิศาสตร์

ผู้เขียนจะอธิบายถึงลักษณะการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ โดยจะแบ่งเป็นหัวข้อออกเป็น 6 หัวข้อ คือ

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

โดยทั้งหกหัวข้อจะอธิบายถึงลักษณะการให้ความคุ้มครองของเครื่องหมายการค้าและกรณีเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่นำมาขอจดทะเบียน

1.1 ประวัติเครื่องหมายการค้า

1.1.1 ประวัติเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศ

เครื่องหมายการค้ามีมาตั้งแต่ในยุคโบราณหลายพันปีมาแล้ว โดยมีหลักฐานทางโบราณคดีที่พบเจอว่ามีการทำเครื่องหมายลงบนหม้อในยุคหินซึ่งเครื่องหมายโบราณดังกล่าวสันนิษฐานได้ว่า ใช้เพื่อป้องกันความเป็นเจ้าของมากกว่าที่จะใช้ในลักษณะของธุรกิจปัจจุบัน¹ โดยเครื่องหมายที่ติดอยู่บนหม้อนั้นก็เพื่อจะบ่งบอกให้รู้ตัวของผู้ทำ เพื่อการรับผิดชอบต่อผู้ที่อาจจะถูกลงโทษได้ และในยุคกลางนั้นการนำเครื่องหมายการค้าไปติดไว้กับสินค้าก็เพื่อให้พวกกุลิได้รู้ว่าเป็นสินค้านั้นเป็นสินค้าของนายจ้างและมีการใช้ เครื่องหมายติดกับสินค้าก็เพื่อเป็นไปตามบัญญัติของกฎหมายระเบียบของราชการหรือข้อบังคับของสมาคมพ่อค้า เพราะว่า ในกรณีที่มีสินค้าชำรุด

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

บกพร่องออกสู่ท้องตลาด จะได้ตามย้อนกลับไปถึงต้นตอผู้ผลิตได้และลงโทษหรือเรียกค่าเสียหายจากผู้ผลิตได้ โดยเวลาต่อมาเครื่องหมายที่ใช้ในการค้านั้นได้นำมาเพื่อแยกแยะแสดงความเป็นเจ้าของสินค้า

ในประเทศเยอรมันได้ถือเป็นประเทศแรกที่มีกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ในปี ค.ศ. 1601 โดยประเทศเยอรมันได้กำหนด ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่น แม้จะเป็นการนำเครื่องหมายนั้นมาดัดแปลงเพิ่มเติมส่วนประกอบบางส่วนเข้าไปก็ตาม² และเมื่อมีการปฏิบัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้น ประเทศอังกฤษได้มีการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่ชื่อว่า The Trade Mark Registration ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวได้วางหลักเกณฑ์และลักษณะของเครื่องหมายการค้าไว้ กล่าวคือลักษณะของ เครื่องหมายการค้าจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctiveness) และกำหนดว่าเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว ถือเป็นสิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) และ ในปี ค.ศ.1905 ประเทศอังกฤษก็ได้ออกกฎหมายเครื่องหมายการค้ามาอีกหนึ่งฉบับ และวางหลักเกณฑ์เครื่องหมายการค้าที่จะนำมาจดทะเบียนได้นั้นจะต้องไม่เหมือนหรือคล้ายหรือลงให้สาธารณชนสับสนผิดหลงกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น และวางกฎเกณฑ์ในเรื่องการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้า มีเจตนาจะใช้เครื่องหมายการค้า นั้น รวมไปถึง บทบัญญัติในการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนแล้วแต่ไม่ได้ใช้ ภายใน 7 ปี กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษนั้นจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมอยู่หลายครั้ง และครั้งล่าสุด ในปี ค.ศ. 1994 ประเทศอังกฤษได้ประกาศใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้า (The Trade Mark Act 1994) ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับจนถึงปัจจุบัน และเป็นแม่แบบของการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของประเทศต่างๆ ด้วย

1.2.1 ประวัติเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย

ประวัติการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย ไม่ปรากฏหลักฐาน ที่แน่ชัด จนกระทั่งในปี 2453 ในสมัยรัชกาลที่ 6 รัฐบาลได้จัดตั้งหอทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในกระทรวงเกษตรธิการ ซึ่งมีหน้าที่รับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า³ และออกกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Law on trade Mark and Trade Name of B.E. 2457⁴ หรือ พระราชบัญญัติลักษณะเครื่องหมายการค้าและยี่ห้อการค้า พ.ศ. 2457 โดยเหตุผลที่ตรา

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

³ ชรรยง พวงราช. (2528, มิถุนายน). “กฎหมายเครื่องหมายการค้าคุ้มครองใคร ?” วารสารนิติศาสตร์, ปีที่ 15, หน้า 1.

⁴ รัชชัย สุภผลศิริ. (2536). คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า. หน้า 2.

พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวขึ้นมาก็คงเนื่องมาจาก เริ่มมีการค้าขายกับชาวต่างประเทศ จึงเกิดกรณีพิพาท เรื่องเครื่องหมายการค้า จะเห็นได้จากเหตุผลที่แสดงในคำปรารภของพระราชบัญญัติดังกล่าวดังนี้

“มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า ด้วยเวลานี้ การค้าขายซึ่งเกี่ยวกับนานาประเทศย่อมแผ่ไพศาลแลเจริญยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็นอันมากแล้ว เกิดมีคดีพิพาทกันขึ้นด้วยเครื่องหมายและยี่ห้อการค้าขายเนื่องๆ ทรงพระราชดำริเห็นว่าเปนเวลาสมควรที่จะมีกฎหมายสำหรับ จดทะเบียนเครื่องหมายและยี่ห้อขายให้เป็นที่ระงับคดีพิพาทในเรื่องนี้ไว้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติไว้ สืบไป.....”

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

“โดยที่ทรงมีพระราชดำริ เห็นสมควรให้มีการคุ้มครองอุตสาหกรรมและพาณิชย์ และยังความสุจริตในพาณิชย์กรรมให้มั่นคงขึ้น”

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 ใช้บังคับเป็นเวลานาน และมีการแก้ไขอยู่ 2 ครั้ง กล่าวคือ ครั้งแรกแก้ไข โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2476 และครั้งที่สองแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่3) พ.ศ. 2504 ซึ่งการแก้ไขครั้งที่สองนั้น ได้ยกเลิกพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2476 และมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ในอีกหลายมาตรา

และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ใช้บังคับมานาน ดังนั้นรัฐบาลของนาย อานันท์ ปันยารชุน ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติ และทางสภานิติบัญญัติได้เห็นชอบกับร่างกฎหมายดังกล่าว จึงมีการประกาศพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2534 และมีผลบังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวัน โดยตรงกับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2535 ซึ่งในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ฉบับดังกล่าวนี้ จะมีบทบัญญัติในเรื่องใหม่ที่สำคัญ เช่น เรื่องสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเครื่องหมายบริการ (Service Mark) เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) โดยเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มีดังต่อไปนี้คือ

“หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ได้บังคับใช้มาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติต่างๆจึงล้าสมัยและไม่สามารถคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้เพียงพอ ประกอบทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่แพร่หลายและได้รับความคุ้มครองในกฎหมายของต่างประเทศหลายประเทศแล้ว ก็ยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทย นอกจากนั้น พระราชบัญญัติดังกล่าวยังมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสม เช่น มิได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตลอดจนสิทธิของผู้จดทะเบียนไว้ให้ชัดเจนทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติอยู่มากสมควรปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้⁵

และต่อมาเนื่องมาจากการเจรจาของ GATT ในรอบอุรุกวัย นั้นบรรดาประเทศสมาชิกได้ทำความตกลงขึ้นมาฉบับหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPS) ทำให้บรรดาภาคีสมาชิกซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยจำเป็นต้องออกกฎหมายอนุวัติการให้สอดคล้องกับความตกลงฉบับดังกล่าว เพื่อให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นไปตามหลักสากลและให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 เป็นพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 โดยมีการแก้ไขในสาระสำคัญ อาทิเช่น ในเรื่อง แก้ไขนิยาม คำว่า “เครื่องหมาย” ในมาตรา 4 เพื่อให้ครอบคลุมถึงข้อความ กลุ่มของสี และ รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติเครื่องหมายการค้า ปรับปรุงลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่รับจดทะเบียนได้ กำหนดหลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ, เพิ่มบทบัญญัติให้มีกลไกในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามการละเมิดกฎหมาย

1.2 หน้าที่ของเครื่องหมายการค้า

โดยทั่วไปแล้ว หน้าที่ของเครื่องหมายการค้า อาจกำหนดได้ 4 ประการคือ

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

⁵ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ. เล่ม 108, ตอนที่ 199. ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2534.

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

หน้าที่ดังกล่าวข้างต้นนี้ นักกฎหมายบางท่านเห็นว่าหน้าที่ในบางข้ออาจจะผสมผสานกันไปได้ เช่นในกรณี ที่เครื่องหมายการค้าอันหนึ่งบ่งชี้ถึงความแตกต่างของตัวสินค้านั้นอาจทำหน้าที่บ่งบอกถึงแหล่งที่มาอันแตกต่างของสินค้าแต่ละชิ้นในตัว⁷

1.2.1 หน้าที่ในการบ่งชี้และแยกแยะตัวสินค้า (Function of Distinction)

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

1.2.2 หน้าที่ในการบ่งบอกแหล่งที่มาของสินค้า (Function of Origin)

เครื่องหมายการค้าจะเป็นตัวที่จะทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นมาจากแหล่งสินค้าใดโดยเฉพาะ ซึ่งการบ่งบอกถึงแหล่งที่มาของสินค้านั้น ไม่จำเป็นต้องบอกข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้บริโภคใครเป็นผู้ผลิตสินค้า ซึ่งหน้าที่ในการบอกแหล่งที่มาของเครื่องหมายการค้าทำหน้าที่ในการสื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่า ภายใต้อาณัติเครื่องหมายการค้าเดียวกัน ย่อมมาจากแหล่งหรือผู้ผลิตรายเดียวกัน ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ตนเชื่อถือได้ เช่น เครื่องหมายการค้าของ Sony จะเห็นได้ว่า บรรดาสินค้าทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น กล้องถ่ายรูป หรือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หากมีการใช้เครื่องหมายการค้า ของ Sony แล้ว ย่อมทำให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่า ทั้ง กล้องถ่ายรูป และ โทรศัพท์เคลื่อนที่ มาจากผู้ประกอบการของ Sony เดียวกัน

1.2.3 หน้าที่ในการบ่งบอกคุณภาพของสินค้า (Function of Quality)

หน้าที่ของเครื่องหมายการค้าอีกประการหนึ่ง ก็คือ เครื่องหมายการค้า จะทำให้ผู้บริโภคสามารถรับทราบได้ว่าสินค้าที่ตนต้องการอยู่นั้น มีคุณภาพ แตกต่างจากสินค้าอื่นอย่างไร ดังนั้นไม่ว่า ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าที่ต้องการจากสถานที่ใด หรือ ณ เวลาใด ผู้บริโภค ก็จะได้สินค้าที่มีคุณภาพเหมือนกัน ซึ่งหน้าที่ของเครื่องหมายการค้า ในการบ่งบอกถึงคุณภาพนี้ เริ่มเด่นชัด เมื่อมีการติดต่อ

⁷ รัชชัย ศุภผลศิริ. เล่มเดิม. หน้า 9.

ค้าขายหรือลงทุนระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดระบบธุรกิจเฟรนไชส์ ทำให้ผู้บริโภครสามารถซื้อสินค้าหรือบริการ ณ เวลา และ ณ สถานที่ ที่แตกต่างกัน ไป แต่ผู้บริโภค ก็ยังมั่นใจได้ว่า จะได้รับสินค้าหรือ บริการที่มีคุณภาพเช่นเดิม เช่น ร้าน เซเว่น อีเลว่น ซึ่งเปิดบริการผู้บริโภคร 24 ชั่วโมง หรือ ร้านกาแฟบ้านไร่ ซึ่งมีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทย โดยที่ผู้บริโภครสามารถเลือกซื้อกาแฟได้ทั่วประเทศ โดยรสชาติของกาแฟไม่แตกต่างไปจากที่เคยบริโภค

1.2.4 หน้าที่ในการในการโฆษณาและการจำหน่ายของสินค้า (Advertising and Selling Function)

การที่ผู้บริโภครสามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าชนิดหนึ่งออกจากเครื่องหมายการค้าอีกชนิดหนึ่งได้แล้ว ซึ่งผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต ต้องการก็คือการขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคร และหน้าที่ที่สำคัญของเครื่องหมายการค้า อีกประการก็คือ การโฆษณา ซึ่งการโฆษณานั้นจะพูดถึงคุณสมบัติของสินค้า เพื่อที่ผู้บริโภครที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจะได้เข้าถึงสินค้า และรู้จักสินค้านั้น โดยเป็นการกระตุ้นให้เกิดอุปสงค์ ซึ่งการโฆษณาในรูปแบบใหม่ ที่มีการดึงดูดผู้บริโภคร หรือโฆษณาที่เป็นที่จดจำของผู้บริโภคร ก็เป็นแรงจูงใจแก่ผู้บริโภครในการเลือกซื้อสินค้าประเภทนั้น นอกจากนี้ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ ได้ใช้เครื่องหมายการค้าในการโฆษณา ที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่ใช้อยู่จริงกับสินค้าใน ท้องตลาด จึงถือได้ว่าเครื่องหมายการค้า นั้น เป็นสัญลักษณ์ของความน่าเชื่อถือในทางการค้าด้วย

1.3 ประโยชน์จากการใช้ข้อมูลเครื่องหมายการค้า⁸

1.3.1 ด้านผู้ผลิต เครื่องหมายการค้าที่มีระบบการจดทะเบียนก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียน ทำให้มีการแข่งขันในการพัฒนาคุณภาพหรือลักษณะของสินค้านั้นระหว่างผู้ผลิตด้วยกันเองเพื่อให้ผู้บริโภครจดจำเครื่องหมายการค้าของตน อันเป็นการสร้างชื่อเสียงให้ผู้ผลิตสินค้านั้นๆ ผู้บริโภครก็จะได้รับประโยชน์โดยจะสามารถหาซื้อสินค้าที่มีคุณภาพดีขึ้น

1.3.2 ด้านผู้บริโภคร ข้อมูลเครื่องหมายการค้าที่ดีมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบยอมให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคร ทำให้ผู้บริโภครสามารถแยกแยะความแตกต่างของเครื่องหมายของผู้ผลิตสินค้าแต่ละรายได้ โดยการจดจำเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายเหล่านั้น ทำให้ผู้บริโภครไม่เกิดความสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของอันจะก่อให้เกิดการค้าที่เป็นธรรมจากการใช้ข้อมูลด้านเครื่องหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างกว้างขวางเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคร

⁸ อภิพรณ จงประกิจพงศ์. (2537). *ทรัพย์สินทางปัญญา*. หน้า 95-97.

1.3.3 ด้านเศรษฐกิจและการค้า ในปัจจุบันการค้ามิใช่เพียงเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น แต่การค้าเป็นไปในระดับประเทศต่อประเทศโดยไม่มีขอบเขต เรียกว่าเป็นระบบการค้าที่ไร้พรมแดน (Globalized Trading) ดังนั้นประเทศต่างๆ จึงให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแก่ผู้ผลิตของตนและผู้บริโภคด้วย เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการผลิตทำให้ประเทศที่เพิ่งจะเข้าสู่ความเป็นอุตสาหกรรมใหม่ต้องอาศัยการลอกเลียนแบบสินค้ารวมถึงเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตเดิมที่มีชื่อเสียง อันทำความเสียหายแก่เศรษฐกิจอย่างมาก ดังนั้นการมีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าย่อมเป็นการส่งเสริมการค้าระหว่างกัน ลดการค้าที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Trading) ซึ่งในปัจจุบันมีองค์การระหว่างประเทศ (GATT) ที่ประเทศภาคีสมาชิกสามารถที่จะขอใช้มาตรการทางการค้าหรือบางประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็มีมาตรการฝ่ายเดียวที่จะตอบโต้ทางการค้าตามมาตรา 301 เพื่อใช้ตอบโต้คู่ค้าที่ค้านว่ามีการค้าที่ไม่เป็นธรรมแก่ประเทศตนทำให้ผู้ค้าของตนต้องสูญเสียประโยชน์ ดังนั้นในอนาคตบทบาทของข้อมูลด้านเครื่องหมายการค้าในระบบการค้านั้นจะมีความสำคัญทวีขึ้นเป็นลำดับ

1.4 เครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองในประเทศไทย

1.4.1 เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียน

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

“ภายใต้บังคับมาตรา 27 และมาตรา 68 เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้า นั้น สำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียน”

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า การที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว เจ้าของเครื่องหมายก็จะมีสิทธิตามกฎหมายที่จะใช้เครื่องหมายการค้า นั้นซึ่งสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น จะมีดังต่อไปนี้

1.4.1.1 สิทธิทั่วไปในการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้

1.4.1.2 สิทธิในการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

1.4.1.3 สิทธิในการโอนเครื่องหมายการค้า

1.4.1.4 สิทธิในการฟ้องคดีเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนมิให้มีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

แต่เนื่องจากกฎหมายได้ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ก็ตาม สิทธิดังกล่าวก็มีข้อจำกัดตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ ได้แก่⁹

- สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้านั้น จำกัดเฉพาะแต่สำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนในจำพวกเดียวกัน ตามมาตรา 9 และมาตรา 44

- การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของคณานั้นจะต้องไม่ขัดขวางบุคคลอื่นในการใช้โดยสุจริตซึ่ง ชื่อตัว ชื่อสกุล หรือ ชื่อสำนักงานการค้าของตนหรือของเจ้าของเดิมของกิจการของตน หรือไม่เป็นการขัดขวางบุคคลใดในการใช้บรรยายโดยสุจริต ซึ่งลักษณะหรือคุณสมบัติแห่งสินค้าของตน (มาตรา 47)

- หากมีบุคคลใดใช้โดยสุจริตซึ่งเครื่องหมายการค้าอันเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของตนอันได้จดทะเบียนไว้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าอันได้จดทะเบียนนั้นไม่อาจห้ามการจดทะเบียนอีกรายของผู้ใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริตดังกล่าวถ้านายทะเบียนเห็นสมควรรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันนั้น (มาตรา 27)

- ในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอันได้จดทะเบียนนั้นได้อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตน ก็ถือว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ใช่ผู้มีสิทธิใช้แต่ผู้เดียวอีกต่อไป (มาตรา 68)

1.4.2 เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้รับการจดทะเบียน

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

มาตรา 46 บุคคลใดจะฟ้องคดี เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้

บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่น ซึ่งเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น

จากบทบัญญัติในมาตรา 46 เห็นได้ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ไม่สามารถจะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ที่มาละเมิดเครื่องหมายการค้าของตนได้

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

(ฎีกาที่ 1579 /2518) หรือ จะขอให้ศาลบังคับจำเลยเก็บสินค้าของจำเลยออกจากท้องตลาดไม่ได้ (ฎีกาที่ 2079 / 2518) หรือจะขอให้ศาลห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้านั้นต่อไปไม่ได้เช่นกัน (ฎีกาที่ 1767 / 2499)

แต่กฎหมายก็ให้สิทธิบางประการแก่ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเช่นกัน กล่าวคือ หากเป็นกรณีลงขาย ตามมาตรา 46 วรรคสอง เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถที่จะฟ้องบุคคลนั้นได้

การลงขาย (passing-off) หมายถึงการที่บุคคลหนึ่งใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นกับสินค้าของตนและเสนอขายในลักษณะที่ทำให้ผู้ซื้อสับสนหลงผิดว่าเป็นสินค้าของผู้อื่นที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง¹⁰ แม้ว่าจะเป็นสินค้าต่างจำพวกกันหรือต่างประเภทก็สามารถเป็นการลงขายได้ ถ้าทำให้ผู้บริโภคหรือประชาชนหลงเชื่อว่าสินค้าที่จำหน่ายนั้นผลิตโดยผู้หนึ่ง (ฎีกาที่ 343 / 2503)

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้นอาจจะมีสิทธิในการที่จะร้องคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นตาม มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2543 โดยอ้างว่าตนเป็นผู้มีสิทธิดีกว่าผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะอ้างว่า ตนใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อนผู้จดทะเบียน และหากมีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วผู้คัดค้านเป็นผู้มีสิทธิกว่าผู้ถูกคัดค้าน (ผู้จดทะเบียน) ถ้าเครื่องหมายการค้าที่ผู้คัดค้านขอจดทะเบียนมีลักษณะที่รับจดทะเบียนได้และได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้ให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นต่อไป

นอกจากสิทธิดังกล่าวมาแล้วข้างต้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นยังสามารถที่จะใช้สิทธิฟ้องขอต่อศาลให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในฐานะที่ตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน 5 ปี ตามมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2543 ความมีสิทธิดีกว่านี้มีเฉพาะกับสินค้าจำพวกที่โจทก์ แสดงได้ว่ามีสิทธิดีกว่าเท่านั้น และ คู่ความสามารถยกขึ้นกล่าวอ้างได้ทั้งในการเป็นโจทก์ฟ้องคดีและเป็นจำเลยในการต่อสู้คดี (ฎีกาที่ 1321/2497)¹¹

1.5 ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย

¹⁰ รัชชัย ศุภผลศิริ, เล่มเดิม, หน้า 107

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

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

เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

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

การจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น จะต้องประกอบด้วยลักษณะ 3 ประการข้างต้นจะขาดข้อใดไม่ได้ หากขาดข้อหนึ่งข้อใดแล้วก็จะไม่สามารถที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นได้

ในการศึกษาถึงลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่นำมาจดทะเบียนได้ในประเทศไทยนี้ ผู้ศึกษาจะขอแบ่งอธิบายเป็น 4 หัวข้อดังต่อไปนี้

1.5.1 ต้องมีลักษณะเป็นเครื่องหมาย

หลักเกณฑ์ประการแรก สำหรับลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนได้ ก็คือ ต้องมีลักษณะเป็นเครื่องหมายซึ่งจะอยู่ในบทบัญญัติ ในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง ให้คำนิยามไว้ กล่าวคือ

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

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

กลุ่มสีก็ถือเป็นเครื่องหมายที่อาจจะนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2543 ได้เช่นกัน เช่น แแถบสีเขียว สีแดง สีส้ม ของเซเว่น อีเลว่น กฎหมายไทยยังไม่ยอมรับให้สีเดี่ยวเป็นเครื่องหมายการค้าอย่างบางประเทศ¹²

¹² วัศ ดิงสมิตร. เล่มเดิม. หน้า 5.

ในเรื่องของกลั่นนั้น มีกฎหมายเครื่องหมายการค้าของบางประเทศสามารถนำกลั่นมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ แต่กฎหมายไทยยังไม่มี การยอมรับให้กลั่นนำมาจดทะเบียนเครื่องหมาย การค้าเช่นกัน

เครื่องหมายใดจะจัดเป็นเครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนได้ก็ต่อเมื่อมีลักษณะ 3 ข้อ ดังนี้ จะต้องเป็นเครื่องหมายตาม มาตรา 4 วรรคหนึ่ง

1.5.1.1 ที่ใช้หรือใช้เป็นที่ยี่ห้อหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า กฎหมายเครื่องหมายการค้ายอมรับว่าเครื่องหมายนั้นอาจจะเป็นเครื่องหมายการค้าได้แม้ว่าจะยังไม่ได้ใช้กับสินค้า แต่มีเจตนาที่จะเครื่องหมายนั้นในอนาคตก็ได้ ซึ่งเจตนาในการใช้เครื่องหมายการค้า นั้น จะต้องมิเจตนาสุจริต ถ้าฟังแต่การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยผู้ขอจดทะเบียนเพียงเพื่อป้องกันไม่ให้คู่แข่งมาใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่ตน จดทะเบียนไว้ ไม่ถือว่ามีเจตนาจะใช้เครื่องหมายการค้า นั้นอย่างเครื่องหมายการค้า

1.5.1.2 เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น ในข้อที่ 3 นี้ ต้องการความ มุ่งหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้าว่าใช้เครื่องหมายการค้า นั้นอย่างเครื่องหมายการค้าคือเพื่อให้ผู้บริโภคเห็นว่าสินค้าของตนต่างไปจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่นๆ

1.5.1.3 และเพื่อแสดงความแตกต่างของสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าหนึ่งกับสินค้าภายใต้ เครื่องหมายอื่น ซึ่งก็คือใช้อย่างเครื่องหมายการค้า หากนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ที่มีใช้อย่างเครื่องหมายการค้า แล้ว ก็ไม่ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าได้ เช่น เพียงแต่ระบุว่า พงษ์มิกษินดีนี้สามารถใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร MITA ได้ ก็ไม่น่าจะถือว่ามี การใช้เป็นที่ยี่ห้อหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า ถือว่า จำเลยมิได้ใช้คำว่า “MITA” อย่างเครื่องหมายการค้าการกระทำของจำเลยจึงไม่มีความผิด (ฎีกาที่ 547/2538)

1.5.2 ต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ

หลักเกณฑ์ในข้อที่สอง ของเครื่องหมายการค้าที่สามารถจะจดทะเบียนได้ก็คือ เครื่องหมายการค้า นั้นต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ

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

“เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่ เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นแตกต่างไปจาก สินค้าอื่น”

จากบทบัญญัติในมาตรา 7 วรรคหนึ่งนั้น แสดงให้เห็นว่า ลักษณะบ่งเเฉพาะนั้น เป็นตัวที่จะทำให้ผู้บริโภคทั่วไปทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้านั้นมีความแตกต่างกันโดยพิจารณาจาก เครื่องหมายการค้า ที่ต่างกัน

เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเเฉพาะนั้น จะมีอยู่ 2 ประเภท กล่าวคือ

- 1) ลักษณะบ่งเเฉพาะในตัวเอง (Inherent Distinctiveness)
- 2) ลักษณะบ่งเเฉพาะโดยการใช้ (Acquired Distinctiveness Through Use)

- ลักษณะบ่งเเฉพาะในตัวเอง (Inherent Distinctiveness) หมายถึง ลักษณะ บ่งเเฉพาะที่มีอยู่ตั้งแต่สร้างเครื่องหมายการค้าขึ้นมา โดยเครื่องหมายการค้านั้นสามารถแสดงความ แตกต่างของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่น ได้ในตัวเอง¹³

- ลักษณะบ่งเเฉพาะโดยการใช้ (Acquired Distinctiveness Through Use) หมายถึง ลักษณะบ่งเเฉพาะประเภทนี้เกิดขึ้นภายหลังด้วยการใช้เป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยในขณะที่สร้าง เครื่องหมายการค้าขึ้นมานั้น ยังไม่มีลักษณะบ่งเเฉพาะในตัวเอง แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้าพิสูจน์ได้ ว่า ประชาชนได้รับรู้ว่า เครื่องหมายการค้านั้นเป็นเครื่องหมายการค้าที่สามารถแยกแยะสินค้าที่ใช้ เครื่องหมายการค้านั้นจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่น ได้ ปกติเจ้าของเครื่องหมายการค้ามักจะต้อง พิสูจน์ถึงการใช้อย่างจริงจัง และต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่ง¹⁴

และในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ได้มีบทบัญญัติที่ กล่าวถึง ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่มี ลักษณะบ่งเเฉพาะในตัวเอง และบ่งเเฉพาะโดยการใช้ ไว้เช่นกัน โดยได้กำหนดแนวการพิจารณาของการมีลักษณะบ่งเเฉพาะไว้ ซึ่ง อยู่ในมาตรา 7 วรรคสอง และวรรคท้าย ดังนี้ คือ

เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็น สาระสำคัญ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ามิได้มีลักษณะบ่งเเฉพาะ

1) ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจ กันโดยธรรมดา ชื่อเดิมของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือชื่อในทางการค้าที่แสดงโดย ลักษณะพิเศษและไม่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

2) คำ หรือ ข้อความอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง และไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

¹³ รัชชัย ศุภผลศิริ, เล่มเดิม, หน้า 19 – 20.

¹⁴ รัชชัย ศุภผลศิริ, แหล่งเดิม, หน้า 20.

- กลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ หรือตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

- ลายมือชื่อของผู้จดทะเบียนหรือเจ้าของเดิมของกิจการของผู้จดทะเบียน หรือลายมือชื่อของบุคคลอื่น โดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว

- ภาพของผู้จดทะเบียนหรือของบุคคลอื่น โดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้วหรือในกรณีที่บุคคลนั้นตายแล้ว โดยได้รับอนุญาตจากบุพการี ผู้สืบสันดาน และคู่สมรสของบุคคลนั้น ถ้ามี แล้ว

- ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น

ชื่อ คำ หรือข้อความที่ไม่มีลักษณะ ตาม (1) หรือ (2) หากได้มีการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และพิสูจน์ได้ว่าปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้วก็ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ

จากบทบัญญัติในมาตรา 7 วรรคสอง อนุมาตรา (1) - (6) จะมีลักษณะของคำว่าเครื่องหมายตามนิยามศัพท์ ในมาตรา 4 ซึ่งหากนำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าก็ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะที่สามารถนำมาจดทะเบียนได้

ต่อไปนี้จะกล่าวถึงลักษณะบ่งเฉพาะของมาตรา 7 วรรคสอง อนุมาตรา (1) - (6)

1) ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา ชื่อเดิมของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือชื่อในทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษและไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

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

และชื่อทั้งหลายดังกล่าวในอนุมาตรา (1) ที่จะนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้นั้น จะต้องแสดงลักษณะพิเศษจึงจะถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ ซึ่งการแสดงลักษณะพิเศษก็อาจจะทำได้โดย การขีดเขียนด้วยเส้นโปร่ง หรือเส้นทึบ ตัวหนา หรือลดทอนต่างๆ และการที่กฎหมายกำหนดให้มีการแสดงลักษณะพิเศษเพราะว่าให้ประชาชนเห็นถึงความแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าอื่นได้

¹⁵ วัศ ดิงสมิตร. เล่มเดิม. หน้า 13.

2) คำ หรือ ข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง และไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

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

ในกรณีแรก คำหรือข้อความที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง เหตุผลประการแรก ที่กฎหมายห้ามมิให้ใช้คำหรือข้อความที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ก็เพราะว่า หากมีการให้ใช้คำที่มีคุณสมบัติของสินค้าแล้ว ก็ไม่บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของเครื่องหมายการค้า ที่ทำหน้าที่ระบุตัวสินค้าและแยกแยะสินค้านั้นจากสินค้าอื่นได้ และเหตุผลอีกประการหนึ่ง ก็คือ คำที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้า จึงเป็นสิ่งที่เจ้าของสินค้าทั่วไปทุกคนมีสิทธิที่จะใช้ ไม่ควรที่จะให้สิทธิแก่เจ้าของสินค้าคนนั้นโดยเฉพาะ ซึ่งเจ้าของสินค้าสามารถใช้คำหรือข้อความที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าได้แต่เป็นลักษณะของคำพรรณนาหรือบรรยายคุณภาพของสินค้า

ในกรณีสอง ไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

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

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

1. ชื่อประเทศ ชื่อกลุ่ม ชื่อภูมิภาค หรือเขตปกครองตนเองซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับประเทศ

2. ชื่อแคว้น รัฐ หรือ มณฑล

3. ชื่อเมืองหลวง เมืองท่า จังหวัด หรือเขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

4. ชื่อทวีป

5. ชื่อมหาสมุทร ทะเล อ่าว คาบสมุทร แหลม เกาะ หมู่เกาะ หรือทะเลสาบ

6. ชื่อทางภูมิศาสตร์อื่นๆ ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย เช่น ภูเขา แม่น้ำ อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ถนน เป็นต้น

ชื่อภูมิศาสตร์ข้างต้นให้ความหมายรวมถึงชื่อย่อ ชื่อเดิม หรือชื่อที่ใช้เรียกขานทั่วไปโดยไม่จำกัดเฉพาะชื่อในทางราชการ

ชื่อทางภูมิศาสตร์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้ แต่ถ้าหากนำมาประกอบกับสิ่งอื่น ถ้อยคำอื่นที่มีลักษณะบ่งเฉพาะหรือเป็นเครื่องหมายการค้าได้ด้วยตัวเอง ก็อาจจะใช้ได้ เช่น กรณีมีตราเครื่องหมายการค้าแล้วมีฉลากแสดงว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศใด หรือของจังหวัดใดแล้วนำมาจดทะเบียนรวมกันเป็นเครื่องหมายการค้า อาจทำได้¹⁶

3). กลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ หรือตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

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

1. กลุ่มของสี การที่จะให้มีลักษณะบ่งเฉพาะในกลุ่มของสีนั้น จะต้องประกอบด้วยสี มากกว่า 1 สี และจะต้องแสดงลักษณะพิเศษด้วย

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

2. ตัวหนังสือหรือตัวเลข หรือ คำประดิษฐ์ นั้น จะต้องทำให้นั้นผิดแผกไปจากตัวหนังสือ หรือตัวเลขหรือคำที่ใช้อย่างปกติธรรมดาโดยทำให้มีความเด่นเพื่อที่จะมีลักษณะบ่งเฉพาะ

- ตัวหนังสือประดิษฐ์ อาจจะเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้ แต่ต้องเขียนให้แตกต่างจากปกติธรรมดา

- ตัวเลขประดิษฐ์ อาจจะเป็นตัวเลขในภาษาใดก็ได้ เช่น เลขอารบิก เลขโรมัน เลขไทย แต่ต้องเขียนให้แตกต่างจากปกติธรรมดา

- คำประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ กฎหมายมิได้กำหนดความหมายเอาไว้ จึงต้องอาศัยหลักเกณฑ์จากคำพิพากษาเป็นแนวในการพิจารณาคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

4) ลายมือชื่อของผู้จดทะเบียนหรือเจ้าของเดิมของกิจการของผู้จดทะเบียนหรือลายมือชื่อของบุคคลอื่นโดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว

ลายมือชื่อของผู้จดทะเบียนนั้นของแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกันไม่จำเป็นต้องแสดงออกโดยลักษณะพิเศษก็ถือว่า มีลักษณะบ่งเฉพาะ ลายมือชื่อนั้นจะเป็นของตัวเองหรือของผู้อื่นก็ได้ แต่หากจะนำลายมือชื่อของผู้อื่นมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้นั้นเสียก่อน

¹⁶ สุพิศ ประณีตพลกรัง. คดีเครื่องหมายการค้า. หน้า 25.

5) ภาพของผู้จดทะเบียนหรือของบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว หรือในกรณีที่บุคคลนั้นตายแล้วโดยได้รับอนุญาตจากบุพการี ผู้สืบสันดาน และคู่สมรสของบุคคลนั้น ถ้ามี แล้ว

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

ในกรณีเป็นภาพวาดก็อาจจัดเป็นงานจิตรกรรม ทั้งงานจิตรกรรมและงานภาพถ่ายต่างเป็นงานศิลปกรรมอันมีลิขสิทธิ์ หากนำภาพวาดหรือภาพถ่ายมาเป็นเครื่องหมายการค้าก็อาจมีปัญหาการคุ้มครอง 2 ทาง¹⁷

6) ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น

ภาพประดิษฐ์ หมายถึง ภาพที่คิด ทำ แต่ง สร้าง จินตนาการ หรือดัดแปลง และต้องไม่เป็นภาพที่บรรยายลักษณะของสินค้า¹⁸

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

- กรณีรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ

ในกรณีของรูปร่างรูปทรงของวัตถุ นั้น ในมาตรา 7 วรรคสอง ไม่ได้มีการกล่าวถึงลักษณะบ่งเฉพาะเอาไว้ ทั้งที่รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุก็เป็นเครื่องหมายตามคำนิยามในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง ซึ่งสามารถนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ เมื่อไม่ได้มีการกำหนดลักษณะบ่งเฉพาะของรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุไว้ ผู้ใช้กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและรวมไปถึงศาล คงต้องอาศัยกฎหมายเท่าที่มีอยู่มาใช้ในการตีความ ซึ่งก็ต้องใช้หลักเกณฑ์ในมาตรา 7 วรรคหนึ่งมาใช้กับรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ กล่าวคือ รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่จะมีลักษณะบ่งเฉพาะที่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมาย

¹⁷ วัศ ดิงสมิตร, เล่มเดิม, หน้า 21.

¹⁸ ไชยศ เหมะรัชตะ, เล่มเดิม, หน้า 278.

การค้าได้นั้น รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุจะต้องมีลักษณะที่ทำให้ผู้บริโภคหรือ ผู้ใช้สินค้านั้นทราบ และเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น

ได้กล่าวถึงการมีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 วรรคสอง อนุมาตรา (1) – (6) มาแล้วข้างต้น ซึ่งตามอนุมาตรา ทั้ง 6 นั้น ถือว่าเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัว ซึ่งการมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวนั้น ผู้จดทะเบียนมีสิทธิที่จะนำเครื่องหมายดังกล่าวไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ซึ่งหากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้จดทะเบียนก็ได้เป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายนั้นหรือสิทธิเด็ดขาด และสามารถใช้ทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าของตนได้

แต่ในบางครั้งเครื่องหมายที่จะนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้านั้น ไม่มีลักษณะ บ่งเฉพาะในตัว เช่น ในกรณีเป็นเครื่องหมายที่เล็งคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ซึ่งต้องห้ามมิให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียน แต่เจ้าของเครื่องหมายนั้นได้ใช้เครื่องหมายที่มีลักษณะเล็งคุณสมบัติของสินค้าเครื่องหมายกับสินค้าเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว กฎหมายในเรื่องเครื่องหมายการค้าก็ให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประเภทนี้ด้วยเช่นกัน โดยถือว่า เครื่องหมายเหล่านี้มีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ แต่มีเงื่อนไขที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องพิสูจน์ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ได้ว่า ประชาชนหรือผู้บริโภคได้รับรู้ว่า เครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายการค้าที่แยกแยะสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายอื่นได้

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

“ชื่อ คำ หรือข้อความที่ไม่มีลักษณะ ตาม (1) หรือ (2) หากได้มีการจำหน่ายเผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และพิสูจน์ได้ว่าปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้วก็ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ”

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

การพิสูจน์ถึงลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ตาม มาตรา 7 วรรคท้ายนั้น จะต้องดูที่ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2542 เรื่อง การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 วรรคสาม กล่าวคือ เจ้าของเครื่องหมายจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า มีการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณา สินค้าจนทำให้สาธารณชนในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า ดังกล่าว แตกต่างไปจากสินค้าอื่น ซึ่งผู้จดทะเบียนเครื่องหมายจะต้องส่งพยานหลักฐานเกี่ยวกับการจำหน่าย เผยแพร่ และโฆษณาในประเทศไทย เช่นใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ตัวอย่างสินค้า เป็นต้น

1.5.3 ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

หลักเกณฑ์ในประการที่ 3 กล่าวคือ ในการที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้นั้น เครื่องหมายการค้าจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ได้กำหนดถึงลักษณะของเครื่องหมาย การค้าที่ห้ามรับจดทะเบียนไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 8 เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งห้ามมิให้รับจดทะเบียน

- 1) ตราแผ่นดิน พระราชลัญจกร ลัญจกรในราชการตราจักรี ตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตราประจำตำแหน่ง ตราประจำกระทรวง ทบวง กรม หรือ ตราประจำจังหวัด
- 2) ธงชาติของประเทศไทย ธงพระอิสริยยศ หรือธงราชการ
- 3) พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไธยย่อ พระนามาภิไธยย่อ หรือ นามพระราชวงศ์
- 4) พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือรัชทายาท หรือพระราชวงศ์
- 5) ชื่อ คำ ข้อความ หรือ เครื่องหมายใด อันแสดงถึงพระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือ รัชทายาท หรือ พระราชวงศ์
- 6) ธงชาติหรือเครื่องหมายประจำชาติของรัฐต่างประเทศ ธงหรือเครื่องหมายขององค์การระหว่างประเทศ ตราประจำประมุขของรัฐต่างประเทศ เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายควบคุมและรับรองคุณภาพสินค้าของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือชื่อและชื่อย่อของรัฐต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศนั้น
- 7) เครื่องหมายราชการ เครื่องหมายกาชาด นามกาชาด หรือ กาเงินิวา

8) เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเหรียญ ใบสำคัญหนังสือรับรอง ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายอื่นใดอันได้รับเป็นรางวัลในการแสดงหรือประกวด สินค้าที่รัฐบาลไทย ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐของประเทศไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศได้จัดให้มีขึ้น เว้นแต่ผู้จดทะเบียนจะได้รับเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรองประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายเช่นนั้น เป็นรางวัลสำหรับสินค้านั้น และใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้านั้น แต่ทั้งนี้ต้องระบุปฏิทินที่ได้รับรางวัลด้วย

9) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ วิทยาศาสตร์โนบาย

10) เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวจนอาจทำให้สาธารณชน สับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ไม่ว่าจะจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

11) เครื่องหมายที่คล้ายกับ (1) (2) (3) (4) (5) (6) หรือ (7)

12) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

13) เครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

1.5.4 ต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

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

“ภายใต้บังคับมาตรา 27 ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้นนายทะเบียนเห็นว่า

1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือ

2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้ทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า

ถ้าเป็นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่ามีลักษณะอย่างเดียวกัน ห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียน”

ในการพิจารณาของความเหมือนของเครื่องหมายการค้า นั้น ในศาลฎีกาของไทยได้วินิจฉัยปัญหาเรื่องความเหมือนกันของเครื่องหมายการค้า ก็คือเครื่องหมายการค้าของจำเลยมีลักษณะตัวอักษรและภาพวาดเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนไม่มีที่ติ

ในส่วนของการเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกันจนอาจจะทำให้ผู้บริโภคหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้านั้นก็เป็นปัญหาที่พบค่อนข้างมากและยุ่งยากมากที่สุดอีกประการ จะใช้หลักเกณฑ์หลายข้อในการวินิจฉัยประกอบกันเพื่อที่จะดูว่า เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกัน เช่น

- ความคล้ายกันทางสายตา
- ความคล้ายกันในเสียงเรียกขาน
- ความคล้ายกันทางความหมาย

ในส่วนการวินิจฉัยและตัดสินคดี ศาลจะดูข้อเท็จจริงเป็นเรื่องราวไป ซึ่งในการวินิจฉัยว่า เครื่องหมายคล้ายกันหรือไม่นั้น ศาลฎีกาใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้¹⁹

- 1) การพิจารณาจากส่วนประกอบหลักหรือส่วนประกอบสำคัญ
- 2) พิจารณาลักษณะเด่นหรือสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า
- 3) พิจารณาเสียงเรียกขาน
- 4) คำเดียวกันแต่เขียนต่างกัน
- 5) คำต่างกันแต่เขียนให้คล้าย
- 6) พิจารณาภาพรวมของเครื่องหมาย

ในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นจนทำให้ผู้บริโภคหรือสาธารณชนสับสนหรือหลงผิดนั้น จะต้องพิจารณาส่วนประกอบทั้งหมดของเครื่องหมายการค้าทั้งหมดรวมกัน²⁰ เช่น เครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยในส่วนรูปกระทิง มีลักษณะการประดิษฐ์เหมือนกัน กล่าวคือ เป็นภาพลายเส้นรูปวัวกระทิงหันด้านข้าง ด้านหลังอยู่ลึกเข้าไป หันหน้ามาทางหน้า ยืนตัวตรง ขกขาซ้ายหนา หางยาวผิดปกติโดยยกขึ้นเป็นอักษรรูปตัว “S” คงต่างกันเฉพาะ เครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นรูปวัวประดิษฐ์อยู่ภายในรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า มีอักษรไทยว่า “ตราวัวกระทิง” อยู่ใต้รูปวัวกระทิง ส่วนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่มีอักษรไทยและรูปสามเหลี่ยมดังกล่าว ดังนี้ ถือว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกัน อาจทำให้ประชาชนเกิดความสับสนหลงผิด ในเครื่องหมายการค้าได้ (ฎีกาที่ 2196/2538)

1.6 เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย

1.6.1 ความหมายชื่อทางภูมิศาสตร์

¹⁹ วัธ ดิงสมิตร, เล่มเดิม, หน้า 44.

²⁰ ไชยศ. เหมะรัชตะ, เล่มเดิม, หน้า 280.

“ชื่อทางภูมิศาสตร์” หมายถึงชื่อที่เกี่ยวกับสถานที่ใดสถานที่หนึ่งอันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งกับมนุษย์

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

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

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) ได้กำหนดหลักเกณฑ์กรณีชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ไม่สามารถนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังต่อไปนี้

ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ให้ถือว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

1. ชื่อประเทศรวมทั้งเขตอิสระซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับประเทศ ชื่อกลุ่มประเทศที่รู้จักกันแพร่หลาย หรือ ชื่อภูมิภาค

- ชื่อทวีป หรืออนุทวีป

- ชื่อมหาสมุทร

- ชื่อเมืองหลวงของประเทศ

- ชื่อทางภูมิศาสตร์อื่น เช่น เมืองท่า จังหวัด อำเภอ ตำบล มณฑล เกาะ ภูเขา

แม่น้ำ ทะเล หรือ ทะเลสาบ ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จัก

ชื่อทางภูมิศาสตร์ข้างต้น ให้ความหมายรวมถึงชื่อย่อ และคำที่ใช้เรียกขานทั่วไปโดยไม่จำกัดเฉพาะชื่อในทางราชการ

ชื่อทางภูมิศาสตร์อาจจะสามารถรับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ถ้าหากว่าไม่เป็นชื่อภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศไว้ ตามหลักเกณฑ์เดิมในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มีอยู่ว่า คำที่จะมีลักษณะบ่งเฉพาะนั้นจะต้องไม่เป็นชื่อภูมิศาสตร์ตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา ซึ่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าใช้เกณฑ์ในการวินิจฉัยเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ว่า เป็นที่รู้จักของประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ว่าเป็นที่ชื่อทางภูมิศาสตร์หรือไม่²¹ เช่น คำวินิจฉัยที่ 19 / 2527 เครื่องหมายการค้า PITTSBURGH คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าอันนี้ไม่ถือว่าเป็น ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่เป็นที่เข้าใจโดยธรรมดา คำวินิจฉัยที่ 3 / 2527 แม่น้ำสุพรรณ วินิจฉัยในทำนอง เดียวกัน ในส่วนของเครื่องหมายการค้าที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า วินิจฉัยว่าเป็นชื่อภูมิศาสตร์ ซึ่งทั่วไปรู้จักดี เช่น คำวินิจฉัยที่ 362/2528 เครื่องหมาย CAMBRIDGE เป็นต้น

ชื่อทางภูมิศาสตร์ไม่ถือว่ามียุทธศาสตร์บ่งเฉพาะ และการที่วินิจฉัยว่า ชื่อใดเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามที่รัฐมนตรีประกาศนั้น จะต้องไปดูประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 22 มกราคม 2535 ซึ่งในส่วนชื่อของชื่อทางภูมิศาสตร์ที่นำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2535 จนถึงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2547 นั้น การใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์มาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า จะต้องอยู่ภายใต้ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1) ชื่อประเทศรวมทั้งเขตอิสระซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับประเทศ ชื่อกลุ่มประเทศที่รู้จักกันแพร่หลาย หรือ ชื่อภูมิภาค

เดิมชื่อประเทศตามประกาศฉบับนี้หมายถึงชื่อประเทศทุกประเทศในโลก แต่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 8 (6) ให้ชื่อและชื่อย่อของรัฐต่างประเทศเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ปัจจุบันจึงต้องถือว่า คำว่า ชื่อประเทศตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับนี้มีความหมายเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น²²

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

2) ชื่อทวีป หรืออนุทวีป

²¹ รัชชัย สุกผลศิริ, เล่มเดิม, หน้า 32.

²² วัศ ดิงสมิตร, เล่มเดิม, หน้า 16.

ชื่อทวีป เช่น ทวีปยุโรป , ทวีปออสเตรเลีย , ทวีปเอเชีย , ทวีปอเมริกา เป็นต้น ส่วน
อนุทวีป เช่น อินโดจีน ในเรื่องทวีปและอนุทวีปนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย ก็ถือว่าขาด
ลักษณะบ่งเฉพาะ ไม่สามารถจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้

3) ชื่อมหาสมุทร

ชื่อมหาสมุทร เช่น มหาสมุทรอินเดีย , มหาสมุทรแปซิฟิก , มหาสมุทรแอตแลนติก
มหาสมุทรอาร์กติก มหาสมุทรแอตแลนติก ชื่อมหาสมุทรไม่จำเป็นต้องเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย
เช่นกัน

4) ชื่อเมืองหลวงของประเทศ

ชื่อเมืองหลวงของประเทศ เช่น ฮานอย , เวียงจันทน์ , กรุงเทพฯ , เคนเบอร์รา ,
กรุงโซล ซึ่งชื่อของเมืองหลวงไม่จำเป็นต้องเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย ก็ไม่สามารถจะจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า

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

ชื่อทางภูมิศาสตร์ ในข้อ 5 ให้หมายถึงชื่อทางภูมิศาสตร์ทั่วโลก ไม่ใช่หมายความว่า
เฉพาะเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชน
ทั่วไปรู้จัก ซึ่งจะถือว่าประชาชนทั่วไปรู้จักหรือไม่ นั้น น่าจะถือเวลาที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าเป็นตัวตัดสิน หากในขณะที่ยื่นขอจดทะเบียนชื่อทางภูมิศาสตร์ประชาชนทั่วไปไม่รู้จัก แต่เมื่อ
จดทะเบียนแล้วชื่อทาง ภูมิศาสตร์นั้นจึงเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป ก็ถือว่าเครื่องหมายการค้า
มีลักษณะบ่งเฉพาะ

ชื่อทางภูมิศาสตร์ข้างต้น ให้ความหมายรวมถึงชื่อย่อ และคำที่ใช้เรียกขานทั่วไปโดย
ไม่จำกัดเฉพาะชื่อในทางราชการ

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

อย่างไรก็ดี ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป การขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น จะต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.
2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับลงวันที่ 20
กันยายน พ.ศ. 2547 เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ ซึ่งในประกาศกระทรวงฉบับดังกล่าวนี้ ได้มี
การยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ตาม
มาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ดังนั้นนับแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป นั้นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ในเรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับใหม่นี้ได้วางหลักเกณฑ์ในเรื่องชื่อทางภูมิศาสตร์ไว้ดังนี้

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

1) ชื่อประเทศ ชื่อกลุ่มประเทศ ชื่อภูมิภาค หรือเขตปกครองตนเองซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับประเทศ

2) ชื่อแคว้น รัฐ หรือ มณฑล

3) ชื่อเมืองหลวง เมืองท่า จังหวัด หรือ เขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

4) ชื่อทวีป

5) ชื่อมหาสมุทร ทะเล อ่าว คาบสมุทร แหลม เกาะ หมู่เกาะ หรือทะเลสาบ

6) ชื่อทางภูมิศาสตร์อื่นๆ ที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย เช่น ภูเขา แม่น้ำ อ่าว เกาะ ตำบล หมู่บ้าน ถนน เป็นต้น

ชื่อทางภูมิศาสตร์ข้างต้น ให้ความความรวมถึงชื่อย่อ ชื่อเดิม หรือชื่อที่ใช้เรียกขานทั่วไปโดยไม่จำกัดเฉพาะชื่อในทางราชการ

ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2547 ที่กำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ฉบับนี้นั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 กล่าวคือ

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

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

ข้อที่ 3 ของ ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 ไม่ได้มีการกำหนดถึง ชื่อ แคว้น รัฐ เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์แต่อย่างใด แต่ประกาศกระทรวงฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 ได้

กำหนดว่า ชื่อ แคว้น รัฐ มณฑล ถือว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ และเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ไม่สามารถจะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

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

และในข้อที่ 5 ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 ได้กำหนดว่าชื่อทางภูมิศาสตร์อื่นที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้ก็ต่อเมื่อเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์อื่นที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักเท่านั้น โดยประกาศกระทรวงฉบับเก่าไม่มีคำว่า อย่างแพร่หลายแต่อย่างใดแต่ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 ส่วนชื่อทางภูมิศาสตร์อื่นๆ ที่จะไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้นั้น จะต้องเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับดังกล่าวกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ที่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้น้อยกว่าประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) ซึ่งก็น่าพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่เพียงใด เพราะเหตุผลในการออกประกาศฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 ก็มีได้

ก ล า ว ใ ร โ ด ย

ชัดเจน

1.6.2 แนวคำวินิจฉัยเครื่องหมายการค้ากรณีเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์

1.6.2.1 ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535)

คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ที่ 145/ 2542²³

เชย์เวย์ อิงค์ ได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า LUCERNE นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 กล่าวคือ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) เพราะคำว่า “LUCERNE” เป็นชื่อเมืองในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ จึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอุทธรณ์ต่อ

²³ รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2542 ตอน 2 .กลุ่มงานอุทธรณ์ กองกฎหมายและอุทธรณ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา. หน้า 131-132.

คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์คำว่า “LUCERNE” รายนี้เป็นชื่อเมืองในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จัก นับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์จึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ที่ 2168 / 2542²⁴

บริษัท สยามเรนส์ ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า อักษรภาษาจีน นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 กล่าวคือ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 เพราะอักษรจีนคำว่า “เสียม” หมายถึง แสงอาทิตย์ แสงสยาม ซึ่งเป็นชื่อที่ชาวต่างประเทศเรียกประเทศไทยในอดีตว่า เสียม ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกว่า หมายถึงประเทศไทย แม้ในขณะนี้ คำว่า เสียม ก็ยังคงเป็นที่เรียกขานอยู่ นับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ จึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์อักษรจีนรายนี้ อ่านว่า เสียม หมายถึง สยาม หรือประเทศไทย ที่ประชาชนทั่วไปรู้จักนับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์จึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ที่ 732/2543²⁵

บริษัทยูนิลีเวอร์ เอ็น วี ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า “PHOENIX” นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณา คำว่า “PHOENIX” ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 เพราะ คำว่า “PHOENIX” เป็นชื่อเมืองหลวงของรัฐอริโซนาในสหรัฐอเมริกา นับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ จึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ผู้ขอจดทะเบียนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าขอให้ส่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้

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

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

พิจารณาอุทธรณ์แล้ว เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของอุทธรณ์ คำว่า “PHOENIX” รายนี้เป็นชื่อเมืองหลวงของรัฐริโอเดอจาเนโรประเทศสหรัฐอเมริกา นับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535)

คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ที่ 108 / 2544²⁶

บริษัท ยูเนียนคูลเลอร์ ราดิเอเตอร์ จำกัด ได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า “US. UNION COOLER” และคำว่า “RATCHABURI RADIATOR” นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายดังกล่าวไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 8 เพราะเครื่องหมายที่ยื่นขอมีคำว่า US. ซึ่งสื่อได้ว่า หมายถึง ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อนำมาใช้กับสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียนทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าที่ยื่นขอผลิตหรือนำเข้ามาจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจทำให้สาธารณชนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ จึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน ผู้ขอจดทะเบียนยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ขอให้สั่งนายทะเบียนดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตน คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของอุทธรณ์คำว่า “US. UNION COOLER” และคำว่า “RATCHABURI RADIATOR” รายนี้มีอักษร US. ซึ่งย่อมาจากคำว่า “UNITED STATES” หมายถึงประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อนำมาใช้กับสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียน ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าที่ยื่นขอผลิตหรือนำเข้ามาจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจทำให้สาธารณชนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของอุทธรณ์จึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543)

1.6.2.2 ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547

คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ที่ 1242 / 2547²⁷

ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า “SOHO” คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณา คำว่า “SOHO” หมายถึง ชื่อเขตหนึ่งในกรุงลอนดอนมีภัตตาคารหลายแห่งที่มีชื่อเสียงที่ประชาชนทั่วไปรู้จัก จึงเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ เครื่องหมายดังกล่าวจึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

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

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

พ.ศ. 2543 ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547

คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ที่ 308/ 2548

ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำว่า “HAVANA NIGHT” คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า “HAVANA” แปลว่า เมืองท่าและเมืองหลวงของคิวบาที่ประชาชนทั่วไป รู้จัก นับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547

1.6.3 คำพิพากษาศาลในกรณีเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 608 / 2545²⁸

โจทก์ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า “JAVACAFE” อ่านว่า จาวาคาเฟ่ สำหรับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้า กาแฟเมล็ดต้นโกโก้ ระบุพืชที่สีแล้วและยังไม่ได้สี ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกาแฟ ครีมที่ไม่มีส่วนผสมของนม มีสาระสำคัญเป็นอักษรโรมันที่เขียนติดกันและแปลความหมายตามพจนานุกรมไม่ได้ นอกจากนี้สำเนียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวก็ถือเป็นส่วนสาระสำคัญเช่นเดียวกัน คำว่า “JAVACAFE” แม้จะเขียนติดต่อกันเป็นคำเดียวกัน แต่สามารถแยกออกจากกันแปลความหมายได้ว่า คำว่า “JAVA” หมายถึง เกาะในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งประชาชนทั่วไปรู้จักดี จึงเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ส่วนคำว่า “CAFÉ” หมายถึงกาแฟ หรือภัตตาคารขนาดเล็ก จึงเป็นคำสามัญ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะเช่นเดียวกัน เมื่อนำคำ 2 คำดังกล่าวมาเขียนติดกันเป็น “JAVACAFE” จะเห็นได้ว่าทั้งตัวโรมันและสำเนียงเรียกขานยังคงเดิม แม้จะแปลไม่ได้ ก็สามารถสื่อความหมายให้คนทั่วไปเข้าใจว่า หมายถึงกาแฟที่มีแหล่งกำเนิดมาจากเกาะชวาในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย การที่โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “JAVACAFE” เป็นสาระสำคัญแต่เพียงอย่างเดียวเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30 รายการสินค้ากาแฟ เมล็ดต้นโกโก้ ฯลฯ เป็นการสื่อความหมายให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นเครื่องหมายที่เล็งถึงลักษณะและแหล่งกำเนิดของสินค้านั้นโดยตรง จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2802 / 2546²⁹

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2802/2546 เครื่องหมายการค้าคำว่า “PHOENIX” นั้น หมายถึง นกในนิยายอยู่ในทะเลทรายอาระเบียซึ่งบินเข้ากองไฟและชุบชีวิตขึ้นใหม่ นอกจากนี้ ยังหมายถึง ชื่อเมืองหลวงของรัฐโอไรซอนาในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ดังนั้น คำว่า “PHOENIX” จึงไม่ถือว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ข้อ 4 เพราะเป็นเพียงชื่อเมืองหลวงของมลรัฐหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา มิใช่ชื่อเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่จะถือว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับดังกล่าวในข้อ 5 เสียทีเดียวก็หาได้ไม่ เพราะยังจะต้อง

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

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

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

1.6.4 เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ต่างกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

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

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

³⁰ เอกสารประกอบการบันทึกเหตุผลในรายการ หมายเหตุประเทศไทย เรื่อง ทิศทางการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทย. 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2547, หน้า 3-4.

1. เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์หรืออะไรก็ตามที่สามารถใช้เรียกแทนแหล่งพื้นที่ได้
2. สามารถบ่งบอกได้ถึง คุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าที่ผลิตจากแหล่งพื้นที่นั้นได้ ยกตัวอย่างเช่น ไวน์เค็มไซยา ผู้บริโภคจะนึกถึงคุณภาพหรือลักษณะของไวน์เค็มที่มีลักษณะลูกใหญ่ มีใบแดงที่โตมันเยิ้ม เป็นต้น
3. ชื่อดังกล่าวยังไม่กลายเป็นชื่อสามัญที่ใช้เรียกขานเป็นประเภทสินค้า ตัวอย่างเช่น คำว่า “บรันดี” เดิมหมายถึงเหล้าหมักจากเมืองบรันดีในประเทศฝรั่งเศส แต่เนื่องจากได้มีการใช้ชื่อดังกล่าวเรียกขานสินค้ามาเป็นเวลานาน จนทำให้คำว่า “บรันดี” กลายเป็นชื่อชนิดของเหล้าไปแล้ว แทนที่จะเป็นเหล้าจากเมืองบรันดี เป็นต้น
4. ชื่อนั้นต้องไม่ขัดกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือนโยบายแห่งรัฐ

ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น กฎหมายได้ให้คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว กล่าวคือ หากมีการละเมิดโดยบุคคลอื่นนำสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไปใช้เพื่อทำให้ผู้บริโภคหลงเชื่อว่า สินค้าของตนจากแหล่งอื่นเป็นสินค้าจากแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า อันเป็นการกระทบถึงชื่อเสียงของแหล่งผลิตสินค้าที่แท้จริง หรือมีการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ขอขึ้นทะเบียนไว้ ถือว่าเป็นการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยมิชอบย่อมมีความผิดและต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด

ในเรื่องของเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ กับกรณีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มีความแตกต่างกันกล่าวคือ³¹

1. ความหมาย

เครื่องหมายการค้า หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะเป็นใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

ในกรณีเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น หากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นว่าชื่อทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวมีชื่อที่ไม่ต้องห้ามตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 ก็สามารถจะรับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications) คือ ชื่อพื้นที่ หรือสิ่งใด ๆ ก็ตามที่สามารถใช้เรียกแทนแหล่งพื้นที่ที่ทำการผลิตสินค้าที่มีความโด่งดังจากการสั่งสมหรือชื่อเสียงในการผลิตสินค้านั้นๆมาเป็นเวลานาน จนทำให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อถือและยอมรับว่าสินค้านั้นมีที่มา

³¹ แหล่งเดิม. หน้า 4.

จากแหล่งดังกล่าวว่า จะต้องมียุทธศาสตร์พิเศษเฉพาะที่แตกต่างจากสินค้าประเภทเดียวกันที่มาจากแหล่งอื่น เช่น ไช้เก๋มไช้ยา มีดอรัญญิก

จะเห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้านั้น มุ่งหมายที่จะใช้เป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้ผู้บริโภคได้แยกแยะ ความแตกต่างได้ว่าสินค้านั้นเป็นของผู้ประกอบการรายใด แต่ในเรื่องของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นเรื่องมุ่งคุ้มครองชื่อ หรือสัญลักษณ์ของแหล่งกำเนิดของสินค้าที่มีชื่อเสียง

มีข้อสังเกตว่า ในกรณีของเครื่องหมายรับรอง คือ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้หรือไม่ เครื่องหมายรับรอง คือเครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการของบุคคลอื่นเพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือ ลักษณะอื่นใดของของบริการนั้น จะเห็นได้ว่าในเรื่องของเครื่องหมายรับรองนั้นไม่ใช่เรื่องของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กล่าวคือ เป็นลักษณะของปัจเจกชน โดยเจ้าของเครื่องหมายรับรองมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายรับรองของตนกับ สินค้าหรือบริการของผู้อื่น แต่ในเรื่องของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นเรื่องสิทธิของชุมชน โดยผู้มีสิทธิใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คือ ผู้ผลิตสินค้าที่อยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์นั้น

2. ด้านสิทธิ

ในเรื่องเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นหากได้รับการจดทะเบียนแล้ว สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive right) ในการใช้เครื่องหมายการค้าของตนเอง กับสินค้าที่ได้รับการจดทะเบียน

กรณีของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นสิทธิชุมชน มิใช่สิทธิเฉพาะของผู้หนึ่งผู้ใด เมื่อมีการขึ้นทะเบียนของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำหรับสินค้าแล้วผู้ที่มีสิทธิใช้ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็คือ ผู้ผลิตสินค้านั้นซึ่งอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์นั้น

3. ในเรื่องด้านระยะเวลาการคุ้มครอง

เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ เมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าแล้ว ย่อมมีอายุการคุ้มครอง 10 ปี แต่สามารถจะต่ออายุการคุ้มครองได้ทุกๆ 10 ปี

แต่ในกรณีของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วนั้น ย่อมได้รับความคุ้มครองตลอดไปจนกว่าจะมีการเพิกถอน

จากที่กล่าวมาในข้างต้นนั้น ในเรื่องเครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและเหมือนกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แต่อย่างใด ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในแง่ของวัตถุประสงค์การคุ้มครองนั้นกฎหมายทั้ง 2 ฉบับต่างคุ้มครองสิทธิที่แตกต่างกัน

ดังนั้นในเรื่องชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นค่อนข้างที่จะเป็นปัญหามาก ใน ข้อ 6 ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 ในกรณี ชื่อทางภูมิศาสตร์อื่น ๆ ที่ประชาชน

โดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย เช่น ภูเขา แม่น้ำ อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ถนน เป็นต้น ซึ่งการที่จะถือว่าประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะใช้หลักเกณฑ์ใดมาวัดว่าประชาชนทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย และคำว่า ประชาชน ในข้อที่ 6 ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ หมายถึงประชาชนในประเทศไทยหรือไม่ หรือ ประชาชนทั่วโลก ที่รู้จักชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น ในปัญหาของเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นยังมีกรณีของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ได้วินิจฉัยว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แต่ นายทะเบียนไปวินิจฉัยเครื่องหมายการค้าไม่สามารถรับจดทะเบียนได้ เนื่องจาก เครื่องหมายการค้าอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2543) เช่น คำวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 108 / 2544 ที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะได้รับการวิเคราะห์ต่อไปในบทที่ 4 ที่จะกล่าวต่อไป

บทที่ 3

แนวในการพิจารณาเครื่องหมายการค้า

ที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ของกฎหมายต่างประเทศและกฎหมายไทย

ระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยมีความคล้ายคลึงกับต่างประเทศ ดังนั้นในวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะทำการศึกษาระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยโดยนำมาเปรียบเทียบกับประเทศอังกฤษ, ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ประเทศญี่ปุ่น โดยทำการศึกษาในเรื่องลักษณะเครื่องหมายที่สามารถจะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

1.1 ประเทศอังกฤษ

1.1.1 ระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษ

1.1.1.1 การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว หากมีการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิด สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียน แต่ไม่อาจจะใช้สิทธิได้จนกระทั่งภายหลังการจดทะเบียนคำขอจดทะเบียนกรณีการอนุญาตให้ใช้สิทธิอาจมีการ โอนหรือฟ้องร้องได้ ในการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ากับบุคคลสองคนหรือมากกว่านั้น แต่ละคนล้วนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นเท่าเทียมกัน แต่ละคนสามารถกระทำการได้หากมีการล่วงละเมิด ผู้เป็นเจ้าของร่วมทั้งหมดต้องเข้าร่วมในการดำเนินคดีทางศาลได้ เว้นแต่ศาลจะจำหน่ายคดี ซึ่งเจ้าของร่วมคนหนึ่งอาจดำเนินการเจรจาเพื่อเยียวยาได้ และในมาตรา 10 The Trade Mark Act 1994 ให้ถือการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิด หากบุคคลหนึ่งบุคคลใดใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆที่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด³²

1.1.1.2 การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้รับการจดทะเบียน

เครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นสิทธิในกฎหมายจารีตประเพณีของอังกฤษ ซึ่งเกิดขึ้นจากผลของจารีตประเพณี สิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการใช้และชื่อเสียงที่เกิดจากการดำเนินการทางธุรกิจ สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนสามารถโอนให้บุคคลและก็สามารถอนุญาต

³² Dennis Campbell and Susan Cotter. (1995). **International Intellectual Property law.** p. 92.

ให้ใช้สิทธิได้ เครื่องหมายที่ไม่จดทะเบียนนั้นถูกบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายจารีตประเพณีว่าด้วยการลงขาย ซึ่งการลงขายนั้นเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลที่สามลงขายสินค้าหรือบริการของตนว่าเป็นเจ้าของเครื่องหมาย เจ้าของเครื่องหมายที่ไม่จดทะเบียนต้องแสดงให้เห็นว่า เครื่องหมายของตนมีลักษณะบ่งเฉพาะและสามารถแยกแยะสินค้าหรือบริการของตนได้ ซึ่งจำเป็นต้องมีการแสดงหรือบอกกล่าวถึงการแสดงให้เห็นเข้าใจผิดโดย ผู้ที่ลงขายต่อผู้บริโภคในแหล่งกำเนิดของบริการหรือแหล่งกำเนิดสินค้าในทางการค้า และต้องเป็นที่แน่นอนว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำลงขายนั้น ในการลงขายจำเป็นที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนต้องเป็นผู้ดำเนินการต่อผู้ละเมิด ขั้นตอนจะถูกนำเข้าสู่ศาลสูงและได้รับการเยียวยา รวมไปถึงวิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา, คำสั่งห้าม, ความเสียหาย³³

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) ซึ่งบัญญัติว่า³⁴

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

ดังนั้น เครื่องหมาย ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นชนิดที่กล่าวถึงในอนุมาตราดังกล่าวหรือไม่ ถ้าหากตรงตามหลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนก็สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

ประเด็นแรก คือ เครื่องหมายสามารถมองเห็นได้หรือไม่

ประเด็นที่สอง คือ เครื่องหมายนั้น สามารถทำให้สินค้าหรือบริการของเจ้าของสิทธิ แตกต่างจากสินค้าหรือบริการอื่นได้หรือไม่ ซึ่งจุดประสงค์ของประเด็นนี้คือการรับรองว่า

³³ Dennis Campbell and Susan Cotter . Ibid. p. 95.

³⁴ 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 อธิบายโดยชัดแจ้งว่าลักษณะที่สำคัญในการจดทะเบียน คือ เครื่องหมายจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ ไม่ว่าจะโดยตัวของเครื่องหมายนั้นเอง หรือ จากการใช้เครื่องหมายดังกล่าวก่อนที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

อย่างไรก็ตาม “การมีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงเล็กน้อยเท่านั้น” ก็สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานแสดงว่ามีการบ่งเฉพาะก็ตาม

1.1.2.2 เครื่องหมายสามารถมองเห็นได้

หลักเกณฑ์ข้อนี้เป็นหลักในเชิงปฏิบัติและเชิงบริหาร ระบบการจดทะเบียนขึ้นอยู่กับความสามารถของนายทะเบียนในการตรวจสอบ คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า สอดคล้องกับ The Trade Mark Act 1994 และกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ความสามารถในการระบุเครื่องหมายที่ขอหรือที่จะจดทะเบียนได้ถูกต้องจึงมีความสำคัญมาก หากเครื่องหมายดังกล่าวไม่สามารถมองเห็นได้ หรือ ไม่สามารถนำมาแสดงต่อนายทะเบียน นายทะเบียนก็ไม่สามารถแยกประเภทและตรวจสอบคำขอได้

หลักเกณฑ์ใน มาตรา 1 อนุมาตรา (1) และ มาตรา 32 อนุมาตรา (1) (ง) ซึ่งกำหนดให้คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องมี “ตัวอย่างเครื่องหมายการค้า” ด้วย ในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องมีภาพของเครื่องหมายซึ่งจะทำให้สามารถตัดสินใจได้เพื่อที่จะให้บุคคลที่จะตรวจสอบสมุดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเข้าใจได้ว่าเครื่องหมายค้านั้นมีลักษณะอย่างไร ดังนั้นแบบฟอร์มของการแสดงเครื่องหมายจะต้องมีการกำหนดไว้ถึงประเด็นดังกล่าวด้วยแบบฟอร์ม TM 3 ซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่ใช้จดทะเบียน จะมีที่ว่างไว้สำหรับแสดงเครื่องหมาย การเสนอตัวอย่างเครื่องหมายนั้นจะต้องมีรายละเอียดพอให้เข้าใจถึงลักษณะของ

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).....

เครื่องหมายได้โดยชัดเจนและไม่คลุมเครือ หรืออธิบายลักษณะสำคัญของเครื่องหมายได้ชัดเจน โดยเครื่องหมายต้องสามารถทำให้บุคคลที่ไม่เคยรู้จักเครื่องหมายนั้นมาก่อนเข้าใจเครื่องหมายดังกล่าวได้

ในบางกรณีอาจจะมีการเสนอตัวอย่างเครื่องหมายซึ่งไม่ใช่ภาพของเครื่องหมายเช่นกัน ตัวอย่าง การใช้เสียงดนตรี หรือในการใช้ตัวอย่างสีหรือการอ้างถึง Pantone หรือมาตรฐานสี ที่เป็นที่รู้จักเช่นกัน

ข้อกำหนดเรื่องการเสนอตัวอย่างเครื่องหมายนี้ไม่ใช่ข้อกำหนดที่ยู่ยากสำหรับเครื่องหมาย ซึ่งประกอบด้วย คำ ภาพประดิษฐ์ ตัวอักษร หรือ ตัวเลข หรือเครื่องหมายสามมิติซึ่งมีการใช้ทั้งภาพและเสียง เครื่องหมายดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ในรูปของฉลาก ตัว แสตมป์ และอื่นๆ ที่ติดบนสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ อยู่ในโฆษณาและใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินและในเอกสารทางธุรกิจอื่นๆ ซึ่งการเสนอตัวอย่างเครื่องหมายรูปทรงสามมิติ หรือเครื่องหมายซึ่งประกอบด้วยเสียงดนตรี หรือสีต่างๆ ก็ไม่ได้ยุ่งยาก ปัญหาที่ยากที่สุดที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเครื่องหมายกลิ่นนั้น ผู้จดทะเบียนต้องพยายามหาแบบเสนอการเสนอตัวอย่างเครื่องหมายดังกล่าว

ตัวอย่างของเครื่องหมาย เช่น

เครื่องหมายรูปทรง

รูปทรงสามารถนำเสนอตัวอย่างได้อย่างง่าย โดยสามารถใช้ภาพวาดลายเส้นหรือภาพถ่ายของรูปร่างของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ที่จะใช้กับเครื่องหมาย

ในปัจจุบันสำนักทะเบียนจะไม่ยอมรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายสามมิติที่มีการบรรยายสัญลักษณ์โดยคำพูดเพียงอย่างเดียว ผู้จดทะเบียนจำเป็นต้องเสนอเครื่องหมายที่เป็นภาพ ด้วย แม้จะมีข้อความภาพก็ตาม เช่น ในกรณีคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายของ บริษัทวิสเซลส์ แมทโลว์ จำกัด ขอจดทะเบียนเครื่องหมายสามมิติ โดยใช้รูปทรงหัวใจ ของลูกอม โดยไม่มีการใช้ภาพวาดหรือภาพถ่าย แต่มีการอธิบายลักษณะของลูกอมว่าเป็น ขนมหัดเม็ดทรงกลมซึ่งมีรอยนูนสูงรูปหัวใจ ซึ่งในรายนามสูงมีคำหรือวลีต่างกันจำนวนหนึ่ง คำอธิบายดังกล่าวไม่เพียงพอเนื่องจากไม่มีการกำหนดเกี่ยวกับมิติของเม็ดกลม และตำแหน่ง ความหนา หรือรูปทรงของรายนามรูปทรงหัวใจแต่ในกรณีคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายของบริษัทแอนโทนี แอนด์ อลิสัน ขอจดทะเบียนเครื่องหมาย CTM ซึ่งอธิบายเครื่องหมายว่าประกอบด้วย การบรรจุเสื้อผ้าในซองพลาสติกสูญญากาศ “นั่นเพียงพอต่อการเสนอตัวอย่างเครื่องหมาย

เครื่องหมายสี

เครื่องหมายสีบางประเภทสามารถนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายได้ ซึ่งในเรื่องของสีที่สามารถนำมาจดทะเบียนได้นั้นอาจจะเป็นสีเดียวหรือหลายสีประกอบกันก็ได้ การแสดง

ตัวอย่างเครื่องหมายดังกล่าว อาจทำได้โดยการใส่ตัวอย่างของสีที่ใช้ในช่อง TM 3 หรือโดยการอธิบายสีโดยใช้ชุดสีที่ได้มาตรฐาน

เครื่องหมายเสียงหรือดนตรี

เสียงอาจนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ แต่การนำเสนอตัวอย่างเครื่องหมายเสียงบางประเภทนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ในบางครั้งการบันทึกตัวโน้ตดนตรีอาจได้รับการยอมรับให้เสนอตัวอย่างเครื่องหมายเสียงได้ ตัวอย่างเช่น เพลงโฆษณาอาจมีการเสนอตัวอย่างเครื่องหมายโดยใช้กระดาษที่บันทึกโน้ตเพลงไว้และอาจเพิ่มข้อความทางดนตรีหรือใส่ทำนองและในรูปแบบการแสดงเครื่องดนตรี หรือการขับร้อง ปัญหาของเครื่องหมายเสียงหรือดนตรีคือการอธิบายเสียงโดยละเอียดสามารถทำได้โดยใช้ถ้อยคำได้หรือไม่ ตัวอย่างที่มักได้รับการยกขึ้นมาอ้างในการประชุม ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของคณะกรรมการในสภาขุนนาง ก็คือเครื่องหมายถ้อยคำว่า “เสียงคำรามของสิงโต” อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าคำอธิบายจะไม่เพียงพอที่จะแสดงถึงตัวอย่างเครื่องหมาย

ภาพเคลื่อนไหว

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

เครื่องหมายกลิ่น

เครื่องหมายกลิ่น ก่อนข้างมีความยุ่งยากมากกว่าเครื่องหมายอื่น ตัวอย่างเช่น “กลิ่นฉุนของเปียร์ชม” อย่างไรก็ตามคำตัดสินล่าสุดของนายทะเบียนแสดงให้เห็นว่าไม่ได้การยอมรับ คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายที่ประกอบด้วย “กลิ่น กลิ่นหอม หรือ กลิ่นของอบเชย” ที่ใช้กับเฟอร์นิเจอร์ เหตุผลที่นายทะเบียนปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายกลิ่นดังกล่าวเนื่องมาจากคำอธิบายไม่ชัดเจน เพราะคนบางคนอาจไม่คิดว่ากลิ่นดังกล่าวเป็นกลิ่นของอบเชย ซึ่งการได้กลิ่นนั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์รอบตัวในขณะที่สูดดมกลิ่นประกอบกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าว 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 ข้อกำหนดที่เครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนต้องสามารถแยกสินค้าของเจ้าของสิทธิในตลาดสินค้า เพื่อที่จะรับรองว่าเครื่องหมายการค้าสามารถทำหน้าที่สำคัญในฐานะเครื่องหมายการค้าได้ หากเครื่องหมายนั้นไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะดังกล่าวเครื่องหมายนั้นไม่สามารถจดทะเบียนการค้า เมื่อไม่นานมานี้ผู้พิพากษาของ ECJ ได้กำหนดขอบเขตของลักษณะบ่งเฉพาะ และการไม่ประกอบด้วยข้อความถึงถึงคุณสมบัติของสินค้าในคดี “เบบี้ดราย” ซึ่งได้รับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับผ้าอ้อมเด็ก โดยศาลได้ตัดสินว่า แม้ว่าเครื่องหมายจะประกอบด้วยคำ เครื่องหมายดังกล่าวก็มีลักษณะบ่งเฉพาะหากถ้อยคำที่ใช้เป็นเครื่องหมาย กับถ้อยคำที่ใช้โดยกลุ่มผู้บริโภคสินค้าหรือบริการแตกต่างกัน จะเห็นได้ว่าคำตัดสินดังกล่าวเป็นการตีความข้อกำหนดในการจดทะเบียนอย่างกว้างตาม The Trade Mark Act 1994 ดังนั้นอาจมีการพิจารณาที่เข้มงวดน้อยลงในเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้ ปัญหาว่าเครื่องหมายนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะโดยตัวเองหรือลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ เนื่องจากหลักเกณฑ์ในมาตรา 3 อนุมาตรา 1 (ข) (ค) และ (ง)³⁶ กำหนดให้มีการจดทะเบียน เครื่องหมายซึ่งไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะโดยตัวเองหรือปรากฏว่าเครื่องหมายนั้นมีลักษณะเป็นการถึงถึงคุณสมบัติของสินค้ามากเกินไป หากสามารถแสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายดังกล่าวมีลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้

³⁶ 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 “เบบี๋ตราข”เกิดขึ้นแล้วก็ตาม ซึ่งเครื่องหมายตามมาตรา 3 อนุมาตรา 1 (ก) นั้นอาจจะประกอบด้วย สิ่งต่าง เช่น สินค้าหรือ บรรจุภัณฑ์ที่มีรูปทรงธรรมดา หรือ มีกลิ่น ซึ่งกลิ่นดังกล่าวถือว่าเป็น องค์ประกอบสำคัญของสินค้า เช่นสินค้าจำพวกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด หรือน้ำยาปรับอากาศ ส่วนเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 3 อนุมาตรา 1 (ข) อาจจะประกอบด้วย เครื่องหมายที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้า หรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้น เช่น เครื่องหมาย “น้ำยาล้างพรม” ใช้กับน้ำยาล้างพรม หรือ “บริการประกันรถยนต์” ใช้กับบริการประกันรถยนต์ หรือ เครื่องหมายที่ เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการอาจจะประกอบด้วยภาพประติมากรรม หรือ เครื่องหมายสามมิติ แสดงถึงสินค้าที่ใช้เครื่องหมายเท่านั้น ความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายสอง ประเภทนี้คือ เครื่องหมายตามมาตรา 3 อนุมาตรา 1 (ก) ที่ขอตระเบียนนั้นไม่สามารถทำหน้าที่ เป็นสิ่งบ่งชี้แหล่งกำเนิด แต่เครื่องหมายตามมาตรา 3 อนุมาตรา 1 (ข) จะได้รับการจดทะเบียนหาก สามารถแสดงให้เห็นก่อนวันยื่นคำขอตระเบียน ว่าเครื่องหมายนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้

เครื่องหมายที่ใช้ชื่อเฉพาะ หรือ ในบางกรณีเป็นรูปของบุคคล (หรืออาจจะเรียกว่า ลักษณะของบุคคล) หรือ ตัวละคร อาจจะขาดลักษณะบ่งเฉพาะได้ เช่น การใช้เอลวิส ในสินค้า หลายประเภท อาจจะหมายถึงดาราที่เสียชีวิตไปแล้ว และไม่เกี่ยวกับแหล่งที่มาของสินค้าที่ใช้ เครื่องหมายดังกล่าว ในทำนองเดียวกัน คำขอของกองมรดกของเจ้าหญิงไดอาน่าแห่งเวลส์ที่ สิ้นพระชนม์ไป นำมาขอตระเบียนชื่อ ‘ไดอาน่า’ เป็นเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าหลายประเภท ก็ ไม่ได้รับอนุญาตให้นำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ เนื่องจาก เจ้าหญิงที่สิ้นพระชนม์ไป นั้นไม่มีสิทธิใดๆเกี่ยวกับชื่อของพระองค์ The Trade Mark Act 1994 ไม่เคยกำหนดให้สิทธิใน ลักษณะของบุคคล ซึ่งอาจทำให้ชื่อที่ไม่เหมือนใครมีลักษณะบ่งเฉพาะที่สามารถจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าได้ ในขณะที่ชื่อของบุคคลได้รับการยอมรับว่าบ่งชี้แหล่งกำเนิดสินค้า ในกรณี ของชื่อที่โด่งดัง มีแนวโน้มว่าชื่อนั้นจะไม่ได้หมายถึงแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการ แต่จะ หมายถึงการรำลึกถึงบุคคลดังกล่าวเท่านั้น เช่น คำขอตระเบียนชื่อ เจน ออสเตน ไม่ได้รับ อนุญาตให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้

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

เครื่องหมายแบบเดียวกัน เช่น เครื่องหมาย สไปซ์ เกร็ด ใช้กับสินค้าหลายประเภท ในกรณีของชื่อของตัวละครจากนิยาย หนังสือหรือละครทีวี เช่น เทเลทัปปีส์ แฮร์รี พอตเตอร์ ดูเหมือนว่าสาธารณชนพร้อมที่จะยอมรับว่าเจ้าของผลงานต้นแบบกำลังใช้ประโยชน์จากสิทธิในเชิงพาณิชย์มากกว่าจะยอมรับว่า การใช้ชื่อดังกล่าวเป็นเพียงการรำลึกถึงตัวละครเท่านั้น หรือ เครื่องหมายที่เป็นชื่อเพียงชื่อสามัญเพื่อใช้กับสินค้า เช่น ยาหรือการรักษาด้วยวิธี Homeopathy ไม่สามารถจะนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้³⁷

1.1.3 เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์

ใน The Trade Mark Act 1938 และ The Trade Mark Act 1994 ในมาตรา 3 (1) (ค)³⁸ ห้ามการจดทะเบียนชื่อทางภูมิศาสตร์ ซึ่งกำหนดเหตุผลโดยเด็ดขาดในการไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์หรือสิ่งบ่งชี้ซึ่งอาจใช้ในการค้า เพื่อแสดงถึงแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ของ สินค้าหรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม The Trade Mark Act 1994 ชื่อทางภูมิศาสตร์อาจจดทะเบียนได้ หากมีหลักฐานว่าโดยแท้จริงแล้วชื่อทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวมีลักษณะบ่งเฉพาะ และผู้จดทะเบียนต้องแสดงว่าตนมีสิทธิใช้ชื่อดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

ในอดีต ชื่อทางภูมิศาสตร์ ไม่ต้องห้ามจดทะเบียน หากมีความหมายทั่วไป และบังเอิญเป็นชื่อของสถานที่ อย่างเช่น ในคดีของแมกโนเลีย อาจได้รับการจดทะเบียนแม้ว่าจะเป็นชื่อของเมืองเล็กๆในสหรัฐอเมริกา อีกประเด็นหนึ่ง ชื่ออาจได้รับการจดทะเบียนหากหมายความว่าสถานที่เล็ก หรือสถานที่ที่ไม่สำคัญ หรือสถานที่ที่ห่างไกล หรือ ลักษณะการจดทะเบียนชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ไม่มีบุคคลใดจะคิดถึงชื่อทางภูมิศาสตร์ ข้อพิพาทในปัจุบันปรากฏในคดี ของ วินด์เซอร์ฟ สิ่งหนึ่งต้องพิสูจน์คือ ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายสามารถใช้ชื่อดังกล่าวได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ส่วนเครื่องหมายที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนตามบทบัญญัตินี้ ก็คือ คดียูโรแลมป์ และชาวิลล์โรล

³⁷ Amanda Michaels. (2002). *A Practical Guide to Trade Mark Law* (3rd ed.). pp.11–18.

³⁸ **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 เครื่องหมายการค้าดอมการ์เด็นท์ สามารถจดทะเบียนได้หากใช้กับไวน์ที่ทำในประเทศเยอรมันเท่านั้น อย่างไรก็ตามเครื่องหมายซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิดเรื่องแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ จะไม่สามารถจะจดทะเบียนเครื่องหมายได้³⁹

โดยปกติเครื่องหมายซึ่งมีแต่สัญลักษณ์ซึ่งใช้ในทางการค้า เพื่อบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ ถ้าเครื่องหมายนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะ โดยการใช้เครื่องหมายนั้นก่อนวันยื่นคำขอจดทะเบียน ซึ่งคำๆหนึ่งไม่สมควรที่จะถูกโต้แย้งเพียงเพราะเป็นสถานที่หนึ่งบนโลกโดยคำนั้นเป็นชื่อเรียก หากความหมายเดิมหรือ โดยชัดแจ้งของคำนั้นหมายถึง สถานที่ คำนั้น จึงจะเป็นคำทางภูมิศาสตร์ตามความหมายของกฎหมาย

ก่อนปี ค.ศ.1994 หากความหมายเดิมของคำไม่ใช่ความหมายทางภูมิศาสตร์ แต่สินค้าที่ใช้กับคำนั้นเกี่ยวข้องกับสถานที่ คำนั้นจะเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามความหมายของกฎหมาย คดีตัวอย่าง คำว่า “อพอลโลนาวิส” ซึ่งใช้กับน้ำจากน้ำพุที่รู้จักในชื่อ น้ำพุอพอลโลนาวิส โดยศาลอุทธรณ์ ได้ตัดสินว่า “แม้แต่ความหมายหลักไม่ใช่ความหมายทางภูมิศาสตร์ หากชื่อนั้นเป็นชื่อในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นที่รู้จักในวงแคบเพียงใดและใช้ชื่อนั้นเนื่องจากความเกี่ยวพันกับสิ่งในสถานที่นั้น ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่แท้จริงหรือกำหนดขึ้นมาเองโดยผู้ที่คิดจะใช้ชื่อนั้น ชื่อนั้นอาจจะเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ได้ตามความหมายแห่งอนุมาตรานี้”

ดังนั้น ประเด็นที่ต้องพิสูจน์คือ ผู้ประกอบการรายอื่นอาจใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์กับสินค้าได้หรือไม่ ในคดีของ บริษัท ยอร์ค เทลเลอร์ โอลดิง จำกัด ทางสภาขุนนางยื่นยันการปฏิเสธของนายทะเบียนที่ไม่รับจดทะเบียน คำว่า “ยอร์ค” เพื่อใช้กับรถเทลเลอร์ เนื่องจากเป็นชื่อของเมืองในประเทศอังกฤษ และยังกำหนดว่าเครื่องหมายดังกล่าวไม่สามารถ จดทะเบียนได้ทั้งในส่วน ก และ ข แม้ว่าจะมีลักษณะบ่งเฉพาะโดยแท้จริง ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นการยืนยันหลักเกณฑ์ว่า ชื่อทางภูมิศาสตร์ไม่อาจจดทะเบียน

และในคดีระหว่าง ยอร์คเชียร์ คอปเปอร์ เวิร์ค กับนายทะเบียน โดยในคดีนี้ คำว่า ยอร์คเชียร์ นั้น ได้รับการยอมรับว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะอย่างเห็นได้ชัด เมื่อใช้กับสินค้าซึ่งเป็นสิ่งของที่ทำมาจากทองแดง ซึ่งบุคคลทุกคนในวงการค้าและประชาชนรู้และเข้าใจว่า ยอร์คเชียร์

³⁹ Amanda Michaels . Ibid . p. 22.

คอปเปอร์ 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 และนอกจากนี้คำสั่งของสำนักทะเบียนได้กำหนดข้อความต่อไปนี้เกี่ยวกับคุณสมบัติในการจดทะเบียนของชื่อทางภูมิศาสตร์ดังนี้

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

เมื่อผู้ใช้เครื่องหมายในปัจจุบัน เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า แต่ในอนาคตบุคคลอื่นซึ่งมีสิทธิตามกฎหมาย อาจต้องการจะใช้เครื่องหมายที่อธิบายถึงบริเวณอันเป็นแหล่งกำเนิดสินค้า เมื่อนั้นจำเป็นต้องมีหลักฐานที่แน่นหนาอันแสดงถึงลักษณะบ่งเฉพาะ หรือในกรณีที่สถานที่ดังกล่าวจะมีขนาดเล็กเพียงใดก็ตาม เครื่องหมายนั้นจะไม่ถือว่าเป็นลักษณะบ่งเฉพาะ หากมีความหมายทางภูมิศาสตร์ และสินค้าไม่ได้ทำขึ้นในสถานที่แห่งนั้น

ตัวอย่างเช่น ในคดี คำขอออร์เตอร์ฟอร์ด โดยศาลได้รับคำอุทธรณ์การไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมาย วอร์เตอร์ฟอร์ด เพื่อใช้กับสินค้าเครื่องแก้ว ซึ่ง วอร์เตอร์ฟอร์ด เป็นแหล่งผลิตแก้วที่มีชื่อเสียงจนกระทั่งกลางยุค 80 แต่ผู้จดทะเบียนโต้แย้งว่าไม่มีเครื่องแก้วอื่นใดที่ผลิตใน วอร์เตอร์ฟอร์ดมาราว 100 ปีแล้ว และศาลได้พิพากษาว่า การไม่รับจดทะเบียนของนายทะเบียนถูกต้องแล้ว โดยให้เหตุผลว่า “เนื่องจากผู้ผลิตไม่มีสิทธิที่จะใช้ลิเรียกขานหรือบ่งชี้ลักษณะแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นผู้ผลิตจึงไม่อาจกล่าวอ้างได้ว่า ประเทศ เขต หรือเมือง ซึ่งในอนาคตอาจเป็นแหล่งผลิตสินค้าที่คล้ายคลึงกับสินค้าของผู้ผลิต

และในคดี คำขอของ สก๊อตแมน กล่าวคือ คดีนี้ นายทะเบียนปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนคำว่า สก๊อตแมน ได้ให้เหตุผลว่า “เครื่องหมายนั้นถือว่าเป็นลักษณะของสินค้าซึ่งมีแหล่งกำเนิดในสก๊อตแลนด์” ดังนั้นคำว่า สก๊อตแมน จึงอาจหมายถึงชายชาวสก๊อตได้ การบ่งชี้ว่าวัตถุดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับสก๊อตแลนด์”นอกจากนี้ นายทะเบียนปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนในส่วน ข อีกด้วย โดยให้เหตุผลว่า “เครื่องหมายนั้นโดยตัวมันเองไม่มีลักษณะที่ทำให้สินค้าของผู้ขอแตกต่างกับสินค้าอื่น”แต่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ากลับคำตัดสินของนายทะเบียน โดยตัดสินว่า “คำ

ว่า สก๊อตแมน มีคุณสมบัติที่จะจดทะเบียนได้ โดยเป็นคำที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโดยตรงกับลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้า หรือที่สร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งประชาชนยอมรับว่าเป็นเช่นนั้น จึงไม่สามารถโต้แย้งได้”

ในเรื่องชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น นายทะเบียนได้มีการชี้ว่า ชื่อทางภูมิศาสตร์บางประเภท อาจจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายบริการได้ง่ายกว่าจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เนื่องจากการบริการจำนวนมากที่มีขึ้นในท้องถิ่นและการใช้คำทางภูมิศาสตร์จะไม่ทำให้ประชาชนสับสนและเข้าใจผิดเรื่องแหล่งกำเนิดของบริการ ตัวอย่างเช่น คำว่า “บอมเบย์” ใช้กับบริการซ่อมรองเท้า และ ฟลอริดา ใช้กับบริการรถแท็กซี่

ในการตัดสินคุณสมบัติในการจดทะเบียนได้ของชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น ความเหมือนกันในมโนคติอาจถือว่ามีความสำคัญมากกว่าความเหมือนกันในการออกเสียง ดังนั้นในความหมาย โดยเคร่งครัด 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 คดีเรื่องหนึ่งศาลสูงมีคำสั่งให้บริษัท อังกฤษยุติการดำเนินการอันเป็นการปลอมแปลง ซึ่งประกอบด้วยการทำ สก๊อตซ์ วิสกี้ และฉลากที่เขียนว่า สก๊อตซ์ วิสกี้ โดยที่รู้ว่าอาจใช้ฉลากดังกล่าวในการขายสุรา สก๊อตซ์ วิสกี้ ซึ่งผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายไม่มีสิทธิกระทำเช่นนั้นและเมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติในการจดทะเบียนของชื่อทางภูมิศาสตร์ ต้องพิจารณาความเหมือนในการออกเสียง โดยเฉพาะเมื่อเป็นการใช้ชื่อย่อของชื่อสถานที่ ตัวอย่างเช่น การไม่รับจดทะเบียนคำว่า เซนต์-นิโคลัส เพื่อใช้กับแชมเปญ เนื่องจาก ผู้ขอไม่ได้ยื่นหลักฐานการใช้หรือการนำมาใช้ในท้องถิ่นในพื้นที่ที่เรียกว่า เซนต์-นิโคลัส กรณิเครื่องหมาย สวิส มิส ซึ่งใช้กับสินค้าที่ใช้ทำช็อคโกแลต หรือ เครื่องดื่มไก่ไก่ คริมเทียม และนมผง ถือว่าไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายได้ เนื่องจาก เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าคำว่า สวิส มิส อาจจะทำให้เกิดความสับสน และ ทำให้เข้าใจผิด หากใช้กับช็อคโกแลต หรือ นมรสช็อคโกแลต ซึ่งไม่ได้ทำในสวิส และในคดีเครื่องหมายสวิสมิสนั้น ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายถูกคัดค้านโดย องค์การการค้าแห่งผู้ผลิตช็อคโกแลตประเทศสวิส ซึ่งได้มีการอุทธรณ์การรับจดทะเบียนเครื่องหมายของนายทะเบียนดังกล่าวแล้ว⁴⁰

ตัวอย่างคดี คดีระหว่างบริษัท วินด์เชิร์ฟฟิง เชียมซี กับ บริษัท ฮูเบอร์ แอนด์ แอทเทน เบอร์กอร์ ได้วางหลักเกณฑ์ในเรื่องชื่อทางภูมิศาสตร์ กล่าวคือ

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

เชียมซี เป็นทะเลสาบของประเทศบาวาเรีย 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) กำหนดว่าให้ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายที่เล็งถึงลักษณะของสินค้า กล่าวคือ เครื่องหมายประกอบขึ้นจากสัญลักษณ์หรือสิ่งบ่งชี้ซึ่งอาจบ่งบอกถึงลักษณะของประเภทของสินค้าหรือบริการซึ่งขอจดทะเบียน อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์ของ มาตรา 3 (1)(ค) The Trademark Act 1994 คือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ สัญลักษณ์หรือสิ่งบ่งชี้ซึ่งเล็งถึงลักษณะอันเกี่ยวข้องกับประเภทของสินค้าหรือบริการซึ่งใช้เครื่องหมายนั้นขอจดทะเบียนดังกล่าว ทั้งนี้รวมถึงการใช้เป็นเครื่องหมายร่วม หรือ เป็นส่วนประกอบหนึ่งของหลายสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายภาพ ในมาตรา 3 (1)(ค) The Trademark Act 1994 จึงป้องกันไม่ให้ใช้เครื่องหมายหรือสิ่งบ่งชี้ดังกล่าว

หากพิจารณาแล้ว สัญลักษณ์หรือสิ่งบ่งชี้ซึ่งอาจเป็นชื่อของแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ของประเภทของสินค้าซึ่งใช้เครื่องหมายที่ขอจดทะเบียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชื่อทางภูมิศาสตร์ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม สิ่งเหล่านี้จึงควรเปิดกว้างให้ทุกคนได้ใช้ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้อาจบ่งชี้คุณภาพและลักษณะอื่นๆของประเภทของสินค้าที่เกี่ยวข้อง และอาจมีอิทธิพลต่อสนิมขของลูกค้าได้ในหลายทาง อย่างเช่น โดยการเชื่อมโยงสินค้าเข้ากับสถานที่ซึ่งอาจสร้างผลตอบแทนที่ดี

ในมาตรา 3 (1) (ค) The Trademark Act 1994 ไม่ได้กำหนดการห้ามไม่ให้จดทะเบียนชื่อทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องหมายการค้า ในกรณีที่ชื่อดังกล่าวเป็นชื่อของสถานที่ทางภูมิศาสตร์แห่งหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงมาก่อนแล้ว 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 ชื่อทางภูมิศาสตร์ซึ่งอาจต้องนำมาใช้ในการหนึ่งจะต้องเป็นการใช้ในฐานะสิ่งบ่งชี้แหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ของประเภทสินค้าที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น ตามมาตรา 3 (1)(ค) The Trademark Act 1994 เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจต้องพิจารณาว่าชื่อทางภูมิศาสตร์ซึ่งจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้านั้นบ่งชี้ถึงสถานที่ซึ่งประชาชนที่เกี่ยวข้องเห็นความเกี่ยวข้องกับประเภทสินค้าหรือไม่ หรือ สันนิษฐานว่าประชาชนอาจเข้าใจว่ามีความเกี่ยวข้องดังกล่าวในอนาคตหรือไม่ 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 1994 ⁴² ซึ่งตามข้อบังคับดังกล่าวห้ามไม่ให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่เล็งถึงลักษณะของสินค้า และเครื่องหมายซึ่งประกอบด้วยสิ่งบ่งชี้

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

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

จากประการข้างต้น ชื่อทางภูมิศาสตร์อาจได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า หากหลังจากการใช้ชื่อดังกล่าว ชื่อนั้นได้แสดงว่าสินค้าซึ่งใช้ชื่อที่ขอจดทะเบียนนั้นเป็นสินค้าในกิจการอันใดอันหนึ่ง และทำให้สินค้านั้นแตกต่างจากสินค้าในกิจการอื่น ในกรณีนี้ ชื่อทางภูมิศาสตร์จะมีความหมายใหม่ ไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งที่เล็งถึงลักษณะเพียงอย่างเดียว และทำให้สามารถได้รับการจดทะเบียนได้

ในการตัดสินว่าเครื่องหมายได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะหลังจากการใช้เครื่องหมายนั้นหรือไม่ เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจจะต้องพิจารณาหลักฐานว่าเครื่องหมายได้แสดงว่าสินค้าที่เกี่ยวข้องเป็นสินค้าในกิจการอันหนึ่งอันใดและทำให้สินค้านั้นแตกต่างจากสินค้าในกิจการอื่นโดยละเอียด

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

ในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายซึ่งขอจดทะเบียน ให้คำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ด้วย เช่น ส่วนแบ่งตลาดของเครื่องหมาย การใช้เครื่องหมายนั้นดำเนินมาเป็นเวลานานและแพร่หลายในแง่ทางภูมิศาสตร์ในระดับใด จำนวนเงินซึ่งกิจการผู้ขอจดทะเบียนใช้ไปเพื่อโฆษณาเครื่องหมาย สัดส่วนของประชาชนที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าใจว่าสินค้าเป็นสินค้าในกิจการอันใดอันหนึ่งเพราะเห็นเครื่องหมาย และแหล่งการจำหน่ายการค้าและอุตสาหกรรมหรือองค์กรทางการค้าและวิชาชีพอื่น จากข้อเท็จจริงดังกล่าว หากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเห็นว่าประชาชนผู้เกี่ยวข้องหรืออย่างน้อยที่สุด สัดส่วนของประชาชนกลุ่มดังกล่าวซึ่งมีจำนวนมาก แสดงว่าเป็นสินค้าในกิจการอันใดอันหนึ่งเนื่องจากเห็นเครื่องหมายการค้า เจ้าหน้าที่จะต้องตัดสินว่าเงื่อนไขสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายตามมาตรา 3(3) The Trademark Act 1994 ได้รับการพิสูจน์แล้ว อย่างไรก็ดี ตามเหตุการณ์ซึ่งถือว่าได้พิสูจน์เงื่อนไขดังกล่าวจะต้องไม่ได้มาจากการแสดงข้อมูลเบื้องต้นซึ่งจับต้องไม่ได้

เมื่อคำนึงถึงวิธีการซึ่งจะนำมาใช้ในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายซึ่งจดทะเบียน ในกรณีที่มีข้อขัดข้องบางประการในการดังกล่าว ต้องดำเนินการพิจารณาทบทวนใหม่ ตามเงื่อนไขซึ่งกำหนดไว้โดยกฎหมายภายในประเทศ และอาศัยประชาพิจารณาเป็นแนวทางในการพิพากษา⁴³

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

สิทธิในเครื่องหมายการค้าจะเกิดขึ้นทันทีที่มีการใช้เครื่องหมายการค้าในฐานะเครื่องหมายการค้า แต่การจดทะเบียนสิทธิเครื่องหมายการค้าไม่อาจจะทำได้จนกว่าจะมีการใช้ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรัฐบาลกลางนั้นอาจจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีการใช้เครื่องหมายในทางการค้าโดยเจตนาที่ใช้อย่างเครื่องหมายการค้า⁴⁵

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรัฐบาลกลางให้สิทธิดังต่อไปนี้⁴⁶

⁴³ William Cornish. **Case and Materisls 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 Doborah E. Bouchoux. (2002). **Intellectual Property The law of Trademarks Copyrights, Patents, Trade Secrets**. pp.21-22.

- การใช้เครื่องหมายโดยชอบด้วยกฎหมายทั่วประเทศซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ขึ้น
คำขอ

- แสดงให้ประชาชนทั่วประเทศทราบถึงความเป็นเจ้าของในเครื่องหมายเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ผู้ใดอ้างในภายหลังว่าตนได้ใช้เครื่องหมายในอาณาเขตที่ห่างไกลและสมควรสามารถใช้เครื่องหมายนั้นต่อไปได้

- สามารถห้ามการนำเข้าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่ละเมิดสิทธิของ
เครื่องหมายของตน

- สิทธิตามอนุสัญญากรุงปารีส เพื่อขอจดทะเบียนในต่างประเทศโดยอาศัยการ
จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา

- สิทธิฟ้องร้องในศาลรัฐบาลกลางเพื่อการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า
และเรียกให้ชดเชยการสูญเสียกำไร ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายขึ้น 3 เท่า
และค่าทนายความ

- สิทธิในการใช้สัญลักษณ์ ® กับเครื่องหมาย

- สถานภาพการจดทะเบียนที่ไม่อาจโต้แย้งได้ หลังจากการใช้เครื่องหมาย
ติดต่อกัน 5 ปี หลังจากการจดทะเบียน

- เหตุผลในการอ้างบุริมสิทธิในการจดทะเบียนชื่อ โดเมนในอินเทอร์เน็ต และ

- หลักฐานเบื้องต้นแสดงถึงความเป็นเจ้าของเครื่องหมายของผู้จดทะเบียน และ
สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้จดทะเบียนในการใช้เครื่องหมายกับสินค้าและบริการที่แจ้งไว้

แม้ว่าการจดทะเบียนในรัฐบาลกลางไม่จำเป็นต่อการกระทำเพื่อป้องกันสิทธิของ
เครื่องหมายการค้า แต่การจดทะเบียนดังกล่าวได้ให้ประโยชน์หลายข้อและเพิ่มระดับความคุ้มครอง
ของเจ้าของที่มีต่อเครื่องหมาย⁴⁷

- การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในมลรัฐ

เครื่องหมายบางอย่างอาจไม่มีคุณสมบัติที่จะจดทะเบียนในรัฐบาลกลางได้
เนื่องจากไม่ได้ใช้ในการค้าระหว่างมลรัฐ แต่ได้ใช้ภายในมลรัฐใดมลรัฐหนึ่งเท่านั้นหรือเรียกว่า
การค้าภายในมลรัฐ เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนมลรัฐมักจะมีผลทางกฎหมายเพียง
เล็กน้อย นอกจากใช้เป็นหลักฐานว่าผู้จดทะเบียนได้ยื่นคำขอซึ่งระบุว่าผู้จดทะเบียนได้ใช้
เครื่องหมายนั้น บางมลรัฐกำหนดให้ทะเบียนมลรัฐมีความสำคัญโดยให้สันนิษฐานว่าเป็นเจ้าของ
เครื่องหมาย โดยส่วนใหญ่การ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในมลรัฐจึงคล้ายกับจดทะเบียนเสริม

⁴⁷ Doborah E. Bouchoux . Ibid. p. 22.

ที่ไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิที่สำคัญแต่อย่างใด 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) ยังบัญญัติถึงการเยียวยาในกรณีที่บุคคลที่ละเมิดแสดงอย่างผิดๆ ในคุณสมบัติหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน⁵⁰

2.2.2 คุณสมบัติของเครื่องหมายที่ได้รับการคุ้มครอง

2.2.2.1 ต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ

เครื่องหมายการค้านั้นจะต้องต้องมีคุณสมบัติในการแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าหรือบริการว่าเครื่องหมายดังกล่าวเป็นของผู้ประกอบการรายใด 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

เครื่องหมายการค้าที่จะสามารถจดทะเบียนได้จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 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 shall not be

- เครื่องหมายที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือชี้นำโดยไม่ถูกต้อง

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

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 โล่ และตราอื่นๆของสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นใด ไม่สามารถจดทะเบียนได้

ตัวอย่างเช่น ธงประจำชาติของประเทศอิตาลี (ใช้กับพาสต้า) เหตุผลที่ USPTO ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเนื่องจากเป็นธงของต่างประเทศ

- สิ่งที่ผิดศีลธรรม หรือ เป็นที่เสื่อมเสีย

สิ่งที่ผิดศีลธรรมหรือเป็นที่เสื่อมเสียไม่อาจจดทะเบียนได้ 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® ก็สามารถจดทะเบียนได้ ตัวอย่างเช่น เครื่องหมาย PETERSON (ใช้กับรองเท้าปีนเขา) ไม่สามารถจดทะเบียนได้ เนื่องจาก เป็นเพียงนามสกุลอย่างเดียว

- ชื่อทางภูมิศาสตร์

เครื่องหมายที่ประกอบด้วยชื่อทางภูมิศาสตร์ อย่างเช่น การใช้ชื่อประเทศ มลรัฐ เมือง ถนน และ แม่น้ำ จะมีปัญหา เมื่อชื่อทางภูมิศาสตร์ได้รับการนำมาใช้เพื่อบ่งชี้ถึงสถานที่อันเป็นที่มาของสินค้าหรือบริการ ชื่อนั้นถือว่าเป็นการเล็งถึงลักษณะและไม่อาจจดทะเบียนได้ ดังนั้นเครื่องหมาย THE NASHVILLE NETWORK จึงถือว่ามีความหมายหลักเป็นการเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ของบริการด้านความบันเทิงหลายประเภท โดยที่ผู้ขอตั้งอยู่ในเมือง แนชวิลล์ และผลิตรายการจำนวนมากในเมืองดังกล่าว ในคดีของ บริษัท Opryland USA Inc., เครื่องหมายดังกล่าวไม่อาจจดทะเบียนได้หากไม่มีหลักฐานแสดงถึงความหมายรอง ในทางกลับกัน เครื่องหมาย NANTUCKET® ซึ่งใช้กับเสื้อเจ็ตนั้นได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนได้ เนื่องจากเสื้อเจ็ตที่ใช้เครื่องหมายไม่ได้ผลิตขึ้นในเขตแนทเก็ต และผู้บริโภคจะไม่คิดว่าเขตแนทเก็ตมีความเกี่ยวข้องกับเสื้อเจ็ต การใช้เครื่องหมาย DUTCHBOY® กับสีทาบ้านนั้นถือว่ากระทำได้เนื่องจากการกำหนดขึ้นเอง 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 เนื่องจากเครื่องหมายเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์โดยทำให้เข้าใจผิด

- เครื่องหมายที่เล็งถึงลักษณะและเครื่องหมายที่คล้ายจนอาจทำให้สับสน

เครื่องหมายที่เพียงเล็งถึงลักษณะหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่ใช้มาก่อนแล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนจะไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายได้ การที่ USPTO ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายที่เล็งถึงลักษณะหรือคล้ายจนอาจทำให้สับสน ตัวอย่างเช่น เครื่องหมาย LEATHERETTE (ใช้กับถุงมือไวนิล) ไม่สามารถจดทะเบียนได้เนื่องจาก เครื่องหมายเล็งถึงลักษณะเพียงอย่างเดียว หรือ BREADSPREAD (ใช้กับเนยเทียม) (โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่ามีความหมายรอง) ไม่สามารถจดทะเบียนได้เนื่องจาก เป็นเครื่องหมายที่เล็งถึงลักษณะเพียงอย่างเดียว และกรณี NIKEE (ใช้กับอุปกรณ์กีฬา) ไม่สามารถจดทะเบียนเนื่องจาก เป็นเครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่จดทะเบียนได้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสน

- สิ่งประดิษฐ์ที่มีหน้าที่

เครื่องหมายหรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีหน้าที่ไม่อาจจะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายได้ เนื่องจากอาจทำให้บุคคลอื่นไม่สามารถใช้สิทธิในการประดิษฐ์ที่จำเป็นร่วมกันได้ ดังนั้นการคุ้มครองเครื่องหมายดังกล่าวจึงอาจได้รับการปฏิเสธไม่ให้จดทะเบียน ตัวอย่างเช่น รูปร่างของเปียโน ไม่สามารถจดทะเบียนได้ เนื่องจาก เป็นเครื่องหมายที่มีหน้าที่

2.2.2.3 เครื่องหมายจะต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าที่จะสามารถจดทะเบียนได้นั้นจะต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงานทะเบียนสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกาหรือชื่อในทางการค้าในสหรัฐอเมริกา⁵³

2.2.3 เครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์

ชื่อทางภูมิศาสตร์ เป็นเรื่องธรรมชาติสำหรับเครื่องหมายการค้า เนื่องจากชื่อดังกล่าว บ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ หรือ แสดงถึงคุณสมบัติ เช่น ภาพพจน์ของหินแห่งยิบรอลต้าของบริษัทพรูเดนเชียล, ขนมหังซอร์โอ ซานฟรานซิสโก และชื่อของภูมิศาสตร์สามารถบ่งชี้เช่น สถานที่บางแห่ง เช่น ถนน (พาร์ค อเวนิว) แม่น้ำ (ริโอ แกรนด์) เมือง (ฮอลลีวูด) มลรัฐ (วิสคอนซิน) ภูเขา (เอเวอร์เรสต์) หรือแม้แต่ชื่อเล่น มลรัฐเควกเกอร์ ของรัฐเพนซิลวาเนีย วิธีการใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์ และประเภทของเครื่องหมาย กรณี เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรอง จะมีผลกระทบต่อการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

⁵³ รตินุช ก้าวหน้าชัยมงคล, แหล่งเดิม, หน้า 34.

2.2.3.1 หลักเกณฑ์การใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์หรือถ้อยคำทางภูมิศาสตร์ วิธีอยู่ 3 แบบ

1) การอธิบายทางภูมิศาสตร์

การอธิบายทางภูมิศาสตร์ (ไม่ชัดเจน) ใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์บรรยายแหล่งกำเนิด สถานที่ หรือ แหล่งที่มาของสินค้าหรือ บริการ ตัวอย่างเช่น ธนาคารเฟิร์สเนชั่นแนลแห่ง บลูมิงตัน ใช้กับธนาคารที่ตั้งอยู่ในเมืองบลูมิงตัน ในมลรัฐอินเดียนา

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

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

2) การกำหนดใช้ตามใจ หรือ การบ่งชี้

การกำหนดใช้ตามใจ หรือ การบ่งชี้ (ชัดเจน) ใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์โดยกำหนดเอง หรือโดยบ่งชี้ถึงความรู้สึกในท้องถิ่น

เมื่อชื่อทางภูมิศาสตร์ไม่ได้ชี้ถึงสถานที่หรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการ เครื่องหมายนั้นจะชัดเจนมาก เนื่องจากการใช้แบบกำหนดขึ้นตามใจเอง หรือ แบบบ่งชี้ ตัวอย่างเช่น มาลินู ที่ใช้กับรถยนต์ ไม่ได้บ่งชี้ถึงสถานที่หรือแหล่งกำเนิดของรถยนต์ แต่กลับกันชื่อนั้นบ่งชี้ถึงการใช้ชีวิตชายทะเลในชุมชนแคลิฟอร์เนีย หรือคำว่า แอปเปิ้ลแดง เป็นการเลือกใช้เครื่องหมายการค้ากับนิตยสารซึ่งเป็นแบบกำหนดเองตามใจ เนื่องจากชื่อทางภูมิศาสตร์ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ 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.

แบบอธิบายทางภูมิศาสตร์ ไม่ได้เป็นการกำหนดใช้ตามใจ ถ้านิยายสารนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับเมืองนิวยอร์ก และ ทำขึ้นในเมืองนิวยอร์ก

USPTO กำหนดว่า การจดทะเบียนให้กับเครื่องหมายการค้าที่ใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์แบบกำหนดเองตามใจหรือบ่งชี้ ไม่ต้องมีความหมายรอง

3) การอธิบายทางภูมิศาสตร์ แบบไม่ถูกต้อง

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

เมื่อเครื่องหมายการค้าบ่งชี้สถานที่ที่ไม่ใช่สถานที่อันเป็นแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการ และหากผู้บริโภคเชื่อว่าสินค้าเกิดขึ้นจากสถานที่ดังกล่าว เครื่องหมายการค้านี้เป็นแบบบรรยายทางภูมิศาสตร์แบบไม่ถูกต้อง และจะ ไม่ได้รับความคุ้มครอง ยกตัวอย่างเช่น คำว่า เมดอิน ปารีส เป็นการใช้เครื่องหมายโดยบรรยายทางภูมิศาสตร์แบบไม่ถูกต้องซึ่งใช้กับน้ำหอมที่ไม่ได้ทำขึ้นในเมืองปารีส ในกรณีนี้บริษัทได้เพิ่มองค์ประกอบที่ทำให้เกิดความสับสนเข้ามาโดยการใส่คำว่า เมด(หญิงสาว) ซึ่งอ่านออกเสียงคล้ายคำว่า เมด (ทำ) อีกกรณีที่มีการใช้เครื่องหมายโดยการอธิบายแบบไม่ถูกต้องคือ การใช้คำว่า “ดูแรนโก” กับยาสูบชนิดเคี้ยว ดูแรนโกเป็นชื่อเมืองในประเทศเม็กซิโกซึ่งผลิต ผลิตภัณฑ์ยาสูบ เนื่องจากยี่ห้อ ดูแรนโก ไม่ได้มีแหล่งกำเนิดในเมืองดังกล่าวในประเทศเม็กซิโก จึงถือว่าเป็นการอธิบายแบบไม่ถูกต้อง

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

1. เครื่องหมายนั้นมีแนวโน้มจะสื่อให้เข้าใจว่าเป็นการบ่งชี้แหล่งที่มาทางภูมิศาสตร์ของสินค้าหรือบริการหรือไม่
2. ผู้บริโภคเชื่อว่าสถานที่ทางภูมิศาสตร์เป็นแหล่งที่ผลิตสินค้าหรือบริการหรือไม่
3. เครื่องหมายนั้นมีแนวโน้มจะหลอกผู้บริโภคในเรื่องแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ที่แท้จริงของสินค้าหรือบริการหรือไม่

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

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

USPTO จะไม่รับจดทะเบียนให้กับเครื่องหมายการค้าที่ใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์โดยอธิบายแบบไม่ถูกต้องและถือว่า “ต้องห้ามจดทะเบียนโดยเด็ดขาด”

เครื่องหมายประกอบ(Composite)ชื่อทางภูมิศาสตร์และเครื่องหมายรับรองทางภูมิศาสตร์

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

USPTO ถือการประกอบทางภูมิศาสตร์เหมือนกับเครื่องหมายทางภูมิศาสตร์อื่นๆ กล่าวคือ เครื่องหมายนั้นอาจเป็นการอธิบายเชิงภูมิศาสตร์ หรือเป็นเครื่องหมายที่ใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์ตามใจหรือบ่งชี้ 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 เว้นแต่เป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงภูมิภาคของแหล่งกำเนิดใน เครื่องหมายร่วมหรือเครื่องหมายรับรอง หรือเว้นแต่จะมีความหมายรอง

2.2.3.2 แนวการพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์

ก่อนหน้านี้ The Lanham Act 1946 ชื่อทางภูมิศาสตร์ไม่อาจจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ อย่างไรก็ตามเครื่องหมายดังกล่าวอาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการ แข่งขันไม่เป็นกรรมหากเครื่องหมายนั้นมีความหมายรอง

ตาม The Lanham Act 1946 ชื่อทางภูมิศาสตร์ไม่อาจจดทะเบียนในสมุด ทะเบียนหลักได้ หากมีความหมายหลักเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ เว้นแต่จะมีความหมายรอง

การพิสูจน์ว่าเครื่องหมายใดอาจถูกคัดค้านได้ว่าเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ หรือเล็งถึงลักษณะโดยทำให้เข้าใจผิดได้หรือไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายชี้แก่ผู้บริโภคว่า สินค้ามาจากบริเวณทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวหรือไม่ USPTO ได้กำหนดข้อพิจารณาดังต่อไปนี้⁵⁶

(1) ชื่อของสถานที่ทางภูมิศาสตร์เป็นที่รู้จักกันทั่วไปและมีความหมายสามัญ ในทางการค้า มักถือว่ามีความหมายหลักเป็นการเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับสินค้าใดๆ

(2) ชื่อที่คนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นสถานที่หรือบริเวณทางภูมิศาสตร์แต่เป็น สถานที่ที่ไม่มีความสำคัญในฐานะเป็นแหล่งการผลิตหรือการดำเนินกิจการทางการค้าจะไม่ถือว่าเป็น การเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์

(3) ชื่อของสถานที่ซึ่งโดยทั่วไปไม่เป็นที่รู้จักแต่จะเป็นที่รู้จักเกี่ยวกับสินค้า บางประเภทจะเป็นการเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์เมื่อใช้กับสินค้าประเภทดังกล่าว

ตัวอย่างคดีเช่น

(1) คดีระหว่างบริษัท Singer Mfg. Co กับบริษัท Birginal-Bigsby Corp. ผู้ร้อง ต้องการจดทะเบียนคำว่า “AMERICAN BEAUTY” เพื่อใช้กับจักรเย็บผ้าจากญี่ปุ่นและบริษัท Singer คัดค้านโดยอ้างว่า เครื่องหมายดังกล่าวไม่อาจจดทะเบียนได้เนื่องจากเป็นการเล็งถึงลักษณะ ทางภูมิศาสตร์โดย อาจทำให้เข้าใจผิดในจักรเย็บผ้าซึ่งมีส่วนประกอบหลักทำขึ้นในประเทศญี่ปุ่น CCPA เห็นด้วยกับคำคัดค้านและกล่าวไว้ว่า “...องค์กรมีความเห็นว่าจักรเย็บผ้าซึ่งเป็นวัตถุใน การค้า มีแหล่งกำเนิดในประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากส่วนประกอบหลักของเครื่องจักรได้รับการผลิตขึ้น ในประเทศญี่ปุ่น กล่าวคือ หัวจักรเย็บผ้า ซึ่งเป็นเครื่องเย็บที่สมบูรณ์ขาดแต่มอเตอร์ตัวจ่ายกำลัง

⁵⁶ Etan Horwitz. (2001). **Trademark law and Practice (Volume 5)** (2 nd ed.). pp. 19 – 21.

และตัวฝาประกบ จึงเห็นได้ชัดเจนว่าบุคคลซึ่งต้องการซื้อจักรเย็บผ้าที่ผลิตในสหรัฐอเมริกาต้องไม่ยอมรับจักรเย็บผ้างดังกล่าว”

TTAB ได้อนุญาตตามคำขอโดยอ้างว่าเครื่องหมาย หมายถึงดอกกุหลาบที่เป็นที่รู้จักกันดี แม้ว่าจะมีชื่อเรียกทางกฎหมายทางภูมิศาสตร์ CCPA กลับคัดค้านดังกล่าวและตัดสินใจว่าเครื่องหมายมีความหมายหลักมากกว่าหนึ่งความหมาย และความหมายหนึ่งหมายถึงสินค้าคุณภาพสูงที่ผลิตในสหรัฐอเมริกา⁵⁷

(2) คำขอโดยฝ่ายเดียวของบริษัท London Gramophone Corp., หัวหน้านายทะเบียนปฏิเสธไม่รับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมาย LONDON เพื่อใช้กับ “แผ่นบันทึกจังหวะเสียง” แม้ว่าผู้ขอจะโต้แย้งว่า “เครื่องหมาย LONDON” โดยความหมายหลักไม่ใช่ชื่อทางภูมิศาสตร์ เนื่องจากคำความหมายและการใช้สอยอย่างอื่นด้วยและมีเมืองอีกหลายเมืองที่มีชื่อว่า London หัวหน้านายทะเบียนตัดสินใจว่า “แม้ว่าจะเห็นได้ชัดแจ้งว่าวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 1946 ก็คือการแก้ไขบทบัญญัติเดิม ซึ่งกำหนดว่า ชื่อทางภูมิศาสตร์อาจไม่ได้รับการจดทะเบียนเนื่องจากเหตุผลเพียงข้อเดียวคือ มีความหมายทางภูมิศาสตร์ แม้ความหมายทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวจะไม่สำคัญ ไม่ชัดเจน หรือไม่เกี่ยวข้อง หรือไม่ได้แสดงความเกี่ยวพันอันไม่เป็นความจริงกับตัวสินค้า และพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวได้แก้ไขแนวปฏิบัติเช่นว่านี้ก็ตามข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้จะเป็นการตีความจนสุดโต่งและยอมให้มีการจดทะเบียนคำทางภูมิศาสตร์ทุกชื่อหรือแทบทุกชื่อเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ผู้ขอจดทะเบียนชี้ว่า วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้คือการห้ามไม่ให้จดทะเบียนชื่อของสถานที่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นแหล่งที่มาของสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง แต่ในกรณีนี้ ชื่อดังกล่าวไม่อาจใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของผู้ค้ารายใดรายหนึ่งซึ่งค้าขายสินค้าชนิดดังกล่าวและไม่อาจจดทะเบียนได้แม้ว่าจะเป็นไปตามมาตรา 2 (ก) ซึ่งบัญญัติถึงการจดทะเบียนชื่อทางภูมิศาสตร์ เมื่อชื่อนั้นทำให้สินค้าของผู้ขอจดทะเบียนแตกต่างจากสินค้าอื่น ตามข้อสมมติฐานของผู้ขอจดทะเบียน มาตรา 2 (ก) ไม่อาจนำมาใช้บังคับแก่ชื่อทางภูมิศาสตร์⁵⁸

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

⁵⁷ Etan Horwitz . Ibid . p. 20.

⁵⁸ Etan Horwitz . Ibid . p. 20.

กรณีจึงอาจเข้าใจได้ว่าแม้ว่าชื่อทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวจะไม่อาจใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้ในทุกกรณี ชื่อนั้นอาจได้รับความคุ้มครองในฐานะชื่อทางการค้าได้ ด้วยเหตุนี้ เมื่อชื่อทางภูมิศาสตร์มีความหมายพิเศษ จึงอาจได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับชื่อทางการค้าอื่นโดยอำนาจของหลักการความหมายรอง ศาลพิพากษาว่าโจทก์ไม่สามารถแสดงให้เห็นว่าชื่อดังกล่าวมี “ความหมายรอง” จึงสั่งให้คำร้องตกไป⁵⁹

(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 เครื่องหมายจะต้องถึงถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นหลัก หรือบ่งชี้ลักษณะโดยทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับสินค้านั้น” 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 ข้อกำหนดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านนโยบายทางกฎหมายเรื่องชื่อทางภูมิศาสตร์ซึ่งใช้ในการค้าระหว่างมลรัฐ⁶²

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

⁵⁹ Etan Horwitz . Ibid . pp.20 – 21.

⁶⁰ ดู Section 2 (e) The Lanham Act 1946 (15 U.S.C. §1052) อ้างแล้ว.

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

⁶² Etan Horwitz . Ibid . p. 21.

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

ข้อพิจารณาที่ได้รับการยอมรับในเรื่องการเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์โดยทำให้เข้าใจผิด คือ

(1) ประชาชนเข้าใจหรือไม่ว่าความหมายหลักของเครื่องหมายของสินค้าที่นำเสนอไม่ว่าด้วยวิธีการใดเป็นการเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์

(2) สินค้ามีแหล่งกำเนิดอื่นซึ่งไม่ใช่สถานที่ที่เครื่องหมายบ่งชี้หรือไม่

(6) คดีขององค์การพลังงานอะตอมแห่งสหราชอาณาจักร ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมาย HARWELL เพื่อใช้กับอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และทางไฟฟ้า โดยกล่าวว่า

จากบันทึกแสดงให้เห็นว่า เครื่องหมาย “HARWELL” เป็นชื่อของหมู่บ้านเล็กๆ ในประเทศอังกฤษ มีประชากรราวสามพันคนซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์วิจัยชื่อดังระดับโลกขององค์การพลังงานอะตอมแห่งสหราชอาณาจักรประมาณ 2 ไมล์ องค์การนี้มีหน้าที่ในการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์นิวเคลียร์ของสิ่งซึ่งระบุในคำขอ ดังที่เห็นได้ชัดเจนว่าอย่างน้อยคำว่า “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” เพื่อใช้กับรถเทรลเลอร์ลากได้เพื่อขนส่งสินค้าเนื่องจากเครื่องหมายเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ของสินค้าของผู้ขอ⁶⁶

(2) คดีของบริษัท Carolina Apparel องค์คณะผู้พิพากษาตัดสินว่า ในการปฏิเสธไม่รับคำขอเนื่องจากการเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ นายทะเบียนต้องแสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายเป็นชื่อของสถานที่ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปและประชาชนจะเข้าใจว่าสินค้าหรือบริการในคำขอเกี่ยวข้องกับสถานที่นั้น หากสถานที่นั้นไม่ใช่ที่อันห่างไกลหรือไม่แน่ชัด ประชาชนอาจเข้าใจว่าสินค้าผลิตขึ้นในสถานที่ดังกล่าว⁶⁷

ในการพิจารณาว่าเครื่องหมายนั้นเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์จนทำให้เข้าใจผิดหรือไม่นั้น ต้องแสดงเหตุผลตามหลักวิญญูชนว่าประชาชนอาจจะเชื่อว่าเครื่องหมายกล่าวถึงสถานที่ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดสินค้าและสินค้าไม่ได้มาจากสถานที่⁶⁸

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

ชื่อเล่นและคำเรียกขานอย่างอื่นของบริเวณทางภูมิศาสตร์อาจมีความหมายเดียวกับชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น เครื่องหมายอาจจดทะเบียนได้หากผู้บริโภคมองไม่เชื่อว่าสินค้าผลิตในบริเวณดังกล่าว⁶⁹

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

ในการพิจารณาปัญหาว่า คำว่า SWEDEN และแบบประดิษฐ์ ซึ่งผู้ขอใช้กับไอเท็มแบบใช้ภายนอก เป็นการทำให้เข้าใจผิดหรือไม่นั้น กรณีที่ใช้ชื่อที่มีความหมายทางภูมิศาสตร์ทำให้เกิดความเข้าใจที่อาจทำให้สินค้าที่ขายโดยใช้คำดังกล่าวดูดี มีคุณภาพ หรือนำชื่อหากขึ้น ทั้งที่โดยแท้จริงแล้วสินค้านั้นไม่ได้เป็นเช่นนั้น จึงเป็นการล่อลวงหรือทำให้ประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเข้าใจผิดและซื้อสินค้านั้นต่อไป

ศาลเชื่อว่าการใช้คำว่า SWEDEN ของผู้ขอเป็นการใช้โดยเห็นได้ว่าคำว่า SWEDEN เป็นการบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และสถานประกอบการของผู้ขอนั้นอยู่ในเมืองซีแอตเทิล มลรัฐวอชิงตัน 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.

หลอกลวงผู้ซื้อให้ซื้อไต้เทียมใช้ภายนอกของผู้ขอ 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 “เป็นเรื่องแน่ชัดว่าเครื่องหมายมีความหมายโดยนัยว่า สินค้าผลิตขึ้นในประเทศอิตาลี โดยพิจารณาจากคำว่า ITALIAN MAIDE อย่างไรก็ตาม คำว่า ITALIAN MAIDE ยังมีอีกความหมายหนึ่ง ซึ่งหมายถึงหญิงสาว ซึ่งเป็นส่วนประกอบในเครื่องหมาย ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อคำนึงถึงว่า สินค้าส่วนใหญ่ที่ปรากฏในคำขอไม่ใช่สินค้าประเภทที่เกี่ยวข้องกับประเทศอิตาลีประเทศเดียว กล่าวคือ การที่ซอสมะเขือเทศ ซอสสปาเก็ตตี้ และสินค้าในทำนองเดียวกันซึ่งผลิตโดยผู้ผลิตชาวอเมริกัน แต่ขายโดยใช้ชื่อและเครื่องหมายเป็นภาษาอิตาลีในตลาดปัจจุบันเป็นเรื่องปกติทั่วไป ดังนั้นผู้ซื้อจึงไม่น่าจะสรุปโดยทันทีที่พบเห็นสินค้าว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศอิตาลี ศาลจึงเห็นว่าเครื่องหมายจากการ

⁷⁰ Etan Horwitz . Ibid . pp. 22 –23.

⁷¹ Etan Horwitz . Ibid . p. 23.

⁷² Etan Horwitz . Ibid . p. 23.

ประกอบกันซึ่งนำมาจดทะเบียนนั้นไม่ใช่เครื่องหมายในประเภทที่ต้องห้ามตามมาตรา 2 (ก) The Lanham Act 1946⁷³ ไม่ให้จดทะเบียน เนื่องจากเป็นเครื่องหมายที่ทำให้เข้าใจผิด⁷⁴

ในทางกลับกันหากเครื่องหมายบ่งชี้แหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ของสินค้า เครื่องหมายอาจไม่สามารถจดทะเบียนได้⁷⁵

(1) คดีของ Wade ซึ่งศาลพิพากษาขึ้นการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน เครื่องหมายเนื่องจากคำว่า NEW YORK เป็นคำที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นแหล่งกำเนิดเครื่องหนังและสินค้าของผู้ผลิตผลิตขึ้นในรัฐมิชิแกน⁷⁶

(2) คดีของบริษัท Salem China Co., TTAB พิพากษาขึ้นตามคำสั่งของนายทะเบียนที่ไม่รับจดทะเบียนว่า

ลิโมญี่ คือเมืองในประเทศฝรั่งเศสซึ่งมีชื่อเสียงและโด่งดังไปทั่วโลกในเรื่อง เครื่องดินเผาหรือเครื่องเคลือบที่ผลิตในเมืองดังกล่าว เครื่องดินเผาหรือเครื่องเคลือบของลิโมญี่นั้น ทำจากดินเหนียวชนิดหนึ่งที่พบได้ในบริเวณใกล้เคียงของเมืองดังกล่าวเท่านั้น และเครื่องดินเผา หรือเครื่องเคลือบดังกล่าวไม่อาจทำขึ้นได้ในสถานที่อื่นใด⁷⁷

(3) คดีของ ริชมอนด์ TTAB ตัดสินปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน โดย อธิบายว่า อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงความนิยมและชื่อเสียงของน้ำหอมในประเทศ สหรัฐอเมริกา ดูเหมือนจะเห็นได้ชัดว่าผู้ซื้อน้ำหอมจำนวนมากเชื่อว่าน้ำหอมที่ผลิตในประเทศ ฝรั่งเศสจะมีคุณภาพดีกว่าและมีคุณลักษณะที่น่าพึงพอใจซึ่งไม่มีอยู่ในน้ำหอมที่ผลิตในประเทศ สหรัฐอเมริกา ปารีสจึงเป็นศูนย์กลางของน้ำหอม (ขอให้สังเกตว่าฉลากของผู้ขอมีการระบุว่า Paris-New York แม้ว่าโรงงานผสมและบรรจุกล่องของผู้ขอจะตั้งอยู่ในเมืองกลาสส์ก็ตาม) เมื่อ

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.

นำมาใช้กับน้ำหอมคำว่า PARIS จึงมีอิทธิพลต่อการขายและการโฆษณา เนื่องจากโดยปกติแล้ว น้ำหอมที่ทำในปารีสจะมีคุณภาพพิเศษหรือดีกว่าหรือมีคุณลักษณะพิเศษที่น่าพึงพอใจ จึงสรุปได้ว่าการที่ผู้ขอใช้คำว่า MAID IN PARIS กับน้ำหอมที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา อาจเป็นการหลอกให้ผู้ซื้อคิดว่าน้ำหอมดังกล่าวนำเข้ามาจากปารีส ประเทศฝรั่งเศส ดังนั้นเครื่องหมาย MAID IN PARIS จึงเป็น “การทำให้เข้าใจผิด” ตามความหมายของมาตรา 2 (ก) และไม่อาจจดทะเบียนได้⁷⁸

(4) คดีของบริษัท Danish Maid Cultured Prods., Inc., TTAB ให้เหตุผลในการไม่รับจดทะเบียนไว้ว่า “ศาลเห็นว่าเหตุผลที่สมควรที่สุดในการใช้เครื่องหมายโดยผู้ขอคือการบ่งชี้ว่าเครื่องหมายมีความสัมพันธ์บางอย่างกับสินค้าที่ผลิตในฮอลแลนด์ 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 กฎหมายคอมมอนลอว์ และ The Lanham Act 1946 บังคับต่อเครื่องหมายซึ่งเล็งถึงลักษณะสำคัญทางภูมิศาสตร์ของสินค้าเช่นเดียวกับที่บังคับต่อเครื่องหมายซึ่งเล็งถึงลักษณะหรือคุณภาพของสินค้า ในมาตรา 2 (จ) (2) The Lanham Act 1946⁸² บัญญัติเงื่อนไขห้ามจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งประกอบด้วยเครื่องหมายซึ่งเมื่อใช้กับสินค้าของผู้ขอมีลักษณะเป็นการเล็งถึงลักษณะสำคัญทางภูมิศาสตร์หรือเล็งถึงลักษณะที่ไม่ถูกต้องของสินค้านั้น

⁷⁸ 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.

การคุ้มครองหรือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะสามารถทำได้กับเครื่องหมายซึ่งเล็งถึงลักษณะสำคัญทางภูมิศาสตร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคำดังกล่าวมีความหมายรองจากการนำไปใช้

ตัวอย่างเช่น

คดีระหว่าง บริษัท อเมริกัน วอลแธม วอทช์ กับ บริษัท ยูไนเต็ด สเตตส์ วอทช์⁸³

คดีดังกล่าว ศาลได้มีคำสั่งห้ามมิให้จำเลยกระทำการโฆษณาภาพของจำเลยว่า Waltham Watch หรือ Waltham Watches และไม่ให้นำคำว่า Waltham กับนาฬิกาของตนด้วยวิธีการที่อาจทำให้ประชาชนเกิดความสับสน โจทก์เป็นผู้ผลิตนาฬิกาขายแรกในวอลแธม และมีชื่อเสียงอย่างมากก่อนที่จะจำเลยจะเริ่มธุรกิจ

ซึ่งในชั้นพิจารณาพบว่า คำว่า Waltham นั้น เดิมโจทก์ได้นำมาใช้โดยมีความหมายทางภูมิศาสตร์ และในปัจจุบันเนื่องจากการนำมาใช้กับนาฬิกาของโจทก์เป็นเวลานาน คำดังกล่าวจึงมีความหมายรอง โดยประชาชนคุ้นเคยกับชื่อดังกล่าว

จึงมีประเด็นในระหว่างการพิจารณา คือ ศาลสามารถห้ามจำเลยโดยไม่ให้นำคำว่า Waltham หรือ Waltham Mass บนแผ่นหลักก้านหลังนาฬิกาโดยไม่มีข้อความประกอบ ซึ่งจะทำให้นาฬิกาของจำเลยแตกต่างจากนาฬิกาของโจทก์ได้หรือไม่

ผู้พิพากษาในคดีนี้เห็นว่า การบ่งชี้สถานที่ในการดำเนินการผลิตนาฬิกาของจำเลยนั้นมีความสำคัญทางธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ผู้ผลิตนาฬิกามีสิทธิที่จะสลักหลังชื่อลงด้านหลังนาฬิกาของตน แต่อย่างไรก็ตาม ผู้พิพากษาเห็นสมควรมีคำสั่งห้ามมิให้สลักชื่อ และยังมีความเห็นว่าการใช้คำว่า Waltham ในความหมายทางภูมิศาสตร์บนหน้าปัดนั้นไม่มีความสำคัญ

ผู้พิพากษาในคดี ผู้พิพากษาโฮล์ม ได้ให้ความเห็นว่า⁸⁴

“โจทก์ไม่ควรจะสูญเสียประโยชน์ของตนเนื่องจากการที่ประชาชนเข้าใจผิดว่าผู้ผลิตอีกรายหนึ่งเป็นโจทก์ และจำเลยควรมีเสรีในการผลิตนาฬิกาของตนในเมืองวอลแธมและสามารถบอกต่อบุคคลอื่นว่าตนเป็นผู้ผลิตนาฬิกาดังกล่าว แต่ความต้องการทั้งสองประการนี้ ไม่สามารถกระทำได้อย่างเต็มที่และศาลจะต้องกำหนดขอบเขตให้ดีที่สุดเท่าที่ศาลจะสามารถกระทำได้โดยแท้จริงแล้วบุคคลไม่มีสิทธิใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์ หรือใช้สี หรือ หรือแม้แต่ชื่อเฉพาะ อันจะ

⁸³ Beverly W. Parttishall , 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.

เป็นการตัดสินใจของบุคคลอื่นซึ่งใช้ชื่อที่คล้ายกัน ชื่อของบุคคลหนึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องกับสินค้าของบุคคลจนทำให้บุคคลที่มีชื่อเดียวกันแต่เข้ามาดำเนินกิจการในภายหลังไม่อาจใช้ชื่อนั้นหากไม่สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าของตน ดังนั้นศาลจึงแน่ใจว่าชื่อทางภูมิศาสตร์อาจมีความเกี่ยวข้องในทำนองเดียวกันและส่งผลกระทบต่อทำนองเดียวกันเช่นกัน”

ผู้พิพากษาในคดีนี้ พิพากษาไม่ให้จำเลยใช้คำว่า Waltham หรือ Waltham Mass บนหน้าปัดนาฬิกา แม้ว่าบริษัทจะผลิตนาฬิกาของตนในเมืองวอลเซมก็ตาม

ใน คำาหนึ่งที่จะถือว่าถึงถึงลักษณะสำคัญทางภูมิศาสตร์ หรือการถึงถึง
ลักษณะที่ไม่ถูกต้องของสินค้า

- (1) มีความหมายในทางภูมิศาสตร์

- (2) ผู้ซื้ออาจจะเสด็จถึงสถานที่ทางภูมิศาสตร์ของแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการ เงื่อนไขในข้อ 2 กล่าวถึงการเชื่อมโยงสินค้ากับสถานที่โดยประชาชนผู้บริโภคทั่วไป

ตาม กฎหมายคอมมอนลอว์ และThe Lanham Act 1946 ได้กำหนดว่า คำที่เล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์โดยไม่ถูกต้อง และคำที่เล็งถึงลักษณะแบบอื่นๆ สินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะมาจากสินค้าหรือไม่นั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญ

ตัวอย่างเช่น

คดี In Re Nantucket, Inc.⁸⁵

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

บริษัท NANTUCKET แกลงต่อ USPTO เลือชื่อของตนไม่ได้ทำขึ้นในเกาะ NANTUCKET และยืนยันว่าผู้ซื้อจะไม่เข้าใจผิดว่าเครื่องหมายของตนหมายความว่าเลือกชื่อนั้นผลิตในเกาะ NANTUCKET เนื่องจากเกาะดังกล่าวไม่มีชื่อเสียงว่าเป็นตลาดหลักของเลือกเห็ดบุรุษ บริษัท NANTUCKETยังกล่าวต่อว่า “เมื่อใช้กับสินค้าของผู้ขอ” การเล็งถึงลักษณะ ของสินค้าของผู้ขอ ไม่ใช่จากลักษณะของมันเอง โดยบริษัท NANTUCKETแย้งว่า เมื่อใช้กับเลือกเห็ด NANTUCKET นั้นไม่เฉพาะเจาะจง และไม่เล็งถึงลักษณะของสินค้า เนื่องจากประชาชนไม่เห็นความเกี่ยวข้องระหว่างเลือกเห็ดกับเกาะ 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 นั้นถึงถึงลักษณะสำคัญทางภูมิศาสตร์ของสินค้าหรือสิ่งถึงถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ถูกต้องของสินค้าโดยมีเจตนาหลอกลวง ขึ้นอยู่กับว่าเสื้อเชิ้ตของ NANTUCKET ทำหรือไม่ได้ในเกาะ NANTUCKET

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

(ก) ผู้บริโภคเห็นว่า คำดังกล่าวมีความหมายหลักหรือชัดเจนเป็นความหมายทางภูมิศาสตร์หรือไม่ กล่าวคือ คำนั้นมีความหมายทางภูมิศาสตร์ที่เป็นที่รับรู้กันในกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปหรือไม่ หากไม่สามารถรับรู้ถึงความหมายทางภูมิศาสตร์เครื่องหมายการค้านั้นสามารถจดทะเบียนได้

(ข) สินค้าหรือบริการของผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทำขึ้นในสถานที่ซึ่งได้รับการอ้างชื่อหรือไม่ หากสินค้าของผู้ขอได้ทำขึ้นคำดังกล่าวจึงจะถึงถึงลักษณะสำคัญทางภูมิศาสตร์ของสินค้า แต่ถ้าหากไม่ได้ทำขึ้นในสถานที่ได้รับการอ้างชื่อ คำนั้นถึงถึงลักษณะสำคัญทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ถูกต้อง

(ค) หากคำดังกล่าวมีความหมายหลักเป็นความหมายทางภูมิศาสตร์ และสินค้าหรือบริการของผู้จดทะเบียนไม่ได้ทำขึ้นในสถานที่ซึ่งได้รับการอ้างชื่อ การใช้คำดังกล่าว หรือการอ้างมีเจตนาหลอกลวงประชาชนเกี่ยวกับแหล่งที่มาของสินค้าซึ่งใช้เครื่องหมายดังกล่าว เครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายที่มีเจตนาหลอกลวงและต้องห้ามโดยเด็ดขาดตามมาตรา 2 (ก) The Lanham Act 1946 , 15 U.S.C. § 1052 (a)⁸⁶

คณะกรรมการยังกล่าวอีกว่า คำทุกคำซึ่งเมื่อใช้กับสินค้าหรือบริการของผู้ขอแล้ว ประชาชนเห็นว่ามีความหมายหลัก หรือชัดเจนว่าเป็นความหมายทางภูมิศาสตร์ ต้องห้ามไม่ให้จดทะเบียนตามมาตรา 2 (จ) (2) The Lanham Act 1946 ไม่ว่าโดยแท้จริงแล้วบริเวณหรือสถานที่ซึ่งได้รับการอ้างชื่อนั้นจะไม่มีชื่อด้านสินค้าหรือบริการประเภทดังกล่าวก็ตาม

⁸⁶ 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 กล่าวคือ เครื่องหมายมีความหมายทางภูมิศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับในขณะนั้น ประเด็นต่อไป สินค้า ของผู้ขอเกิดขึ้นในสถานที่ดังกล่าวหรือไม่ จึงไม่มีความสำคัญจากการตรวจสอบของคณะกรรมการ เนื่องจาก หากพบว่าใช่ เครื่องหมายนี้จะเล็งถึงลักษณะสำคัญทางภูมิศาสตร์ของสินค้า แต่หากพบว่า ไม่ใช่ เครื่องหมายนี้จะ เล็งถึงลักษณะสำคัญทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ถูกต้องของสินค้า ไม่ว่าจะเป็นใน กรณีใด ผลก็ไม่ต่างกัน คือ เครื่องหมายจะถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนในสมุดทะเบียนหลัก เว้นแต่ จะเข้ากรณีหลักเกณฑ์ในมาตรา 2 (ฉ) The Lanham Act 1946⁸⁸

แต่ศาลได้กลับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ เนื่องจากไม่มีสิ่งใดบ่งชี้ว่า ประชาชนผู้ซื้อสินค้าจะคาดหวังว่าเสื้อยืดบุรุษจะต้องมาจากเกาะ NANTUCKET หรือ รีสอร์ททหร น้ำร้อนในแมสซาชูเซตส์ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งกำหนดว่า เครื่องหมายจะเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์หรือเล็งถึงลักษณะที่ไม่ถูกต้องของสินค้าเมื่อใช้กับ สินค้า ดังนั้นหากสินค้าไม่ได้ผลิตขึ้นในบริเวณที่เครื่องหมายนำชื่อไปใช้ เครื่องหมายนั้นไม่เพียงแค เล็งถึงลักษณะไม่ถูกต้อง แต่มีเจตนาหลอกลวงด้วย ก่อนที่จะนำหลักเกณฑ์ทางกฎหมายมาใช้บังคับ จะต้องมิเหตุผลอันสมควรให้เชื่อว่าผู้ซื้ออาจจะถูกหลอกลวง คำตัดสินของศาลได้ยืนยันว่า การ ตัดสินเรื่องการเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ถูกต้องและมีเจตนาหลอกลวงนั้นไม่อาจกระทำได้ หากไม่คำนึงว่าประชาชนจะเห็นความเกี่ยวพันระหว่างสินค้ากับสถานที่ซึ่งเครื่องหมายนำชื่อมาใช้ ดังนั้นหากสินค้าไม่ได้มาจากสถานที่ซึ่งถูกอ้างชื่อนั้น และประชาชนเห็นความเกี่ยวพันเชื่อมโยง ระหว่างสินค้าหรือสถานที่แล้ว ประชาชนไม่ได้ถูกหลอกลวง และเครื่องหมายจึงไม่เล็งถึงลักษณะ ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ถูกต้องโดยมีเจตนาหลอกลวง

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 เขียนความเห็นโดยละเอียดว่า เครื่องหมายอาจเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ถูกต้องได้หากสถานที่ทางภูมิศาสตร์ได้รับการกล่าวอ้างนั้นมีชื่อด้านสินค้าหรือบริการประเภทที่อ้าง

“การคุ้มครองและการจดทะเบียนชื่อทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องหมายแสดงถึงแนวคิดที่อาจเปรียบเทียบได้กับแนวคิดที่ใช้บังคับกับนามสกุลรวมไปถึงคำอื่นๆซึ่งเล็งถึงลักษณะหรือคุณภาพของสินค้าหรือบริการ ชื่อทางภูมิศาสตร์หนึ่งๆอาจมองได้ว่าเป็นลูกผสมระหว่างสองแนวคิดเช่นว่า

“ปัญหาแรกคือ การเล็งถึงลักษณะที่ไม่ถูกต้องชื่อดังกล่าวมีลักษณะสำคัญเป็นความหมายทางภูมิศาสตร์หรือไม่”

“คำทางภูมิศาสตร์อาจได้รับการนำมาใช้ลักษณะที่เป็น (1) ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง ซึ่งรวมถึงการใช้โดยเฉพาะเจาะจง และเป็นการชี้แนะ (2) คำสามัญ (3) เล็งถึงลักษณะของสินค้า (4) เล็งถึงลักษณะที่ไม่ถูกต้องของสินค้าโดยมีเจตนาหลอกลวง (5) มีเจตนาหลอกลวง การตัดสินดังกล่าวสามารถกระทำได้อต่อเมื่อได้คำนึงถึงสินค้าซึ่งใช้ชื่อหรือคำดังกล่าว ประเด็นซึ่งมักจะต้องพิจารณาในทุกคดี คือ ประชาชนเห็นว่าคำดังกล่าวมีความหมายเกี่ยวกับสินค้าซึ่งใช้คำเช่นนั้นเป็นเช่นใด

ดังนั้น ศาลได้วางแนวคิดว่า ชื่อทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ประกอบการเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะของสินค้าเมื่อนำมาใช้กับสินค้าดังกล่าว จึงสันนิษฐานว่ามีการเกี่ยวพันระหว่างสินค้าและสถานที่

ชื่อทางภูมิศาสตร์อาจไม่ได้รับความคุ้มครองหรือจดทะเบียนได้ เพราะว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ แต่เพราะว่ามันบอกประชาชนถึงบางสิ่งเกี่ยวกับสินค้าหรือผู้ผลิตซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ค้าแข่งรายอื่นมีสิทธิที่จะบอกแก่ประชาชนเช่นกัน ดังนั้นชื่อของสถานที่ซึ่งไม่มีการกระทำการค้าจึงเป็นการใช้ที่ไม่เจาะจง

ผู้พิพากษาไนส์ อ้างถึงการบังคับใช้กฎหมายคอมมอนลอว์ และ The Lanham Act 1946 กับชื่อทางภูมิศาสตร์ โดยกล่าวถึงการบังคับใช้กฎหมายคอมมอนลอว์ว่า⁹⁰

หลักพื้นฐานในการพิจารณาคุณสมบัติในการจดทะเบียนและคุณสมบัติในการคุ้มครองของชื่อทางภูมิศาสตร์ใดๆ ในฐานะเครื่องหมายการค้า คือ แนวปฏิบัติทางการค้าอันกระทำเป็นปกติของพ่อค้า ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้จัดการจำหน่าย หรือผู้ค้าปลีกในท้องถิ่น ในการใช้

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

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

ชื่อของสถานที่ประกอบการของตนกับสินค้าของตน หรือใช้ชื่อดังกล่าวเป็นชื่อทางการค้าของตน เนื่องจากประชาชนควรจะต้องทราบถึงแนวปฏิบัติทางการค้าอันกระทำเป็นปกติดังกล่าว เดิมกฎหมายคอมมอนลอว์ถือว่าการใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์ทั้งหมดเป็นการใช้โดยไม่เป็นทางการและไม่อาจได้รับความคุ้มครอง เชื่อกันว่าชื่อดังกล่าวนั้นไม่ถือว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ของแหล่งที่มาใดๆ ดังนั้นศาลต้องเริ่มต้นจากแนวคิดว่าการใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ประกอบการเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะของสินค้า เมื่อนำมาใช้กับสินค้าดังกล่าว และด้วยเหตุนี้จึงสันนิษฐานว่ามีการเชื่อมระหว่างสินค้ากับสถานที่

อย่างไรก็ตาม คำอื่นๆ ซึ่งเล็งถึงลักษณะเมื่อนำมาใช้เป็นครั้งแรก เป็นที่ยอมรับกันว่าการใช้แต่เพียงผู้เดียวและโดยแพร่หลายเจ้าของเครื่องหมายการค้าคนหนึ่งอาจสร้างความนิยมในชื่ออันเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ได้ โดยแสดงหลักฐานว่าชื่อดังกล่าวเป็นชื่อที่เป็นทางการในความเห็นของประชาชน และบ่งชี้ถึงแหล่งที่มาของสินค้า

ส่วนใน The Lanham Act 1946⁹¹ ผู้พิพากษาในสก็อตต์กล่าวว่า

มาตรา 2 (จ) เดิมได้รับการร่างขึ้นเพื่อห้ามไม่ให้จดทะเบียนคำซึ่งมีความหมายทางภูมิศาสตร์หรือเล็งถึงลักษณะของสินค้า เมื่อใช้กับสินค้าลงในสมุดทะเบียนหลัก บทบัญญัตินี้ถูกจำกัดและแบ่งออกเป็น (1) เล็งถึงลักษณะของสินค้าเท่านั้น หรือ (2) เล็งถึงลักษณะสำคัญทางภูมิศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงข้อหลังนี้ได้รับการยกเว้นจากมาตรา 2 (จ) (2)

ผู้พิพากษาในสก็อตต์แย้งว่า การโต้แย้งเรื่องการเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ว่าละเมิดสิทธินั้น ควรเป็นข้ออ้างของบุคคลซึ่งมีสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายในการใช้ชื่อนั้น⁹²

คดี In Re Loew' Theatres, Inc.⁹³

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

นายทะเบียนเห็นว่า ยาสูบนั้นเป็นพืชที่ปลูกในเขตคูร์นโก แถบประเทศเม็กซิโก ประชาชนผู้ซื้อสินค้าจึงอาจคาดหวังว่ายาสูบชนิดเคี้ยวซึ่งใช้ชื่อ 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). **Coryright , Patent, Trademark And Related State Doctrines Case And Meteials On The Law Intellectual Property.** pp. 243-251.

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) หลักฐานซึ่งคณะกรรมการอ้างมานั้นไม่เพียงพอที่จะบ่งชี้ว่าประชาชนผู้ซื้อสินค้าจะเห็นถึงความเกี่ยวพันของสินค้ากับสถานที่ระหว่างยาสูบกับเขตคูร์นโก้ในแถบเม็กซิโก

นายทะเบียนยังคงยืนยันปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนและสนับสนุนเอกสารเกี่ยวกับความหมายทางภูมิศาสตร์ของชื่อคูร์นโก้ โดยอ้างหมวดชื่อทางภูมิศาสตร์ในพจนานุกรมเวปสเตอร์ นิว คอลเลจเจ ,G&C Meriam, Company .Springfield.Massachusetts (1979) ตามความเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ในเขตและเมืองคูร์นโก้ ประเทศเม็กซิโก นายทะเบียนเชื่อว่า หลักฐานการผลิตยาสูบในเมืองคูร์นโก้นั้นได้พิสูจน์ให้เห็นว่าคดีมีมูลโดยแสดงว่าประชาชนเชื่อมโยงสินค้ากับสถานที่อันเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิเสธ ตามมาตรา 2 (จ) นายทะเบียนพิจารณาเห็นว่าหลักฐานดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียน และยังอ้างถึงการ ไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับระยะเวลาและวิธีในการใช้เครื่องหมาย ลักษณะและขอบเขตในการโฆษณา หรือความพยายามของ บริษัท In Re Loew ' Theatres, Inc. ในการที่จะทำ ให้เครื่องหมายดังกล่าวมีลักษณะบ่งเฉพาะซึ่งจะส่งผลให้ บริษัท In Re Loew ' Theatres, Inc. มีสิทธิที่จะขอจดทะเบียนตามมาตรา 2 (ค) (15 U.S.C.A.§1052 (ค) และประการสุดท้าย นายทะเบียนกล่าวว่า ระบุว่าเนื่องจากสินค้าของ บริษัท In Re Loew ' Theatres, Inc. ไม่ได้มาจากสถานที่ซึ่งอ้างชื่อเครื่องหมายจึงถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเนื่องจากเล็งถึงลักษณะสำคัญทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ถูกต้อง โดยมีเจตนาหลอกลวง

บริษัท In Re Loew ' Theatres, Inc ไม่ได้โต้แย้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของสินค้า รวมทั้งไม่ได้ยื่นหลักฐานเพิ่มเติมเพื่ออ้างถึงความหมายรองของเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียน แต่กลับยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการไต่สวนและอุทธรณ์เครื่องหมายการค้า ซึ่งขอให้พิจารณาใหม่ คณะกรรมการตัดสินตามคำสั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายของนายทะเบียน และศาลได้พิพากษายืนตามคำสั่งของคณะกรรมการ

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

มาตรา 2 (จ) (2) The Lanham Act 1946 เครื่องหมายไม่อาจจดทะเบียนในสมุดหลักทะเบียนหลักได้ หากเครื่องหมายนั้น เมื่อใช้กับสินค้าของผู้ขอเล็งถึงลักษณะสำคัญทางภูมิศาสตร์ไม่ถูกต้องของสินค้าโดยมีเจตนาหลอกลวง บทบัญญัติข้อนี้ได้รับวิเคราะห์ในคดี

NANTUCKET เพื่อใช้กับเสื้อเชิ้ตที่ไม่ได้ผลิตในเมือง NANTUCKET โดยศาลกล่าวว่าเพื่อให้การปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเป็นผลสมบูรณ์ ตามมาตรา 2 (จ) The Lanham Act 1946⁹⁴ USPTO ไม่เพียงแต่พิสูจน์ว่าเครื่องหมายนั้นเป็นสถานที่ทางภูมิศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป แต่ยังคงพิสูจน์อีกว่าประชาชนอาจจะเชื่อว่าสินค้าซึ่งใช้กับเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนนั้นผลิตขึ้นในสถานที่ดังกล่าว 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 การของ USPTO ในการพิสูจน์ว่าประชาชนอาจจะเชื่อมโยงสินค้ากับสถานที่ซึ่งใช้ชื่อดังกล่าว การที่มีสถานที่มากกว่าหนึ่งแห่งซึ่งใช้ชื่อนี้หรือมีสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักมากกว่าอีกแห่งหนึ่งนั้นไม่ใช่ข้อคัดลिनชี้ขาด ประเด็นปัญหาก็คือ โอกาสที่สถานที่แห่งหนึ่งจะมีความเกี่ยวพันกับสินค้า ไม่ใช่ความมีชื่อเสียงหรือความสำคัญของชื่อสถานที่ ดังนั้น เครื่องหมาย DURANGO ซึ่งใช้กับสกี อาจจะไม่สามารถจดทะเบียนได้ หากมีการแสดงให้เห็นว่า DURANGO ในมลรัฐโคโลราโด คือ รีสอร์ทสกี เว้นแต่แสดงความหมายรอง

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

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

⁹⁴ 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 บัคจ์ แมนูแฟคเจอร์ริง
ผู้พิพากษาไนส์ ยังระบุถึงลักษณะสำคัญของเครื่องหมายซึ่งเล็งถึงลักษณะที่ไม่
ถูกต้องโดยมีเจตนาหลอกลวง โดยในคดี บัคจ์ 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 เรียเตอร์ส กำหนดบรรทัดฐานว่าเครื่องหมายจะเป็น
เครื่องหมายที่เล็งถึงลักษณะสำคัญทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ถูกต้องโดยมีเจตนาหลอกลวงหากสินค้าซึ่งใช้
เครื่องหมายดังกล่าวไม่ได้มาจากสถานที่ซึ่งได้รับการกล่าวอ้าง และหากประชาชนมีโอกาสที่จะเชื่อ
ว่าสินค้านั้นมาจากสถานที่ดังกล่าวจริงๆ

ตามที่ผู้พิพากษาไนส์เสริมว่า ในความเห็นของเธอว่า “หากสถานที่นั้นมี
ชื่อเสียงในด้านสินค้าชนิดหนึ่งชนิดใด เครื่องใช้ของสินค้าซึ่งไม่ได้มีแหล่งกำเนิดจากสถานที่
ดังกล่าวอาจจะเป็นเครื่องหมายที่หลอกลวงตามมาตรา 2 (ก) The Lanham Act 1946 และไม่อาจจด
ทะเบียนได้ไม่ว่าในกรณีใด” ในความแตกต่างระหว่างการหลอกลวงซึ่งไม่มีผลกระทบโดยตรงกับ
การเลือกของผู้บริโภคกับการโกหกซึ่งกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อโดยการหลอกลวงเรื่องความเกี่ยวข้อง
ระหว่างคุณภาพของสินค้ากับสถานที่ผลิต⁹⁵

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

ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ใช้เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดอาจสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายรับรองได้⁹⁶ ตามมาตรา 4 The Lanham Act 1946 ,(15 U.S.C. § 1054)⁹⁷

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 เมื่อชื่อทางภูมิศาสตร์ถูกใช้บรรยายถึงสถานที่ตั้งหรือต้นกำเนิดของบรรดาสินค้าจึงต้องพิจารณาถึงคำบรรยายจึงเป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะจึง ต้องมีการพิสูจน์ถึงความหมายรอง ชื่อทางภูมิศาสตร์อาจเป็นชื่อสถานที่ต่างๆ รวมถึงชื่อถนน แม่น้ำ เมือง หรือฉายา ตัวอย่างเช่น Quaker State เป็นการบรรยายถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ถึงฉายาของ Pennsylvania และยังใช้เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับน้ำมันที่ผลิตใน Pennsylvania เมื่อชื่อทางภูมิศาสตร์ไม่ได้บรรยายสถานที่ตั้งหรือต้นกำเนิด

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

⁹⁷ **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.

เมื่อนั้นเครื่องหมายนั้นจะถูกพิจารณาโดยไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน เช่น European health spas หรือ Atlantic magazine ซึ่งไม่ได้ใช้บรรยายแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการ

ข้อสังเกต ถ้าสินค้าไม่ได้มาจากสถานที่ที่ใช้เป็นชื่อเรียกนั้นและบุคคลทั่วไปถูกหลอกให้เชื่อว่าสินค้านั้นมาจากพื้นที่ทางภูมิศาสตร์นั้น (ที่ใช้เป็นชื่อเรียก) เครื่องหมายนั้นจะถูกพิจารณาว่าเป็นการบรรยายลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ถ้าผลิตภัณฑ์ใส่กรอกจากฟลอริดา ใช้ชื่อเรียกว่า Neapolitan อันเป็นชื่อเมืองหนึ่งในประเทศอิตาลี และมีรูปธงชาติอิตาลีเห็นเด่นชัด ซึ่งจะทำให้เข้าใจผิดในลักษณะหรือแหล่งกำเนิด เป็นการบรรยายลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ถูกต้องและจะถูกปฏิเสธมิให้จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา⁹⁸

ตัวอย่างคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายรับรอง

คดีระหว่างชุมชนร็อกเกอฟอร์ทกับ บริษัทวิลเลียม เฟห์นคริด อิงค์⁹⁹

ชุมชนร็อกเกอฟอร์ท เป็นเทศบาลในฝรั่งเศสเป็นเจ้าของเครื่องหมายรับรอง ROCQUEFORT เพื่อใช้กับชีส ซึ่งได้จดทะเบียนที่สำนักงานสิทธิบัตรแห่งสหรัฐอเมริกาตามมาตรา 4 The Lanham Act 1946 , 15 U.S.C.A. § 1054 ชุมชนร็อกเกอฟอร์ท ร่วมกับผู้ประกอบการส่งออกชีสในฝรั่งเศส ได้ยื่นคำร้องเรียนบริษัทวิลเลียม เฟห์นคริด อิงค์ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการนำชีสในนิวยอร์ก โดยระบุว่า บริษัทวิลเลียม เฟห์นคริด กระทำการละเมิดเครื่องหมายรับรอง ROCQUEFORT ของชุมชนร็อกเกอฟอร์ท และชุมชนร็อกเกอฟอร์ทขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามไม่ให้บริษัทวิลเลียม เฟห์นคริด อิงค์ จำหน่ายชีสซึ่งไม่ได้ผลิตขึ้นตามเครื่องหมายที่ติดฉลากหรือแสดงว่าเป็น ชีสที่นำเข้าจากร็อกเกอฟอร์ท

เป็นระยะเวลาหลายศตวรรษมาแล้วได้มีการทำและหมักชีสจากนมแกะขึ้นในถ้ำหินปูนที่มีในบริเวณเขตเทศบาลร็อกเกอฟอร์ท โดยชีสนี้ได้จำหน่ายมาเป็นเวลานานหลายปีในนาม ชีสร็อกเกอฟอร์ท ผู้ผลิตชีสร็อกเกอฟอร์ทต้องร้องขอต่อศาลสหรัฐอเมริกาให้ป้องกันการใช้ชื่อ ROCQUEFORT

ในปี ค.ศ. 1960 บริษัทเฟห์นคริด ได้นำเข้าชีสจากนมแกะจำนวนมากเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยติดฉลากว่า ชีสนำเข้าจากร็อกเกอฟอร์ท แต่ได้ผลิตขึ้นในประเทศอังกฤษและอิตาลี เป็นที่แน่นอนว่าชีสไม่ได้ผลิตขึ้นโดยชุมชนร็อกเกอฟอร์ทภายใต้เครื่องหมายนั้น

ผู้พิพากษาเม็ทซ์เนอร์ ได้อธิบายให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายรับรองว่า

⁹⁸ Richard Stim. (2000). **Intellectual Property : Patent , Trademarks, And Copying** (2 nd ed). p. 279.

⁹⁹ Beverly .W. Partishall. David Crsig Hilliard. Ibid. pp. 55-59.

The Lanham Act 1946 ชื่อทางภูมิศาสตร์ไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายได้ ข้อห้ามนี้มีขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งสามารถใช้ชื่อของสถานที่หรือบริเวณแห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งตนอาศัยอยู่มาใช้แต่เพียงผู้เดียวโดยตัดสิทธิของบุคคลอื่นหรือผู้ผลิตที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน

ตามมาตรา 2 (จ) The Lanham Act 1946 ยังห้ามไม่ให้จดทะเบียนชื่อทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องหมายการค้า หากใช้กับสินค้าของผู้ขอ และชื่อนั้นถึงถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ เว้นแต่ชื่อดังกล่าวเป็นลักษณะบ่งเฉพาะของสินค้า 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) ซึ่งห้ามไม่ให้จดทะเบียนชื่อซึ่งถึงถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ แต่ไม่รวมถึงสิ่งบ่งชี้ภูมิภาคของแหล่งกำเนิด ซึ่งอาจจดทะเบียนได้ตามมาตรา 15 U.S.C. § 1054 ด้วยเหตุนี้ชื่อทางภูมิศาสตร์อาจได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายรับรองแม้ว่าจะเป็นการถึงถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ ความแตกต่างเช่นว่านี้ กล่าวคือ ชื่อทางภูมิศาสตร์ไม่อาจจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ เว้นแต่จะมีความหมายรอง แต่อาจจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายรับรองได้โดยไม่ต้องมีความหมายรอง เครื่องหมายการค้าทำให้ผู้ผลิตได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว แต่ในคดีนี้เครื่องหมายรับรองซึ่งเป็นของเทศบาลร็อกเกอฟอร์ท นั้น บุคคลทุกคนสามารถนำมาใช้เพื่อรับรองสินค้าของบุคคลใดๆ ซึ่งปฏิบัติตามมาตรฐานหรือเงื่อนไขซึ่งกฎหมายให้การรับรอง

ในอีกแง่ ชื่อทางภูมิศาสตร์ซึ่งจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายรับรองต้องยังคงบ่งชี้ถึงภูมิภาคอันเป็นแหล่งกำเนิด วิธีการผลิต และเรื่องอื่นๆของสินค้าซึ่งใช้เครื่องหมายนี้

ในกรณีที่ความหมายหลักของเครื่องหมายซึ่งเคยเป็นสิ่งบ่งชี้แหล่งกำเนิดเปลี่ยนไป 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

การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าขึ้นสิทธิของเครื่องหมายจะมีผลบังคับเมื่อมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนโดยเบื้องต้นแล้วครอบคลุมถึงสินค้าที่ต้องการด้วย สิทธิของเครื่องหมายการค้ามีระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน¹⁰¹

1.3.1.2 การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้รับการจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า นั้น จะไม่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า แต่มีได้หมายความว่าเครื่องหมายการค้าที่มีได้จดทะเบียนจะไม่ได้รับความคุ้มครอง การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีได้จดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่นนั้น หากเครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียนดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในส่วนหนึ่งของประเทศ เครื่องหมายการค้าดังกล่าวก็สามารถได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม¹⁰²

เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนอาจได้ความคุ้มครองได้ หากมีการใช้เครื่องหมายในทางการค้า แม้จะไม่มี การขอจดทะเบียนก็ทำให้เกิดสิทธิจากการใช้ก่อนได้ อย่างไรก็ตามหากบุคคลอื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จด

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

¹⁰¹ Teruo Doi. Ibid. p. 118.

¹⁰² สำนักงานสิทธิบัตรแห่งประเทศไทย ศูนย์ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแห่งภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก. กรณียพิพาทในเรื่องเครื่องหมายการค้าและดำเนินการกับกรณีพิพาทดังกล่าว. 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 หรือโอนสินค้าใช้เพื่อสินค้าในทางการค้า หรือ (ii) ซึ่งบุคคลผู้จัดหา หรือ รับรองบริการใช้เพื่อการบริการในทางการค้า”

ด้วยเหตุนี้ คำว่า เครื่องหมายการค้า จึงรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าเครื่องหมายบริการด้วย ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องมีเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือบริการของตนในทางการค้า ดังนั้นผู้ขอจดทะเบียนจึงต้องแสดงให้เห็นถึงลักษณะของกิจการของตนและประเภทของสินค้า และของบริการนั้น ที่จะใช้กับเครื่องหมายที่จะขอจดทะเบียน

The Trademark Act 1959 กำหนดไม่ให้จดทะเบียนชื่อและเครื่องหมายสามัญ และเครื่องหมายบ่งชี้ลักษณะ แต่อย่างไรก็ตาม ชื่อหรือเครื่องหมายบ่งชี้ลักษณะอาจจะจดทะเบียนได้หากมีความหมายรอง

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้

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

กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นไม่ได้อธิบายความหมายของลักษณะบ่งเฉพาะไว้ (Distinctive Character) แต่อย่างใด หากเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วยื่นขอจดทะเบียนอีกครั้งเพื่อระบุสินค้าหรือบริการเครื่องหมายการค้าดังกล่าวทำหน้าที่ในการแยกแยะสินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจ¹⁰⁶

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.

- เครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นเพียงเครื่องหมายโดยใช้ด้วยวิธีการธรรมดา เป็นชื่อของแหล่งกำเนิด สถานที่ขาย คุณภาพ วัตถุดิบ ประสิทธิภาพ รูปร่าง ราคา หรือ วิธีการหรือ เวลาในการผลิต การแปรรูป หรือการใช้สินค้าดังกล่าว

- เครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นเพียงเครื่องหมายที่ระบุถึงนามสกุลหรือยศ ธรรมดาโดยใช้ด้วยวิธีการธรรมดา

- เครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นเพียงเครื่องหมายธรรมดาและสามัญ เครื่องหมายการค้าซึ่งผู้บริโภคไม่อาจใช้เพื่อระบุถึงกิจการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าได้

1.3.2.2 ต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าของ บุคคลอื่น

1.3.2.3 ต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย¹⁰⁷

1. เครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี เครื่องหมายการค้าซึ่งมีตัวอักษรหรือรูปร่างซึ่งรุนแรงและอนาจารหรือเครื่องหมายที่มีเจตนารมณ์ขัด ต่อความสุจริตในทางธุรกิจระหว่างประเทศ เข้าข่ายเครื่องหมายการค้าประเภทนี้

2. เครื่องหมายการค้าซึ่งมีลักษณะลงสาธารณชน เช่น ลงในเรื่องลักษณะ, คุณภาพหรือแหล่งที่มาทางภูมิศาสตร์ของสินค้าหรือบริการ

ตัวอย่างเช่น “สีหลากหลาย”(FREE – COLOR) สำหรับชุดโทรศัพท์ขาวดำ, “ฝ้ายขนสัตว์”(AMIWOOL) สำหรับผ้าถักนอกจากฝ้ายขนสัตว์, “คุกกี้”(COOKIE) สำหรับหมากฝรั่ง ฯลฯ จะเข้าข่ายเครื่องหมายการค้าประเภทนี้

ในกรณีของเครื่องหมายการค้าซึ่งต้องรับผิดชอบในการทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด ในคุณภาพของบริการ, “การขนส่งทางอากาศ”(TRANSAIR) สำหรับบริการขนส่งรถบรรทุกเป็น ตัวอย่างที่ดีของเครื่องหมายการค้าประเภทนี้

3. เครื่องหมายการค้าซึ่งถูกปฏิเสธตามบทบัญญัติของอนุสัญญากรุงปารีสหรือ ความตกลง WTO – TRIPs ประกอบด้วย

3.1) ธงชาติของประเทศภาคีแห่งอนุสัญญากรุงปารีสหรือของประเทศ สมาชิกของความตกลง WTO หรือของประเทศภาคีแห่งสนธิสัญญากฎหมายเครื่องหมายการค้า

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

3.2) ตราของรัฐหรือสัญลักษณ์ของประเทศซึ่งเป็นภาคีแห่งอนุสัญญากรุงปารีสหรือหรือของประเทศสมาชิกของ WTO หรือของประเทศภาคีแห่งสนธิสัญญากฎหมายเครื่องหมายการค้า

3.3) เครื่องหมายซึ่งระบุถึงสหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศอื่นใด

3.4) สัญลักษณ์สภาภาษาคนพื้นขาวหรือชื่อของสภาภาษาหรือสภาเจนีวา

3.5) ตราหรือสัญลักษณ์ที่ทางราชการซึ่งระบุถึงอำนาจบังคับบัญชาหรือการรับรองโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานส่วนท้องถิ่นของประเทศซึ่งเป็นภาคีแห่งอนุสัญญากรุงปารีส, ประเทศสมาชิกของ WTO หรือประเทศภาคีแห่งสนธิสัญญากฎหมายเครื่องหมายการค้า

3.6) เครื่องหมายการค้าซึ่งประกอบด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไวน์และสุรา

1.3.3 เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อภูมิศาสตร์

เครื่องหมายการค้าซึ่งโดยทั่วไปบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดหรือสถานที่ของแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการไม่อาจจดทะเบียนได้ตามมาตรา 3 (1) (iii)¹⁰⁸ The Trademark Act 1959 หรือกล่าวได้ว่าสิ่งบ่งชี้แหล่งกำเนิดของสินค้าไม่อาจจดทะเบียนได้เนื่องจากการเล็งถึงลักษณะของสินค้าหรือบริการซึ่งไม่ถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์นี้จะไม่ห้ามการจดทะเบียนสินค้าหรือบริการที่ไม่ปรากฏความเกี่ยวข้องกับสถานที่ดังกล่าว เว้นแต่เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอาจถือได้ว่าจะก่อให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการ ดังนั้นเครื่องหมายการค้า “HOLLYWOOD” จึงสามารถจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าประเภทเครื่องสำอางได้ แต่ไม่สามารถจดทะเบียนเพื่อใช้กับภาพยนตร์แต่ศาลสูงแห่งโตเกียวยังเห็นว่าเครื่องหมายการค้า

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 การจดทะเบียนภาษาอิตาลีแล้วคำว่า “TANINO CRISCI” เพื่อใช้กับเสื้อผ้าทำให้รู้สึกว่าเป็นการออกแบบในอิตาลี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะมีผู้ผลิตชาวอิตาลีรายหนึ่งซึ่งผลิตสินค้า โดยใช้ชื่อนั้นอยู่ ศาลจึงเห็นว่าชื่อดังกล่าวก่อให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดโดยทั่วไปกฎหมายเครื่องหมายการค้าไม่ได้กำหนดวิธีการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพในกรณีที่เครื่องหมายไม่ได้ใช้ชื่อของแหล่งกำเนิดโดยตรงแต่กลับชี้ถึงความเกี่ยวพันกับแหล่งกำเนิดซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการเลย¹¹⁰

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

เครื่องหมายหรือสิ่งบ่งชี้ซึ่งทำให้ประชาชนเข้าใจผิดเรื่องสถานที่ผลิตหรือประเทศอันเป็นแหล่งกำเนิดของสินค้าอาจต้องห้ามตามกฎหมายอื่นใดเช่นเดียวกับตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าใน พระราชบัญญัติห้ามการกำหนดเบี่ยงอันไม่เป็นธรรม และการแสดงอันก่อให้เกิดความสับสน หลักเกณฑ์ในการบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 1974 รายงานสุขุอะ 15 (1974) คณะกรรมการการค้าที่เป็นธรรมออกประกาศตามมาตรา 4 ข้อ 3 แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวมีใจความว่า

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. การแสดงไม่ว่าในข้อใดต่อไปนี้จะเกี่ยวกับสินค้าซึ่งผลิตในประเทศนี้ซึ่งถือว่าทำให้ผู้บริโภคทั่วไปเข้าใจโดยยากว่าสินค้านั้นผลิตในประเทศนี้

(1) การแสดงชื่อ ชื่อสถานที่ ชงชาติ หรือตราประจำชาติของต่างประเทศหรือเครื่องหมายที่คล้ายกัน

(2) การแสดงชื่อ คำเรียกขาน หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการต่างชาติหรือของนักออกแบบ

(3) การแสดงซึ่งโดยรวมหรือในส่วนสำคัญเป็นการแสดงตัวอักษรและใช้ตัวอักษรต่างชาติ

2. การแสดงไม่ว่าในข้อใดต่อไปนี้จะเกี่ยวกับสินค้าที่ผลิตในต่างประเทศซึ่งถือว่าทำให้ผู้บริโภคทั่วไปเข้าใจโดยยากว่าสินค้านั้นผลิตในประเทศอื่นเป็นแหล่งกำเนิด

(1) การแสดงชื่อ ชื่อสถานที่ ชงชาติ หรือตราประจำชาติของประเทศอื่นใดนอกจากประเทศอื่นเป็นแหล่งกำเนิดของสินค้า หรือเครื่องหมายที่คล้ายกัน

(2) การแสดงชื่อ คำเรียกขาน หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการต่างชาติหรือของนักออกแบบของประเทศอื่นใดนอกจากประเทศอื่นเป็นแหล่งกำเนิดสินค้า

(3) การแสดงซึ่งโดยรวมหรือในส่วนสำคัญเป็นการแสดงตัวอักษรและใช้ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น

ดังนั้นใน ศาลสูงในประเทศญี่ปุ่น กำหนด มาตรฐานความคุ้มครองเครื่องหมายทางภูมิศาสตร์ไว้ในคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า WAIKIKI ในคดีนี้ผู้จดทะเบียนได้แย้งว่า การจดทะเบียนอาจเพิกถอนได้ต่อเมื่อบริเวณทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวเป็นที่รู้จักว่าเป็นสถานที่ที่มีสินค้าที่จดทะเบียน ศาลสูงไม่ยอมรับหลักข้อนี้และเพิกถอนทะเบียนโดยพิพากษาว่า การจดทะเบียนอาจเพิกถอนได้หากเครื่องหมายนั้นเป็นบริเวณทางภูมิศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักว่ามีสินค้านั้นหรือเป็นบริเวณทางภูมิศาสตร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ศาลสูงเห็นว่าชื่อของบริเวณทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวไม่ควรนำมาใช้เพื่อการใดทั้งสิ้น

ดังนั้นสำนักงานสิทธิบัตรจึงปฏิเสธคำขอให้ชื่อทางภูมิศาสตร์โดยอ้างเหตุว่า

(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 เว้นแต่จะเป็นที่รู้จักเนื่องจากการใช้มาเป็นเวลานานและแพร่หลาย 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 ตัวอย่างเช่น คำว่า CATIER PARIS จดทะเบียน “เพื่อใช้กับสินค้าที่ผลิตหรือขายในปารีสหรือในประเทศฝรั่งเศส” ได้

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นเครื่องหมายที่ถือว่าไม่สามารถจดทะเบียนได้

เครื่องหมาย KOLIN เพื่อใช้กับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ การตรวจวัด และด้านสายตา

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

เครื่องหมายต่อไปนี้ถือว่าอาจจดทะเบียนได้แม้ว่าจะเป็นชื่อเมืองเนื่องจาก “ประชาชน ผู้ซื้อไม่ได้รับรู้ว่าเครื่องหมายเหล่านี้เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงแหล่งที่มาหรือสถานที่ขายสินค้า ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้เครื่องหมายเหล่านี้

เครื่องหมาย OXFORD เพื่อใช้กับกระดาษ เครื่องเขียน ของเล่น ตุ๊กตา อุปกรณ์เพื่อการสันทนาการ อุปกรณ์กีฬา และสินค้าอื่นๆ เครื่องหมาย CHEYENNE เพื่อใช้กับของเล่น ตุ๊กตา อุปกรณ์เพื่อการสันทนาการ อุปกรณ์กีฬาและสินค้าอื่นๆ เครื่องหมาย CHAMONIX เพื่อใช้กับอุปกรณ์ในการขนส่ง เครื่องหมาย WIMBLEDON เพื่อใช้กับเสื้อผ้า เครื่องนอน เครื่องหมาย HEIDELBERG เพื่อใช้กับเครื่องมือเครื่องจักรในอุตสาหกรรม เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการส่งกำลัง และสินค้าอื่น เครื่องหมาย FERRARA เพื่อใช้กับขนมหวาน ขนมอบ เครื่องหมาย SAN MARCO เพื่อใช้กับกระเป๋าเครื่องประดับ และสินค้าอื่น และเครื่องหมาย BRISTOL เพื่อใช้กับของเล่น ตุ๊กตา อุปกรณ์เพื่อการสันทนาการ อุปกรณ์กีฬา

เครื่องหมาย GEORGIA เพื่อใช้กับชา กาแฟ โกโก้ เครื่องดื่มกาแฟ และเครื่องดื่มโกโก้ ไม่ได้รับการจดทะเบียนโดยสำนักงานเครื่องหมายการค้าอ้างว่า เนื่องจาก “ประชาชนผู้ซื้ออาจเข้าใจได้ว่า “GEORGIA” เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา” อย่างไรก็ตาม มีการใช้เครื่องหมายนี้ติดต่อกันเป็นเวลานานในประเทศญี่ปุ่นโดยใช้กับกาแฟ โกโก้ เครื่องดื่มกาแฟ เครื่องดื่มโกโก้ แต่ไม่ได้ใช้กับชา เมื่อตัดช้ออกจากรายการสินค้า คำขอจดทะเบียนก็ได้รับอนุญาต และเครื่องหมายได้รับจดทะเบียน¹¹¹

พอที่จะสรุปได้ว่าเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นนั้น โดยหลักไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าหากเครื่องหมายนั้นเป็น สิ่งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ผู้บริโภคนั้นเข้าใจว่าชื่อนั้นบ่งชี้ถึงสถานที่อันเป็นแหล่งกำเนิดหรือสถานที่ขาย 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 nded.). 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 เครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะที่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าานั้นจะต้องไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ซึ่งชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีกำหนดไว้จะต้องอยู่ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ 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 ซึ่งถือว่าเป็นประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับปัจจุบันที่ใช้ในการวินิจฉัยชื่อ

ทางภูมิศาสตร์ตาม 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 หากเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนเป็นชื่อประเทศ ชื่อกลุ่มประเทศ ชื่อภูมิภาค หรือเขตปกครองตนเองซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับประเทศ จะไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ เมื่อพิจารณาข้อ 1 ชื่อประเทศตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 และฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 แล้ว จะเห็นได้ว่า ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ทั้งสองฉบับต่างกำหนด ให้ชื่อของประเทศและภูมิภาคไม่สามารถจะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ เนื่องจากเพราะชื่อเหล่านี้เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะที่สามารถจะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า โดยไม่มีเงื่อนไขว่าชื่อนั้นจะต้องเป็นชื่อที่รู้จักกันแพร่หลาย แต่ในข้อที่ 1 ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 กำหนดว่า หากเป็นกรณีที่เครื่องหมายนั้นเป็นชื่อของกลุ่มประเทศก็สามารถที่จะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า หากเป็นชื่อกลุ่มประเทศที่ไม่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 กำหนดว่า ชื่อกลุ่มประเทศที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายไม่สามารถจะนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ จะเห็นได้ว่า ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย จะถือว่าประชาชนกลุ่มไหนที่จะถือว่าเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และจำนวนที่จะถือว่าแพร่หลายจะต้องมีจำนวนเท่าไร ซึ่งจะเกิดปัญหาในการวินิจฉัยถึงว่าคนกลุ่มใดและจำนวนของการที่จะถือว่าเป็นที่แพร่หลาย

ดังนั้น ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 จึงได้มีการกำหนด ในข้อที่ 1 ว่า ให้ทั้งชื่อประเทศ ชื่อกลุ่มประเทศ ชื่อภูมิภาค หรือเขตปกครองซึ่งมีลักษณะ

เช่นเดียวกับประเทศ 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 ไม่สามารถจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ โดยให้ถือว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่กำหนดไว้ ซึ่งไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ดังนั้นหากเป็นชื่อภูมิศาสตร์ข้างต้นแล้ว เครื่องหมายการค้านี้ไม่สามารถจะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

- 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 เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ไม่มีลักษณะที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ เช่นกัน โดยทั้งประกาศกระทรวงพาณิชย์ทั้งสองฉบับ ไม่มีการกำหนดเงื่อนไขว่า จะต้องเป็นทวีปที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จัก หรือ ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายแต่อย่างใด มีข้อพิจารณาว่า ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับปัจจุบันลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 ไม่ได้มี

¹¹² คำพิพากษาศาลฎีกา 2802/2546.

การกล่าวถึงอนุทวีป จึงมีเรื่องน่าคิดว่า อนุทวีป จะเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับนี้ที่สามารถจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่ ตามความเห็นของผู้เขียนเห็นว่า อนุทวีป นั้นโดยปกติแล้ว ชื่อของอนุทวีป ก็จะเป็นชื่อเดียวกับชื่อทวีป ดังนั้นในการแปลความของประกาศกระทรวงพาณิชย์ในฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 จึงน่าจะหมายความว่ารวมถึงชื่อของอนุทวีปด้วย

- 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 ไม่มีเงื่อนไขที่ว่าที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย 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 ระบุว่า ชื่อทางภูมิศาสตร์อื่นที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จัก เมื่อพิจารณาจากถ้อยคำที่ปรากฏในประกาศกระทรวงพาณิชย์ทั้งสองฉบับมีความแตกต่างกัน คือ ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับปัจจุบัน ได้เพิ่มคำว่า “แพร่หลาย” ซึ่งถ้อยคำตามประกาศฉบับนี้มันมีความหมายอย่างไร การที่จะวินิจฉัยว่าชื่อทางภูมิศาสตร์อื่น ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย นั้น จะนำเรื่องการพิสูจน์ความ

แพร่หลาย 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 จะไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 เพราะไม่ถือว่าเข้าหลักเกณฑ์ของชื่อทางภูมิศาสตร์อื่นอีกต่อไป ดังนั้นประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับดังกล่าว นั้น จะจำกัดชื่อทางภูมิศาสตร์ที่สามารถจดทะเบียนให้น้อยลงกว่าประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 อย่างมาก

1.4.4 ปัญหาการพิจารณาความหมายของชื่อทางภูมิศาสตร์

(ก) แนวการพิจารณาของนายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

- นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ในการวินิจฉัยว่าเครื่องหมายนั้นเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์หรือไม่ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องนำเครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์มายื่นขอทะเบียนเครื่องหมายต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า หลังจากนั้นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะทำการตรวจสอบว่าเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่สามารถจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายได้หรือไม่ ซึ่งในการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ก็ต้องตรวจสอบกับ Webster's New Geographical Dictionary หากพบว่า ชื่อภูมิศาสตร์นั้นมีปรากฏใน Webster's New Geographical Dictionary ถือว่าชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ซึ่งก็ต้องห้ามมิให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและ เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามความหมายของมาตรา 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 โดยไม่จำเป็นต้องดูว่าประชาชนส่วนใหญ่จะรู้จักกัน

แพร่หลายหรือไม่ เพราะถ้อยคำในประกาศกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ข้อที่ 1 – ข้อที่ 5 ไม่มีถ้อยคำว่า “ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย” ดังนั้น เมื่อประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับดังกล่าวไม่มีการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าว 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 ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า USITALIA และ รูปวงกลมพื้นทึบ เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 6 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า เครื่องหมายดังกล่าวไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 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 ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ 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 ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำว่า BELAIR เพื่อใช้กับบริการจำพวกที่ 39 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า เครื่องหมายดังกล่าวไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 กล่าวคือ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 เพราะคำ

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.

ว่า BELAIR เป็นชื่อเมืองอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของแมริแลนด์ และบัลติมอร์ นับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ จึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

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

ดังนั้นหากผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้นำชื่อทางภูมิศาสตร์ที่นอกเหนือจากชื่อทางภูมิศาสตร์ตามข้อ 1 – ข้อ 5 เช่น ชื่อภูเขา ชื่อแม่น้ำ ชื่ออำเภอ ชื่อตำบล ชื่อหมู่บ้าน ชื่อถนน มาขึ้นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะต้องตรวจสอบว่าเครื่องหมายดังกล่าวเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลายหรือไม่ โดยปกติแล้วหากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นชื่อทางภูมิศาสตร์ของเครื่องหมายนั้นปรากฏใน Webster's New Geographical Dictionary แล้วก็จะถือว่าชื่อทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย ซึ่งปัญหาในการวินิจฉัยชื่อทางภูมิศาสตร์ใดเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย หรือไม่ นั้น เป็นปัญหาที่วินิจฉัยยากพอสมควร ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะวินิจฉัยในบทที่ 4 ต่อไป

ผู้เขียนขอยกตัวอย่างตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ที่จะพอเทียบเคียงให้เข้าใจได้ว่าหากเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์อื่น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องนำเงื่อนไขที่ว่า ที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันแพร่หลายมาพิจารณาด้วย

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

คำขอเลขที่ 461424¹¹⁶ ผู้จดทะเบียนได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า GINZA เพื่อใช้กับสินค้าพวกที่ 29 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า เครื่องหมาย

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.

ดังกล่าวไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 กล่าวคือ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 เพราะคำว่า GINZA เป็นชื่อถนนในโตเกียว เป็นแหล่งบันเทิงและแหล่ง Shopping ที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่น เป็นชื่อภูมิศาสตร์ขัดต่อมาตรา 7 วรรคสอง (2) จึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

คำขอเลขที่ 463979¹¹⁷ ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า SAINT'S ALP เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 30 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่าเครื่องหมายดังกล่าวไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 กล่าวคือ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 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 ผู้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นสามารถใช้ที่จะอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่รับการจดทะเบียนเครื่องหมายได้ ซึ่งในส่วนของคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า นั้น ก็จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

กรณีที่ 1 หากคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเห็นว่า คำสั่งของนายทะเบียนที่วินิจฉัยว่าชื่อภูมิศาสตร์นั้นถูกต้องแล้ว คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าก็จะวินิจฉัยขึ้นตามคำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า

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

ผู้เขียนขอยกตัวอย่างคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ที่พอจะเทียบเคียงได้

คำวินิจฉัยที่ 500/2542¹¹⁸ ผู้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า WAYNE ซึ่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คำว่า WAYNE เป็นชื่อเมืองในรัฐนิวเจอร์ซีย์และมลรัฐมิชิแกนของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ประชาชนทั่วไปรู้จัก นับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 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 ที่
คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยยื่นคำตั้งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า

คำวินิจฉัยที่ 1242/2547¹²² ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า SOHO
คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณา คำว่า SOHO หมายถึง ชื่อเขตหนึ่งในกรุงลอนดอนมี
ภัตตาคารหลายแห่งที่มีชื่อเสียงที่ประชาชนทั่วไปรู้จัก จึงเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ เครื่องหมายดังกล่าว
จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.
2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดชื่อ
ทางภูมิศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547

คำวินิจฉัยที่ 308/ 2547 ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำว่า HAVANA
NIGHT คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า HAVANA แปลว่า เมืองท่าและ
เมืองหลวงของคิวบาที่ประชาชนทั่วไปรู้จัก นับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ ฉบับลงวันที่
20 กันยายน พ.ศ. 2547

คำวินิจฉัยที่ 828/2548 ผู้จดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า
VERONASTONE คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า คำว่า VERONA เป็นชื่อ
เมืองในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ประกอบกับหลักฐานที่น่าสังเกตแสดงให้เห็นว่าคำดังกล่าวเป็นชื่อ
เมืองที่เป็นแหล่งกำเนิดหินอ่อนอัดที่มีความสวยงามและคุณภาพ อันเป็นที่ยอมรับในระดับโลก
นับว่า เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่ง
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 สำหรับ
หลักฐานที่ผู้อุทธรณ์นำส่ง เช่น ตัวอย่างการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในนิตยสารต่างๆ สำเนาใบตัก
ลงสั่งซื้อสินค้าในปี ค.ศ. 2547 เป็นต้นนั้น ยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าค้านั้นได้มี
การโฆษณาหรือใช้เครื่องหมายการค้าจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี
กำหนดอันจะถือได้ว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ

คำวินิจฉัยที่ 1069/2548 ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำว่า MANSION
MAYFAIR LONDON คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า คำว่า MAYFAIR เป็น

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

ชื่อบริเวณหรรษาบริเวณหนึ่งในกรุงลอนดอนทางตะวันออกไฮด์ปาร์ก นับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนทั่วไปรู้จัก และคำว่า LONDON เป็นชื่อเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ นับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 สำหรับหลักฐานที่น่าสังเกต เช่น สำเนาเอกสารการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน (ฮ่องกง) และภาพถ่ายประกาศโฆษณาในสาธารณรัฐสิงคโปร์ นั้น ยังไม่อาจรับฟังได้ว่าเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์ได้มีการโฆษณาหรือใช้เครื่องหมายบริการนั้นจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกำหนดอันถือได้ว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ

กรณีที่ 2 หากคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วเห็นว่า คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่วินิจฉัยในเรื่องชื่อทางภูมิศาสตร์ไม่ถูกต้อง คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าก็จะยกคำสั่งปฏิเสธของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาและดำเนินการเพื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อไป

ผู้เขียนขอยกตัวอย่างคำวินิจฉัยที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยกลับคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นการวินิจฉัยตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ซึ่งพอจะเทียบเคียงได้

ตัวอย่างเช่น

คำวินิจฉัยที่ 3034/2542¹²³ 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) ซึ่งปัจจุบันในการวินิจฉัย

¹²³ รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2542 ตอน 31 .กลุ่มงานอุทธรณ์ กองกฎหมายและอุทธรณ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา. หน้า 100-101.

เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์อื่นจะต้องใช้เงื่อนไขที่ว่าที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันแพร่หลายตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 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 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547

เป็นที่น่าสังเกตว่า ตามคำวินิจฉัยที่ 901/2548 นี้ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า วินิจฉัยว่า PARROT ไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ประชาชนทั่วไปรู้จัก โดยไม่มีการกล่าวถึงคำว่าแพร่หลายด้วยแต่อย่างใด

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

หากผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าปฏิเสธมิให้ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายนั้น ซึ่งผู้จดทะเบียนเครื่องหมายได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าแล้ว ซึ่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้มีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ที่ไม่รับการจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าว ซึ่งถ้าหากผู้จดทะเบียนเครื่องหมายค้านั้นเห็นว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย สามารถนำคดีมาขึ้นฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเพื่อให้ศาลพิจารณาและมีคำสั่งให้ตนได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนได้ ซึ่งคำพิพากษาของศาลในเรื่องเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น ก็มีอยู่ 2 กรณีดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 ศาลมีคำพิพากษาขึ้นคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์

ผู้เขียนขอยกตัวอย่างตามคำพิพากษาของศาลที่วินิจฉัยตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 ที่พอจะเทียบเคียงได้

ตัวอย่างเช่น

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 608/2545¹²⁴ โจทก์ขอจดทะเบียนการค้าคำว่า “JAVACAFE” ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของคำดังกล่าวนอกจากอักษรโรมันติดกัน 8 พยางค์แล้ว คำเนียงเรียกขานก็ถือเป็นสาระสำคัญด้วยเพราะสามารถทำให้ประชาชนทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าได้ว่าสินค้าที่มีเสียงเรียกขานของสินค้านี้แตกต่างจากสินค้าอื่น คำว่า “JAVACAFE” สามารถแยกออกเป็น “JAVA” เรียกขานว่า “จาวา” หมายถึง ชื่อเกาะในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งประชาชนทั่วไปรู้จักดีว่าหมายถึงเกาะชวา ซึ่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำหนดให้ชื่อเมืองทาง จังหวัด...เกาะ เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2543 มาตรา 7 วรรคสอง(2) ดังนั้น “JAVA” หรือ “จาวา” จึงเป็นคำไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ส่วนคำว่า “CAFÉ” เรียกขานว่า “คาเฟ่” หมายถึง กาแฟ หรือภัตตาคารขนาดเล็ก ถือว่าเป็นคำสามัญไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เช่นเดียวกัน แม้จะนำทั้งสองคำมาเขียนติดกันเป็น “JAVACAFE” เรียกขานว่า “จาวาคาเฟ่” และจะแปลไม่ได้ แต่ก็สามารถสื่อความหมายให้คนทั่วไปเข้าใจว่าหมายถึงกาแฟที่มีแหล่งกำเนิดมาจากเกาะชวาในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ดังนั้นตัวอักษรโรมันที่สะกดเป็นคำทั้งหมดไม่ว่าจะออกสำเนียงแยกหรือเป็นคำหรือรวมกัน เสียงเรียกขานก็ไม่แตกต่างกันและสื่อความหมายให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่เล็งถึงลักษณะและแหล่งกำเนิดของสินค้านั้นโดยตรงเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2)

การที่เครื่องหมายการค้าคำว่า “JAVACAFE” ของโจทก์ได้รับการจดทะเบียนมาแล้วในหลายประเทศนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศที่จะวางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร และความเห็นของนายทะเบียนในประเทศนั้น ไม่อาจนำมาเป็นเหตุผลให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยไม่ต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้

¹²⁴ แหล่งเดิม.

คำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง หมายเลข
แดงที่ ทป. 106 /2546¹²⁵

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้คิดและประดิษฐ์เครื่องหมายการค้า “WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์” โดยโจทก์เป็นบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าแอปเปิ้ลที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธีในรายการสินค้าจำพวกสากลที่ 31 รวมถึงสินค้าและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในจำพวกอื่น อันได้แก่ รายการสินค้า/การบริการในจำพวกสากลที่ 29,32 และ 35 ภายใต้เครื่องหมายการค้า “WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์” อันมีชื่อเสียงแพร่หลายโดยโจทก์ได้มีการใช้การโฆษณาเครื่องหมายการค้า “WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์” กับสินค้าของโจทก์มาโดยสุจริตและสืบเนื่องในนานาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยเป็นเวลานานแล้ว อีกทั้งสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ก็มีการวางจำหน่ายอย่างแพร่หลายในนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทย จนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โจทก์ได้นำเครื่องหมายการค้า “WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์” มาใช้เป็นครั้งแรกกับแอปเปิ้ลที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธีในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2525 และในปีเดียวกันนี้ โจทก์ได้นำมาใช้ในประเทศไทยเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นระยะเวลากว่า 20 ปีแล้ว โดยส่งออกมายังผู้นำเข้าในประเทศไทยมาโดยตลอดระยะเวลาดังกล่าว หลังจากนั้นจึงนำมาขายต่อให้แก่ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก และสุดท้ายคือ ผู้บริโภคในประเทศไทย ปัจจุบันมีผู้นำเข้า ผู้ค้าส่งและผู้ค้าส่งรายย่อยมากกว่า 60 ราย และมีการจำหน่ายปลีกสินค้าดังกล่าวทั่วทุกจังหวัดและตามเมืองต่าง ๆ ในประเทศไทย อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ดิฟาร์ทเมนต์สโตร์ทุกสาขา ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลทุกสาขา VILLA MARKET ทุกสาขา คาร์ฟูร์ทุกสาขา ฟู๊ดโลอันทุกสาขา เป็นต้น นอกจากนั้นโจทก์ยังได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า “WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์” สำหรับแอปเปิ้ลที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธีในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกดังต่อไปนี้คือ อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย บาห์เรน บรูไน แคนาดา ชิลี โคลัมเบีย คอสตาริกา สาธารณรัฐโดมินิกัน ชุมชนเครื่องหมายการค้ายุโรป (รวมถึง ออสเตรีย เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ไอร์แลนด์ อิตาลี โปรตุเกส สเปน สวีเดน และสหราชอาณาจักร) กัวเตมาลา ฮังการี ญี่ปุ่น เม็กซิโก นิวซีแลนด์ นิการากัว ปานามา ฟิลิปปินส์ สหพันธรัฐรัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย ไต้หวัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เวียดนาม โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า “WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์” ของโจทก์ต่อจำเลยที่ 1 เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 31 สำหรับแอปเปิ้ลที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ได้มีคำสั่งว่า เครื่องหมายการค้า

¹²⁵ www.cipitic.or.th.

ของโจทก์เป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ตามมาตรา 6 กล่าวคือ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 เพราะเครื่องหมายการค้า WASHINGTON หมายถึง ชื่อรัฐ รัฐหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ชื่อเมืองหลวง ของสหรัฐอเมริกา WASHINGTON เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ขัดต่อมาตรา 7 วรรคสอง (2) และรูปแอปเปิ้ล เมื่อนำมาใช้กับสินค้าแอปเปิ้ลย่อมถึงถึงลักษณะและคุณสมบัติโดยตรง โจทก์ไม่เห็นพ้องด้วยกับคำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โจทก์จึงได้อุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า โดยโจทก์ให้เหตุผลในอุทธรณ์ว่าเครื่องหมายการค้า คำว่า “WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์” ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันเกิดจากการจำหน่าย เผยแพร่และการโฆษณาสินค้าอย่างแพร่หลาย ตามนัยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้มีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งปฏิเสธของนายทะเบียนและวินิจฉัยว่าหลักฐานที่โจทก์นำส่งเพื่อนำสืบลักษณะบ่งเฉพาะยังไม่อาจรับฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้จำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น จนแพร่หลายแล้วในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกำหนด อันจะถือได้ว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ ซึ่งโจทก์ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า “WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์” ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เพราะจากการจำหน่าย เผยแพร่ และการโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้าของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์” มากกว่า 20 ปี ในประเทศไทยแสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายการค้า “WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์” เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายในหมู่สาธารณชนโดยทั่วไปทั้งในนานาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่สาธารณชนชาวไทย ดังนั้นเครื่องหมายการค้า “WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์” ของโจทก์จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ อันเกิดจากการจำหน่าย เผยแพร่และการโฆษณาสินค้าอย่างแพร่หลาย ตามนัยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาว่า เครื่องหมายการค้า “WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์” ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 กล่าวคือ เป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 เพราะเครื่องหมายการค้า WASHINGTON หมายถึง ชื่อรัฐ รัฐหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ชื่อเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา WASHINGTON DC เป็นชื่อภูมิศาสตร์ ขัดต่อมาตรา 7 วรรคสอง (2) และรูปแอปเปิ้ล เมื่อนำมาใช้กับสินค้าแอปเปิ้ลย่อมถึงถึงคุณลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงนั้น เครื่องหมายการค้า “WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์” ของโจทก์ ประกอบด้วยภาคส่วนอันเป็นสาระสำคัญสอง

ภาคส่วน ได้แก่ ภาคส่วนคำว่า อักษรโรมันคำ WASHINGTON และภาคส่วนรูปประดิษฐ์ ได้แก่ รูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์ โดยสาธารณชนโดยทั่วไปต่างรู้จักและเรียกขานเครื่องหมายการค้าดังกล่าวว่า “วอชิงตัน แอปเปิ้ล” โดยคำว่า “WASHINGTON” และรูปแอปเปิ้ลดังกล่าวนี้ โจทก์ได้นำมาจากชื่อเพียงส่วนหนึ่งของชื่อเดิมของโจทก์ ซึ่งเดิมชื่อเต็มของชื่อบริษัทโจทก์คือ Washington State Apple Advertising Commission เนื่องจากโจทก์ต้องการให้ เครื่องหมายการค้าดังกล่าว เป็นที่ง่ายต่อการจดจำ และเพื่อแสดงให้เห็นทราบถึงความเป็นเจ้าของและแหล่งกำเนิดของสินค้าว่ามีมาจากบริษัทโจทก์นั่นเอง นอกจากนี้ โจทก์ยังได้ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าดังกล่าวให้มีลักษณะพิเศษมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองด้วย เหตุดังกล่าวจึงทำให้เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีลักษณะที่พิเศษและโดดเด่นเป็นที่จดจำจากสาธารณชนโดยทั่วไป ถึงแม้ว่า คำว่า WASHINGTON จะหมายถึงชื่อรัฐหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ชื่อเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา WASHINGTON DC เป็นชื่อภูมิศาสตร์ ขัดต่อมาตรา 7 วรรคสอง (2) และรูปผลแอปเปิ้ล เมื่อนำมาใช้กับสินค้าแอปเปิ้ล ย่อมถึงถึงคุณลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ก็ตาม แต่ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มาตรา 7 วรรคสามได้วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า หากชื่อ คำ หรือข้อความใดที่มีลักษณะถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ หากได้มีการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และพิสูจน์ได้ว่า ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นั้นแล้วให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ 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 ใบโฆษณาสินค้าหรือพยานหลักฐานอื่นๆ รวมทั้งพยานบุคคล (ถ้ามี) เป็นต้น ด้วยเหตุดังกล่าวนี้

แม้ว่าเครื่องหมายคำว่า WASHINGTON หมายถึง ชื่อ รัฐ รัฐหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ชื่อเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา WASHINGTON DC เป็นชื่อภูมิศาสตร์ ขัดต่อมาตรา 7 วรรคสอง (2)

และรูปผลแอปเปิ้ลเมื่อนำมาใช้กับสินค้าแอปเปิ้ล จะเล็งถึงคุณลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงก็ตาม แต่จากข้อเท็จจริงในเหตุผลและหลักฐานแสดงการจำหน่าย เผยแพร่ การโฆษณา ในประเทศไทย สำหรับสินค้าแอปเปิ้ลที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธีนั้น ซึ่งโจทก์จะได้เสนอในชั้นพิจารณาคดีนั้น ย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสินค้าแอปเปิ้ลที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธีที่ใช้เครื่องหมายการค้า “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 ที่โจทก์ได้พยายามใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวนี้เป็นเวลา 10 ปี บนพื้นฐานของความมีคุณภาพของสินค้าของโจทก์ 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 ชอบ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 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) แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ได้บัญญัติถึงหลักเกณฑ์เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเฉพาะไว้ว่า หมายถึง “คำ หรือข้อความอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติโดยตรงของสินค้านั้น และไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด” เมื่อพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 456808 ของโจทก์ โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า “WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์” เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 31 รายการ สินค้าแอปเปิ้ลที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี โดยคำขอดังกล่าวโจทก์ได้ระบุไว้ว่า ตัวอักษรโรมันของเครื่องหมายการค้าอ่านว่า “วอชิงตัน” แปลว่า กรุงวอชิงตัน ซึ่งมีความหมายถึงชื่อรัฐหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา และชื่อเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา (WASHINGTON DC) อันเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2535 จึงเป็นคำที่ไม่มีลักษณะเฉพาะตาม มาตรา 7 วรรคสอง (2) และเครื่องหมายการค้า “รูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์” เมื่อนำมาใช้กับสินค้า รายการสินค้าจำพวก 31 สินค้าแอปเปิ้ลที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี จึงสามารถสื่อความหมายให้สาธารณชนทั่วไปเข้าใจว่า สินค้าแอปเปิ้ลของโจทก์ มีแหล่งกำเนิดมาจากกรุงวอชิงตัน เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา เครื่องหมายการค้าตามคำขอดังกล่าวของโจทก์ จึงถึงถึงลักษณะและแหล่งกำเนิดของสินค้าโดยตรง จึงไม่มีลักษณะเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) ต้องห้ามไม่อาจจดทะเบียนได้ตาม มาตรา 6 และทำให้นายทะเบียนไม่อาจรับจดทะเบียนให้ได้ ตามมาตรา 16 ดังนั้น การที่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนให้โจทก์ และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า มีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งของนายทะเบียนดังกล่าวและให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด และเป็นคำวินิจฉัยที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

จำเลยทั้งสิบห้าขอให้การปฏิเสธว่า เครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 456808 ของโจทก์ คำว่า “WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์” ไม่ถือว่ามีความลักษณะบ่งเฉพาะ เพราะเหตุที่ได้มีการจำหน่ายเผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้านั้นจนแพร่หลายแล้วตาม มาตรา 7 วรรคสาม ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ตามที่โจทก์กล่าวอ้างในฟ้อง เพราะการจะพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใด มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลาย จนให้ถือว่าเครื่องหมายการค้า นั้น มีลักษณะบ่งเฉพาะความมีชื่อเสียงแพร่หลายนั้น ตามข้อตกลงทริปส์ (TRIPS AGREEMENT) ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกอยู่ด้วยนั้น ได้ถือหลักว่า จะถือว่าสินค้าใดมีชื่อเสียงแพร่หลายหรือไม่ นั้น ให้พิจารณาถึงความเป็นที่รู้จักของเครื่องหมายการค้า นั้นในบรรดา

สาธารณชนที่เกี่ยวข้อง และต้องเป็นที่รู้จักของสาธารณชนในประเทศที่ประสงค์จะขอความคุ้มครองเครื่องหมายการค้านั้นด้วย ไม่ใช่เป็นที่รู้จักกันเฉพาะในประเทศที่เป็นแหล่งกำเนิดของเครื่องหมายการค้าเท่านั้น ซึ่งในกรณีเครื่องหมายการค้า ของโจทก์ แม้โจทก์จะอ้างว่าสินค้าของโจทก์ในรูปเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ได้ส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเป็นเวลา 20 ปีแล้ว และได้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์จนเป็นที่แพร่หลายก็ตาม แต่ในความเป็นจริงแล้วในหมู่สาธารณชนทั่วไปในประเทศไทย เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์ ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายดังที่โจทก์กล่าวอ้าง แม้โจทก์จะกล่าวอ้างการมีชื่อเสียงแพร่หลายในต่างประเทศ ก็ไม่ถือว่าเป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศไทยด้วย เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์ จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ให้ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเฉพาะตาม มาตรา 7 วรรคสาม แต่อย่างใด การที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยว่า หลักฐานที่โจทก์นำเสนอเพื่อสืบลักษณะบ่งเฉพาะ ยังไม่อาจรับฟังว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะ เนื่องจากความแพร่หลายตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

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

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่า คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ปฏิเสธไม่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แก่โจทก์นั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

โจทก์ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยมีคำว่า WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์ใช้กับสินค้าจำพวก 31 สำหรับแอปเปิ้ลที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี ซึ่งไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ และต้องห้ามมิให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแต่ชื่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้มีการจำหน่าย โฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจนเป็นที่แพร่หลายต่อเนื่องมาเป็นเวลานานแล้ว เครื่องหมายการค้าของโจทก์ ถือได้ว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ อันเป็นการได้ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ตามมาตรา 7 เป็นกรณีที่โจทก์อ้างข้อยกเว้นของกฎหมายเพื่อขอสิทธิในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ การที่จะวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งต้องห้ามมิให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่อยู่ในหลักเกณฑ์เข้าข้อยกเว้นของกฎหมายที่จะต้องจดทะเบียนได้นั้น เป็นเรื่องที่ศาลจะต้องพินิจพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ ความมุ่งหมาย และที่มาของการที่กฎหมายบัญญัติให้สิทธิเป็นข้อยกเว้นดังกล่าวอย่างละเอียดรอบคอบ ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามข้อยกเว้นของกฎหมายได้หรือไม่ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มาตรา 4 ได้บัญญัติคำนิยาม “เครื่องหมายการค้า” หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมาย หรือเกี่ยวกับการสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้าานั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่มีคำว่า “WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์” เป็นเครื่องหมายการค้าที่เป็นผลผลิตทางการเกษตร คือแอปเปิ้ลโดยไม่ได้ผ่านกรรมวิธีเป็นตัวสินค้าโดยโจทก์ไม่ได้นำสืบเลยว่าแอปเปิ้ลซึ่งเป็นตัวสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์นั้นแตกต่างกับแอปเปิ้ลที่ไม่มีเครื่องหมายการค้า หรือที่ใช้เครื่องหมายหรือมีเครื่องหมายการค้าอื่นของบุคคลอื่นแต่อย่างใด และไม่ได้นำสืบถึงที่หมายหรือการจำแนกสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าของโจทก์ว่าแตกต่างกับสินค้าของผู้อื่นอย่างไร อันจะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้ซื้อสินค้าทราบว่าเป็นสินค้าของโจทก์นั้นมาจากแหล่งกำเนิดใด หรือสินค้าของโจทก์นั้นแตกต่างกับแอปเปิ้ลอื่นๆ อย่างไร โจทก์ไม่ได้นำสืบถึงที่หมายหรือความเกี่ยวข้องของสินค้ากับเครื่องหมายการค้าของโจทก์แต่อย่างใดทั้งสิ้น แม้โจทก์จะมีพยานมาเบิกความยืนยันว่าแอปเปิ้ลที่มีเครื่องหมายการค้าของโจทก์นั้นมีรสอร่อยและกรอบกว่าแอปเปิ้ลที่ไม่มีเครื่องหมายการค้าของโจทก์ อันเป็นการนำสืบถึงความรู้สึกของบุคคล ซึ่งไม่อาจนำมาพิจารณาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าได้ ทั้งไม่ปรากฏว่าพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ได้บัญญัติรับรองให้รสชาติ ความรู้สึกสัมผัสของบุคคลเกี่ยวกับตัวสินค้านั้นเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ เพราะคำว่า “เครื่องหมาย” นั้นกฎหมายบัญญัติให้หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ

ตัวเลข ภายมือชื่อ กลุ่มของสิ ปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน โดยกฎหมายไม่ได้บัญญัติให้ความรู้สึกลักษณะทางรส กลิ่น ของบุคคลเกี่ยวกับสินค้านั้น เป็น “เครื่องหมาย” ที่จะให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ เมื่อโจทก์ไม่ได้นำเสนอถึงที่มาของการใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ หรือที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของโจทก์ ว่าเกี่ยวข้องกับผู้มีแหล่งกำเนิด หรือโดยวิธีคิดสรรสินค้านั้นอย่างไร แต่โจทก์นำเสนอถึงการใช้เครื่องหมายดังกล่าวของโจทก์โดยการโฆษณาและการจำหน่ายแอปเปิ้ลที่มีเครื่องหมายของโจทก์มานานแต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่รู้ว่ามีเครื่องหมายการค้าที่โจทก์อ้างและขอจดทะเบียนนั้นใช้เป็นที่หมายกับสินค้าหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าอย่างไร การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้โจทก์ย่อมก่อให้เกิดการหลงผิดของผู้บริโภคในแหล่งกำเนิดของสินค้า และยอมซื้อสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรมได้ เพราะเข้าใจว่าเป็นสินค้าที่มาจากเมืองหรือประเทศที่ปรากฏชื่อในเครื่องหมายการค้า นั้น ทั้งยังก่อให้เกิดการได้เปรียบ เสียเปรียบในเชิงพาณิชย์แก่ผู้ผลิต ซึ่งเป็นเกษตรกรทั้งในประเทศและในภูมิภาคอื่น ก่อให้เกิดการกีดกันทางการตลาดและเป็นอุปสรรคต่อเสรีทางการค้าในผลผลิตทางการเกษตร เพราะอาศัยการได้เปรียบ เพราะมีเครื่องหมายการค้าซึ่งได้มาโดยอาศัยเพียงสื่อการโฆษณาและการจำหน่ายที่ได้กระทำมานานเท่านั้น ทั้งๆที่ไม่ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้านี้มีที่หมายของการใช้เครื่องหมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าอย่างไร อันจะก่อให้เกิดระบบการผูกขาดและการได้เปรียบในเชิงพาณิชย์เพราะอาศัยเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนนั้นแล้วได้ ทั้งการให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแก่โจทก์ ย่อมขัดต่อข้อตกลงร่วมกันของประชาคมโลก และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประชาคมโลก ซึ่งได้มีความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า ซึ่งที่ประชุมได้มีการตกลงร่วมกันเป็นบริบทไว้ว่า “มีความปรารถนาที่จะลดการบิดเบือน และอุปสรรคที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ และคำนึงถึงความจำเป็นที่จะส่งเสริมให้มีการคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอสำหรับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และทำให้มั่นใจว่ามาตรการและวิธีดำเนินการที่ใช้บังคับในทรัพย์สินทางปัญญาจะไม่กลายเป็นอุปสรรคต่อการค้าอันชอบธรรม” การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้โจทก์ โดยปราศจากที่หมายของการใช้เครื่องหมายการค้า หรือที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของโจทก์ดังกล่าว แต่อาศัยเพียงสื่อการโฆษณาและการจำหน่ายที่ได้กระทำมานานนั้น ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการค้าอันชอบธรรมในผลผลิตทางการเกษตร และเป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศในผลผลิตทางการเกษตรดังกล่าว ทั้งมิใช่เป็นกรณีที่จะต้องคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใดเลย การที่โจทก์อ้างถึงสิทธิที่โจทก์ได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากประเทศอื่นซึ่งเป็นภาคีตามข้อตกลงของ TRIPS AGREEMENT นั้น ก็เป็นเรื่องการตีความการใช้กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายของแต่ละประเทศ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายตามข้อตกลงของ TRIPS AGREEMENT ของแต่ละประเทศดังกล่าว และถึงแม้ว่าโจทก์ไม่ได้ไปซึ่งสิทธิใน

การจดทะเบียนที่โจทก์อ้างว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ก็ตาม โจทก์ก็ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอทั้งทางแพ่งและทางอาญาแล้ว

การที่โจทก์อ้างข้อยกเว้นของกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มาตรา 7 เพื่อขอให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้โจทก์นั้น เครื่องหมายการค้าซึ่งมีคำ “WASHINGTON” และมีรูปประดิษฐ์เป็น “รูปแอปเปิ้ล” ซึ่งใช้กับสินค้าแอปเปิ้ลที่ไม่ได้ผ่านกรรมวิธี ตามคำร้องที่โจทก์ระบุไว้ในเอกสาร “คำอ่านและคำแปล” ว่าอักษรโรมัน อ่านว่า “วอชิงตัน” แปลว่า “กรุงวอชิงตัน” อันเป็นการที่โจทก์ยอมรับว่า คำว่า “WASHINGTON” บนรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์นั้น เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ และภาพแอปเปิ้ลที่ประดิษฐ์ขึ้นเป็นภาพที่แสดงถึงลักษณะของสินค้าโดยตรง มิได้มีลักษณะบ่งเฉพาะของการเป็นเครื่องหมายการค้า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มาตรา 7 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติเป็นบทยกเว้นของมาตรา 7 วรรคแรกไว้ว่า

“เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง อันเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ามิได้มีลักษณะบ่งเฉพาะ

(1) ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดา ที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา ชื่อเดิมของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือชื่อในทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษและไม่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

(2) คำหรือข้อความอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้น โดยตรง และไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

(3)

(4)

(5)

(6) ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น

เมื่อชื่อ “WASHINGTON” ที่อยู่บนภาพประดิษฐ์แอปเปิ้ล โจทก์ยอมรับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์แล้ว เครื่องหมายการค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียน จึงไม่อาจถือได้ว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะตามข้อยกเว้นของมาตรา 7 วรรคสอง แม้ภาพแอปเปิ้ลประดิษฐ์จะอยู่ในข่ายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะได้ตามมาตรา 7 วรรคสอง (6) ก็ตาม และชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) ไม่ได้บัญญัติเป็นข้อยกเว้นไว้ใน มาตรา 7 วรรคสาม คงบัญญัติยกเว้นเฉพาะชื่อ ตาม (1) และคำหรือข้อความตาม (2) เท่านั้น แต่ไม่ได้บัญญัติยกเว้นชื่อทางภูมิศาสตร์ไว้แต่อย่างใด ทั้งโจทก์ก็นำสืบถึงที่หมายหรือความเกี่ยวข้องของสินค้ากับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังที่ได้วินิจฉัยไว้แล้วในข้างต้นแต่อย่างใดทั้งสิ้น แม้โจทก์จะได้มีการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาจนเป็นที่แพร่หลายตามหลักเกณฑ์ที่

รัฐมนตรีกำหนดแล้วหรือไม่ก็ตาม กรณีที่ไม่อาจจะถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่มีชื่อทางภูมิศาสตร์บนรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์ มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสามได้ ที่จำเลยไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้โจทก์นั้น ศาลเห็นพ้องด้วยในผล โจทก์จึงไม่อาจอ้างเอาบทบัญญัติข้อยกเว้นของกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของจำเลยได้

กรณีที่ 2 หากศาลเห็นว่าคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไม่ถูกต้องแล้ว ศาลจะพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อไป

ผู้เขียนขอยกตัวอย่างคำพิพากษาศาลที่พอจะเทียบเคียงได้ ซึ่งเป็นการวินิจฉัยตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535)

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2802/2546¹²⁶ เครื่องหมายการค้า คำว่า “PHOENIX” นั้นหมายถึง นกในนิยายอยู่ในทะเลทรายอาระเบียซึ่งบินเข้ากองไฟและชุบชีวิตขึ้นใหม่ นอกจากนี้ยังหมายถึง 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 เสียทีเดียวก็หาได้ไม่ เพราะยังจะต้องพิจารณาในรายละเอียดว่าเป็นชื่อเมือง ที่ประชาชนทั่วไปรู้จัก หรือไม่ หากประชาชนทั่วไปไม่รู้จักแล้วย่อมไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ 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

¹²⁶ แหล่งเดิม.

¹²⁷ www.cipitic.or.th.

โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า RAOUL (อ่านว่าราอูล) สำหรับสินค้าจำพวก 18 รายการสินค้า เช่นแผ่นหนังแท้ แผ่นหนังเทียม กระเป๋าเดินทาง เครื่องสะพายหลัง กระเป๋าเอกสาร เป็นต้น และสินค้าจำพวก 25 รายการสินค้า เสื้อสเวตเตอร์ เสื้อกีฬาสีเขียว เสื้อ (ยกเว้นเสื้อชั้นใน) เสื้อกีฬาสีฟ้า ชุดสากล เสื้อคลุม กางเกงขายาว เสื้อแจ็กเก็ต ผ้าพันคอ ถุงเท้า สายโยงเสื้อผ้า ถุงมือ เข็มขัด ชุดอาบน้ำ เสื้อยืด ชุดนอน เสื้อชนิดสวมศีรษะต่อจ๊วบลายที่ 1 และจ๊วบลายที่ 2 จ๊วบลายที่ 2 ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาคำขอของโจทก์แล้วมีคำสั่งว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 โจทก์ได้อุทธรณ์คำสั่งของจ๊วบลายที่ 1 ซึ่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาขึ้นตามคำสั่งของจ๊วบลายที่ 2 โจทก์ได้ยื่นฟ้องจ๊วบลายที่ 1 จ๊วบลายที่ 2 และจ๊วบลายที่ 3 ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยกล่าวว่าโจทก์เจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า RAOUL (อ่านว่าราอูล) เป็นผู้คิดค้นคำดังกล่าวขึ้นมาเป็นคำสองพยางค์ จดจำง่ายและนำมาใช้ในลักษณะโดยอำเภอใจหรือโดยจินตนาการ จึงมีลักษณะเป็นคำประดิษฐ์ ซึ่งโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้า ซึ่งมิได้มีความเกี่ยวข้องอย่างใดกับคำว่า RAOUL ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติ คุณลักษณะของสินค้าหรือแม้แต่แหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ของสินค้าแต่อย่างใด การใช้คำว่า RAOUL กับสินค้าดังกล่าวของโจทก์ จึงเป็นการใช้คำประดิษฐ์ขึ้นมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าโดยอำเภอใจหรือโดยจินตนาการ อันถือว่าเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น โดยแท้และต้องถือว่ามิมีลักษณะบ่งเฉพาะตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มาตรา 7วรรคสอง (3) แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม หากคำว่า RAOUL ของโจทก์จะเข้าไปพ้องรูปหรือพ้องเสียงกับคำว่า RAOUL ซึ่งเป็นชื่อเกาะทางใต้ของออสเตรเลียดังที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ากล่าวอ้าง ก็เป็นเพียงความบังเอิญ การกระทำของจ๊วบลายทั้งสามจึงเป็นการโต้แย้งสิทธิโจทก์

จ๊วบลายทั้งสามให้การว่า คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 กล่าวคือไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 เพราะคำว่า RAOUL เป็นชื่อเกาะทางภาคใต้ของประเทศออสเตรเลียเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปและเป็นชื่อรัฐหนึ่งของออสเตรเลีย คำว่า RAOUL จึงนับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 จึงไม่รับจดทะเบียนตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว และที่คำฟ้องโจทก์ได้ระบุว่า “ไม่ว่าคำว่า RAOUL ของโจทก์จะเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์หรือไม่ก็ตาม โจทก์ได้มีการจำหน่ายเผยแพร่และโฆษณาสินค้าของโจทก์ที่ใช้เครื่องหมายการค้า RAOUL มาแล้วจนแพร่หลาย คำฟ้องของโจทก์ในส่วนนี้มิได้ระบุนายละเอียดยถึงการแพร่หลายและโฆษณาสินค้าของโจทก์ที่ใช้เครื่องหมายการค้า

RAOUL มาแล้วจนแพร่หลายอย่างไร อันจะทำให้จำเลยทั้งสามสามารถเข้าใจถึงการแพร่หลายที่จะให้การโต้แย้งคำฟ้องของโจทก์ได้ คำฟ้องโจทก์ในส่วนนี้จึงเป็นฟ้องที่เคลือบคลุม

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

ทางพิจารณาโจทก์นำสืบว่า การใช้คำว่า RAOUL กับสินค้าดังกล่าวของโจทก์ จึงเป็นการประดิษฐ์คำขึ้นมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าโดยอำเภอใจหรือโดยจินตนาการ อันถือเป็นคำประดิษฐ์ขึ้นโดยแท้และต้องถือว่ามิมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (3) หรือหากคำว่า RAOUL ของโจทก์จะได้อำนาจไปฟ้องรูปหรือฟ้องเสี่ยงกับคำว่า 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 ซึ่งเป็นพจนานุกรมที่ใช้กันเฉพาะในหมู่ผู้ที่มิใช่วิชาชีพเกี่ยวข้องในทางภูมิศาสตร์เท่านั้น ประชาชนทั่วไปซึ่งหมายถึงชาวไทยในประเทศไทยไม่มีโอกาสได้พบเห็น เช่น Oxford , American , Heritage , Webster's ฯลฯ รวมทั้งพจนานุกรมอังกฤษ – ภาษาไทย ที่มีจำหน่ายอยู่ พจนานุกรมเหล่านี้ใช้ในชีวิตประจำวันแม้ในพจนานุกรมทั่วไปที่ประชาชนอาจใช้ชีวิตประจำวันในท้องตลาดก็ไม่ปรากฏคำดังกล่าว ประชาชนทั่วไปจึงไม่มีโอกาสได้รู้จักคำดังกล่าวในฐานะที่เป็นเกาะได้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังมีหลักฐานยืนยันว่า RAOUL Island เป็นเกาะที่เกิดจากภูเขาไฟเป็นเพียงพื้นที่ที่เกิดการถล่มเกี่ยวกับภูเขาไฟเท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัย ไม่มีใครรู้จัก เว้นแต่นักสำรวจหรือนักวิทยาศาสตร์เฉพาะกลุ่มเท่านั้น ซึ่งยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นชื่อเกาะที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักตามความหมายของประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าวที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัย และหลังจากที่ได้มีคำ

วินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าออกมาแล้ว 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 7 วรรคสอง (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) จำเลยที่ 3 และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจึงมีมติยืนตามคำสั่งปฏิเสธของจำเลยที่ 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 เช่น เมืองท่า จังหวัด อำเภอ ตำบล มณฑล เกาะ ภูเขา แม่น้ำ ทะเล หรือ ทะเลสาบ ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จัก

ส่วนตามทางนำสืบของจำเลยทั้งสามได้กล่าวว่า คำว่า “RAOUL” ตาม Merriam Webster’s Geographical Dictionary คือชื่อเกาะทางภาคใต้ของประเทศออสเตรเลีย และโจทก์นำสืบว่า คำว่า “RAOUL ISLAND” เป็นชื่อของเกาะที่เกิดจากภูเขาไฟ และเป็นส่วนหนึ่งของเกาะคอมาเดี้อยู่ทางแปซิฟิกตอนใต้ 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 อันจะถือว่าเป็นชื่อทาง

ภูมิศาสตร์ที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มาตรา 7 วรรคสอง (2) ซึ่งต้องห้ามมิให้จดทะเบียนตามมาตรา 6 แต่ตามคำวินิจฉัยของจำเลยที่ 2 ยังมีได้นำหลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ข้อ 5 ในประเด็นที่ว่า ชื่อเกาะ “RAOUL” ดังกล่าวเป็นชื่อที่ประชาชนทั่วไปรู้จักหรือไม่ขึ้นพิจารณา จึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนคำวินิจฉัยของจำเลยที่ 3 และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ระบุว่า คำว่า “RAOUL” เป็นชื่อเกาะทางภาคใต้ของประเทศออสเตรเลียที่ประชาชนทั่วไปรู้จัก แต่ก็ไม่ได้รับรู้อย่างชัดเจนว่า เกาะ “RAOUL” ดังกล่าวเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปอย่างไร นอกจากนี้ พยานจำเลยทั้งสามต่างเบิกความว่า คำว่า “RAOUL” เป็นชื่อเกาะทางภาคใต้ของประเทศออสเตรเลีย นั้น เป็นเพียงการทราบความหมายจากพจนานุกรม Merriam Webster’s Geographical Dictionary ซึ่งเป็นพจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะทางด้านภูมิศาสตร์เท่านั้น จึงไม่อาจรับฟังเป็นหลักฐานสนับสนุนได้ว่า ชื่อที่ปรากฏอยู่ในพจนานุกรมดังกล่าวจะต้องเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนทั่วไปรู้จัก ประกอบกับทั้งพยานโจทก์และพยานจำเลยต่างก็นำสืบเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของเกาะ “RAOUL” แตกต่าง 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 และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีมติยืนตามคำสั่งปฏิเสธของจำเลยที่ 2 และให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ จึงเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อเครื่องหมายการค้าคำว่า “RAOUL” ของโจทก์เป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยในประเด็นอื่นอีก

1.4.5 ปัญหากรณีชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

เครื่องหมายการค้านี้มีข้อห้ามมาตรา 8 (12) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ว่า เครื่องหมายการค้าที่จะต้องจดทะเบียนได้ต้องไม่มีลักษณะเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มิฉะนั้นจะไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่ชื่อว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ซึ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง การให้

ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คือการคุ้มครองหรือป้องกันไม่ให้มีการอ้างชื่อหรือเครื่องหมายแสดงแหล่งผลิตสินค้าโดยมิชอบ หรือสาธารณชนสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดอันแท้จริงของสินค้า ในการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในแต่ละประเทศก็ให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกันไป

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางศาสตร 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 รูปยาโม รูปหอไอเฟล เป็นต้น

ส่วนเรื่องของเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น จะเห็นได้ว่าอยู่ภายใต้การคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 กล่าวคือ ถ้าหากเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ดังกล่าว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ก็จะได้มีสิทธิที่มีภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า คือ

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

¹²⁹ คู่มือการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จัดทำโดยกลุ่มสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สำนักงานเครื่องหมายการค้า 20 มิถุนายน 2547.

เจ้าของเครื่องหมายมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าของตนที่ได้จดทะเบียนไว้ แต่มีปัญหว่าถ้าหากชื่อภูมิศาสตร์ของเครื่องหมายนั้น ได้รับการจดทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วยในภายหลัง เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์จะถูกเพิกถอนไปด้วยหรือไม่ เนื่องจากอาจทำให้ประชาชนโดยทั่วไปเข้าใจผิดในเรื่องของแหล่งกำเนิด ตัวอย่างเช่น หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าว่า “อัญญิก” ซึ่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งอนุญาตให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า “อัญญิก” กับสินค้าประเภทเครื่องเขียน ต่อมาเมื่ออัญญิกได้รับการจดทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้วเช่นกัน ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้ผลในทางกฎหมายจะเป็นอย่างไร เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนไปก่อนแล้วจะถูกเพิกถอนหรือยกเลิกไปหรือไม่อย่างไร หรือว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า อัญญิกไว้กับสินค้าของตน แต่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ตนจนแพร่หลายจนมีลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดจากใช้แล้วปรากฏว่าคำว่าอัญญิกได้รับการจดทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับสินค้าประเภทมิด แล้วเครื่องหมาย คำว่า อัญญิก จะมีลักษณะบ่งเฉพาะที่สามารถจะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้อีกหรือไม่ และนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องดำเนินการอย่างไร ซึ่งปัญหาจะต้องมีการวินิจฉัยกันต่อไป

1.4.6 ผลกระทบต่อการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นสมาชิกในองค์การการค้าโลก ซึ่งการเป็นสมาชิกของ WTO นั้น ประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อตกลงว่าด้วย สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้า (TRIPs) ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องออกกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องกับความตกลงดังกล่าวด้วย แต่ในปัจจุบันมีความตกลงที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาอีก คือข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) และพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ข้อตกลงทั้งสองฉบับ ประเทศไทยยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก ซึ่งวัตถุประสงค์ของข้อตกลงทั้งสองฉบับดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อการจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของเจ้าของในประเทศต่างๆ เพื่อเกิดความสะดวกรวดเร็ว โดยการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพียงคำขอเดียวใช้ภาษาเดียวผ่านสำนักงานระหว่างประเทศแห่งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ก็จะได้รับ ความคุ้มครองในประเทศสมาชิกตามที่ระบุไว้ในคำขอจดทะเบียน¹³⁰ ซึ่งหากประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกความตกลงทั้งสองแล้วจะเกิดประโยชน์อย่างมาก เช่น จะเกิดผลดีแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ ในการยื่นขอจดทะเบียน

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

เครื่องหมายการค้า โดยเกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดภาระยุ่งยากในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และลดค่าใช้จ่าย ในการจดทะเบียน เป็นต้น¹³¹

ถ้าประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกข้อตกลงมาดริดหรือพิธีสารมาดริดดังกล่าวแล้ว หากเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่สามารถจดทะเบียนตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสมาชิกของข้อตกลงมาดริดทั้งสองนั้น ต้องการนำเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์มาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2543 จะทำให้เกิดปัญหาหรือไม่อย่างไร เพราะกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยไม่ยอมให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์

ผู้เขียนเห็นว่า เมื่อประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกข้อตกลงทั้งสอง 2 ฉบับ หากประเทศสมาชิกข้อตกลงมาดริดดังกล่าวนำชื่อทางภูมิศาสตร์สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ประเทศไทยควรมีการแก้ไขกฎหมายในชื่อทางภูมิศาสตร์ เพื่อสะดวกแก่การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศสมาชิกข้อตกลงทั้งสอง ซึ่งถ้าหากประเทศไทยไม่ดำเนินการในส่วนนี้อาจจะทำให้เกิดผลเสียแก่ประเทศไทยเอง เช่นผู้ประกอบการของไทยที่ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศอาจถูกปฏิเสธไม่ให้รับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้เช่นกัน

ส่วนในประเด็นที่ว่าผลกระทบต่อการใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ 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

¹³¹ แหล่งเดิม. หน้า 106-107.

ดังนั้นในความเห็นผู้เขียนเห็นว่า ควรแก้ไขชื่อทางภูมิศาสตร์ที่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ โดยให้พิจารณาถึงว่า ชื่อนั้นถ้าไม่ได้สื่อให้เข้าใจถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการแล้ว ก็น่าจะนำชื่อดังกล่าวมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

บทที่ 4

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

ในเรื่องของปัญหาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น จะเป็นกรณีที่ ผู้จดทะเบียนได้นำเครื่องหมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ มาจดทะเบียน ซึ่งนายทะเบียนจะต้องมีการตรวจสอบ ว่าเครื่องหมายเหล่านั้นจะสามารถจดทะเบียนได้หรือไม่ ซึ่งการตรวจสอบชื่อทางภูมิศาสตร์ ของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะต้องใช้ Webster's New Geographical Dictionary หากมีชื่อใดปรากฏอยู่ใน Webster's New Geographical Dictionary แล้วให้ถือว่าชื่อนั้นเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ กรณีดังกล่าวยังเป็นปัญหาอยู่เนื่องจากชื่อทางภูมิศาสตร์ ที่ปรากฏใน Webster's New Geographical Dictionary นั้น จะเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ห้ามมิให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือไม่ ซึ่งปัญหาในเรื่องดังกล่าวนี้ จะต้องทำการวิเคราะห์ต่อไป

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 โดยไม่มีการกำหนดเงื่อนไขในเรื่องที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลายไว้แต่อย่างใด แต่ถ้าในกรณีเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ เช่น ภูเขา แม่น้ำ อำเภอ 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 หรือเขตปกครองตนเองซึ่งมีลักษณะ
เช่นเดียวกับประเทศ

(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 ให้ความหมายรวมถึงชื่อย่อ ชื่อเดิม หรือชื่อที่ใช้เรียกขาน
ทั่วไปโดยไม่จำกัดเฉพาะชื่อในทางราชการ

จาก ข้อที่ 1 และ ข้อที่ 5 ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับนี้ ชื่อทางภูมิศาสตร์ดังกล่าว
ข้างต้น จะไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ มีปัญหาคำว่า “เลียม” ที่น่าคิดว่า หากคำบางคำ ไม่ได้มี
ความหมายเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นตรงๆ หรือคำบางคำมีความหมายที่แปลได้หลายความหมาย
และในความหมายหนึ่งเป็นความหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมี
ตั้งรับจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวหรือไม่อย่างไร ในเรื่องนี้ผู้เขียนขอยกตัวอย่างชื่อทาง
ภูมิศาสตร์ที่มีความหมายมากกว่า 1 ความหมาย แต่เป็นการวินิจฉัยตามประกาศกระทรวงพาณิชย์
ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) ซึ่งเป็นประกาศกระทรวงฉบับเก่า ซึ่งพอจะเทียบเคียงได้

คำขอเลขที่ 349437 บริษัท สยามเรนส์ จำกัด ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
อักษรภาษาจีน นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า เครื่องหมายนั้นไม่มีลักษณะบ่ง
เฉพาะ เพราะอักษรจีนคำว่า เลียม หมายถึง แสงอาทิตย์ แสงสยาม ซึ่งเป็นชื่อที่ชาวต่างประเทศเรียก
ประเทศไทยในอดีตว่า เลียม ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกว่า หมายถึงประเทศไทย แม้ในขณะนี้ คำว่า
เลียม ก็ยังคงเป็นที่เรียกขานอยู่ นับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ จึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน

จากตัวอย่างคำขอที่กล่าวมาข้างต้น นั้น ผู้เขียนไม่เห็นด้วย กับ คำสั่งของนายทะเบียน
เครื่องหมายการค้า ที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า เลียม โดยให้เหตุผลที่ไม่รับจดทะเบียน
เพราะว่าเป็นชื่อที่ชาวต่างประเทศเรียกประเทศไทยซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกว่า หมายถึงประเทศไทย
จึงนับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ซึ่งกรณีดังกล่าวผู้เขียนมีความเห็นว่า ในคำว่า เลียม นั้นมีหลาย
ความหมาย เช่น จะแปลว่าแสงอาทิตย์ก็ได้ ซึ่งก็ไม่ได้แปลเป็นคำว่า สยาม โดยตรง ประกอบกับคำ

ว่าเสียม นั้น เป็นแค่ชื่อเรียกประเทศไทยในอดีตเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบัน ชื่อเสียม นั้น ไม่ค่อยมีคนเรียกขานสักเท่าไร ซึ่งจะแตกต่างกับคำว่า สยาม เพราะคำว่าสยามยังมีคนเรียกกล่าวขานกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศไทยหรือคนต่างประเทศก็ตาม

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

ดังนั้นในการพิจารณากรณีชื่อทางภูมิศาสตร์ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องใช้ดุลพินิจในการตัดสินว่าชื่อดังกล่าวสื่อให้เข้าใจในเรื่องของภูมิศาสตร์หรือไม่ หากชื่อดังกล่าวไม่ได้มีการสื่อให้เข้าใจได้ว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์แล้วคำนั้นก็ไม่น่าจะเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้

ในกรณีที่คำนั้นมีหลายความหมายและหนึ่งในความหมายนั้นเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ด้วย นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องคำนึงว่าคำนั้นประชาชนได้มีการทราบว่าคำดังกล่าวหมายถึงชื่อทางภูมิศาสตร์หรือไม่อย่างไร หากคำนั้นประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้ทราบว่าคำนั้นมีความหมายในแง่ของชื่อทางภูมิศาสตร์แล้ว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะให้คำดังกล่าวสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

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

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

สิ่งที่ปัญหาถือว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ใดเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับนี้ คำว่า “ที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย” มีความหมายอย่างไร ในการตรวจสอบการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะใช้ Webster’s New Geographical Dictionary มาตรวจสอบกับชื่อทางภูมิศาสตร์โดยถือว่า ชื่อทางภูมิศาสตร์ใดปรากฏใน Webster’s New Geographical Dictionary แล้ว จะถือว่า เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่น่าจะถูกต้อง เพราะชื่อทางภูมิศาสตร์ที่จะถือว่าประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลายนั้น จะต้องหมายถึง การรับรู้ของประชาชนในเรื่องของชื่อทางภูมิศาสตร์จริงๆ

มิใช่หมายถึงการรู้ถึงชื่อทางภูมิศาสตร์ของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอง ซึ่งการตรวจสอบคำดังกล่าวไม่น่าจะถูกต้อง

ผู้เขียนขอยกตัวอย่างตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) ที่พอจะเทียบเคียงกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับปัจจุบัน ได้

กรณี คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในหลายคำขอ ตัวอย่างเช่น , คำว่า JAVACAFE หมายถึง กาแฟที่มาจากเกาะชาวประเทศอินโดนีเซีย , 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 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ โดยนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะให้เหตุผลในการรับจดทะเบียนว่า เครื่องหมายการค้าเหล่านั้นไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เพราะว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จัก ซึ่งจะต้องมาพิจารณากันว่า คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นถูกต้องหรือไม่ อย่างไร

แต่ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 ในข้อที่ 6 มีการกำหนดเงื่อนไขไว้ว่า ที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย แทนเงื่อนไขที่ว่าประชาชนโดยทั่วไปรู้จักในประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5

ในบางครั้ง จะเห็นได้ว่า ชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น ในบางชื่อ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้จักเลย ว่า ชื่อดังกล่าวเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ เช่นคำว่า PHOENIX ทั้งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้วินิจฉัยว่า คำว่า PHOENIX เป็นชื่อเมืองหลวงของรัฐอริโซนาในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งในความเป็นจริงแล้วน้อยคนที่จะทราบว่า PHOENIX จะหมายถึง ชื่อเมืองหลวงของรัฐอริโซนาในประเทศสหรัฐอเมริกา คนส่วนใหญ่รู้แต่เพียงว่า PHOENIX คือ นกฟีนิกซ์ หรือนกในเทพนิยาย และแทบจะไม่มีใครนึกถึงว่า PHOENIX คือเมืองหลวงของรัฐอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกา

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

สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ คือ จะต้องไม่ใช่ชื่อที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย แทนเงื่อนไขที่ว่า ประชาชนโดยทั่วไปรู้จัก ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5

ในการวินิจฉัยว่า ชื่อทางภูมิศาสตร์ ไค เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันอย่างแพร่หลายนั้น จะต้องหมายถึงประชาชนกลุ่มไค ซึ่งในเรื่องชื่อทางภูมิศาสตร์ใน ข้อ 6 ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 นั้น มีคำที่น่าพิจารณา คือทั่วไป, รู้จัก และคำว่า “แพร่หลาย” อีกกรณีหนึ่งด้วย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542

คำว่า “ทั่วไป” หมายความว่า ธรรมดา เช่น โดยเหตุผลทั่วไป ไม่จำกัด¹³²

คำว่า “รู้จัก” หมายความว่า เคยพบเคยเห็นและจำได้ , คู่กันเคยกัน , รู้จักมักคุ้น¹³³

คำว่า “แพร่หลาย” หมายความว่า กระจายออกไปให้มาก, ทั่วถึง เช่น รู้กันแพร่หลาย ใช้กันแพร่หลาย¹³⁴

การพิจารณาถ้อยคำในประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 ข้อที่ 6 ถึงเงื่อนไขที่ว่า ที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย เมื่อพิจารณาความหมายคำว่า “ทั่วไป” “รู้จัก” และ “แพร่หลาย” จะต้องนำมาประกอบกัน กล่าวคือ ที่ประชาชนทั่วไปรู้จัก นั้นน่าจะหมายถึงประชาชนทุกเพศทุกวัยรู้จักคุ้นเคยกับคำนั้นว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ตัวอย่างเช่น คำว่า อเมริกา ใครก็รู้ว่า สหรัฐอเมริกา คือ ประเทศๆหนึ่ง ซึ่งการวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นจะต้องนำความหมายของคำว่าที่ประชาชนทั่วไปรู้จักนั้นมาวินิจฉัยด้วย โดยการนำความหมายของคำดังกล่าวมาเป็นหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัย

และยังมีอีกคำหนึ่งที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องนำมาประกอบคือคำว่าแพร่หลาย

มีข้อที่น่าพิจารณา ถ้อยคำที่ว่า “แพร่หลาย” ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรกับคำว่า การโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าจนแพร่หลาย ตามมาตรา 7วรรคสาม และ เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป 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 7วรรคสาม บัญญัติว่า “ชื่อ คำ หรือข้อความที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตาม (1) หรือ (2) หากได้มีการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดและพิสูจน์ได้ว่าปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้วให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ”

การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม มี ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม¹³⁵ กำหนดถึงหลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าไว้ว่า จะถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะได้จะต้องมีการจำหน่ายหรือเผยแพร่เครื่องหมายการค้า/บริการนั้นจนแพร่หลายแล้วตามมาตรา 7 วรรคสาม ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1) สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นได้มีการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาในประเทศไทยจนทำให้สาธารณชนในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าสินค้าหรือบริการดังกล่าวแตกต่างไปจากสินค้าหรือบริการอื่น

2) การจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าหรือบริการใดจนทำให้เครื่องหมายมีความแพร่หลายในประเทศไทย ให้ถือว่าเครื่องหมายมีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงที่ใช้กับสินค้าหรือบริการนั้นเท่านั้น

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

4) ในการส่งหลักฐานตาม (3) ให้ผู้จดทะเบียนส่งหลักฐานพร้อมการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายทุกคำขอ ในกรณีที่ไม้อาจทำได้ ให้ผู้จดทะเบียนทำหนังสือขอผ่อนผันแนบมาพร้อมคำขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนมีอำนาจผ่อนผันได้ไม่เกิน 30 วัน ถ้าผู้จดทะเบียนมิได้นำส่งหลักฐานใดภายในกำหนดเวลาที่นายทะเบียนผ่อนผันให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการแก่คำขอจดทะเบียนนั้นต่อไป โดยรับฟังข้อเท็จจริงเพียงเฉพาะหลักฐานเท่าที่ผู้จดทะเบียนได้ส่งให้แก่ 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 เครื่องหมายของตนได้ใช้จนเป็นที่แพร่หลาย ประชาชนส่วนใหญ่รู้จักดี สามารถที่จะแยกแยะสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายอื่นได้ เจ้าของเครื่องหมายการค้ายื่นขอจดทะเบียนได้ต้องยื่นหลักฐานนำสืบความแพร่หลายของเครื่องหมายการค้าและนำสืบการใช้เครื่องหมายนั้น โดยต้องเป็นหลักฐานที่แสดงว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านั้นมีปริมาณการจำหน่ายเป็นจำนวนมาก เครื่องหมายการค้าค้านั้นมีการใช้หรือโฆษณาเป็นที่แพร่หลายจนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี หรือต้องเป็นหลักฐานที่แสดงว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าค้านั้นมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างสูงในหมู่ผู้บริโภค¹³⁶

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

ผู้เขียนขอยกตัวอย่างคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังนี้

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

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

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 เมื่อนำมาใช้กับสินค้าแอปเปิ้ล ย่อมเสี่ยงถึงลักษณะของสินค้าโดยตรงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์จึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

สำหรับหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์นำเสนอเพื่อนำสืบลักษณะบ่งเฉพาะได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนในต่างประเทศ สำเนาใบกำกับสินค้า และ DECLARATION เครื่องหมาย WASHINGTON & Desing สำเนาใบกำกับเอกสารแสดงรายงานปริมาณแอปเปิ้ลสดที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี สำเนาใบเรียกเก็บเงินค่าส่งเสริมการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์ในประเทศไทย สำเนาวัสดุที่ใช้จริงในการส่งเสริมการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์ สำเนาทะเบียนเครื่องหมายการค้า WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์ในประเทศต่าง ๆ นั้นยังไม่อาจรับฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ได้จำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอันจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกำหนดอันจะถือได้ว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ

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) สำหรับหลักฐานที่นำเสนอเพื่อนำสืบลักษณะบ่งเฉพาะ เช่น ภาพถ่ายเอกสารตัดตอนจากหนังสือประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้าแห่งเขตปกครองพิเศษฮ่องกง เป็นต้นนั้น ยังไม่อาจรับฟังได้ว่า เครื่องหมาย

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.

การคำดังกล่าวได้มีการโฆษณาหรือใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกำหนดอันจะถือได้ว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ

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

คำวินิจฉัยที่ 462/2548 ผู้ขอขึ้นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า KITCHENS OF INDIA คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ 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 เช่น สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า KITCHENS OF INDIA และรูปประดิษฐ์ ในประเทศสหราชอาณาจักรออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้นนั้น ยังไม่อาจรับฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้านี้ได้มีการโฆษณาหรือใช้เครื่องหมายการค้าจนแพร่หลายในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกำหนดอันจะถือได้ว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ

คำวินิจฉัยที่ 827/2548 ผู้ขอขึ้นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ 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 สำหรับหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์นำส่ง เช่น สำเนาหนังสือการจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน (ฮ่องกง) ญี่ปุ่น สำเนาใบเสร็จรับเงินของบริษัท สำเนาใบเสร็จรับเงินออกโดยการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินประจำเดือนมิถุนายน 2545 พร้อมทั้งรายละเอียดการใช้ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพ สำเนาใบเสร็จรับเงินออกโดยบริษัทวิทยุการบินแห่ง

ประเทศไทย จำกัด เพื่อชำระค่าบริการ และใช้อุปกรณ์นำร่อง เพื่อนำเครื่องบินลงจอด ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ ลำเนาภาพถ่ายเครื่องบินที่มีเครื่องหมายการค้าปรากฏอยู่ เอกสารประชาสัมพันธ์บริษัทและประวัติ เป็นต้นนั้นยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า เครื่องหมายบริการนั้นได้มีการโฆษณาหรือใช้เครื่องหมายบริการนั้นจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกำหนดอันจะถือได้ว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ

ซึ่งเมื่อพิจารณาประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม ประกอบกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายแล้ว พอที่จะสรุปได้ว่า คำว่า “แพร่หลาย” ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 และ คำว่า “แพร่หลาย” ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะน่าจะไม่ได้มีความหมายเป็นอย่างเดียวกัน กล่าวคือ การแพร่หลาย ตามมาตรา 7 วรรคสาม นั้น เป็นกรณีของการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ทำให้ผู้บริโภครับรู้และแยกแยะว่าสินค้าหรือบริการนั้นเป็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ โดยการพิสูจน์ความแพร่หลายนั้น เจ้าของเครื่องหมายนั้นจะต้องนำเสนอหลักฐานที่เกี่ยวกับการจำหน่ายเผยแพร่ในประเทศไทยเท่านั้น

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 หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้น ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี

¹⁴⁰ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2547

2. เครื่องหมายนั้นจะต้องมีชื่อเสียงที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับนี้เปิดกว้างกว่าประกาศกระทรวงพาณิชย์ครั้งก่อนมาก ไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ จะเป็นเครื่องหมายอะไรก็ได้ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับใหม่ ยกตัวอย่าง เช่น เครื่องหมายของทีมฟุตบอล เป็นต้น แต่หลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับใหม่นี้ มีความเข้มงวดมากกว่าประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2543) เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เพราะการจะเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ 2 ประการเท่านั้น และขาดข้อหนึ่งข้อใดก็ไม่ถือว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป¹⁴¹

การพิสูจน์ความแพร่หลายของเครื่องหมาย ตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 นั้นในความเห็นของผู้เขียนคิดว่า จะต้องพิสูจน์ความแพร่หลายเฉพาะกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องเฉพาะในประเทศไทย กับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น 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) จะต้องมีการพิสูจน์ที่มากกว่ามาตรา 7 วรรคสาม เนื่องจากมาตรา 8 (10) เป็นเรื่องของลักษณะที่ต้องห้ามมิให้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า ดังนั้นในการตีความย่อมต้องตีความอย่างเคร่งครัดกว่า

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

¹⁴¹ นายพิบูล ดันสุกผล. การแจ้งเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป. 3.สิงหาคม 2548, จาก

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 เพราะว่า สินค้าหรือบริการนั้น ได้นำมาจำหน่ายหรือบริการในประเทศไทย 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 เงื่อนไขที่ว่าที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันแพร่หลายนั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าควรจะกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนมากกว่านี้ โดยกำหนดนิยามคำว่า ประชาชนทั่วไปรู้จักกันแพร่หลายหมายถึงประชาชนกลุ่มใดบ้าง ซึ่งตามความเห็นของผู้เขียนนั้น คำว่า ประชาชนทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย น่าจะหมายถึง ประชาชนทุกเพศทุกวัยในประเทศไทยที่มีการจำหน่ายสินค้านั้น แต่ไม่จำเป็นต้องหมายถึงทุกคนที่จะต้องรู้ว่าคำดังกล่าวเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ แค่คนส่วนใหญ่รู้ว่าคำนั้นเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ก็เพียงพอ แต่สิ่งที่ต้องนำมาวินิจฉัยด้วย ก็คือคำว่าแพร่หลาย นั้น น่าจะมีความหมายที่รู้จักกันเป็นจำนวนมาก นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าควรกำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนว่า ประชาชนทั่วไปรู้จักกันแพร่หลายนั้นหมายถึงใครบ้าง จำนวนเท่าใดที่จะถือว่า แพร่หลาย เพราะชื่อทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวอาจจะเป็นที่รู้จักในกลุ่มกลุ่มหนึ่ง แต่อาจไม่รู้จักสำหรับกลุ่มคนอีกประเภทหนึ่งก็ได้ ฉะนั้นการกำหนดหลักเกณฑ์ดังนี้ขึ้นมามีอาจทำให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 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 ก็ต่อเมื่อเครื่องหมายการค้าดังกล่าวนี้มีการจำหน่ายเผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2543

แต่ถ้าเป็นกรณีของ มาตรา 8 (6) กล่าวคือ หากเป็นเครื่องหมายการค้าขึ้นเป็นชงชาติหรือเครื่องหมายประจำชาติของรัฐต่างประเทศ ชงหรือเครื่องหมายขององค์การระหว่างประเทศ ตราประจำประมุขของรัฐต่างประเทศ เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายควบคุมและรับรองคุณภาพสินค้าของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือชื่อและชื่อย่อของรัฐต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ จะไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศนั้น

ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดว่า ตรา ชง โล่ และตราอื่นๆของสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นใด ไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ และประเทศญี่ปุ่นนั้น กำหนดถึงลักษณะเครื่องหมายการค้าที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้โดยกำหนดว่าชงชาติของประเทศภาคีแห่งอนุสัญญากรุงปารีสหรือของประเทศสมาชิกของความตกลง WTO หรือของประเทศภาคีแห่งสนธิสัญญากฎหมายเครื่องหมายการค้าไม่สามารถจะจดทะเบียนได้ ดังนั้นในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นนั้นมีความคล้ายคลึงกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย ซึ่งกำหนดให้ ชงชาติ หรือ ตราประจำชาติ จะไม่สามารถจดทะเบียน แต่กฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทย คือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2543 ในมาตรา 8 (6) กำหนดให้รวมถึงชื่อ และชื่อย่อรัฐต่างประเทศ ซึ่งตรงนี้จะแตกต่างออกไป ทำให้เกิดปัญหาในการจดทะเบียนในเรื่องของชื่อของรัฐ ซึ่งก็มีลักษณะเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์เช่นกัน ที่จะขัดกับประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ 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 เงื่อนไขในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะมีผลทางกฎหมายที่แตกต่าง 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 ก็ถือว่าเครื่องหมายนั้นก็สามารถจะมีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ 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 และคำว่า ประเทศ มีความหมายอย่างเดียวกัน

เป็นที่น่าสังเกตว่า ในกรณีชื่อทางภูมิศาสตร์ตาม ข้อ 2 ของ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับดังกล่าว และ มาตรา 8 (6) จะเห็นได้ว่า ข้อ 2 ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับนี้ ชื่อรัฐ น่าจะหมายถึงประเทศด้วยหรือไม่ ในเรื่องนี้ผู้เขียนเห็นว่า ชื่อรัฐ ตามข้อ 2 ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับนี้ ไม่น่าจะหมายถึงประเทศแต่รัฐในที่นี้น่าจะหมายถึง ชื่อรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา มากกว่าที่จะหมายถึงประเทศ

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

กรณีนำคำว่า ประเทศไทย มาขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า 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 ประเทศไทยเข้าลักษณะชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) ซึ่งสามารถพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะได้ตามมาตรา 7วรรคสาม ผู้ขอจดทะเบียนได้พิสูจน์ถึงลักษณะบ่งเฉพาะแล้วทำให้สามารถจดทะเบียนคำว่าประเทศไทยได้ 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 และเมื่อมีผลทางกฎหมายที่ต่างกันเช่นนี้ หากมีข้อเท็จจริงว่าผู้ขอจดทะเบียนได้นำชื่อของคำว่า วาติกัน มาขึ้นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว เพราะเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ตาม มาตรา 7 วรรคสอง(2) ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 หรือ มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวเนื่องจาก เป็น เครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (6) ซึ่งกรณีดังกล่าวเราจะเห็นได้ว่า คำว่า วาติกัน เป็นชื่อของประเทศหนึ่ง ซึ่งเรามักจะเรียกว่า นครรัฐวาติกัน ดังนั้นหากผู้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า วาติกัน นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว โดยจะอ้างบทบัญญัติในมาตราใดในการไม่รับจดทะเบียน ในเรื่องนี้นั้น ยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่จะวินิจฉัยว่า กรณีใดจะเป็นเรื่องชื่อประเทศ หรือชื่อรัฐ ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ปัจจุบัน หรือ เป็นเรื่องของชื่อหรือชื่อของรัฐต่างประเทศ ตามมาตรา 8 (6) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 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 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวหรือไม่ และเครื่องหมายที่เป็นชื่อประเทศนั้นจำเป็นต้องขออนุญาตจากผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ของรัฐต่างประเทศตามมาตรา 8 (6) หรือไม่ หรือว่า จะมีคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวเพราะว่าเครื่องหมายนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะแล้ว ในเรื่องของมาตรา 8 (6) และประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์จะมีปัญหาในทางกฎหมายโดยกฎเกณฑ์ในทางกฎหมายยัง

ไม่ชัดเจนและขัดแย้งกันเองประกอบกับในทางปฏิบัติการวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็ยังขาดความชัดเจนเช่นกัน

ดังนั้นการกำหนดในเรื่องของชื่อ หรือ ชื่อย่อ ของรัฐต่างประเทศนั้น ในความเห็นของผู้เขียน เห็นว่า น่าจะไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ เนื่องจาก รัฐแต่ละรัฐย่อมมีอำนาจอธิปไตย เป็นของตัวเอง การที่ผู้จดทะเบียนได้นำชื่อของรัฐมาเป็นเครื่องหมายการค้า น่าจะไม่ถูกต้อง โดยในความเห็นของผู้เขียนเห็นอีกว่า ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ ไม่ควรนำ ชื่อประเทศ ชื่อกลุ่มประเทศ ชื่อภูมิภาค หรือเขตปกครองตนเองซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับประเทศ ชื่อแคว้น รัฐ มณฑล มาเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่อาจจะจดทะเบียนได้แม้ว่าจะมีการพิสูจน์ถึงลักษณะ บ่งเฉพาะโดยการใช้ตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 แล้วก็ตาม มิฉะนั้นผลในทางกฎหมายจะขัดแย้งกันเอง โดย ผู้เขียนเห็นว่าควรจะกำหนดว่า ชื่อของประเทศ ชื่อแคว้น หรือ รัฐ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ดังกล่าวไม่น่าจะจดทะเบียนได้ โดยถือว่า มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (6) แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ด้วย

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

ในเรื่องเครื่องหมายการค้าที่ไม่สามารถจะจดทะเบียนตามที่รัฐมนตรีกำหนดนั้นตาม มาตรา 8 (13) จะต้องดูประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543)¹⁴⁴ ซึ่งในประกาศกระทรวง พณิชย์ฉบับดังกล่าวได้มีการกำหนดเกี่ยวกับเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนไว้ กล่าวคือ

ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) เรื่อง เครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับ จดทะเบียน ได้กำหนดว่า

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

2. เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วมที่มี ลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน คือ

(1) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับชื่อเก๊สท์ภัณฑ์สากลที่องค์การอนามัยโลกได้ จินทะเบียนสงวนสิทธิการครอบครองไว้

¹⁴⁴ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) เรื่อง เครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ลง วันที่ 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 ในกรณีที่ผู้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องหมาย 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 หาก เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ได้มีการจำหน่ายเผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นจนแพร่หลายแล้ว เครื่องหมายการค้า นั้นจะมีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และสามารถนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ แต่ในมาตรา 8 (13) นั้น กำหนดถึง ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่ห้ามมิให้รับจดทะเบียน หากเครื่องหมายการค้า นั้นมีลักษณะ ในมาตรา 8 (13) แล้ว ห้ามมิให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายนั้น โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ยกเว้นไว้ทั้งสิ้น ซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ถึงลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ได้เลย

ในเรื่องเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น จึงยังไม่ค่อยมีกฎหมายที่ชัดเจน ดังนั้นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะใช้หลักเกณฑ์ใดมาพิจารณาว่า ชื่อทางภูมิศาสตร์ประเภทไหนเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 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 ก็ไม่ได้กำหนดคณูเกณฑ์ทางกฎหมายไว้แต่อย่างใด

ตัวอย่างเช่น

คำวินิจฉัยที่ 985/2546¹⁴⁵ ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า NEW YORK และรูปคล้ายธงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้า NEW YORK และรูปคล้ายธงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา รายนี้ 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 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 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 เป็นไปได้ไหมว่าหากสินค้าถูกผลิตในอีกสถานที่หนึ่งแต่นำชื่อของสถานที่หนึ่งมามาใช้ในฐานะของเครื่องหมาย

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

การค้า ซึ่งอาจทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้านั้นอาจมาจากสถานที่ที่ใช้อย่างเครื่องหมายการค้า และความเข้าใจผิดในเรื่องแหล่งกำเนิด

ดังนั้นการกำหนดว่า ชื่อทางภูมิศาสตร์ใดที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในแหล่งกำเนิดนั้น น่าจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนว่า ลักษณะที่อาจทำให้สาธารณชนสับสน เช่น มีการกำหนดว่า หากสินค้า ผลิตในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งแต่ค้าชื่อทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ที่มีชื่อเสียงของสินค้าประเภทนั้นมาใช้ฐานะเป็นเครื่องหมายการค้า ซึ่งกรณีดังกล่าวก็อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในแหล่งกำเนิด ตัวอย่างเช่น คำว่า อรัญญิก นำมาจดทะเบียนใช้กับสินค้าคือมีด แต่จริงๆ แล้วมีดดังกล่าวมีการผลิตในจังหวัดชลบุรี กรณีนี้เห็นได้ว่า หากผู้ขอการค้าว่า อรัญญิก มาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องมีคำสั่งว่าไม่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่าอรัญญิก โดยให้เหตุผลว่าเครื่องหมายนั้นอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด ตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2543 มิใช่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพราะเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2543

การกำหนดหลักเกณฑ์ที่ว่า เครื่องหมายซึ่งอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้าหรือบริการ หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการ นั้นจะต้องได้ความว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความสับสนหรือหลงผิดในแหล่งกำเนิดนั้นจริงๆ มิใช่เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่จะวินิจฉัยโดยไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการ

คำวินิจฉัยที่ 108/2544¹⁴⁶ ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า “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” หมายถึง ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อนำมาใช้กับสินค้าตามที่ยื่นขอจด

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

ทะเบียน ทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้าที่ยื่นขอ ผลิตหรือนำเข้ามาจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจทำให้
 สาธารณชนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้า
 ของผู้ขอจดทะเบียนจึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
 การค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับ
 ที่ 5 (พ.ศ. 2543)

ผู้เขียนขอให้เปรียบเทียบคำวินิจฉัยที่ 925/2548 ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 อักษร US คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าอักษร US ในลักษณะประดิษฐ์
 รายนี้ เมื่อมองแล้วยังไม่อาจบ่งบอกได้ว่าเป็นคำย่อของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ถือว่าเป็นชื่อทาง
 ภูมิศาสตร์ แต่เครื่องหมายดังกล่าวถือว่าเป็นอักษรโรมันที่ได้ประดิษฐ์ให้มีลักษณะพิเศษ นับว่ามี
 ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (3) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534
 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว เครื่องหมายการค้านี้จึงมี
 ลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

จะเห็นได้ว่าตามคำวินิจฉัยที่ 925/2548 นั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลับเห็น
 ว่า คำว่า US มีลักษณะบ่งเฉพาะเพราะเป็นคำประดิษฐ์ จึงสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมาย
 การค้าได้ แต่ในคำวินิจฉัยที่ 108 /2544 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นว่า คำว่า US สื่อได้ว่า
 หมายถึง ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อนำมาใช้กับสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียนทำให้เข้าใจได้ว่า
 สินค้าที่ยื่นขอผลิตหรือนำเข้ามาจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจทำให้สาธารณชนหลงผิดในแหล่งกำเนิด
 ของสินค้าได้ จึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน ดังนั้นเห็นได้ว่า คำคำเดียวกันแต่คณะกรรมการ
 เครื่องหมายการค้า กลับวินิจฉัยต่างกัน ซึ่งผลในทางกฎหมายก็ต่างกันด้วย กล่าวคือ ในคำวินิจฉัยที่
 108 /2544 นั้น คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเห็นว่า US. นั้นทำให้สาธารณชนหลงผิดใน
 แหล่งกำเนิดของสินค้า ซึ่งผลในทางกฎหมายนั้นทำให้เครื่องหมายดังกล่าวมีลักษณะต้องห้ามมิให้
 จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้เลย หลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ จากคำวินิจฉัยดังกล่าวข้างต้นที่ยกมา
 เปรียบเทียบนั้น คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ายังไม่ให้เหตุผลที่ชัดเจนว่า เพราะ
 เหตุใด คำเดียวกันผลในทางกฎหมายจึงแตกต่างกัน

คำว่า “สาธารณชนสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้า” ตามมาตรา 8 (13) นั้น
 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้นำหลักเกณฑ์ใดมาวินิจฉัย
 ว่าเครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์จะเป็นเรื่องของมาตรา 7 วรรคสอง (2) หรือ มาตรา 8 (13)
 เพราะผลในทางกฎหมายนั้นแตกต่างกันมาก โดยมาตรา 7 วรรคสอง (2) ผู้ขอจดทะเบียนสามารถที่
 จะนำหลักฐานให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า โดยแสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายของผู้ขอ
 จดทะเบียนมีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ได้

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ายังขาดกฎเกณฑ์ในทางกฎหมายที่ชัดเจนและแน่นอน ในความเห็นของผู้เขียนเห็นว่า ในกรณีชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าต้องมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าหากเป็นเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นจะต้องกำหนดว่าลักษณะของเครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ประเภทใดเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) ที่สามารถให้จดทะเบียน ได้และกำหนดหลักเกณฑ์ของเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่อาจจะเข้าลักษณะตามมาตรา 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 ที่นอกเหนือจากข้อ 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 แต่ในฐานะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สำหรับสินค้าที่แตกต่างกัน

จากที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 นั้น จะเห็นได้ว่า เรื่องของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มีข้อแตกต่างกับเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ ในเรื่องของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นสิทธิชุมชน กล่าวคือ คนในชุมชนนั้น สามารถที่จะใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นโดยชอบกับสินค้า แต่เรื่องของเครื่องหมายการค้านั้นเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายนั้นกับสินค้าหรือบริการของตน การจะใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นจะต้องมีความระมัดระวังว่าอาจไปซ้ำกันเรื่องของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นจะต้องไม่นำชื่อทางภูมิศาสตร์ที่อาจจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มาจดทะเบียนมาเป็นเครื่องหมายการค้า 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

บทบัญญัตินี้มีผลใช้กับสิทธิตามเครื่องหมายการค้าที่ได้มาทั้งโดยการจดทะเบียนและโดยการใช้ ตัวอย่าง เช่น หาก บุคคลใดใช้คำว่า “TORRES VEDRAS” เป็นเครื่องหมายการค้า หรือ

จดทะเบียนคำดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยโดยสุจริต โดยไม่ทราบถึงการที่ชื่อดังกล่าวได้ถูกใช้ป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในประเทศโปรตุเกส อยู่ก่อน วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2543 อันเป็นวันที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีเรื่องการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภายใต้ความตกลงทริปส์ ดังนี้โดยผลของข้อ 24 (5) ลิขสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าที่บุคคลนั้นมีอยู่ในประเทศไทย จะคงมีอยู่ต่อไป และจะไม่ถูกกระทบกระเทือนโดยผลของการที่คำว่า “TORRES VEDRAS” เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้รับความคุ้มครองในประเทศโปรตุเกส¹⁴⁷

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

ในกรณีที่สินค้าประเภทเดียวกันที่แต่ละคนต่างใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์ในฐานะเครื่องหมายการค้าและฐานะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มีข้อที่น่าจะพิจารณา ว่า เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าแล้ว และถ้าหากชื่อทางภูมิศาสตร์เดียวกันได้รับการจดทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อีก ในความเห็นของผู้เขียนเห็นว่า หากเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ได้มีการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าก่อนมีการจดทะเบียนชื่อทางภูมิศาสตร์เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้ว เครื่องหมายการค้าดังกล่าวย่อมมีสิทธิตามกฎหมายเหมือนเดิม โดยไม่อาจจะถูกเพิกถอนแต่อย่างใด แต่เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะต้องมีการระบุที่ฉลากสินค้าให้ชัดเจนว่า สินค้าดังกล่าวเป็นของผู้ประกอบการรายใด เพื่อให้ประชาชนนั้นไม่สับสนว่า สินค้าเป็นของผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้า หรือ สินค้านั้นมาจากแหล่งกำเนิดใด

ในทางกลับกัน หากในกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์เกิดลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้แล้ว และนำมาขึ้นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าในภายหลังและในขณะที่ชื่อทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวนั้น ได้รับการจดทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไว้ก่อนที่เครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นได้รับการจดทะเบียน ผู้เขียนมีความเห็นว่า หากประชาชนสามารถที่จะแยกแยะได้ว่า ชื่อทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าและสามารถแยกได้ว่าสินค้านั้นเป็นของผู้ประกอบการรายใด ชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นก็น่าจะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ แต่ถ้าหาก ผู้บริโภคสับสนว่าระหว่างเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทาง

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

ภูมิศาสตร์กับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้ว ชื่อนั้นน่าจะไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

1.1.5 วิเคราะห์เปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยกับเครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ของต่างประเทศ

ในเรื่องเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามกฎหมายไทยนั้น จะต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 โดยประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าวจะกำหนดลักษณะและหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยว่าชื่อทางภูมิศาสตร์ใดสามารถจะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า ซึ่งในประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าวค่อนข้างจะจำกัดให้ชื่อทางภูมิศาสตร์จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าให้น้อยลงกว่าประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 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 เครื่องหมายการค้าานั้นจะต้องพิสูจน์ความแพร่หลายในประเทศ

ไทยซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

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

โดยในเรื่องเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ตาม The Trade Mark Act 1994 นั้น ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้

1. สิ่งบ่งชี้แหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์อาจจดทะเบียนได้ หากมีหลักฐานโดยแท้จริงแล้วว่า สิ่งบ่งชี้ดังกล่าวมีลักษณะบ่งเฉพาะ และผู้ขอจดทะเบียนต้องแสดงว่าตนมีสิทธิใช้ชื่อดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

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

ฉะนั้นกล่าวโดยสรุปได้ว่า ใน The Trademark Act 1994 โดยหลักก็มีการห้ามมิให้จดทะเบียนชื่อทางภูมิศาสตร์ เว้นแต่ชื่อทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวไม่ได้มีความหมายในแง่ทางภูมิศาสตร์ และเครื่องหมายนั้นไม่มีลักษณะเป็นแหล่งทางภูมิศาสตร์ที่อาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด ซึ่งหลักการใน The Trademark Act 1994 จะแตกต่างกับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.

2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ ซึ่งในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยนั้นไม่ได้ดูแลเกณฑ์ของจำนวนประชากรแต่ใช้หลักเงื่อนไขที่ว่า ต้องเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์อื่นที่นอกเหนือจากข้อที่ 1-ข้อที่ 5 ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับดังกล่าว และจะต้องไม่เป็นที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าของไทยไม่ได้ใช้กฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์มาเป็นเกณฑ์ในการวินิจฉัยเท่าที่ควร ดังนั้นในเรื่องเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยนั้นยังไม่มีบรรทัดฐานที่ชัดเจนมากในเรื่องนี้

อนึ่งหากคำว่าเซียมซี นำมาขึ้นของจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยนั้น ก็จะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าเนื่องจากเป็น 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 ว่าเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นอาจมีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ได้ หากเครื่องหมายนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ก็สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้เช่นกัน ตาม The Trade Mark Act 1994 กำหนดว่า หากมีการใช้เครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์เป็นเวลานานและแพร่หลาย เครื่องหมายนั้นก็มีลักษณะบ่งเฉพาะ ซึ่งในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ของเครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ซึ่งขอจดทะเบียน ให้คำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ด้วย: ส่วนแบ่งตลาดของเครื่องหมาย การใช้เครื่องหมายนั้นดำเนินมาเป็นเวลายาวนาน และแพร่หลายในแง่ทางภูมิศาสตร์ จำนวนเงินซึ่งกิจการผู้ขอจดทะเบียนใช้ไปเพื่อโฆษณาเครื่องหมาย สัดส่วนของประชาชนที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าใจว่าเป็นสินค้าในกิจการอันใดอันหนึ่งเพราะเห็นเครื่องหมาย เจ้าหน้าที่จะต้องตัดสินใจว่าเงื่อนไขสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายตามมาตรา 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 ไม่สามารถจะจดทะเบียนได้

สิ่งที่สำคัญในเรื่องเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ต้องห้ามมิให้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า คือ เครื่องหมายนั้นเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ ที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด ซึ่งในเรื่องนี้นั้นทางศาล และ USPTO ได้กำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมาว่า หากชื่อของสถานที่ทางภูมิศาสตร์เป็นที่รู้จักกันทั่วไปและมีความหมายสามัญในทางการค้า มักถือว่ามีความหมายหลักเป็นการเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับสินค้าใดๆ คนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นสถานที่หรือบริเวณทางภูมิศาสตร์แต่เป็นสถานที่ที่ไม่มีความสำคัญในฐานะเป็นแหล่งการผลิตหรือการค้าเนินกิจการทางการค้าจะไม่ถือว่าเป็นการเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ ชื่อของสถานที่ซึ่งโดยทั่วไปไม่เป็นที่รู้จักแต่จะเป็นที่รู้จักเกี่ยวกับสินค้าบางประเภทจะเป็นการเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์เมื่อใช้กับสินค้าประเภทดังกล่าว

ในคดี บริษัท Yardley of London Inc., ได้มีการอนุญาตให้เครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์สามารถจดทะเบียนได้ โดยมีการให้เหตุผลว่า ไม่มีการแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวพันใดๆ ของคำว่า LONDON กับสินค้าดังกล่าวที่ผู้ขอจดทะเบียนขายอยู่ ซึ่งถ้าพิจารณาคำว่า LONDON ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น คำว่า LONDON จะไม่สามารถจดทะเบียนได้ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) เพราะจะถือว่าเป็นชื่อเมืองของประเทศอังกฤษ จะขาดลักษณะบ่งเฉพาะ โดยกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยไม่มีเงื่อนไขว่าเครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์หรือไม่ เหมือนดังเช่น The Lanham Act 1946 และตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ก็ต่อเมื่อ เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นอกเหนือจากข้อ 1- ข้อ 5 และจะต้องไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย ซึ่งเงื่อนไขที่ว่าไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันแพร่หลายนั้น ตาม The Lanham Act 1946 ไม่มีเงื่อนไขที่เหมือนกันพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 แต่อย่างใด

ในเรื่องเครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตาม The Lanham Act 1946 มีความคล้ายคลึง กับ The Trade Mark Act 1994 กล่าวคือ เครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ หากชื่อนั้นไม่มีความหมายหลักเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ซึ่งการกำหนดถึงลักษณะเช่นนี้นั้นจะเป็นการดีที่ทำให้เครื่องหมายการค้านั้นสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ เนื่องจากในบางครั้งคำทางภูมิศาสตร์นั้นไม่มีประชาชนรู้จักว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ด้วยซ้ำ หรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ไม่สามารถจดทะเบียนได้หากเป็นเครื่องหมายที่เล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์และทำให้ประชาชนเข้าใจผิด

ในคดี In Re Nantucket, Inc คณะกรรมการตัดสินว่า NANTUCKET นั้นเล็งถึงลักษณะสำคัญทางภูมิศาสตร์ของสินค้าหรือเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ถูกต้องของสินค้าโดยมีเจตนาหลอกลวง ขึ้นอยู่กับว่าเสื้อเชิ้ตของ NANTUCKET ทำหรือไม่ได้ทำในเกาะ NANTUCKET โดยกำหนดหลักเกณฑ์คือ ผู้บริโภคเห็นว่า คำดังกล่าวมีความหมายหลักหรือชัดเจนเป็นความหมายทางภูมิศาสตร์หรือไม่ กล่าวคือ คำนั้นมีความหมายทางภูมิศาสตร์ที่เป็นที่รับรู้กันในกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปหรือไม่ และ สินค้าหรือบริการของผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทำขึ้นในสถานที่ซึ่งได้รับการอ้างชื่อหรือไม่ หากคำดังกล่าวมีความหมายหลักเป็นความหมายทางภูมิศาสตร์ และสินค้าหรือบริการของผู้จดทะเบียนไม่ได้ทำขึ้นในสถานที่ซึ่งได้รับการอ้างชื่อ การใช้คำดังกล่าวโดยแผนผัง แบบ หรือ การอ้างมีเจตนาหลอกลวงประชาชนเกี่ยวกับแหล่งที่มาของสินค้าซึ่งใช้เครื่องหมายดังกล่าว เครื่องหมายดังกล่าวเป็นเครื่องหมายที่มีเจตนาหลอกลวงและต้องห้ามโดยเด็ดขาดตามมาตรา 2 (ก) The Lanham Act 1946, 15 U.S.C. § 1052 (a) คณะกรรมการยังกล่าวอีกว่า ชื่อซึ่งเมื่อใช้กับสินค้าหรือบริการของผู้ขอแล้ว ประชาชนเห็นมีความหมายหลัก เป็นความหมายทางภูมิศาสตร์ ต้องห้ามไม่ให้จดทะเบียนตามมาตรา 2 (จ) (2) The Lanham Act 1946 คณะกรรมการตัดสินว่า คำว่า NANTUCKET ได้รับการเข้าใจว่ามีความหมายทางภูมิศาสตร์ แต่ศาลได้กลับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ เนื่องจากไม่มีสิ่งใดบ่งชี้ว่าประชาชนผู้ซื้อสินค้าจะคาดหวังว่าเสื้อเชิ้ตบุรุษจะต้องมาจากเกาะ NANTUCKET คำวินิจฉัยของคณะกรรมการไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้เหตุผลว่า เครื่องหมายจะเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์หรือไม่นั้น โดยดูว่าหากสินค้าไม่ได้ผลิตขึ้นในบริเวณที่เครื่องหมายนำชื่อไปใช้ เครื่องหมายนั้นไม่เพียงแต่เล็งถึงลักษณะไม่ถูกต้อง แต่มีเจตนาหลอกลวงด้วย คำตัดสินของศาลได้ยืนยันว่า การตัดสินเรื่องการเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ถูกต้องและมีเจตนาหลอกลวงนั้นหรือไม่ นั้น จะต้องคำนึงว่าประชาชนจะเห็นความเกี่ยวพันระหว่างสินค้ากับสถานที่ซึ่งเครื่องหมายนำชื่อมาใช้หรือไม่ ดังนั้นหากสินค้าไม่ได้มาจากสถานที่ซึ่งถูกอ้างชื่อนั้น และประชาชนเห็นความเกี่ยวพันเชื่อมโยงระหว่างสินค้าหรือสถานที่แล้ว

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 การเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่อาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดไว้ชัดเจน

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 เครื่องหมายที่

เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์จะไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้หากมีลักษณะเป็นการเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ ซึ่งหลักการในเรื่องเล็งถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ไม่มีการกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 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 และไม่มีคำขัดแย้งสำหรับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า 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 เช่นเมืองท่า จังหวัด อำเภอ ตำบล มณฑล เกาะ ภูเขา แม่น้ำ ทะเล หรือ ทะเลสาบ ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จัก	5.	ชื่อมหาสมุทร ทะเล อ่าว คาบสมุทร แหลม เกาะ หมู่เกาะ หรือทะเลสาบ
		6.	ชื่อทางภูมิศาสตร์อื่นๆ ที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย เช่น ภูเขา แม่น้ำ อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ถนน เป็นต้น
ชื่อทางภูมิศาสตร์ข้างต้น ให้ความหมายรวมถึงชื่อย่อ และคำที่ใช้เรียกขานทั่วไปโดยไม่จำกัดเฉพาะชื่อในทางราชการ		ชื่อทางภูมิศาสตร์ข้างต้น ให้หมายความรวมถึงชื่อย่อ ชื่อเดิม หรือชื่อที่ใช้เรียกขานทั่วไปโดยไม่จำกัดเฉพาะชื่อในทางราชการ	

DRU

เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตาม The Trade Mark Act 1994 ของอังกฤษ		เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตาม The Trade Mark Act 1946	
1.	สิ่งบ่งชี้แหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์อาจจดทะเบียนได้ หากมีหลักฐานว่าโดยแท้จริงแล้วสิ่งบ่งชี้ดังกล่าวมีลักษณะบ่งเฉพาะ และผู้ขอจดทะเบียนต้องแสดงว่าตนมีสิทธิใช้ชื่อดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว	1.	การใช้คำทางภูมิศาสตร์ แบบบรรยายถึงสถานที่ หรือแหล่งกำเนิดสินค้า บริการ หรือองค์กร จะไม่ได้รับความคุ้มครอง หรือไม่สามารถจะจดทะเบียนได้หากไม่มีหลักฐานแสดงว่ามีเครื่องหมายที่สอง
2.	ชื่อทางภูมิศาสตร์อาจได้รับการจดทะเบียนหากหมายความว่าสถานที่เล็ก หรือสถานที่ที่ไม่สำคัญ หรือสถานที่ที่ห่างไกล หรือ ลักษณะการจดทะเบียนทางภูมิศาสตร์ ที่ไม่มีบุคคลใดคิดถึงเครื่องหมายในทางภูมิศาสตร์	2.	การใช้คำทางภูมิศาสตร์แบบกำหนดเองตามใจหรือบ่งชี้ ซึ่งไม่ได้ชี้ถึงสถานที่หรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการ คำทางภูมิศาสตร์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสินค้า สามารถจดทะเบียนได้ไม่ต้องมีความหมายที่สอง
3.	ถ้าเครื่องหมายเป็นชื่อของสถานที่ในสหราชอาณาจักร ซึ่งมีประชากรไม่ต่ำกว่า 2,000 คน เครื่องหมายนั้นสามารถจดทะเบียนได้ หรือเครื่องหมายทางภูมิศาสตร์ซึ่งมีชื่อของสถานที่ในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น หรือยุโรป ซึ่งมีประชากรต่ำกว่า 100,000 คนสามารถจดทะเบียนได้ เช่นเดียวกับประเทศอื่นใด ซึ่งมีประชากรไม่เกิน 250,000 คน	3.	การใช้คำทางภูมิศาสตร์แบบไม่ถูกต้อง ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ทำให้ผู้บริโภค เข้าใจผิดโดยเชื่อว่าสินค้านั้นมีแหล่งกำเนิดในภูมิภาค ไม่สามารถจะจดทะเบียนได้ดังกล่าว

เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตาม The Trademark Act 1959

1. เครื่องหมายที่บ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดหรือสถานที่ในการขายสินค้าเพียงอย่างเดียวไม่สามารถจะจดทะเบียนได้ เว้นแต่ การใช้เครื่องหมายดังกล่าว ผู้บริโภครู้ว่าเครื่องหมายบ่งชี้ถึงสินค้าของผู้ขอจดทะเบียน
2. เครื่องหมายหรือสิ่งบ่งชี้ซึ่งทำให้ประชาชนเข้าใจผิดเรื่องสถานที่ผลิตหรือประเทศอันเป็นแหล่งกำเนิดของสินค้าอาจต้องห้ามตามกฎหมายอื่นใดเช่นเดียวกับตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
3. เครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ อาจจดทะเบียนได้ กล่าวคือหากชื่อนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะ แต่ในกรณีที่ชื่อทางภูมิศาสตร์ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะและส่วนประกอบเครื่องหมายอีก

ส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคำหรือภาพประดิษฐ์ก็ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เครื่องหมายดังกล่าวไม่อาจ
ทะเบียนได้ เว้นแต่จะเป็นที่รู้จักเนื่องจากการใช้มาเป็นเวลานานและแพร่หลาย

DRU

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

1.1 บทสรุป

เครื่องหมายการค้ามีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับธุรกิจการค้า ดังนั้นกฎหมายเครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศต้องให้สอดคล้องกันกับธุรกิจของตน เห็นได้ว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าจึงเป็นกฎหมายอันเกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจและการค้า ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องให้กฎหมายเครื่องหมายการค้ามีความสัมพันธ์สอดคล้องกับการค้าภายในประเทศและการค้าระหว่างประเทศด้วย และจากการศึกษาวิจัยในกรณีเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ซึ่งตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ในมาตรา 7 วรรคสอง (2) ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น จะพบว่า เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นจะไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้เนื่องจากขาดลักษณะบ่งเฉพาะ เว้นแต่จะเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์อื่นที่นอกเหนือจากข้อที่ 1 - ข้อที่ 5 ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าวและจะสามารถจดทะเบียนได้ก็ต่อเมื่อไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย เห็นได้ว่ากฎเกณฑ์การห้ามจดทะเบียนชื่อทางภูมิศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 กำหนดลักษณะการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ไว้จำกัดสิทธิของผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ไว้อย่างมาก โดยการกำหนดตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 นั้นได้กำหนดถึงลักษณะของชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าต้องน้อยกว่าประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ประกอบกับ ซึ่งในทางปฏิบัติของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า กลับอิงชื่อทางภูมิศาสตร์โดยใช้ Webster's New Geographical Dictionary ในการตรวจสอบ และการวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ที่วินิจฉัยถึงเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นมักไม่ได้คำนึงถึงใจที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันแพร่หลายมาวินิจฉัยประกอบกัน จึงทำให้เกิดปัญหาเครื่องหมายการค้าที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเข้ามาถูกต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนเพียงเพราะเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ถูกกำหนดไว้ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์

และจากการศึกษากฎหมายเครื่องหมายการค้าในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศอังกฤษ , ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่น พบว่าประเทศเหล่านี้ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ และข้อยกเว้นที่ชัดเจนสำหรับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ โดย กำหนดว่าหากชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นไม่ได้มีความหมายหลักทางภูมิศาสตร์และไม่ถึงถึงลักษณะทาง ภูมิศาสตร์ก็จะสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ประกอบกับหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ทั้ง 3 ประเทศที่กล่าวข้างต้นไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ตายตัวเหมือนกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับ ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2547 และน่าจะเชื่อว่าไม่ได้ถือเอา Webster's New Geographical Dictionary ในการตรวจสอบชื่อทางภูมิศาสตร์แต่อย่างใด

นอกจากนี้แล้วยังพบว่าในส่วนการบัญญัติการห้ามจดทะเบียนชื่อทางภูมิศาสตร์ ตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบกับ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 นั้น มิได้เป็นไปตามหลักกฎหมาย ต่างประเทศที่น่าจะมีความเป็นสากลมากกว่า โดยประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าวยังไม่ สอดคล้องกับกฎหมายของต่างประเทศ ที่กำหนดเป็นหลักเกณฑ์กว้างๆของการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ที่กำหนดว่า ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่อาจทำให้ถึงถึงลักษณะ สำคัญทางภูมิศาสตร์ที่อาจทำให้ประชาชนเชื่อมโยงระหว่างสินค้าหรือบริการกับแหล่งกำเนิดสินค้า หรือบริการไม่สามารถจะนำมาจดทะเบียนได้ เห็นได้ว่าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลง วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 กำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมาย การค้าเคร่งครัดมากกว่าในกฎหมายต่างประเทศ และการกำหนดของประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับนี้ได้กำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ที่สามารถจะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้น้อยลงกว่า ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) ประกอบกับการวินิจฉัยเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อ ทางภูมิศาสตร์ มักเปิดช่องให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ใช้ดุลพินิจมากไป และนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังไม่ได้นำเงื่อนไขที่ว่าที่ประชาชนทั่วไป รู้จักกันแพร่หลายมาวินิจฉัยประกอบกับเครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ซึ่งทำให้เครื่องหมาย การค้าเหล่านั้นต้องห้ามมิให้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าเนื่องจากชื่อทางภูมิศาสตร์ทำให้ขาด ลักษณะบ่งเฉพาะ

ดังนั้นผู้เขียนขอสรุปปัญหาในการการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทาง ภูมิศาสตร์ดังต่อไปนี้

1.1.1 ปัญหาการนำหลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการกำหนดชื่อทาง ภูมิศาสตร์มาวินิจฉัยกับเครื่องหมายการค้าที่ใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์

ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าการจะวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์จะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่นั้น ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 จะต้องถือว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่กำหนดในประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 ซึ่งตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับนี้จำกัดชื่อทางภูมิศาสตร์ที่สามารถจดทะเบียนได้น้อยลงกว่าประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจากประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 มาเป็นประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 ไม่ปรากฏหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนของการแก้ไขจากประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 แต่อย่างใด และประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 ไม่ได้เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการค้าในปัจจุบันเท่าที่ควร ประกอบกับการตรวจสอบของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่วินิจฉัยเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์มักจะไม่นำเงื่อนไขที่ว่าประชาชนทั่วไปรู้จักกันแพร่หลายมาประกอบการวินิจฉัย โดย หากพบว่าชื่อทางภูมิศาสตร์ปรากฏใน Webster's New Geographical ดุลพินิจของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังขาดความหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นอย่างมาก ดังนั้นควรจะมีการทบทวนประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ให้มีความยืดหยุ่นมากกว่านี้

1.1.2 ปัญหาเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) และกรณีเครื่องหมายที่มีชื่อและชื่อย่อของรัฐต่างประเทศตามมาตรา 8 (6) ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ในกรณีที่มีเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ยื่นเข้ามาขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า นายทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นชอบที่จะตรวจสอบเครื่องหมายการค้าว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์หรือไม่ มีข้อน่าพิจารณาตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าวในข้อที่ 1 และข้อที่ 2 กล่าวคือ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์นั้นกำหนดในข้อที่ 1 ว่า ชื่อประเทศ และข้อที่ 2 ชื่อรัฐ ให้เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) ซึ่งผลในมาตรา 7 วรรคสอง (2) นั้น แม้ไม่สามารถจดทะเบียนได้เพราะขาดลักษณะบ่งเฉพาะ แต่อาจมีการพิสูจน์ได้ว่าหากเครื่องหมายการค้านั้นใช้มานานจนแพร่หลาย ก็อาจเกิดลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ตามมาตรา 7 วรรคสาม แต่หากเป็นชื่อและชื่อย่อรัฐต่างประเทศที่กำหนดไว้ตามมาตรา 8 (6) ถือว่ามีลักษณะต้องห้ามมิให้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ ซึ่งเห็นได้ว่า ประเทศ และ รัฐ ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) และชื่อรัฐต่างประเทศตามมาตรา 8 (6) น่าจะมีความหมายเป็นอย่างเดียวกัน ดังนั้นถ้อยคำในมาตรา 7

วรรคสอง (2) และมาตรา 8(6) นั้นยังมีความขัดแย้งกันเอง เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงขึ้นมาว่าผู้จดทะเบียนนำชื่อประเทศหรือชื่อรัฐมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วยเหตุผลตามมาตราใดกันแน่ ซึ่งผลในทางกฎหมายทั้งสองมาตราแตกต่างกันสิ้นเชิง ดังนั้นในเรื่องชื่อทางภูมิศาสตร์ในเรื่องนี้ยังขาดหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยว่าจะเป็นไปในทางใด และนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ได้มีหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยที่แยกความแตกต่างทั้งสองมาตรา

1.1.3 ปัญหาเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) และกรณีเครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีกำหนดตามมาตรา 8 (13) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

กรณีเครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีกำหนดตามมาตรา 8 (13) นั้น ได้มีการกำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) ซึ่งตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าวกำหนดเกี่ยวกับเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนไว้ คือ เครื่องหมายและคำบรรยายซึ่งอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้าหรือบริการ หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการ ซึ่งในการวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่วินิจฉัยเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ว่าเป็นเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) เนื่องจากอาจทำให้สาธารณชนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้า เห็นได้ว่าการที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ต้องห้ามมิให้จดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) นั้น ผลในทางกฎหมายจะต่างกันกล่าวคือ ตามมาตรา 8 (13) ไม่สามารถพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ได้ตามมาตรา 7 วรรคสาม ซึ่งมาตรา 8 (13) เป็นลักษณะที่ต้องห้ามมิให้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

และจะพบได้ว่าการที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 8(13) มาวินิจฉัยกับกรณีเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ยังไม่ขาดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนมารองรับว่ากรณีแบบไหนจะเข้ามาตรา 7 วรรคสอง (2) หรือ มาตรา 8 (13)

1.1.4 ปัญหาเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์กับกรณีของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

กรณีที่เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นได้รับการคุ้มครองเป็นเครื่องหมายการค้า หากต่อมาชื่อทางภูมิศาสตร์ของเครื่องหมายการค้านั้นได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 แล้วจะทำให้เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นถูกเพิกถอนไปหรือไม่ และสามารถที่จะรับจดทะเบียนชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือไม่อย่างไร หรือกลับกันหากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นได้รับการจดทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้ว มีเครื่องหมายการค้าที่ใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์มาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า

เพราะได้มีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ตามมาตรา 7 วรรคสามแล้ว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะมีคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือไม่อย่างไร ซึ่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และ พระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ก็ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องไว้แต่อย่างใด

1.2 ข้อเสนอแนะ

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้เขียนขอเสนอแนวทางในการแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดความเหมาะสมดังนี้

1.2.1 แก้ไขประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวกฎหมายอารยประเทศ

กำหนดชื่อดังภูมิศาสตร์ดังนี้

- 1) ชื่อแคว้น หรือ มณฑล
- 2) ชื่อทวีปหรืออนุทวีป
- 3) ชื่อมหาสมุทร
- 4) ชื่อทางภูมิศาสตร์อื่นๆ เช่น ชื่อเมืองหลวง เมืองท่า จังหวัด เขตปกครองท้องถิ่น รูปแบบพิเศษ ทะเล อ่าว คาบสมุทร แหลม เกาะ หมู่เกาะ หรือทะเลสาบ ภูเขา แม่น้ำ ลำธาร หุบเขา ถนน เป็นต้น ที่มีความหมายในทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนรู้จัก หรือที่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้า

1.2.2 แก้ไขมาตรา 8 (6) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

6) ชื่อและชื่อย่อของประเทศ กลุ่มประเทศ ชื่อภูมิภาค เขตปกครองตนเองซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับประเทศ หรือรัฐต่างประเทศ

1.3 เสนอประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

เนื่องจาก ข้อ 2 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดว่า เครื่องหมายและคำบรรยายซึ่งอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการนั้น ในประกาศกระทรวงพาณิชย์น่าจะกำหนดนิยามคำว่า ความสับสนหลงผิดของสินค้านั้นให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตีความ ในกรณีใดจะถือว่า ชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นจะหลงผิดในแหล่งกำเนิดหรือบริการ หรือ เป็นชื่อภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

1.4 เพิ่มเติม มาตรา 61 ทวิ ในเรื่องเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ไม่อาจถูกเพิกถอน ได้

กำหนดเป็นมาตรา 61 ทวิ “เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์หากได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าก่อนที่ชื่อทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวจะได้รับการจดทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่อาจถูกเพิกถอนเพราะเหตุเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์”

กรณีเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าแล้วนั้น แม้ต่อมาชื่อทางภูมิศาสตร์ที่มีชื่อเดียวกับเครื่องหมายการค้า นั้น ได้นำมาขึ้นคำขอจดทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามพระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นก็ไม่น่าจะถูกเพิกถอนเครื่องหมายการค้าไป เพียงแต่ผู้
อ

จดทะเบียนเครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นจะต้องมีเจตนาใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นในฐานะเครื่องหมายการค้ามิให้ใช้ในฐานะที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

DPUC

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

ภาษาไทย

หนังสือ

- ไชยยศ เหมะรัชตะ. (2545). **ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐานความรู้ทั่วไป ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า เซมิคอนดักเตอร์ชิป พันธุ์พืชใหม่** (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ : นิติธรรม.
- จักรกฤษณ์ คอรวงษ์. (2541). **กฎหมายระหว่างประเทศ ว่าด้วย ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และ เครื่องหมายการค้า**. กรุงเทพฯ : นิติธรรม.
- รัชชัย สุภผลศิริ. (2536). **คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า**. กรุงเทพฯ : นิติธรรม.
- สุพิศ ประณีตพลกรัง. **คดีเครื่องหมายการค้า**. กรุงเทพฯ : ปรีชากรู๊ป.
- วัศ ดิงสมิตร. (2545). **คำอธิบายเครื่องหมายการค้า Trademark Law**. กรุงเทพฯ : นิติธรรม.
- อวีพรรณ จงประกิจพงศ์. (2537). **ทรัพย์สินทางปัญญา**. กรุงเทพฯ : วิญญูชน.

บทความ

- ยรรยง พวงราช. (มิถุนายน, 2528). “กฎหมายเครื่องหมายการค้าคุ้มครองใคร ?” **นิติศาสตร์**. หน้า 15, 2.

เอกสารอื่นๆ

- คู่มือการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จัดทำโดยกลุ่มสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สำนักงานเครื่องหมายการค้า 20 มิถุนายน 2547.
- คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2545 เล่ม 3 . สำนักงานศาลยุติธรรม.
- คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2546 เล่ม 6 . สำนักงานศาลยุติธรรม.
- ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 108 ตอนที่ 199 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2534.
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ลงวันที่ 22 มกราคม 2535 เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์.
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 เรื่องการกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์.

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

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

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย ฉบับลง
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2547.

นิตยา แพทยา “เอกสารทางวิชาการ เรื่องเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ”, กลุ่มตรวจสอบ 1
สำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา.

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 .พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :
นานมีบุ๊คพับลิเคชั่น , 2546.

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมาย การค้า
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543.

สำนักงานสิทธิบัตรแห่งประเทศไทย ศูนย์ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแห่งภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก.
“กรณีพิพาทในเรื่องเครื่องหมายการค้าและดำเนินการกับกรณีพิพาทดังกล่าวกฎหมาย”
สำนักงานสิทธิบัตรแห่งประเทศไทย ศูนย์ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแห่งภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก
“การบริการเครื่องหมายการค้าในองค์กร”, พ.ศ. 2544, หน้า 26-28.

รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2542 ตอน 2 .กลุ่มงานอุทธรณ์
กองกฎหมายและอุทธรณ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา.

รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2542 ตอน 5.กลุ่มงานอุทธรณ์
กองกฎหมายและอุทธรณ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา.

รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2542 ตอน 22 .กลุ่มงานอุทธรณ์
กองกฎหมายและอุทธรณ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา.

รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2542 ตอน 27 .กลุ่มงานอุทธรณ์
กองกฎหมายและอุทธรณ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา.

รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2542 ตอน 31 .กลุ่มงานอุทธรณ์
กองกฎหมายและอุทธรณ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา.

รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2543 ตอน 8 .กลุ่มงานอุทธรณ์
กองกฎหมายและอุทธรณ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา.

รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2544 ตอน 2 .กลุ่มงานอุทธรณ์
กองกฎหมายและอุทธรณ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา.

รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2544 ตอน 9 กลุ่มงานอุทธรณ์
กองกฎหมายและอุทธรณ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา.

รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2545 ตอน 11 กลุ่มงานอุทธรณ์
กองกฎหมายและอุทธรณ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา.

รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2545 ตอน 12.กลุ่มงานอุทธรณ์
กองกฎหมายและอุทธรณ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา.

รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2545 ตอน 13 กลุ่มงานอุทธรณ์
กองกฎหมายและอุทธรณ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา.

รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2546 ตอน 10.กลุ่มงานอุทธรณ์
กองกฎหมายและอุทธรณ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา.

รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2547 ตอน 2 กลุ่มงานอุทธรณ์
กองกฎหมายและอุทธรณ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา.

รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2547 ตอน 4.กลุ่มงานอุทธรณ์
กองกฎหมายและอุทธรณ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา.

รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2547 ตอน 5 กลุ่มงานอุทธรณ์
กองกฎหมายและอุทธรณ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา.

รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2547 ตอน 13 .กลุ่มงานอุทธรณ์
กองกฎหมายและอุทธรณ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา.

เอกสารประกอบการบันทึกเทปสนทนาในรายการ หมายเหตุประเทศไทย เรื่อง “ ทิศทางการ
คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในไทย. 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2547

วิทยานิพนธ์

- นัตรพร หาระบุตร. (2546). แนวทางการกำหนดมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยในการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในผลิตภัณฑ์ไวน์และสุราภายใต้กรอบการเจรจาการค้า WTO. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- รติณูช ก้าวหน้าชัยมงคล. (2545). ปัญหากฎหมายการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าในรูปร่างรูปทรงของวัตถุ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- สมศักดิ์ พณิชยกุล. (2544). ผลกระทบต่อกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยในกรณีเข้าเป็นภาคีสมาชิกข้อตกลงมาดริดหรือพิธีสารมาดริด. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- สิริรัตน์ ศุภรัตน์. (2540). การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- เสาวลักษณ์ จุลพงษ์ธร. (ม.ป.ป.) ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สารสนเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- พิบูล ตันสุกผล. การแจ้งเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป. สืบค้นเมื่อ 3 สิงหาคม 2548,
<http://www.ipthailand.org/Thai/ShowTradeMark.aspx?TradeMarkID=141>
- สุรพล คงลาภ . การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในสหรัฐอเมริกา.
<http://www.library.judiciary.go.th/Article/data/intellectual4.pdf>
www.apic.jiii.or.jp
www.cipitic.or.th

ภาษาอังกฤษ

Books

- Amanda Michaels. (2002). **A Practical Guide to Trade Mark Law** (3 rd ed.). London : SWEET & MAXWELL.
- Bernard O' Connor. (2004). **The Law of Geographical Indications**. London : Cameron May Ltd.
- Beverly W. Parttishall , David Crsig Hilliard. (1987). **Trademarks Case and Materials Series** . United States of America : Matthew Bender.
- Christopher Heath. (2001). **The System Of Unfair Competition Prevention In Japan**. London : Kluwer Law International.
- David A. Burge. (1980). **Patent and Trademark Tactics and Practice**. Canada : John Wiley & Sons, Inc.
- Denis Campbell. (1996). **International Protection of Intellectual Property (Volume 2 of 2)**. General ed.
- Dennis Campbell and Susan Cotter. (1995). **International Intellectual Property law European Jurisdiction**. United Kingdom : John wiley & Sons.
- Doborah E. Bouchoux. (2000). **Intellectual Property The law of Trademarks Copyrights, Patents, Trade Secrets**. United States of America : West Legal Studies.
- Donald S. Chisum, Michael A. Jacobs. (1992). **Understanding Intellectual Property Law**. United States of America : Matthew Bender.
- Etan Horwitz. (2001). **Trademark law and Practice (Volume 3)** (2 nd ed.). San Fancisco : LexisNexis.
- Etan Horwitz. (2001). **Trademark law and Practice (Volume 5)** (2 nd ed.). San Fancisco : LexisNexis.
- Margreth Barrett. (1995). **Intellectual Property Case and Materials**. United States of America : West Publishing CO.
- Paul Goldstein. (1993). **Coryright, Patent, Trademark And Related State Doctrines Case And Meteials On The Law Intellectual Property** (3 rd ed.). United States of America : Westbury . New York.

Richard Stim. (2000). **Intellectual Property : Patent , Trademarks, And Copying** (2 nd ed.).

United States : West Legal Studies.

Richard Stim . **Trademark Law**. Canada : West Legal Studies.

Sheldon W. Halpern. (1999). **Fundamentals of United States Intellectual Property Law**.

Netherland : Kluwer Law International.

Teruo Doi. (1980). **The Intellectual Property Law Of Japan**. Netherlands : Sijthoff &

Noordhoff.

William Cornish. (2003). **Case and Materisls on Intellectual Property** (4 th ed.). London :

Sweet & Maxwell.

Other Materials

The Lanham Act 1946 (15 U.S.C. §1052)

The Trademark Act 1959

The Trade Mark Act 1994

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล

ร.ต.ท.หญิง เพชรดา เซาว์โสภา

ประวัติการศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. 2542

- เนติบัณฑิต สมัยที่ 53 พ.ศ.2543 จาก สำนักอบรมศึกษา

กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ตำแหน่งและสถานที่ทำงานปัจจุบัน

รองสารวัตร (ทำหน้าที่นิติกร) กลุ่มงานร้องทุกข์

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ