

การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส (Tactile Mark)



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์ ไม่สังกัดภาควิชา/เทียบเท่า

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2563

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

The Protection of Tactile Mark

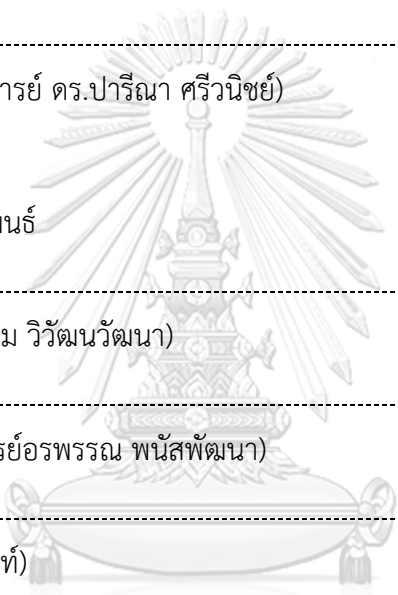


A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Laws in Laws
Common Course
FACULTY OF LAW
Chulalongkorn University
Academic Year 2020
Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส (Tactile Mark)
โดย	น.ส.เกวลิณ ดิยะจามร
สาขาวิชา	นิติศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	รองศาสตราจารย์อรพรรณ พันธ์พัฒนา

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้บัณฑิตวิทยาลัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

.....	คณบดีคณะนิติศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริณา ศรีวินิชย์)	
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์	
.....	ประธานกรรมการ
(อาจารย์ ดร.สิพิม วิวัฒน์วัฒนา)	
.....	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(รองศาสตราจารย์อรพรรณ พันธ์พัฒนา)	
.....	กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
(นันทน อินทนนท์)	
.....	กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
(ปัจฉิมา ธนสันติ)	



CHULALONGKORN UNIVERSITY

เกวลิน ดิยะจามร : การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส (Tactile Mark). (The Protection of Tactile Mark) อ.ที่ปรึกษาหลัก : รศ.อรพรรณ พันธ์พัฒนา

เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส เป็นหนึ่งในเครื่องหมายการค้ารูปแบบใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจและได้รับการคุ้มครองในหลายๆ ประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา และประเทศรัสเซีย อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย ได้แก่ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 กลับพบว่าพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ยังไม่ได้มีการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสแต่อย่างใด

เพื่อประโยชน์ในการเสนอแนะแนวทางการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ผู้เขียนได้ทำการศึกษาค้นคว้าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง คำพิพากษาของศาล ความเห็นของนักกฎหมาย ตลอดจนคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของประเทศที่ได้มีการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบ ได้แก่ ประเทศแคนาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศรัสเซีย และประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ ผู้เขียนได้ดำเนินการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ทนายความจากสำนักงานกฎหมาย ผู้ประกอบธุรกิจ และผู้บริโภค เพื่อนำความคิดเห็นของบุคคลดังกล่าวมา วิเคราะห์และพิจารณาประกอบกัน

ทั้งนี้ ผู้เขียนขอเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ในบางมาตรา และเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการที่จำเป็นบางประการ เพื่อให้เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสได้รับการคุ้มครองในประเทศไทยอย่างเหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อผู้ประกอบธุรกิจ ผู้บริโภค และสังคมโดยรวม

สาขาวิชา นิติศาสตร์

ลายมือชื่อนิสิต

ปีการศึกษา 2563

ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาหลัก

6185963134 : MAJOR LAWS

KEYWORD: Trademark, Non-Traditional Trademark, Tactile Mark

Kewalin Tiyajamorn : The Protection of Tactile Mark. Advisor: Assoc. Prof. ORABHUND PANUSPATTHNA

“Tactile Mark” is one of non-traditional trademark which has gained much attention from public in recent years, and obtained a protection in various countries; for instance, United State of America, Canada and Russia. Nevertheless, it is still silent upon the protection extended to Tactile Mark under Thai law, i.e., the Trademark Act B.E. 2534 as amended by Trademark Act (No.3) B.E. 2559, until at present.

For purpose of providing suggestion that is suitable for protection of Tactile Mark in Thailand, this study hereby gathers the provision of laws and regulations of countries which provide protection to Tactile Mark, i.e., Canada, United States of America, Russia and Australia. In addition, this study also includes the conduct of interviews from four groups of persons, i.e., the registrar from Department of Intellectual Property, Lawyers from Law Offices, Entrepreneurs, and Consumers for the purpose of rendering analysis and consideration upon obstacles as well as seeking solutions for the sake of protection over Tactile Mark altogether.

By this regard, this study hereby provide suggestion on amendment of the Trademark Act of Thailand in several sections as well as to render recommendation to Thai competent authorities in order to conduct necessary action so that Tactile Mark will be able to access the protection in Thailand appropriately and effectively for entrepreneurs, consumers and society as a whole.

CHULALONGKORN UNIVERSITY

Field of Study: Laws

Student's Signature

Academic Year: 2020

Advisor's Signature

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์จากท่านรองศาสตราจารย์อรพรรณ พันธุ์พัฒนา ผู้ซึ่งกรุณารับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้สละเวลาอันมีค่าเพื่อให้คำชี้แนะ ให้ความรู้แก่ศิษย์ผู้นี้ และตรวจทานเนื้อหาจนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างดี

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ ดร.สิทิม วิวัฒน์วัฒนา ประธานกรรมการ อาจารย์ ปัจฉิมา ธนสันติ และอาจารย์นันทน อินทนนท์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้กรุณาให้คำแนะนำ ความรู้ และข้อสังเกตอันเป็นประโยชน์ ทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ผู้เขียนขอขอบพระคุณผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่าน ทั้งคุณทิเนศร์ ศักดิ์ตระกูล เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา คุณภาวิณี บุญยะมิตร คุณณัฐพงษ์ ทองแก้ว ที่ปรึกษากฎหมาย ตลอดจนผู้ประกอบการและผู้บริโภคทุกท่าน ที่ได้สละเวลาให้ผู้เขียนเข้าสัมภาษณ์ ทำให้ผู้เขียนได้พบมุมมองที่หลากหลายและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งยวด และขอขอบพระคุณคุณชิวิน ภริตานนท์ ผู้ซึ่งเปิดมุมมองให้ผู้เขียนได้รู้จักเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส ทั้งยังให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากยิ่งสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอขอบพระคุณครอบครัวอันเป็นที่รักยิ่ง คุณปัญญา ดิยะจามร บิดา คุณหลิววรรณ ดิยะจามร มารดา คุณเกวลี ดิยะจามร น้องสาว ผู้ซึ่งเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่และเป็นบุคคลผู้คอยให้การสนับสนุนแก่ผู้เขียนตลอดมา ผู้เขียนขอขอบพระคุณบริษัท เอสซีแอล นิชิมูระ แอนด์ อาซาฮี จำกัด และเพื่อนร่วมงานทุกท่านสำหรับทุกการสนับสนุนที่มอบให้ ขอขอบพระคุณเพื่อนๆ นัตตี้ โฟร์ มาร์คกี้ บี พีโพลด์ น้องมุก น้องอิง สำหรับกำลังใจและความช่วยเหลือ ขอขอบพระคุณพี่กัน ผู้ซึ่งรับฟัง และให้คำปรึกษาที่มีประโยชน์แก่ผู้เขียนเสมอมา รวมทั้งขอขอบพระคุณเพื่อน พี่น้องทุกๆ ท่านที่มีโอกาสเฝ้าหน้าไม้ได้ครบถ้วน ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือและมอบกำลังใจแก่ผู้เขียนตลอดระยะเวลาการทำวิทยานิพนธ์

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง อนึ่ง หากวิทยานิพนธ์เล่มนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนกราบขออภัยมา ณ ที่นี้

เกวลิน ดิยะจามร

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....ค	
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....ง	
กิตติกรรมประกาศ.....จ	
สารบัญ.....ฉ	
บทที่ 1 บทนำ..... 1	
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา..... 1	
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย..... 2	
1.3 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย..... 3	
1.4 วิธีการดำเนินการศึกษาวิจัย..... 3	
1.5 สมมติฐานของการวิจัย..... 4	
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ..... 4	
บทที่ 2 แนวความคิดเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า และลักษณะของเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส (Tactile Mark)..... 5	
2.1 แนวความคิดและประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า..... 5	
2.1.1 หลักการและวัตถุประสงค์ในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า..... 5	
2.1.2 ประวัติความเป็นมาของการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า..... 9	
2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ารูปแบบใหม่..... 14	
2.2.1 เครื่องหมายการค้ารูปแบบเดิม..... 14	
2.2.2 เครื่องหมายการค้ารูปแบบใหม่..... 21	
2.2.3 การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส (Tactile Mark)..... 27	
2.2.3.1 ความหมายของผิวสัมผัส และกระบวนการรับรู้ของการสัมผัส..... 27	

2.2.3.2 ความหมายและลักษณะของเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส (Tactile Mark).	28
2.2.3.3 ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส (Tactile Mark) ที่ได้รับการจดทะเบียน และคำพิพากษาของศาลที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบ สัมผัส (Tactile Mark)	33
2.3 การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมาย การค้า พ.ศ. 2534.....	36
2.3.1 บทนิยามของเครื่องหมายการค้า.....	36
2.3.2 ลักษณะเครื่องหมายการค้าอันพึงได้รับการจดทะเบียน	42
2.3.2.1 มีลักษณะบ่งเฉพาะ	42
2.3.2.2 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย	49
2.3.2.3 ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว	55
2.3.3 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์	57
บทที่ 3 แนวทางการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าสัมผัส (Tactile Mark) ในกฎหมายระหว่าง ประเทศและกฎหมายต่างประเทศ.....	61
3.1 กฎหมายระหว่างประเทศที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า	62
3.1.1 ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right).....	62
3.1.1.1 ความเป็นมาและหลักการสำคัญ	62
3.1.1.2 บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า	65
3.1.2 สนธิสัญญาสิงคโปร์ว่าด้วยกฎหมายเครื่องหมายการค้า (Singapore Treaty on the laws of Trademark)	70
3.1.2.1 ความเป็นมาและหลักการสำคัญ	70
3.1.2.2 บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า	72
3.1.3 ระเบียบของสหภาพยุโรปที่ 2015/2436 (Directive (EU) 2015/2436).....	73
3.1.3.1 ความเป็นมาและหลักการสำคัญ	73

3.1.3.2 บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า	77
3.1.3.3 แนวทางการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส และตัวอย่าง เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสที่ได้รับจดทะเบียน	87
3.2 กฎหมายต่างประเทศที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส (Tactile Mark)	92
3.2.1 กฎหมายของกลุ่มประเทศที่บัญญัติให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส (Tactile Mark) ไว้โดยชัดแจ้ง.....	92
3.2.1.1 ประเทศแคนาดา.....	92
3.2.2 กฎหมายของกลุ่มประเทศที่ไม่ได้บัญญัติให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส (Tactile Mark) ไว้โดยชัดแจ้ง แต่บัญญัติให้คำนิยามของเครื่องหมายการค้าไว้อย่าง กว้างเพื่อให้ครอบคลุมถึงเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส.....	105
3.2.2.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา.....	106
3.2.2.2 ประเทศรัสเซีย.....	131
3.2.2.3 ประเทศออสเตรเลีย.....	141
บทที่ 4 วิเคราะห์ปัญหาการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าสัมผัส (Tactile Mark)	151
4.1 เปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส (Tactile Mark) กับทรัพย์สินทางปัญญาอื่น	153
4.1.1 เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส กับ <u>งานอันมีลิขสิทธิ์ประเภท งานศิลปกรรม</u>	153
4.1.2 เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส กับ <u>เครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ</u>	161
4.1.3 เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส กับ <u>สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์</u>	165
4.1.4 เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส กับ <u>เครื่องหมายรูปลักษณะ (Trade Dress)</u>	170
4.2 ผลกระทบจากการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าสัมผัส (Tactile Mark).....	174
4.2.1 ผลกระทบต่อผู้ประกอบการ.....	174
4.2.2 ผลกระทบต่อผู้บริโภค	176
4.2.3 ผลกระทบต่อสังคมโดยรวม.....	177

4.3 วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าสัมผัส (Tactile Mark).....	185
4.3.1 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบทนิยามของเครื่องหมายการค้า.....	185
4.3.2 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า	198
4.3.3 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของเครื่องหมายการค้า	205
4.3.4 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาความเหมือนหรือความคล้ายกันของเครื่องหมายการค้า	216
4.3.5 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์.....	221
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	229
5.1 บทสรุป.....	229
5.2 ข้อเสนอแนะ	232
5.2.1 การแก้ไขและพิจารณาบทนิยาม “เครื่องหมายการค้า” ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534	233
5.2.2 การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า.....	236
5.2.3 การพิจารณาลักษณะต้องห้ามของเครื่องหมายการค้า	238
5.2.4 การพิจารณาความเหมือนหรือความคล้ายกันของเครื่องหมายการค้า.....	239
5.2.5 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ..	240
บรรณานุกรม	244
ประวัติผู้เขียน	251

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในโลกของการทำธุรกิจ สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญต่อผู้ประกอบการและการดำเนินกิจการอย่างมากคือ เครื่องหมายการค้า เนื่องจากเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคใช้แยกแยะสินค้าของผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าออกจากสินค้าของผู้ประกอบการรายอื่นๆ และมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสิ่งต่างๆ ด้วยเหตุนี้ เครื่องหมายการค้าจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ และสามารถก่อให้เกิดชื่อเสียงทางการค้า หรือ กู๊ดวิลล์ ของกิจการได้หากผู้ประกอบการได้ใช้เครื่องหมายการค้าในการจำหน่ายสินค้ามาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน รวมทั้งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่กิจการได้อย่างมหาศาล ดังนั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าใดเป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภคมากก็เสี่ยงต่อการถูกผู้อื่นปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า และนำเครื่องหมายการค้าที่ปลอมหรือเลียนนั้นไปใช้กับสินค้าอื่นๆ ที่ไม่ใช่สินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเพื่อให้ผู้บริโภคหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค กล่าวคือ ผู้บริโภคอาจหลงเชื่อและตัดสินใจซื้อสินค้าที่ใช้กับเครื่องหมายการค้าที่ปลอมหรือเลียนเพราะเข้าใจว่าเป็นสินค้าของผู้ประกอบการ ทำให้ผู้บริโภคได้สินค้าที่ไม่ตรงตามความต้องการ และทำให้ผู้ประกอบการสูญเสียรายได้ รวมถึงอาจเสียชื่อเสียงทางการค้า ด้วยเหตุนี้ การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันเจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้บริโภคจากความเสียหายดังกล่าว

เครื่องหมายการค้าแต่เดิมนั้นมักมีลักษณะเป็นตรา หรือสัญลักษณ์ที่มีลักษณะเป็นตัวอักษรหรือรูปภาพ แต่เนื่องด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการค้าในปัจจุบัน เริ่มมีการนำสิ่งต่างๆ มาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าแทนตราหรือสัญลักษณ์ที่นิยมใช้กันมาแต่เดิม เช่น เสียง กลิ่น และรสสัมผัส เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวและสามารถนำมาใช้ดึงดูดผู้บริโภคให้หันมาสนใจสินค้าได้ นอกจากนี้ ผิวสัมผัสก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผู้ประกอบการนำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าเพื่อแยกแยะสินค้าของตนออกจากสินค้าของผู้ประกอบการรายอื่น เครื่องหมายการค้าที่ทำให้ผู้บริโภครับรู้ได้ผ่านการสัมผัสผิวสัมผัสนี้เรียกว่า “เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส (Tactile Mark)” ซึ่งในปัจจุบันในต่างประเทศได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสแล้ว โดยบางประเทศก็มีการแก้ไขบทบัญญัติในกฎหมายโดยระบุไว้เป็นการเฉพาะให้เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสได้รับ

ความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้า เช่น ประเทศแคนาดา ในขณะที่บางประเทศก็ไม่ได้แก้ไข บทบัญญัติในกฎหมายใหม่แต่อาศัยการตีความบทบัญญัติที่มีอยู่เดิมเพื่อให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าครอบคลุมไปถึงเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ของประเทศไทย พบว่ายังไม่มี การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้เขียนเห็นว่า การให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้ารูปแบบใหม่แบบสัมผัสอาจก่อให้เกิดผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ เช่น เป็นการให้หลักประกันแก่ผู้ประกอบการว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการจะได้รับความคุ้มครองไม่ว่าอยู่ในรูปแบบใดๆ ซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการสร้างสรรค์สิ่งใหม่มาใช้สนับสนุนการขายสินค้าหรือบริการ แต่ในทางกลับกัน ในกรณีที่ผิวสัมผัสเป็นสิ่งที่ เป็นประโยชน์หรือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง การให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสสำหรับผิวสัมผัสดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาการผูกขาดสิทธิในการผลิตสินค้าของผู้ประกอบการที่ได้รับความคุ้มครอง ทำให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ เสียเปรียบและเสียโอกาสทางธุรกิจ เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาผลกระทบจากการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าทั้งในเชิงบวกและเชิงลบดังกล่าว ตลอดจนศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เพื่อพิจารณาว่าประเทศไทยควรให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสหรือไม่ และหากควรให้ความคุ้มครอง ควรมีแนวทางในการแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับดังกล่าวอย่างไร เพื่อให้เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสสามารถนำไปจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครองในประเทศไทยได้

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษากฎหมายและหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส

2. เพื่อศึกษากฎหมายและหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสในต่างประเทศ เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับกฎหมายไทยและใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายไทย
3. เพื่อวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายของประเทศไทยเพื่อให้เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าแบบอื่นๆ

1.3 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย ได้แก่ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เพื่อวิเคราะห์ขอบเขตการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส ตลอดจนศึกษาบทบัญญัติกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าแบบสัมผัส รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์ถึงบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าทั้งที่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศ ได้แก่ ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right) สนธิสัญญาสิงคโปร์ว่าด้วยกฎหมายเครื่องหมายการค้า (Singapore Treaty on the laws of Trademark) และระเบียบของสหภาพยุโรปที่ 2015/2436 (Directive (EU) 2015/2436) ตลอดจนศึกษากฎหมายภายในของประเทศอื่นๆ ได้แก่ ประเทศแคนาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศรัสเซีย และประเทศออสเตรเลีย เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ของประเทศไทย โดยขอบเขตของการศึกษาวิจัยนี้จะจำกัดอยู่เพียงเฉพาะเครื่องหมายการค้าทางความรู้สึก (Sensory Mark) ที่อาศัยวิธีการรับรู้ผ่านกายสัมผัส (Tactile Sense) ซึ่งต่อไปในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเรียกว่า “**เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส (Tactile Mark)**” เท่านั้น

1.4 วิธีการดำเนินการศึกษาวิจัย

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ใช้วิธีวิจัยทางเอกสารโดยการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือกฎหมาย บทความวารสารกฎหมาย คำพิพากษาของศาล ความเห็นของนักกฎหมาย งานวิจัย เอกสารอื่นๆ ทั้งในภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตลอดจนศึกษาบทบัญญัติของกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ คำสั่ง

และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับวิธีการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ประจำกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ที่ปรึกษากฎหมาย ตลอดจนผู้ประกอบการและผู้บริโภคต่างๆ

1.5 สมมติฐานของการวิจัย

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 บัญญัติให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าอย่างจำกัดเฉพาะสิ่งที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในมาตรา 4 เท่านั้น และยังไม่ให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส (Tactile Mark) ดังนั้นจึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติในกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย เพื่อให้เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส (Tactile Mark) สามารถจดทะเบียนได้

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบถึงแนวความคิด หลักการ และวัตถุประสงค์ในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยและต่างประเทศ
2. ทำให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสในประเทศไทยในปัจจุบัน
3. ทำให้สามารถเสนอแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย เพื่อให้เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสสามารถได้รับความคุ้มครองได้ในประเทศไทย

บทที่ 2

แนวความคิดเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า และลักษณะของเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส (Tactile Mark)

2.1 แนวความคิดและประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

2.1.1 หลักการและวัตถุประสงค์ในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง หมายความว่าเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ยึดโยงอยู่กับสินค้า โดยที่เครื่องหมายดังกล่าวจะมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคเห็นหรือสัมผัสได้ถึงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์นั้น จะสามารถรับรู้ได้ว่าสินค้าที่ยึดโยงไว้กับเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์นั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่นๆ ด้วยเหตุที่ผู้บริโภคสามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าได้ผ่านเครื่องหมายการค้านี้เอง ทำให้เครื่องหมายการค้ามีหน้าที่ที่สำคัญ 4 ประการด้วยกัน ดังนี้

1. หน้าที่ในการบอกความแตกต่างของสินค้า

หน้าที่ในการบอกความแตกต่างของสินค้าถือเป็นหน้าที่พื้นฐาน ซึ่งเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย (legal function)¹ ของเครื่องหมายการค้า โดยเครื่องหมายการค้าจะต้องช่วยให้ผู้บริโภคจำแนกและแยกแยะสินค้าที่ตนประสงค์จะซื้อผ่านการจดจำเครื่องหมายการค้าแทนการจดจำลักษณะของสินค้า เนื่องจากสินค้าแต่ละชนิดอาจมีรูปร่างลักษณะที่คล้ายกันจนอาจทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนได้ โดยเหตุที่เครื่องหมายการค้าต้องมีหน้าที่ในการบอกความแตกต่างของสินค้านี้ จึงเป็นเหตุให้เกิดเงื่อนไขประการหนึ่งที่สำคัญของเครื่องหมายการค้าที่จะสามารถได้รับความคุ้มครองได้ คือ เครื่องหมายการค้าต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ ไม่ว่าจะ เป็นลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเครื่องหมายการค้าเอง หรือบ่งเฉพาะโดยการใช้ก็ตาม²

¹ ไซยยศ เหมรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2562), หน้า 301.

² อรรถพรณ พนัสพัฒนา, "เครื่องหมายการค้ารสชาติ," วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ฉบับครบรอบ 21 ปี (2561): 319.

2. หน้าที่ในการบอกแหล่งที่มาของสินค้า

นอกเหนือจากหน้าที่ในการบอกความแตกต่างของสินค้า เครื่องหมายการค้ายังมีหน้าที่ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ได้แก่ การสื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้กับเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันจะมาจากแหล่งที่มาเดียวกัน เครื่องหมายการค้าจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้บริโภคได้มั่นใจว่าสินค้าที่ตนเลือกซื้อมาจากแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้ และไม่ใช่สินค้าที่ปลอมแปลง³

3. หน้าที่ในการประกันคุณภาพสินค้า

สืบเนื่องจากหน้าที่ในการบ่งบอกแหล่งที่มาของสินค้า ก่อให้เกิดหน้าที่อีกประการของเครื่องหมายการค้าคือ การสื่อสารให้ผู้บริโภคราบถึงคุณภาพของสินค้าว่าจะไม่ต่างไปจากสินค้าอื่นๆ ที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าจึงมีหน้าที่ในการแสดงต่อผู้บริโภคว่าสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันจะมีคุณภาพอยู่ในระดับเดียวกัน⁴ ไม่ว่าจะซื้อมาจากที่ไหน ในเวลาใดก็ตาม อย่างไรก็ตาม หน้าที่ในการประกันคุณภาพของสินค้านี้ไม่รวมถึงการรับประกันต่อผู้บริโภคว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านี้มีคุณภาพที่ดีกว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่นๆ แต่อย่างใด⁵ แต่ผู้บริโภคอาจมีความรู้สึกเช่นนั้นโดยปริยายได้หากผู้ประกอบการผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีความเอาใจใส่ในการผลิตสินค้าจนก่อให้เกิดชื่อเสียงทางการค้าที่ดี

4. หน้าที่ในการโฆษณาสินค้า

เนื่องจากเครื่องหมายการค้าทำให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าและเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าไปใช้ จึงทำให้เครื่องหมายการค้ามีหน้าที่ในการส่งเสริมการขาย และประชาสัมพันธ์สินค้า ซึ่งมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการสร้างกำไรให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันซึ่งแนวปฏิบัติทางการค้าได้เปลี่ยนแปลงไป เครื่องหมายการค้าจึงไม่ได้เพียงแค่ทำหน้าที่เพียงการแสดงแหล่งที่มาหรือบอกความแตกต่างของสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่ทำหน้าที่ในการ “ขาย” สินค้าด้วย (the mark sells goods)⁶

³ เรื่องเดียวกัน, หน้า 323.

⁴ วีส ดิงสมิตร, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2545), หน้า 3-4.

⁵ เรื่องเดียวกัน, หน้า 3.

⁶ เรื่องเดียวกัน, หน้า 3-4.

เมื่อพิจารณาจากหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าทั้ง 4 หน้าที่ดังที่กล่าวมา ทำให้สรุปได้ว่าเครื่องหมายการค้ามีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมการค้าขายทั้งสองฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายผู้ประกอบการและฝ่ายผู้บริโภค การให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าจึงเป็นเสมือนการให้ความคุ้มครองทั้งต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภคดังนี้

1) ฝ่ายผู้ประกอบการ จากหน้าที่ในการบอกความแตกต่างของสินค้าและหน้าที่ในการประกันคุณภาพของสินค้า เครื่องหมายการค้าจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงความเป็นเจ้าของสินค้าของผู้ประกอบการแต่ละราย และทำให้สินค้าแต่ละประเภทมี “ค่าแห่งกัญติวิไล” หรือค่าความนิยมของผู้บริโภคที่แตกต่างกันไป ด้วยเหตุนี้ เครื่องหมายการค้าจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค ทั้งยังมีผลกระทบต่อชื่อเสียงในทางการค้าของผู้ประกอบการผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งจะช่วยให้ยอดขายสินค้าของผู้ประกอบการ การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจึงถือเป็นการช่วยคุ้มครองรายได้และผลประโยชน์ของผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจากการถูกพ้อคำหรือผู้ประกอบการรายอื่นปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า และนำเอาเครื่องหมายการค้าที่ปลอมหรือเลียนขึ้นไปใช้กับสินค้าของตนเพื่อประโยชน์ในทางการค้า อันถือเป็นการแข่งขันทางการค้าโดยไม่เป็นธรรม (Unfair competition)

แนวความคิดในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ประกอบการนั้น ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในคำปรารภของร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2475 ซึ่งระบุไว้ว่า

“โดยที่ทรงพระราชดำริเห็นสมควรจัดให้มีการคุ้มครองอุตสาหกรรมและพาณิชย์ และยังคงความสุจริตในพณิชยกรรมให้มั่นคงขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติไว้โดยบทมาตราต่อไปนี้”

จากเจตนารมณ์ดังกล่าว เห็นได้ว่าพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2475 มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งคุ้มครองผลประโยชน์ในทางการค้าพาณิชย์หรือผลกำไรของผู้ประกอบการเป็นหลัก ซึ่งแตกต่างจากการให้ความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ที่เป็นไปเพื่อคุ้มครองความคิดสร้างสรรค์ในงานที่ทำขึ้น

2) ฝ่ายผู้บริโภค เนื่องจากเครื่องหมายการค้ามีหน้าที่ที่สำคัญต่อผู้บริโภคอยู่หลายประการ ทั้งหน้าที่ในการแสดงแหล่งที่มาของสินค้าและหน้าที่ในการรับรองคุณภาพของสินค้า จึงมีความ

จำเป็นต้องให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าที่ตรงตามความต้องการของตน การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจึงเป็นเสมือนการคุ้มครองไม่ให้ผู้บริโภคเกิดความสับสน หลงผิด หรือถูกหลอกลวงจากการใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นโดยไม่ชอบ หรือจากการใช้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันกับสินค้าที่ไม่ได้มาจากแหล่งที่มาเดียวกันหรือมีคุณภาพเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตามหาตัวผู้รับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการชำรุดบกพร่องของสินค้าได้ด้วย และโดยเหตุที่ผู้บริโภคสามารถตามหาตัวผู้บริโภคได้นี้เอง ย่อมทำให้ผู้ประกอบการซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องพยายามรักษาคุณภาพแห่งสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าเกิดความชำรุดบกพร่องด้วย ดังนั้นผู้บริโภคจึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะตนจะได้สินค้าที่ตรงความต้องการและมีคุณภาพตามที่ผู้บริโภคพึงพอใจ

สังเกตได้ว่าหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าและวัตถุประสงค์ของการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ได้บรรยายมาข้างต้นล้วนเกี่ยวพันอยู่กับการพาณิชย์กรรมและอุตสาหกรรม ด้วยเหตุนี้ เครื่องหมายการค้าจึงเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกจัดให้อยู่ในหมวดหมู่ของ **ทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Industrial Property)**⁷ เช่นเดียวกันสิทธิบัตร (Patent) แบบผังภูมิของวงจรรวม (Layout-Design of Integrated Circuits) ความลับทางการค้า (Trade Secret) ชื่อทางการค้า (Tradename) และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication)

ปัจจุบัน การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ามีลักษณะเป็นการให้ความคุ้มครองตามหลักดินแดน⁸ กล่าวคือ สาระสำคัญของการคุ้มครอง เช่น ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ จะขึ้นอยู่กับกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ นอกจากนี้ สถานะของสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีอยู่ในแต่ละประเทศก็เป็นอิสระและแยกต่างหากจากกัน เมื่อเครื่องหมายการค้ามีการจดทะเบียนในประเทศใด หรือใช้ก่อนโดยสุจริตในประเทศใด เครื่องหมายการค้าก็จะได้รับความคุ้มครองเฉพาะในอาณาเขตประเทศนั้นเท่านั้น ดังนั้น การที่เครื่องหมายการค้าอันหนึ่งอันใดได้รับความคุ้มครองอยู่ในประเทศหนึ่ง ก็ไม่ทำให้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะแบบเดียวกันได้รับความคุ้มครองในประเทศอื่นๆ ไปด้วยจนกว่าจะได้กระทำการใดๆ ตามที่กฎหมายภายในของประเทศนั้นกำหนดเพื่อขอรับความคุ้มครองในประเทศดังกล่าว

⁷ ไซยยศ เหมรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, หน้า 291.

⁸ จักรกฤษณ์ ควรวจน์, กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2559), หน้า 42.

การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้านั้นจะแตกต่างจากการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ เนื่องจากการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์จะเกิดขึ้นทันทีที่งานอันมีลิขสิทธิ์ถูกสร้างสรรค์ขึ้น แต่การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจะไม่เกิดขึ้นโดยทันทีที่เครื่องหมายการค้าถูกประดิษฐ์ขึ้น แต่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมีพฤติการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นการก่อตั้งสิทธิในเครื่องหมายการค้าก่อน โดยที่ปัจจุบัน ระบบก่อตั้งสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของประเทศต่างๆ ทั่วโลกจะแบ่งเป็น 2 ระบบ ได้แก่ ระบบการใช้ก่อน (First to Use) หมายถึง ระบบที่ผู้ใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริตกับสินค้าที่ตนจำหน่ายก่อน มีสิทธิดีกว่าบุคคลอื่นๆ ในการใช้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า นั้น และระบบการจดทะเบียนก่อน (First to File) หมายถึง ระบบที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ต่อเมื่อมีการนำเครื่องหมายการค้านั้นไปจดทะเบียนต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า⁹

2.1.2 ประวัติความเป็นมาของการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่เนื่องจากเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า จึงอนุมานได้ว่าเครื่องหมายการค้า น่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงหรือใกล้เคียงกับเวลาที่มนุษย์เริ่มรู้จักทำการค้า ทั้งนี้ ในการค้าขายในยุคแรกๆ จะมีลักษณะเป็นการค้าขายแบบตัวต่อตัว กล่าวคือ เมื่อผู้ขายผลิตสินค้าได้ก็เอามาวางขายด้วยตัวเอง ผู้ขายจึงมีโอกาสในการสนทนากับผู้ซื้อได้เอง และสามารถสื่อสารให้ผู้ซื้อรับรู้ได้ว่าสินค้าที่ซื้อขายกันอยู่นั้นเป็นสินค้าของผู้ขาย ทำให้เครื่องหมายการค้ายังไม่มีความจำเป็นมากนัก ในช่วงเวลาดังกล่าว แต่ต่อมาเมื่อสังคมมีการพัฒนาขึ้น การค้าขายก็เริ่มขยายออกไปในวงกว้างขึ้น กล่าวคือเมื่อผู้ขายผลิตสินค้าได้แล้ว ก็เริ่มมีการส่งสินค้าออกไปขายยังท้องที่อื่นๆ ที่ไกลออกไป ทำให้ผู้ขายไม่มีโอกาสในการพูดคุยสื่อสารกับผู้ซื้อเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของในสินค้าที่ขาย ด้วยเหตุนี้ ผู้ขายจึงต้องหาเครื่องมืออย่างอื่นมาทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารกับผู้ซื้อแทนตัวผู้ขาย เพื่อบอกให้ผู้ซื้อรับรู้รับทราบถึงความเป็นเจ้าของหรือความเป็นผู้ผลิตในสินค้าที่ขาย รวมทั้งเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถแยกแยะสินค้าของตนออกจากสินค้าของคู่แข่งทางการค้าได้ จึงเกิดแนวคิดในการสร้างเครื่องหมายการค้าเพื่อทำหน้าที่ในการแสดงแหล่งที่มาของสินค้าดังกล่าว ทั้งนี้ แม้ไม่เป็นที่ปรากฏอย่างแน่ชัดว่าเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่ก็มีหลักฐานแสดงให้เห็นได้ว่า

⁹ บุญมา เตชะวณิช, "กฎหมายเครื่องหมายการค้า," ใน ตำรากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์, พิมพ์ครั้งที่ 1 (2555), หน้า 116.

เครื่องหมายการค้าน่าจะมีมาตั้งแต่ก่อนศตวรรษที่ 5-6 ก่อนคริสต์ศักราช เนื่องจากมีการพบว่าแจกันที่สร้างขึ้นในสมัยนั้นจะมีการติดชื่อของผู้ผลิตไว้ที่แจกันด้วย เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงแหล่งที่มาของสินค้าดังที่ได้กล่าวไป¹⁰

ในยุคต่อมา ช่วงประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 5-15 หรือยุคกลาง (Medieval Period) ได้ปรากฏว่ามีการใช้เครื่องหมายการค้ากันอย่างแพร่หลายมากขึ้น โดยในยุคนี้พ่อค้าเริ่มมีการรวมตัวเป็นสมาคมอาชีพ และติดเครื่องหมายการค้าของสมาคมอาชีพไว้ที่สินค้าของสมาชิกที่กำหนดให้แก่สาธารณชนเพื่อป้องกันไม่ให้สาธารณชนได้รับความเสียหายจากการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้แสดงแหล่งที่มา ทำให้ไม่ทราบคุณภาพของสินค้า หน้าที่ของเครื่องหมายการค้าในยุคกลางจึงไม่ได้เป็นไปเพื่อแสดงแหล่งที่มาของสินค้าเพียงอย่างเดียวดังเช่นในยุคศตวรรษที่ 5-6 ก่อนคริสต์ศักราชอีกต่อไป แต่เป็นไปเพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้าในกลุ่มของตน รวมทั้งเพื่อปกป้องชื่อเสียงทางการค้าของกลุ่มด้วย¹¹ โดยในยุคนี้ สามารถจำแนกเครื่องหมายการค้าได้เป็น 2 ประเภท¹² ดังนี้

ก) **เครื่องหมายแสดงกรรมสิทธิ์ (Proprietary Mark)** หมายถึง เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายที่เจ้าของสินค้าติดไว้กับสินค้าของตนเพื่อให้สมาชิกที่อ่านหนังสือไม่ออกได้รู้ว่าใครเป็นเจ้าของสินค้าและเพื่อให้สามารถระบุตัวเจ้าของสินค้าในกรณีเรืออัปปางหรือถูกโจรสลัดปล้น โดยที่เครื่องหมายประเภทนี้จะมีหน้าที่เพียงการแสดงตัวตนของเจ้าของสินค้าเท่านั้น แต่ไม่ได้มีหน้าที่บ่งบอกถึงแหล่งการผลิตสินค้าแต่อย่างใด

ข) **เครื่องหมายควบคุมคุณภาพสินค้า (Regulatory Production Mark)** หมายถึง เครื่องหมายการค้าที่ต้องติดกับสินค้าโดยบทบัญญัติของกฎหมายระเบียบราชการหรือข้อบังคับของสมาคมพ่อค้า โดยวัตถุประสงค์ที่บังคับให้มีการติดเครื่องหมายดังกล่าวคือเพื่อให้ทราบถึงต้นตอการผลิตกรรมที่สินค้าชำรุดบกพร่อง และเพื่อป้องกันกรรมที่มีสินค้าต่างชาติหรือนอกเขตลัทธิเข้ามาขายในท้องที่ที่สมาคมพ่อค้าหนึ่งได้สิทธิผูกขาด

ส่วนแนวคิดในการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้า นั้น จะเริ่มมีขึ้นในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม เนื่องจากการที่สภาพสังคมเริ่มเปลี่ยนแปลงไป การค้าขายก็เริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้น

¹⁰ รัชชัย ศุภผลสิริ, คำบรรยายเครื่องหมายการค้า (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2530), หน้า 1.

¹¹ ไชยยศ เหมรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, หน้า 303-307.

¹² รัชชัย ศุภผลสิริ, คำบรรยายเครื่องหมายการค้า, หน้า 1.

จากเดิมที่ผู้ประกอบการผลิตสินค้าเพื่อขายได้ที่ละเล็กที่ละน้อย ก็เปลี่ยนไปเป็นผลิตทีละมากๆ และมีการกระจายสินค้าออกไปจำหน่ายยังท้องถิ่นต่างๆ อย่างกว้างขวางมากขึ้น ผู้ประกอบการแต่ละรายจึงต้องพึ่งพาเครื่องหมายการค้าในการแสดงแหล่งที่มาของสินค้าเพื่อทดแทนการติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรง อีกทั้งการเจริญเติบโตของการค้าขายทำให้มีสินค้าประเภทเดียวกันหรือที่มีลักษณะคล้ายกันจำนวนมากที่ถูกผลิตโดยผู้ผลิตต่างราย ผู้ผลิตจึงต้องอาศัยเครื่องหมายการค้าเพื่อแสดงแหล่งที่มาอันก่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า เครื่องหมายการค้าจึงมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในยุคนี้ เมื่อเครื่องหมายการค้าเริ่มมีบทบาทสำคัญในทางการค้ามากขึ้น ก็ย่อมนำไปสู่ผลที่ตามมาคือ เครื่องหมายการค้าใดที่เป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภคก็จะถูกเลียนแบบเพื่อหวังผลจากการจำหน่ายสินค้า จึงเกิดแนวความคิดว่าศาลควรเข้ามาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ขายที่ถูกลอกเลียนเครื่องหมายการค้า บรรดาผู้ขายซึ่งถูกลอกเลียนเครื่องหมายการค้าจึงนำคดีความไปฟ้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ลอกเลียนเครื่องหมายการค้าหยุดการกระทำอันเป็นการลอกเลียนหรือชดใช้ค่าเสียหายจากการลอกเลียนเครื่องหมายการค้า ดังนั้นจะเห็นได้ว่าได้เริ่มมีการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าแล้ว แต่การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในยุคแรกเริ่มจะเป็นการตัดสินใจคดีของผู้พิพากษามากกว่าที่จะเป็นแนวความคิดในการออกกฎหมายลายลักษณ์อักษร โดยจะมีการนำเอาหลักกฎหมายคอมมอนลอว์มาใช้กับคดีต่างๆ ที่เกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้า¹³

ส่วนแนวความคิดในการบัญญัติกฎหมายลายลักษณ์อักษรว่าด้วยการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษจากการผลักดันของสภาหอการค้าแห่งประเทศอังกฤษ โดยสภาหอการค้าแห่งประเทศอังกฤษพยายามจัดให้นักกฎหมายร่างกฎหมายเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในปีค.ศ. 1861 (พ.ศ. 2404) แต่ในท้ายที่สุดร่างกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าฉบับแรกนี้ก็ยังไม่ได้รับความเห็นชอบแต่อย่างใด หลังจากนั้นก็มีกรพยายามเสนอร่างกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่อยู่เรื่อยๆ จนกระทั่งในปีค.ศ. 1875 (พ.ศ. 2418) กฎหมายลายลักษณ์อักษรว่าด้วยการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าฉบับแรกก็เกิดขึ้น ชื่อว่า The Trade Marks Registration Act 1875 โดยกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นครั้งแรก และกำหนดให้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้รับการคุ้มครองเสมือนเครื่องหมายการค้าที่มีการใช้มาก่อนแล้ว ตามที่ได้รับคุ้มครองตามคำพิพากษาของศาลก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ยังได้มีการกำหนดรูปแบบของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองได้แก่ ชื่อ ลายมือชื่อ คำ ตัวอักษร เครื่องหมาย สัญลักษณ์ รูปร่าง ตรา ตราประทับ แผนภาพ ฉลาก

¹³ ไชยยศ เหมรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, หน้า 303-304.

ตัว และ/หรือ คำบรรยายใดๆ ที่ใช้โดยบุคคลเพื่อแสดงถึงความเป็นเจ้าของในสินค้า¹⁴ ต่อมาได้มีการปรับปรุงบทบัญญัติในกฎหมายดังกล่าว และมีการประกาศใช้ The Trade Marks Act 1938 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่แบบที่มีผลต่อการร่างบทบัญญัติว่าด้วยเครื่องหมายการค้าในประเทศอื่นๆ ต่อไป¹⁵

เมื่อแต่ละประเทศเริ่มให้ความสนใจกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า และจัดทำกฎหมายเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้ภายในประเทศ จึงได้มีการกำหนดให้เครื่องหมายการค้าเป็น “ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property)” ประเภทหนึ่ง และกำหนดมาตรฐานในการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศไว้ในอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) โดยให้อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization) หรือไวนีโอ (WIPO) ซึ่งในเวลาต่อมา เมื่อเริ่มมีการจัดทำความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs and Trade) หรือความตกลง GATT บรรดาประเทศสมาชิกที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วบางประเทศได้เสนอให้จัดทำ “ความตกลงว่าด้วยการต่อต้านสินค้าปลอมแปลง (Anti-Counterfeiting Code)” ในการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโตเกียว เนื่องจากประเทศกำลังพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนาหลายๆ ประเทศมักฉกฉวยเอาเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาที่คิดค้นโดยประเทศพัฒนาแล้วไปลอกเลียน จึงก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการค้าเสรีระหว่างประเทศ¹⁶ อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าความพยายามในการจัดทำความตกลงว่าด้วยการต่อต้านสินค้าปลอมแปลงในการเจรจารอบโตเกียวยังไม่บรรลุผล ต่อมาจึงได้มีการนำเอาประเด็นเรื่องการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้ามาเข้าร่วมในการเจรจาอีกครั้งในการเจรจารอบอุรุกวัย นำไปสู่การจัดทำความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับ การ ค้า (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right, including Trade in Counterfeit Goods) หรือ ความตกลง TRIPS ซึ่งประเทศไทยก็ได้เข้าเป็นภาคีในความตกลง TRIPS ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538¹⁷

¹⁴ Jennifer Davis Lionel Bently, and Jane C. Ginsburg, Trade Marks and Brands an Interdisciplinary Critique (Cambridge University Press, 2008), pp. 7-12.

¹⁵ ไชยยศ เหมรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, หน้า 303-304.

¹⁶ จักรกฤษณ์ ควรวจน์, กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า, หน้า 42.

¹⁷ World Trade Organization (WTO), "Thailand and the Wto."

สำหรับประเทศไทย การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยนั้นปรากฏเป็นครั้งแรกในกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 โดยมีการบัญญัติความผิดฐานปลอมและเลียนเครื่องหมายการค้า และความผิดในการนำเข้าและจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าปลอมและเลียนขึ้น โดยบัญญัติไว้ในมาตราที่ 236 และ 237 ดังนี้

“มาตรา 236 ผู้ใดปลอมเครื่องหมายในการค้าขายของบุคคลหรือบริษัทใดก็ดี หรือมันปลอมชื่อที่บุคคลหรือบริษัทใดเขาใช้ในการค้าขายก็ดี ท่านว่ามันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจนถึงสามปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงห้าพันบาทด้วยอีกโทษหนึ่ง

มาตรา 237 ผู้ใดเลียนแบบอย่างเครื่องหมายในการค้าขายของผู้อื่นหรือบริษัทอื่นมาใช้โดยเจตนาจะลงให้ผู้อื่นหลงว่าเป็นของบุคคลหรือบริษัทอื่นนั้น ถึงวิธีที่เลียนเครื่องหมายนี้ทำให้ผิดเพี้ยนเสียบ้างเล็กน้อยเพื่อมิให้ตรงต่อการปลอมก็ดี ท่านว่ามันมีความผิดต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไปจนถึงสองพันบาทด้วยอีกโทษหนึ่ง”

ต่อมาในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2453 เครื่องหมายการค้าเริ่มมีบทบาทมากขึ้นเนื่องจากมีพ่อค้าชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนทำกิจการต่างๆ ในประเทศไทย และได้นำเอาวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ในชาติของตนมาใช้ด้วย รัฐบาลไทยจึงได้ริเริ่มทำการจัดตั้งหอทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้นในกระทรวงเกษตรราธิการ เพื่อรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และทำการร่างกฎหมายเพื่อให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเป็นการเฉพาะในเวลาต่อมา ได้แก่ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าและยี่ห้อการค้า พ.ศ. 2457 หรือ Law on Trade Marks and Trade Names of B.E. 2457 ซึ่งปรากฏว่าไม่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวมากนักเนื่องจากไม่ค่อยจะคดีพิพาทระหว่างเจ้าของสินค้าภายในประเทศ กิจการที่ทำในขณะนั้นโดยมากจึงเป็นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยเมื่อการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้รับความนิยมมากขึ้น จึงได้มีการจัดตั้งกรมทะเบียนการค้า และปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าใหม่ ชื่อว่าพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2475 ที่มีหลักเกณฑ์ที่สมบูรณ์มากขึ้นและใช้มาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมีการแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าใหม่ในปี พ.ศ. 2534¹⁸ และจัดทำขึ้นเป็นพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมในเวลาต่อมาและมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน

¹⁸ รัชชัย ศุภผลสิริ, คำบรรยายเครื่องหมายการค้า, หน้า 2.

2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ารูปแบบใหม่

2.2.1 เครื่องหมายการค้ารูปแบบเดิม

จากประวัติศาสตร์ของเครื่องหมายการค้า เห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าเริ่มต้นขึ้นจากการเป็นชื่อของผู้ผลิตสินค้าหรือชื่ออื่นๆ ที่ใช้เป็นตัวแทนของผู้ผลิตและผู้ขาย จากนั้นจึงได้มีการพัฒนามาเป็นรูปภาพและลวดลายต่างๆ ที่มีลักษณะแตกต่างไปจากเครื่องหมายของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น¹⁹ The Trade Marks Registration Act 1875 ซึ่งเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรฉบับแรกของโลก จึงได้บัญญัติคำนิยามของเครื่องหมายการค้าไว้อย่างจำกัดอยู่เพียงไม่กี่อย่างตามที่ปรากฏมาตรา 10 ดังนี้²⁰

1. ชื่อของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้พิมพ์ไว้ ประทับไว้ หรือทอไว้ เป็นการเฉพาะ หรือ
2. ลายมือชื่อ หรือสำเนาลายมือชื่อของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
3. เครื่องหมาย หัวข้อ ฉลาก หรือตัวที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ และ ตัวอักษร ถ้อยคำ รูปภาพใดๆ หรือการรวมกันของตัวอักษร ถ้อยคำ รูปภาพใดๆ

จากนั้นในภายหลังจึงได้มีการขยายขอบเขตการคุ้มครองไปถึง “ถ้อยคำพิเศษ (Fancy Word)” และ “ถ้อยคำที่ประดิษฐ์ขึ้น (Invented Word)” ในการแก้ไขบทบัญญัติใน The Trade Marks Registration Act เมื่อปี ค.ศ. 1883 และ ค.ศ. 1888 ตามลำดับ

ด้วยเหตุนี้ เครื่องหมายการค้าแต่เดิมจึงจำกัดอยู่เพียง 4 รูปแบบใหญ่ๆ ดังนี้

1. เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อบุคคล ชื่อนิติบุคคล หรือชื่อทางการค้าของบุคคล

ชื่อบุคคลอาจเป็นได้ทั้งชื่อจริงหรือนามสกุลจริงของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือชื่อนิติบุคคลผู้เป็นเจ้าของสินค้าที่นำออกมาขาย ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องเป็นชื่อของบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริง ไม่ใช่ชื่อที่

¹⁹ อุดมพงษ์, จุดกำเนิดแห่งเครื่องหมายการค้าและสินค้า (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์เรจินา), หน้า 28-33.

²⁰ The Trade Marks Registration Act 1875, Article 10

ตั้งขึ้นตามจินตนาการหรือเป็นชื่อในวรรณคดี²¹ อย่างไรก็ตามก็ดี กฎหมายในบางประเทศก็ได้กำหนดไว้ด้วยว่า ชื่อดังกล่าวต้องแสดงออกมาโดยลักษณะพิเศษ กล่าวคือ ต้องมีการขีดเขียนด้วยลวดลายพิเศษที่ไม่ใช่การขีดเขียนที่ใช้กันตามปกติธรรมดา รวมทั้งต้องไม่เป็นชื่อที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงด้วย เช่น ชื่อ *ทนนทวน* ไม่สามารถนำไปขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าเพื่อนำมาใช้กับสินค้าที่เป็นเครื่องใช้ไม้สอยได้²²

ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าประเภทชื่อบุคคล ชื่อนิติบุคคล หรือชื่อทางการค้าของบุคคล ได้แก่

1. เครื่องหมายการค้าหมายเลขทะเบียน 94547824 ซึ่งได้จดทะเบียนต่อสำนักงานทรัพย์สินอุตสาหกรรมแห่งประเทศฝรั่งเศส (National Institute of Industrial Property of France)

Christian Dior

ชื่อผู้ยื่นคำขอ : CHRISTIAN DIOR COUTURE
 วันที่ยื่นคำขอ : 6 ธันวาคม พ.ศ. 2537
 วันที่ได้รับการจดทะเบียน : 6 ธันวาคม พ.ศ. 2537
 ประเภทเครื่องหมาย : เครื่องหมายคำ
 คำอธิบายเครื่องหมาย : ไม่ปรากฏ
 จำพวกสินค้า : จำพวกที่ 1 2 4 5 7 10 17 38 39
 (หมายเหตุ – เว็บไซต์สำหรับสืบค้นทะเบียน
 เครื่องหมายการค้าของสำนักงานทรัพย์สิน
 อุตสาหกรรมแห่งประเทศฝรั่งเศส ระบุไว้แต่
 เพียงจำพวกสินค้าที่จดทะเบียนไว้กับ
 เครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้มีการระบุ
 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการสินค้า
 แต่อย่างใด)

²¹ ไชยยศ เหมรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, หน้า 311.

²² วัส ดิงสมิตร, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า, หน้า 7.

2. เครื่องหมายการค้าหมายเลขทะเบียน 3,344,631 ซึ่งได้จดทะเบียนต่อสำนักงานสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Patent and Trademark Office)

BALENCIAGA

ชื่อผู้ยื่นคำขอ : BALENCIAGA CORPORATION
 วันที่ยื่นคำขอ : 22 กันยายน พ.ศ. 2546
 วันที่ได้รับการจดทะเบียน : 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
 ประเภทเครื่องหมาย : เครื่องหมายคำ
 คำอธิบายเครื่องหมาย : ไม่ปรากฏ
 จำพวกสินค้า : จำพวกที่ 18 สินค้าที่ทำจากหนังและหนังเทียม ได้แก่ กระเป๋าถือ กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าใส่เอกสาร กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าสตางค์แบบมีแม่เหล็ก ถุงสำหรับซื้อของ ฯลฯ

2. เครื่องหมายการค้าที่เป็นคำหรือข้อความ

เครื่องหมายการค้าประเภทที่เป็นคำหรือข้อความอาจเป็นได้ทั้งคำที่มีความหมายหรือคำที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่โดยไม่มีความหมาย หรืออาจเป็นการนำคำที่มีความหมายมารวมกันเพื่อให้เกิดเป็นคำหรือข้อความใหม่ โดยคำที่นำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าคำนั้นต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ กล่าวคือ ต้องเป็นคำที่ไม่สื่อถึงลักษณะ รูปลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าที่จะนำมาใช้กับเครื่องหมายการค้า นั้น เช่น คำว่า *EATWELL* แม้เป็นการเขียนโดยนำคำตั้งแต่สองคำมารวมกันให้เกิดเป็นคำใหม่ แต่เมื่อใช้กับจำพวกรายการสินค้าอาหาร ก็ไม่สามารถจดทะเบียนได้²³

ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าประเภทคำ ได้แก่

²³ ไชยยศ เหมรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, หน้า 314.

1. เครื่องหมายการค้าหมายเลขทะเบียน 5,918,280 ซึ่งได้จดทะเบียนต่อสำนักงานสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Patent and Trademark Office)



ชื่อผู้ยื่นคำขอ : Adidas AG JOINT STOCK COMPANY
 วันที่ยื่นคำขอ : 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561
 วันที่ได้รับการจดทะเบียน : 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
 ประเภทเครื่องหมาย : เครื่องหมายคำ
 คำอธิบายเครื่องหมาย : สีที่ปรากฏไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมาย เครื่องหมาย ประกอบด้วยคำว่า “Adidas” ในตัวอักษรแบบประดิษฐ์
 จำพวกสินค้า : จำพวกที่ 1 สารประกอบเคมีที่มีคุณสมบัติกันน้ำ
 จำพวกที่ 3 สารที่เตรียมขึ้นเพื่อทำความสะอาดรองเท้า
 จำพวกที่ 5 ที่ระงับกลิ่นสำหรับรองเท้า
 จำพวกที่ 21 ฟองน้ำทำความสะอาดที่ขายโดยเกี่ยวข้องกับ สารที่เตรียมขึ้นเพื่อทำความสะอาดและปรับสภาพรองเท้า

2. เครื่องหมายการค้าหมายเลขทะเบียน 5,254,240 ซึ่งได้จดทะเบียนต่อสำนักงานสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Patent and Trademark Office)



ชื่อผู้ยื่นคำขอ : Eastman Kodak Company
 วันที่ยื่นคำขอ : 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559
 วันที่ได้รับการจดทะเบียน : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560
 ประเภทเครื่องหมาย : เครื่องหมายคำ
 คำอธิบายเครื่องหมาย : ไม่ปรากฏ
 จำพวกสินค้า : จำพวกที่ 9 เครื่องพิมพ์ออลอินวัน (All in one)

3. เครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปภาพหรือโลโก้

เครื่องหมายการค้าที่เป็นภาพหรือโลโก้นี้ นับเป็นเครื่องหมายการค้าอีกประเภทที่ได้รับความนิยมในการจดทะเบียนมาก โดยรูปภาพนั้นอาจเป็นภาพที่มีอยู่จริง เช่น ภาพของคน สัตว์ สิ่งของ หรือแม้กระทั่งภาพของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเอง หรืออาจเป็นภาพที่ถูกประดิษฐ์ขึ้น และอาจเป็นภาพวาดหรือภาพถ่ายก็ได้ โดยภาพที่นำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องไม่เป็นภาพที่เล็งถึงคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า

ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าประเภทภาพวาดหรือโลโก้ ได้แก่

1. เครื่องหมายการค้าหมายเลขทะเบียน 4,639,908 ซึ่งได้จดทะเบียนต่อสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Patent and Trademark Office)

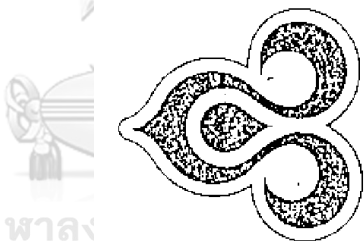


ชื่อผู้ยื่นคำขอ : Starbucks Corporation DBA
 วันที่ยื่นคำขอ : 29 มกราคม พ.ศ. 2557
 วันที่ได้รับการจดทะเบียน : 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
 ประเภทเครื่องหมาย : รูปภาพเท่านั้น
 คำอธิบายเครื่องหมาย : สีที่ปรากฏไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมาย
 เครื่องหมายประกอบด้วยตราประทับรูปวงกลมที่มีลวดลายของไซเรน (นางเงือกที่มีสองหาง) สวมมงกุฎและมีรูปดาวห้าแฉกอยู่ทางด้านบนของมงกุฎ

จำพวกสินค้า : จำพวกที่ 18 กระเป๋าถุง กระเป๋าหนังสือ
 จำพวกที่ 25 เสื้อยืด เสื้อโปโล หมวก
 จำพวกที่ 28 ของเล่น
 จำพวกที่ 35 การจัดการโปรแกรมสร้างความภักดี
 ของลูกค้า (Customer Royalty Program)
 จำพวกที่ 36 การให้บริการทางการเงิน
 จำพวกที่ 38 การส่งผ่านบัตรของขวัญผ่านระบบ
 อิเล็กทรอนิกส์และบัตรของขวัญผ่านระบบ
 อิเล็กทรอนิกส์
 จำพวกที่ 41 การให้บริการด้านความบันเทิง

หมายเหตุ - เครื่องหมายนี้ถูกโอนจาก Starbucks Corporation DBA ผู้ยื่นคำขอ ไปยัง
 STARBUCKS CORPORATION WASHINGTON

2. เครื่องหมายการค้าหมายเลขทะเบียน บ2096 ซึ่งได้จดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทาง
 ปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทย



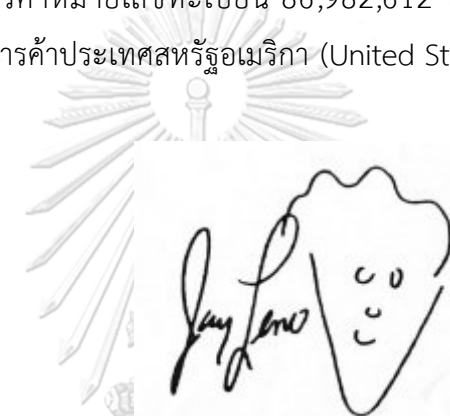
ชื่อเจ้าของเครื่องหมาย : บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 วันที่ยื่นคำขอ : 20 ตุลาคม พ.ศ. 2536
 วันที่ได้รับการจดทะเบียน : ไม่ปรากฏ
 คำอธิบายเครื่องหมาย : ไม่ปรากฏ
 จำพวกสินค้า : จำพวกที่ 36 ขนส่งทางบกและทางอากาศ จัด
 ทัวร์ ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน
 ให้เช่าคลังสินค้า รับฝากสินค้า รับจ้างขนของ
 รับฝากของ

4. เครื่องหมายการค้าที่เป็นลายมือชื่อ

เนื่องจากลายมือชื่อเป็นสิ่งเฉพาะตัวบุคคลและเป็นสิ่งที่ระบุตัวตนของบุคคลหนึ่งต่อบุคคลอื่นๆ จึงมีคุณสมบัติของเครื่องหมายการค้าในเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะได้ดี²⁴ โดยส่วนมากลายมือชื่อที่นำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้ามักเป็นลายมือชื่อของตัวเจ้าของเครื่องหมายการค้าเอง

ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าประเภทลายมือชื่อ ได้แก่

1. เครื่องหมายการค้าหมายเลขทะเบียน 86,982,612 ซึ่งได้จดทะเบียนต่อสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Patent and Trademark Office)



ชื่อผู้ยื่นคำขอ : Big Dog Productions, Inc.
 วันที่ยื่นคำขอ : 15 มกราคม พ.ศ. 2559
 วันที่ได้รับการจดทะเบียน : 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560
 ประเภทเครื่องหมาย : รูปภาพ และคำ ตัวอักษร และ/หรือตัวเลข
 คำอธิบายเครื่องหมาย : สีที่ปรากฏไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมาย เครื่องหมายประกอบด้วยคำว่า JAY LENO เขียนด้วยลายมืออยู่ข้างรูปหน้ายิ้ม
 จำพวกสินค้า : จำพวกที่ 3 สารที่เตรียมขึ้นสำหรับเคลือบรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์

²⁴ วิชัย อริยะนันทกะ, "ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าและการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม," วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ฉบับครบรอบ 15 ปี (2545): 126.

2.2.2 เครื่องหมายการค้ารูปแบบใหม่

จากหัวข้อ 2.2.1 ที่บรรยายมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าแบบดั้งเดิมจะเป็นเครื่องหมายการค้าประเภทที่ใช้การรับรู้ทางการมองเห็น (Visible Trademark) เท่านั้น²⁵ อย่างไรก็ตาม ในยุคต่อมา เมื่อธุรกิจการค้าเติบโตมากขึ้น การแข่งขันทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการก็เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ทำให้ผู้ประกอบการแต่ละรายต้องคิดค้นหาวิธีการใหม่ในการนำเสนอเครื่องหมายการค้าของตนออกสู่สาธารณชนเพื่อเป็นการดึงดูดใจผู้บริโภคให้สนใจสินค้าของตน จึงได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการสร้างเครื่องหมายการค้า ทำให้เครื่องหมายการค้าเริ่มพัฒนาไปสู่สิ่งอื่นๆ มากขึ้น เช่น รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ ภาพเคลื่อนไหว หรือภาพสามมิติ ตามแต่เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในแต่ละยุค จนกระทั่งในยุคปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้วยความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมการค้า และเทคโนโลยีต่างๆ ประกอบกับแนวความคิดของผู้เชี่ยวชาญด้านการโฆษณาว่าการใช้ประสาทสัมผัสในด้านอื่นๆ นอกจากการใช้ตาเปล่า อันได้แก่ การได้กลิ่น การได้ยิน การได้รับรู้รสชาติ และการสัมผัส ในการโฆษณาจะช่วยส่งเสริมให้ผู้คนจดจำแบรนด์หรือยี่ห้อของสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น²⁶ บรรดาผู้ประกอบการจึงเริ่มนำสิ่งอื่นๆ ที่มีได้เป็นเพียงสิ่งที่รับรู้ได้ด้วยการมองเห็นมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าเพื่อสร้างความแตกต่างของสินค้าของตนออกจากสินค้าของบุคคลอื่น ทำให้เครื่องหมายการค้าในปัจจุบันพัฒนาไปจนเกิดเป็นเครื่องหมายการค้ารูปแบบใหม่ เรียกว่า Non-Traditional Trademark หรือ Non-Conventional Trademark ซึ่งมีหลายรูปแบบ โดยในการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยกฎหมายเครื่องหมายการค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (the Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indication: SCT) ครั้งที่ 16 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเจนีวา เมื่อวันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2549 ได้มีการแบ่งประเภทเครื่องหมายการค้ารูปแบบใหม่ออกเป็น 2 ลักษณะ²⁷ ดังนี้

²⁵ อรพรรณ พันธ์พัฒนา, "เครื่องหมายการค้ารสชาติ," วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ฉบับครบรอบ 21 ปี: 311.

²⁶ Lisa P. Ramsey, "The Protection of Non-Traditional Trademarks: Critical Perspectives," in Non-Traditional Trademarks and Inherently Valuable Expression (Oxford University Press, 2018).

²⁷ WIPO, "New Types of Marks," STANDING COMMITTEE ON THE LAW OF TRADEMARKS, INDUSTRIAL DESIGNS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS Geneva September 1, 2006.

(1) เครื่องหมายที่รับรู้ด้วยการมองเห็น (Visible Trademark) ได้แก่ ภาพสามมิติ สี ภาพโฮโลแกรม สโลแกน ชื่อของภาพยนตร์และหนังสือ สัญลักษณ์ที่เป็นภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสม เครื่องหมายแสดงตำแหน่ง และเครื่องหมายที่เป็นภาพเคลื่อนไหว

(2) เครื่องหมายที่ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยการมองเห็น (Non-Visible Trademark) ได้แก่ เสียง กลิ่น รสชาติ และการสัมผัส

โดยในขณะนี้ หลายประเทศทั่วโลกก็ได้ขยายขอบเขตการให้ความคุ้มครองโดยการยอมรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบ Non-Traditional Trademark โดยผู้เขียนขอยกตัวอย่างเครื่องหมายการค้าแบบ Non-Traditional Trademark ที่ได้รับจดทะเบียนในต่างประเทศดังต่อไปนี้

1. เครื่องหมายการค้าหมายเลขทะเบียน UK00002000234 ซึ่งได้จดทะเบียนต่อสำนักทะเบียนเครื่องหมายการค้าแห่งสหราชอาณาจักร (United Kingdom Trade Mark Office)

THE MARK COMPRISES
THE STRONG SMELL OF
BITTER BEER APPLIED
TO FLIGHTS FOR DARTS

ชื่อผู้ยื่นคำขอ : Unicorn Products Limited
วันที่ยื่นคำขอ : 31 ตุลาคม พ.ศ. 2537
วันที่ได้รับการจดทะเบียน : 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
ประเภทเครื่องหมาย : เครื่องหมายกลิ่น
คำอธิบายเครื่องหมาย : เครื่องหมายนี้ประกอบด้วยกลิ่นของเบียร์ซึ่งนำมาประยุกต์ใช้กับปลายลูกดอก
จำพวกสินค้า : จำพวกที่ 28 ปลายลูกดอก

2. เครื่องหมายการค้าหมายเลขทะเบียน UK00002001416 ซึ่งได้จดทะเบียนต่อสำนักทะเบียนเครื่องหมายการค้าแห่งสหราชอาณาจักร (United Kingdom Trade Mark Office)

The trade mark is a floral fragrance/
smell reminiscent of roses as applied to tyres.

ชื่อผู้ยื่นคำขอ : Sumitomo Rubber Co.

หมายเหตุ – ภายหลังจากการรับจดทะเบียน
ได้มีการโอนเครื่องหมายการค้าไปยัง
Goodyear Dunlop Tyres UK Limited

วันที่ยื่นคำขอ : 31 ตุลาคม พ.ศ. 2537
วันที่ได้รับการจดทะเบียน : 9 เมษายน พ.ศ. 2539
ประเภทเครื่องหมาย : เครื่องหมายกลิ้ง
คำอธิบายเครื่องหมาย : เครื่องหมายนี้เป็นกลิ้งหุ้มของดอกกุหลาบที่
นำมาประยุกต์ใช้กับยางรถยนต์
จำพวกลิ้นค้า : จำพวกที่ 12 ยางรถยนต์

หมายเหตุ เครื่องหมายการค้านี้ถูกยกเลิกไปแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
เนื่องจากไม่มีการต่ออายุเครื่องหมาย

3. เครื่องหมายการค้าหมายเลขทะเบียน 2,827,972 ซึ่งได้จดทะเบียนต่อสำนักงานสิทธิบัตร
และเครื่องหมายการค้าประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Patent and Trademark Office)

ชื่อผู้ยื่นคำขอ : AWS Convergence Technologies, Inc.
วันที่ยื่นคำขอ : 19 มีนาคม พ.ศ. 2546
วันที่ได้รับการจดทะเบียน : 30 มีนาคม พ.ศ. 2539
ประเภทเครื่องหมาย : เครื่องหมายเสียง
คำอธิบายเครื่องหมาย : เครื่องหมายนี้ประกอบด้วยเสียงร้องดัง 5
ครั้ง ซึ่งคล้ายกับเสียงจิ้งหรีด
จำพวกลิ้นค้า : จำพวกที่ 9 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับ
แจ้งเตือนสภาพอากาศ

4. เครื่องหมายการค้าหมายเลขทะเบียน 2,210,506 ซึ่งได้จดทะเบียนต่อสำนักงานสิทธิบัตร
และเครื่องหมายการค้าประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Patent and Trademark Office)

ชื่อผู้ยื่นคำขอ : Edgar Rice Burroughs, Inc.
วันที่ยื่นคำขอ : 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2540
วันที่ได้รับการจดทะเบียน : 15 ธันวาคม พ.ศ. 2541
ประเภทเครื่องหมาย : เครื่องหมายเสียง

คำอธิบายเครื่องหมาย : เครื่องหมายนี้ประกอบด้วยเสียงร้องไห้ของ
 ทาร์ซาน ซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลาย
 ประกอบด้วยโทนเสียงทั้งหมดสิบเสียง

จำพวกสินค้า : จำพวกที่ 28 ของเล่น

นอกเหนือจากการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หลายประเทศก็ได้เริ่มทำการแก้ไข
 กฎหมายเครื่องหมายการค้าภายในประเทศของตน เพื่อขยายการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบ
 Non-Traditional Trademark อย่างชัดเจนขึ้น ยกตัวอย่างเช่น

1. The Trade Marks Act 1994 ของประเทศอังกฤษ

โดยมาตรา 1(1) ของ The Trade Marks Act 1994 ของประเทศอังกฤษ ได้กำหนดคำนิยาม
 ของคำว่าเครื่องหมายการค้าไว้ว่า “เครื่องหมายการค้าอาจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประกอบไปด้วยคำ
 (Words) (ซึ่งรวมถึงชื่อบุคคล (Personal Names)) การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Designs) ตัวอักษร
 (Letters) ตัวเลข (Numerals) กลุ่มของสี (Colours) เสียง (Sounds) หรือรูปทรงหรือรูปร่างของ
 วัตถุ (The Shape of Goods) หรือหีบห่อของบรรจุภัณฑ์ (Packaging)”

จะเห็นได้ว่า The Trade Marks Act 1994 ของประเทศอังกฤษได้แก้ไขใหม่โดยรวมการให้
 ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบ Non-Traditional Trademark ประเภทเครื่องหมายเสียง
 และหีบห่อของบรรจุภัณฑ์ไว้

2. The Taiwan Trademark Act ของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

โดยได้แก้ไขบทนิยามของคำว่าเครื่องหมายการค้าในมาตรา 18 ว่า “เครื่องหมายการค้า
 หมายความถึง เครื่องหมายใดๆ ที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ซึ่งอาจประกอบไปด้วยกลุ่มคำ (Words) รูป
 ประดิษฐ์ (Devices) สัญลักษณ์ (Symbols) กลุ่มสี (Colors) รูปทรงสามมิติ (Three-Dimensional
 shapes) ภาพเคลื่อนไหว (Motions) ภาพโฮโลแกรม (Holograms) เสียง (Sounds) หรือสิ่ง
 เหล่านี้รวมกัน”

จะเห็นได้ว่า The Trade Marks Act 1994 ของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้แก้ไขใหม่ โดยรวมการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบ Non-Traditional Trademark ประเภท เครื่องหมายภาพเคลื่อนไหว ภาพโฮโลแกรม และเสียง

3. Trademarks Act R.S.C., 1985, c. T-13 ของประเทศแคนาดา

โดยได้แก้ไขบทนิยามของคำว่า เครื่องหมาย ในมาตรา 2 ว่า “สัญลักษณ์ หมายความรวมถึง คำ (Word) ชื่อบุคคล (Personal Name) การออกแบบ (Design) ตัวอักษร (Letter) ตัวเลข (Numeral) สี (Colour) ส่วนประกอบของรูปร่าง (Figurative Element) รูปร่างสามมิติ (Three-Dimensional Shape) ภาพโฮโลแกรม (Hologram) ภาพเคลื่อนไหว (Moving Image) หีบห่อ หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า (Mode of Packaging Goods) เสียง (Sound) กลิ่น (Scent) รสชาติ (Taste) ผิวสัมผัส (Texture) และการจัดวางตำแหน่งของสัญลักษณ์ (Positioning of a Sign)”

จะเห็นได้ว่า Trademarks Act R.S.C., 1985, c. T-13 ของประเทศแคนาดา ได้แก้ไขใหม่ โดยรวมการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบ Non-Traditional Trademark ประเภท เครื่องหมายภาพโฮโลแกรม ภาพเคลื่อนไหว หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า เสียง กลิ่น รสชาติ ผิวสัมผัส และการจัดวางตำแหน่งของเครื่องหมาย

โดยหลักการในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบ Non-Traditional Trademark ในหลายๆ ประเทศจะเป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือ เครื่องหมายการค้านั้น ต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ กล่าวคือ ต้องไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และต้องไม่เล็งถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของสินค้า เห็นได้จากการที่สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Patent and Trademark Office) ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเสียงที่ประกอบด้วยคำพูดว่า “Nobody nose Pizza like Pinocchio” กับการให้บริการร้านพิซซ่า เนื่องจากคำพูดที่ปรากฏในเสียงที่นำมาขอจดทะเบียนเล็งถึงลักษณะของการบริการขายพิซซ่าโดยตรง และสำนักทะเบียนเครื่องหมายการค้าแห่งสหราชอาณาจักร (United Kingdom Trade Mark Office) ก็ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนกลิ่นหอมที่นำมาประยุกต์ใช้กับสินค้าประเภทน้ำหอมของบริษัท Chanel ด้วยเหตุผลที่ว่ากลิ่นที่นำมาขอจดทะเบียนนี้เป็นการชี้แนะส่วนประกอบในน้ำหอม อันเป็นการเล็งถึงคุณสมบัติและลักษณะของสินค้า โดยตรงเช่นเดียวกัน

สำหรับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ของประเทศไทยในปัจจุบันก็ได้ขยายขอบเขตความคุ้มครองไปถึงเครื่องหมายการค้าแบบ Non-Traditional Trademark ในประเภท **เครื่องหมายการค้าแบบเสียง**แล้ว โดยผลจากการออกพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ซึ่งมีการแก้ไขคำนิยามของคำว่า “เครื่องหมาย” ในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 โดยให้ใช้ข้อความดังนี้

“เครื่องหมาย” หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เสียง หรือสิ่งเหล่านี้อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน”

นอกจากการแก้ไขบทนิยามของคำว่าเครื่องหมายแล้ว พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ดังกล่าวยังได้แก้ไขบทบัญญัติที่เกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า โดยให้ยกเลิกความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา 7 เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่ เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าานั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น

เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้ให้ถือว่า**มีลักษณะบ่งเฉพาะ**

...

(11) เสียงอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง หรือเสียงที่ไม่เป็นเสียงโดยธรรมชาติของสินค้านั้น หรือเสียงที่ไม่ได้เกิดจากการทำงานของสินค้านั้น”

โดยปรากฏเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าวอยู่ในหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ว่า “เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่ปัจจุบันการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในระดับสากลได้มีการขยายขอบเขตการให้ความคุ้มครอง

ครองไปยังเครื่องหมายประเภทใหม่ ๆ ซึ่งบทบัญญัติของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ยังไม่ครอบคลุม...สมควรขยายขอบเขตการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า...”

2.2.3 การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส (Tactile Mark)

2.2.3.1 ความหมายของผิวสัมผัส และกระบวนการรับรู้ของการสัมผัส

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 อธิบายความหมายของคำว่า “ผิว” ไว้ว่า “เป็นคำนาม หมายถึง ส่วนที่มีลักษณะบาง ๆ เป็นพื้นหุ้มอยู่ภายนอกสุดของหนังและเปลือกเป็นต้น” และอธิบายความหมายของคำว่า “สัมผัส” ไว้ 5 ประการ ได้แก่

- 1) เป็นคำกริยา หมายถึง การถูกต้อง แตะต้อง กระทบกัน
- 2) เป็นคำกริยา หมายถึง คล้องจองกัน เช่น คำในกลอนบทนี้สัมผัสกันดี
- 3) เป็นคำนาม หมายถึง การถูกต้องที่ทำให้เกิดความรู้สึก เช่น ประสาทสัมผัส การแตะต้อง การกระทบกัน
- 4) เป็นคำนาม หมายถึง ความคล้องจองของถ้อยคำ เช่น ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว
- 5) เป็นคำนาม หมายถึง ข้อบังคับที่ใช้ในฉันทลักษณ์เพื่อให้เสียงรับกัน

เมื่อพิจารณาประกอบกันแล้ว ผิวสัมผัสจึงหมายถึง ส่วนที่ห่อหุ้มอยู่ภายนอกของสิ่งต่างๆ ที่เมื่อร่างกายถูกต้องหรือแตะต้องส่วนดังกล่าวแล้วจะทำให้เกิดความรู้สึกและทำให้สามารถรับรู้ได้ว่า ส่วนที่ห่อหุ้มอยู่ดังกล่าวมีลักษณะอย่างไร เช่น หยาบ ขรุขระ เรียบ นุ่ม แข็ง มั่น ด้าน เป็นต้น

ในทางวิทยาศาสตร์ การสัมผัสเป็นความสามารถในการรับรู้ประเภทหนึ่งซึ่งรับรู้ได้ผ่านการถูกต้องหรือแตะต้องโดยผิวหนังของมนุษย์ โดยเมื่อมีการสัมผัสโดนผิวสัมผัสแล้ว เซลล์ประสาทที่ทำหน้าที่รับการสัมผัสที่อยู่ใต้ชั้นผิวหนังจะส่งกระแสประสาทไปที่ระบบประสาทส่วนกลาง และระบบประสาทส่วนกลางจะส่งกระแสประสาทต่อไปที่สมองส่วนทาลามัส (Thalamus) และส่งต่อไปที่ sensory cortex เพื่อที่ sensory cortex จะส่งต่อไปที่ motor เพื่อตอบสนองต่อการรับรู้การสัมผัส²⁸

²⁸ Susan M. Barman Kim E. Barret, Scott Boitano, Heddwen L. Brooks, Ganong's, Review of Medical Physiology (McGraw-Hill Education, 2016), pp. 168-169.

2.2.3.2 ความหมายและลักษณะของเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส (Tactile Mark)

เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษที่หลากหลาย เช่น Touch Mark, Tactile Mark, Feel Mark และ Texture Mark²⁹ โดยที่ทุกๆ คำล้วนมีความหมายถึงเครื่องหมายที่รับรู้ได้โดยการสัมผัส ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการการถาวรว่าด้วยกฎหมายเครื่องหมายการค้าการออกแบบผลิตภัณฑ์ และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ได้มีการให้ความหมายของเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสไว้ว่า “เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส คือ ผิวสัมผัสของผลิตภัณฑ์ที่อาจนำไปสู่การจำแนกออกได้ เนื่องจากผิวสัมผัสที่สัมผัสได้นั้นมีโครงสร้างหรือเนื้อสัมผัสที่สามารถจดจำได้ (it is the surface of the product that might lead to recognition, for instance because the surface touched has a specific recognizable structure or texture)”³⁰

เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสจึงหมายถึงความถึงผิวสัมผัสของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะตัว เมื่อผู้บริโภคสัมผัสโดนผิวสัมผัสนั้นแล้วจะสามารถรับรู้ได้ว่าสินค้าที่มีผิวสัมผัสเช่นนั้น หรือสินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่มีผิวสัมผัสเช่นนั้น มีความแตกต่างจากสินค้าของผู้ประกอบการรายอื่นๆ เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่สามารถรับรู้อัตลักษณ์ของเครื่องหมายได้ด้วยตา แต่สามารถรับรู้ได้ทางการสัมผัส ผ่านกระบวนการรับรู้ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ 2.2.3.1 ความหมายของผิวสัมผัส และกระบวนการรับรู้ของการสัมผัส

เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสเป็นหนึ่งในเครื่องหมายการค้าแบบ Non-Traditional Trademark ดังที่ได้อธิบายไปแล้วในหัวข้อ 2.2.2 เครื่องหมายการค้ารูปแบบใหม่ โดยแนวความคิดเรื่องเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกจากการที่สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศเอกวาดอร์ (The Intellectual Property Institute of Ecuador) จากการที่บริษัท Diageo Brands B.V. นำผิวสัมผัสของขวดบรรจุภัณฑ์วิสกี้ยี่ห้อ “OLD PARR” มาขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า สำหรับสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต่อสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ

²⁹ นางสาวชุตินา เตชะพิรุพันธ์, "ประมวลศัพท์เรื่องเครื่องหมายการค้า" (สารนิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม หลักสูตรการแปลและการล่าม คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550), หน้า 67.

³⁰ WIPO, "New Types of Marks."

เอกวาดอร์ (the Intellectual Property Institute of Ecuador หรือ IEPI) โดยระบุลักษณะของเครื่องหมายไว้ว่า

“เครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนนี้เกิดจากการประกอบเข้าด้วยกันของเนื้อสัมผัสที่มีลักษณะแข็งและเป็นรอยขรุขระ (Wrinkled crackle hard surface texture) อันได้แก่ รอยแตกของแก้วหรือรอยขีดข่วน (Striated or Striped) ในรูปทรงเรขาคณิตที่มีลักษณะพิเศษ คือ รูปห้าเหลี่ยม (Staves) สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (Rhomboids) และหกเหลี่ยม (Sexagrams) ซึ่งมีขอบข้างร่วมกันยาวระหว่าง 3 - 6 มิลลิเมตร สูงระหว่าง 0.08 - 0.5 มิลลิเมตร และหนาระหว่าง 0.1 - 1 มิลลิเมตร โดยขอบข้างและพื้นที่ภายในราบเรียบ (The walls and the areas contained within the walls are smooth) วัสดุที่ใช้กับพื้นผิวเป็นแก้ว (The material in which this texture is used will normally be glass) โดยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนและสงวนไว้ซึ่งสิทธิเด็ดขาดของเครื่องหมายการค้าสัมผัส “OLD PARR” ไม่ว่าจะโดยร่วมกันหรือแยกกัน เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอาจถูกใช้โดยขนาดแตกต่างกัน ใช้กับกลุ่มของสี และอาจใช้โดยลำพังหรือพร้อมกับการออกแบบ วลี คำอธิบายต่างๆ (To use in a different size, with a combination of colors, either alone or accompanied by any design, phrase, sign or legend)”³¹

โดยสถาบัน IEPI ได้พิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวตามหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าเอกวาดอร์ และบทบัญญัติที่ 486 ของคณะกรรมการแห่งประชาคมแอนเดียน (Decision 486) ซึ่งกำหนดกรอบกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแห่งประชาคมแอนเดียน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2543 โดย Decision 486 Article 134 วรรคหนึ่งบัญญัติว่า

“เพื่อวัตถุประสงค์ของบทบัญญัตินี้ สัญลักษณ์ใดๆ ที่สามารถจำแนกความแตกต่างของสินค้าและบริการในตลาดได้ ให้ถือว่าเป็นเครื่องหมายตามบทบัญญัตินี้ (Any sign capable of distinguishing goods or services on the market shall constitute a mark) สัญลักษณ์ใดๆ ที่สามารถแสดงออกเป็นรูปธรรมอาจนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ (Signs that are susceptible of graphic representation may be registered as marks) ลักษณะโดยธรรมชาติของสินค้าหรือบริการที่จะนำมาใช้กับเครื่องหมายนั้น จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการจดทะเบียน

³¹ "Process 242-lp-2015," (Court of Justice of the Andean Community, 2015).

เครื่องหมายการค้า ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ (The nature of the product or service to which a mark is to be affixed shall in no case be an obstacle to the registration thereof)”

จากบทบัญญัติข้างต้น เห็นได้ว่าเครื่องหมายที่จะนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าในประเทศเอกวาดอร์ได้ จะต้องประกอบด้วยลักษณะ 3 อย่าง ได้แก่ 1) สามารถจำแนกความแตกต่างของสินค้าและบริการในตลาดได้ 2) สามารถแสดงออกเป็นรูปธรรมได้ และ 3) ไม่เป็นลักษณะโดยธรรมชาติของสินค้าที่จะนำมาใช้กับเครื่องหมายนั้น ทั้งนี้ เมื่อสถาบัน IEPI พิจารณาเครื่องหมายที่ขอให้นำมาจดทะเบียนแล้ว พบว่าเครื่องหมายดังกล่าวสามารถระบุสินค้าที่จะใช้กับเครื่องหมายนั้นได้ กล่าวคือ เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ สามารถแสดงออกเป็นรูปธรรมได้ และสามารถรับรู้ได้ด้วยการถูกต้อง แตะต้อง และกระทบกันกับสินค้า³² จึงมีคำสั่งรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าหมายเลขทะเบียน 29597-04 เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2547



ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 บริษัท Diageo Brands B.V. ได้ทำการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสัมผัสสำหรับผิวสัมผัสของขวดบรรจุภัณฑ์วิสกี้ยี่ห้อ “OLD PARR” ซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับที่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศเอกวาดอร์มาแล้ว ต่อสำนักงานทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมโคลัมเบีย (the Superintendence of Industry and Commerce of the Republic of Colombia หรือ SIC) ที่ประเทศโคลัมเบียอีกครั้งหนึ่ง โดยเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

³² Monica Ruiz-Astudillo and others, "World's First Texture Trademark Registered in Ecuador," [Online] Accessed: 23 August 2020. Available from: <https://www.inta.org/INTABulletin/Pages/World%E2%80%99sFirstTextureTrademarkRegisteredinEcuador.aspx>

ศาลยุติธรรมแอนเดียน ได้มีคำวินิจฉัยที่ 242-IP-2015 เพื่อตัดสินเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนเครื่องหมายสัมพัสดังกกล่าว โดยใจความของคำพิพากษาสมากรสรูปได้เป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้³³

ประเด็นที่ 1: พิจารณาว่าเครื่องหมายที่สามารถนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ จะหมายรวมไปถึงผิวสัมผัสของสินค้าด้วยหรือไม่

ในประเด็นนี้ ศาลยุติธรรมแอนเดียนได้พิจารณาโดยเปรียบเทียบกับกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าที่เป็นกฎหมายภายในของประเทศอื่นและความตกลงระหว่างประเทศ ได้แก่ 1) สนธิสัญญาสิงคโปร์ว่าด้วยกฎหมายเครื่องหมายการค้า 2) ระเบียบของสหภาพยุโรป (ระเบียบของสหภาพยุโรปที่มีผลบังคับใช้ ณ ช่วงเวลานั้นคือ ระเบียบสหภาพยุโรปที่ 2008/95/EC (Directive (EU) 2008/95/EC) 3) Lanham Act 1946 ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยศาลพบว่ากฎหมายทั้งสามฉบับล้วนแล้วแต่มีการขยายขอบเขตคำจำกัดความของเครื่องหมายการค้าให้หมายรวมไปถึงเครื่องหมายที่รับรู้ได้ด้วยตาและเครื่องหมายที่ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยตา ซึ่งรวมถึงเครื่องหมายสัมผัสด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Board of the International Trademark Association หรือ INTA) ก็เคยมีคำตัดสินในประเด็นเครื่องหมายสัมผัสไว้ว่าผิวสัมผัสของสินค้าอาจได้รับความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้าได้ หากปรากฏว่าผิวสัมผัสนั้นมีลักษณะที่บ่งเฉพาะเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นการบ่งเฉพาะในตัวผิวสัมผัสนั่นเองหรือบ่งเฉพาะโดยการใช

ประเด็นที่ 2: เงื่อนไขการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส

ศาลยุติธรรมแอนเดียนพิจารณาต่อมาถึงเงื่อนไขของเครื่องหมายการค้าที่สามารถรับจดทะเบียนได้ โดยจากการพิจารณาตัวบทของ Article 135(a) และ Article 134 ของ Decision 486 สามารถสรุปความได้ว่า เครื่องหมายการค้าที่รับจดทะเบียนได้ต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะและสามารถแสดงให้ปรากฏได้อย่างเป็นรูปธรรมในขั้นตอนการจดทะเบียน

ความสามารถในการแสดงให้ปรากฏได้อย่างเป็นรูปธรรม หมายถึง ความสามารถของเครื่องหมายที่จะบรรยายหรือแสดงให้เห็นโดยคำพูด รูปภาพ สูตร หรือวิธีการสื่อสารอื่นๆ ให้สาธารณชนสามารถเข้าใจได้ว่าเครื่องหมายนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประกาศโฆษณาของจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สาธารณชนจะต้องเห็นและรับทราบได้ว่า

³³ "Process 242-IP-2015."

เครื่องหมายดังกล่าวละเมิดต่อสิทธิที่ตนมีอยู่หรือไม่ ในการนี้ ศาลให้ความเห็นว่าเพื่อให้เกิดการ แสดงออกอย่างเป็นทางการสำหรับเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส เครื่องหมายนั้นต้อง

(1) มีคำพรรณนาถึงผิวสัมผัสที่ชัดเจน ถูกต้อง สมบูรณ์ และมีการแนบภาพที่แสดงให้เห็น ผิวสัมผัสนั้นในสามมิติมาด้วย และ

(2) มีการนำเสนอตัวอย่างทางกายภาพของผิวสัมผัส

ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว ปรากฏว่าเครื่องหมายที่นำมาขอจดทะเบียนได้มีการพรรณนาลักษณะ ของผิวสัมผัสไว้อย่างชัดเจน และมีการนำเสนอตัวอย่างภาพพิมพ์สามมิติที่ถอดแบบรอยแตกหรือรอย ครูดบนพื้นผิวของสินค้ามาด้วยเพื่อประกาศโฆษณาแล้ว

ประเด็นที่ 3: ผิวสัมผัสที่ใช้กันโดยทั่วไปสำหรับสินค้าที่นำมาขอจดทะเบียน

ในประเด็นนี้ ศาลมีความเห็นว่าผิวสัมผัสที่นำมาขอจดทะเบียนต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม Article 134 และ 135 ของ Decision 486 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อ (c) ของ Article 135 ซึ่งระบุว่า เครื่องหมายที่นำมาขอจดทะเบียนต้องไม่ประกอบด้วยลักษณะอันเป็นลักษณะปกติของสินค้า หรือ ลักษณะปกติของหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า หรือลักษณะที่เป็นธรรมชาติหรือเกิดจากการใช้งาน ตามปกติของสินค้า หรือลักษณะที่เป็นธรรมชาติหรือเกิดจากการใช้งานตามปกติของบรรจุภัณฑ์ของ สินค้า

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากผิวสัมผัสที่นำมาขอจดทะเบียนแล้ว พบว่าสาธารณชนโดยทั่วไป ไม่ได้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างผิวสัมผัสที่นำมาขอจดทะเบียนและสินค้าที่ประสงค์จะใช้กับ เครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด

ประเด็นที่ 4: ผิวสัมผัสที่มีผลกระทบต่อการทำงานของสินค้า

ในประเด็นนี้ ศาลยุติธรรมแอนเดียนให้ความเห็นว่าหากผิวสัมผัสที่นำมาขอจดทะเบียน นอกจากจะมีลักษณะบ่งเฉพาะแล้วยังต้องเป็นผิวสัมผัสที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของสินค้า หรือเกิดจากการทำงานของสินค้าที่จะใช้กับผิวสัมผัสนั้น โดยหากนายทะเบียนพิจารณาแล้วพบว่า

ผิวสัมผัสที่นำมาขอจดทะเบียนเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของสินค้า หรือเกิดจากการทำงานของสินค้า นายทะเบียนต้องปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนคำขอเช่นนั้น

เมื่อพิจารณาประเด็นที่ 1 ถึง 4 ข้างต้นแล้ว ศาลยุติธรรมแอนเดียนเห็นว่าผิวสัมผัสที่นำมาขอจดทะเบียนเป็นผิวสัมผัสที่มีลักษณะบ่งเฉพาะและไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของสินค้าแล้ว อีกทั้งคำขอจดทะเบียนสามารถแสดงผิวสัมผัสที่นำมาขอจดทะเบียนให้ปรากฏได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยเหตุนี้ ศาลจึงมีคำสั่งรับจดทะเบียนผิวสัมผัสดังกล่าวให้เป็นเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส

จากการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำพิพากษาศาลดังกล่าว จึงเริ่มเกิดแนวคิดที่ว่าเครื่องหมายการค้าไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่สามารถรับรู้ได้โดยการมองเห็นอีกต่อไป ผิวสัมผัสที่สามารถแสดงอัตลักษณ์ได้เสมือนเครื่องหมายการค้าผ่านวิธีการรับรู้โดยการสัมผัสก็สามารถนำมาจดทะเบียน เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองอย่างเครื่องหมายการค้าได้เช่นเดียวกันหากผิวสัมผัสนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เช่น มีลักษณะบ่งเฉพาะและช่วยให้ผู้บริโภคแยกแยะความแตกต่างของสินค้าที่มีผิวสัมผัสเช่นนั้นออกจากสินค้าอื่นๆ ได้

2.2.3.3 ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส (Tactile Mark) ที่ได้รับการจดทะเบียนและคำพิพากษาของศาลที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส (Tactile Mark)

1. เครื่องหมายการค้าหมายเลขทะเบียน 3155702 ซึ่งได้จดทะเบียนต่อสำนักทะเบียนสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Patent and Trademark Office)



ชื่อผู้ยื่นคำขอ	: American Wholesale Wine & Spirits, Inc.
วันที่ยื่นคำขอ	: 23 มีนาคม พ.ศ. 2548
วันที่ได้รับการจดทะเบียน	: 17 ตุลาคม พ.ศ. 2549

คำอธิบายเครื่องหมาย : เครื่องหมายนี้มีลักษณะเป็นผิวสัมผัสแบบกำมะหยี่ที่ห่อหุ้มบนขวดของไวน์ เส้นประที่ปรากฏในรูปภาพนั้นไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเครื่องหมาย แต่เป็นการระบุตำแหน่งของเครื่องหมาย บริเวณสีดำด้านล่างก็เป็นการระบุตำแหน่งของเครื่องหมาย ลายจุดที่ปรากฏในภาพก็ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเครื่องหมายเช่นกัน แต่เป็นการแสดงให้เห็นการปกคลุมของผิวสัมผัสในรูปแบบที่สามารถมองเห็นด้วยตา เครื่องหมายดังกล่าวเป็นเครื่องหมายทางความรู้สึก (Sensory mark) สามารถรับรู้ได้โดยการสัมผัส

จำพวกสินค้า : จำพวกที่ 33 ไวน์

*หมายเหตุ เครื่องหมายการค้านี้ถูกยกเลิกไปแล้วเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เนื่องจากไม่มีการยื่นเอกสารต่อคณะกรรมการตามมาตรา 8 แห่ง Lanham Act 1946

2. เครื่องหมายการค้าหมายเลขทะเบียน 77858216 ซึ่งได้จดทะเบียนต่อสำนักทะเบียนสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Patent and Trademark Office)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGK RY



ชื่อผู้ยื่นคำขอ : The David Family Group LLC LIMITED
LIABILITY COMPANY

วันที่ยื่นคำขอ : 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552

วันที่ได้รับการจดทะเบียน : 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553

คำอธิบายเครื่องหมาย : สีที่ปรากฏไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเครื่องหมาย

เครื่องหมายประกอบด้วยเนื้อสัมผัสแบบ
หนึ่งปกคลุมรอบส่วนกลางของขวด
เครื่องหมายดังกล่าวเป็นเครื่องหมายทาง
ความรู้สึก (Sensory mark) สามารถรับรู้ได้
โดยการสัมผัส

จำพวกสินค้า

: จำพวกที่ 33 ไวน์

3. คำพิพากษาศาลสูงแห่งประเทศเยอรมนีที่ I ZB 73/05³⁴

ในคดีนี้ ผู้ร้องยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศเยอรมนี (The German Patent and Trademark Office) โดยระบุเครื่องหมายการค้าที่ขอรับความคุ้มครองว่าเป็น “เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส” และบรรยายลักษณะของเครื่องหมายว่า “เครื่องหมายการค้านี้เป็นเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส โดยภาพเครื่องหมายการค้าที่นำมาแสดงนั้น แสดงถึงรูปแบบของผิวสัมผัสของเครื่องหมายจากสามมุมมอง ภาพแรกแสดงลักษณะของเครื่องหมายจากมุมมองด้านข้าง ภาพกลางแสดงลักษณะเครื่องหมายการค้าจากมุมมองด้านบน และภาพสุดท้ายแสดงลักษณะของเครื่องหมายจากมุมมองด้านหลัง และผู้ร้องไม่ประสงค์จะรับความคุ้มครองในกรอบหรือเส้นที่แสดงออกมา” แต่ปรากฏว่าเครื่องหมายดังกล่าวถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนโดยสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศเยอรมนี (The German Patent and Trademark Office)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CHULA



ภาพแสดงตัวอย่างเครื่องหมายการค้าสัมผัสที่พิพาทในคำพิพากษาศาลสูงแห่งประเทศ
เยอรมนีที่ I ZB 73/05

³⁴ Florian Traub, "German Federal Supreme Court Decides on Registrability of Tactile Marks (Case I Zb 73/05 – Tastmarke/Tactile Mark)" *The Bardehle Pagenberg IP Report* (2007): 9-10.

ในการนี้ ศาลสูงแห่งประเทศเยอรมนีได้วินิจฉัยไว้ว่าเครื่องหมายการค้าอาจประกอบด้วยเครื่องหมายใดๆ ที่ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยตา (sign which is not in itself capable of being visually perceived) ก็ได้ ตราบใดที่เครื่องหมายนั้นยังแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกผ่านรูปภาพ คำบรรยาย หรือวิธีอื่นใดก็ตาม ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวนี้สามารถมีได้ในเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสถ้าผู้ร้องสามารถแสดงลักษณะของผิวสัมผัสให้สาธารณชนเข้าใจได้ แต่ภาพที่ผู้ร้องนำมาแสดงนี้ยังไม่สามารถแสดงผิวสัมผัสของเครื่องหมายให้เป็นรูปธรรมได้ คำสั่งไม่รับจดทะเบียนของสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศเยอรมนี (The German Patent and Trademark Office) จึงถูกต้องแล้ว ดังนั้นจะเห็นได้ว่า แม้ศาลสูงแห่งประเทศเยอรมนีจะพิพากษาไม่ให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับผิวสัมผัสที่พิพาทกันในคดีนี้ แต่ก็แสดงให้เห็นแนวคิดที่ว่าเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสสามารถรับความคุ้มครองในประเทศเยอรมนีได้หากผู้ยื่นคำขอแสดงให้เห็นลักษณะของผิวสัมผัสนั้นอย่างเป็นรูปธรรมมากพอ

2.3 การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

2.3.1 บทนิยามของเครื่องหมายการค้า

ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 กำหนดนิยามของคำว่า เครื่องหมายการค้า ไว้ในมาตรา 4 ว่า “เครื่องหมายการค้า หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของคนอื่น” ดังนั้น สิ่งที่จะได้รับการพิจารณาว่าเป็นเครื่องหมายการค้าจะต้องมีองค์ประกอบ 3 อย่าง ได้แก่ (1) มีลักษณะเป็นเครื่องหมาย (2) ได้ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า และ (3) เพื่อแสดงความแตกต่างของสินค้า³⁵

1. มีลักษณะเป็นเครื่องหมาย

พระราชบัญญัติเครื่องหมาย พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ได้บัญญัติความหมายของคำว่า “เครื่องหมาย” ไว้ในมาตรา 4 ดังนี้

³⁵ ไชยศ เหมรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, หน้า 292-299.

“เครื่องหมาย หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประติมากรรม ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เสียง หรือสิ่งเหล่านี้อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน”

จากนิยามดังกล่าวเห็นได้ว่า นิยามคำว่าเครื่องหมายของไทยได้ให้คำจำกัดความไว้อย่างจำกัด โดยให้หมายความเพียงสิ่งที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในนิยามดังกล่าว หรือการรวมกันของสิ่งที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในนิยามดังกล่าวเท่านั้น ดังนั้น สิ่งอันพึงจะได้รับความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้าภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงจำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้เท่านั้น³⁶

1. ภาพถ่าย หมายถึง ภาพที่ถูกบันทึกไว้ ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยการใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพ สิ่งที่ปรากฏบนภาพถ่ายจึงเป็นสิ่งที่ต้องมีตัวตนอยู่จริง ไม่ได้เกิดจากการใช้จินตนาการ
2. ภาพวาด หมายถึง ภาพที่เกิดจากกระบวนการวาดโดยอาศัยการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ ไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ใดๆ ในการวาด โดยภาพวาดอาจเกิดจากการวาดโดยมีตัวอย่างจากสิ่งที่มีอยู่จริงหรือวาดโดยใช้จินตนาการก็ได้ ดังนั้นภาพที่ปรากฏผ่านภาพวาดจึงไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่มีตัวตนอยู่จริง
3. ภาพประติมากรรม หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นจากการประติมากรรม โดยทำขึ้นให้แตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่เป็นการทั่วไป
4. ตรา หมายถึง เครื่องหมายที่ทำเป็นลวดลาย สิ่งที่ปรากฏในตราอาจเป็นรูปภาพหรือข้อความก็ได้ โดยใช้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ หรือเพื่อแสดงสัญลักษณ์แทนบุคคลหรือองค์กร
5. ชื่อ หมายถึง คำที่ใช้เรียกขานบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือองค์กรใดๆ

³⁶ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, "คู่มือแนวทางการพิจารณาสิ่งการของนายทะเบียนสำนักเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2559" [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 17 ธันวาคม 2562. แหล่งที่มา: <http://www.ipthailand.go.th/images/2284/PManualTM2559.pdf>

6. คำ หมายถึง การเรียงกันของพยัญชนะและสระไม่ว่าเป็นภาษาใดๆ และไม่ว่าจะสื่อความหมายได้หรือไม่ก็ตาม
7. ข้อความ หมายถึง การนำคำมาเรียบเรียงต่อกันเป็นตอนๆ ที่สามารถสื่อความหมายได้
8. ตัวหนังสือ หมายถึง สัญลักษณ์แทนเสียง หรือคำพูดที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร
9. ตัวเลข หมายถึง สัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนจำนวนจริง
10. ลายมือชื่อ หมายถึง ชื่อของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งเจ้าของบุคคลนั้นเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยตัวเอง
11. กลุ่มของสี หมายถึง การนำสีที่มากกว่าหนึ่งสีมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นสัญลักษณ์
12. รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หมายถึง เส้นรอบนอกทางกายภาพหรือโครงสร้างของวัตถุที่ปรากฏแก่สายตาในลักษณะ 2 มิติ (รูปร่าง) หรือ 3 มิติ (รูปทรง)
13. เสียง หมายถึง สิ่ง que เข้าสู่การรับรู้ของมนุษย์ทางหู อาจเป็นได้ทั้งเสียงของมนุษย์ เสียงสัตว์ เสียงดนตรี และเสียงอื่นๆ

นอกจากสิ่งต่างๆ ทั้ง 13 ประการข้างต้น มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ยังบัญญัติต่อไปว่า “สิ่งเหล่านี้อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน” ดังนั้นเครื่องหมายการค้าจึงอาจมีภาคส่วนเดียว หรือหลายภาคส่วนรวมกันก็ได้

ทั้งนี้ เป็นที่พิจารณาได้ว่า ลักษณะการบัญญัตินิยามของคำว่าเครื่องหมายในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ที่ให้มีการจำกัดความอย่างจำกัดนั้น จะแตกต่างไปการให้คำนิยามศัพท์ของคำว่าเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ที่ได้เคยใช้บังคับมาก่อนที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จะมีผลบังคับใช้แทนที่ โดยมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ระบุไว้ว่า

“มาตรา 3 ตามความหมายแห่งพระราชบัญญัตินี้ (ถ้าตัวบทมิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น) คำว่า “เครื่องหมาย” ให้กินความหมายถึง ภาพอันคิดขึ้น ตราคำจำหน่าย ใบสลาก ตั้ว นาม ลายมือ ชื่อ คำ ตั้วหนังสือ ตั้วเลข หรือชุมนุมแห่งสิ่งเหล่านี้”

โดยที่บทบัญญัติดังกล่าวได้ร่างขึ้นโดยอ้างอิงมาจากมาตรา 3 ของ The Trade Mark Act 1905 ของประเทศอังกฤษ ซึ่งบัญญัติว่า “In and for the purpose of this Act (unless the context otherwise requires) a ‘mark’ shall include a device, brand, heading, label, ticket, name, signature, word, letter, numeral, or any combination thereof”³⁷

จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ใช้คำว่า “ให้กินความหมายถึง” มีความหมายตามพจนานุกรมว่า “หมายความไปถึง หรือ ได้ความครบอย่างกะทัดรัด”³⁸ ซึ่งเมื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วจะตรงกับคำว่า “shall include” เช่นเดียวกับมาตรา 3 ของ The Trade Mark Act 1905 ของประเทศอังกฤษนั่นเอง จึงเป็นที่น่าพิจารณาว่าก่อนที่จะมีการร่างและบังคับใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2534 ประเทศไทยก็ได้มีการตีความคำว่า เครื่องหมาย ไว้อย่างกว้างเช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลก เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ ส่งผลให้เครื่องหมาย ในช่วงก่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 สามารถหมายความถึงอะไรก็ได้โดยไม่จำเพาะเฉพาะสิ่งที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ดังนั้น ผิวสัมผัส หรือ เครื่องหมายสัมผัส จึงถูกพิจารณาว่าเป็นเครื่องหมายการค้าประเภทหนึ่งได้ภายใต้บทนิยามตาม มาตรา 3 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474

2. ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า

ในการพิจารณาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นเครื่องหมายการค้าหรือไม่ นอกจากจะมีลักษณะที่เข้าองค์ประกอบเป็น “เครื่องหมาย” ตามบทนิยามในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าแล้ว เครื่องหมายนั้นยังต้องถูกใช้หรือมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้ให้ปรากฏอยู่บนตัวสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า เพื่อแสดงให้เห็นผู้บริโภคได้รับรู้หรือรับทราบความเป็น

³⁷ มานะ พิตยาภรณ์, คำอธิบายพระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม กฎหมายสิทธิบัตรและพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2518), หน้า 3.

³⁸ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, “พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554.”

เจ้าของของสินค้า เพื่อป้องกันการผูกขาดจากการที่บุคคลใดจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพียงเพื่อ กีดกันไม่ให้คนอื่นใช้เครื่องหมายการค้าในทำนองเดียวกันโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์จะใช้เพื่อจำแนก สินค้าของตนออกจากสินค้าของบุคคลอื่นแต่อย่างใด³⁹ การใช้เครื่องหมายการค้าจึงต้องใช้ให้ปรากฏที่ ตัวสินค้าที่สามารถทำให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้หรือรับทราบเครื่องหมายนั้นได้ ไม่ว่าจะปรากฏบน พื้นผิวของสินค้า บนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า หรือประกอบเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าก็ได้ ทั้งนี้ การใช้ ดังกล่าวอาจเป็นการใช้อยู่แล้วก่อนมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็ได้ หรือเจตนาใช้ในอนาคตก็ได้ โดยกรณีเป็นเจตนาที่จะใช้ในอนาคต แม้ไม่ได้มีกฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจน แต่ก็สามารถตีความได้ ว่าต้องเป็นเจตนาสุจริต จากการตีความโดยอาศัยมาตรา 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่ง บัญญัติให้การใช้สิทธิแห่งตนก็ดี การชำระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนต้องกระทำโดยสุจริต ดังนั้น เครื่องหมายการค้าที่ผู้อื่นมีสิทธิอยู่ก่อนแล้ว หรือขอจดทะเบียนเพียงเพื่อป้องกันไม่ให้คู่แข่งทางการค้า ใช้เครื่องหมายที่ประสงค์จะจดทะเบียน ไม่ถือว่าเป็นผู้จดทะเบียนมีเจตนาสุจริตในการใช้หรือจะใช้เป็น ที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า⁴⁰

3. เพื่อแสดงความแตกต่างของสินค้า

การใช้เครื่องหมายการค้า นอกจากจะใช้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของของสินค้าตามที่ได้ อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้ายังต้องมีเจตนาใช้เพื่อแสดงว่าสินค้าของเจ้าของ เครื่องหมายการค้า นั้นแตกต่างจากสินค้าของบุคคลอื่น ดังนั้นจึงควรแสดงเครื่องหมายการค้าไว้ในที่ที่ สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย เพื่อให้ผู้บริโภคเห็นและจดจำได้ ดังนั้น การนำเครื่องหมายการค้าที่ขอ จดทะเบียนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ก็ไม่ถือว่าเป็นการใช้หรือจะใช้เครื่องหมายการค้าที่นำมาขอจด ทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้⁴¹ ในประเด็นนี้ เคยมีคำพิพากษาฎีกาที่ 1257-1258/2536 ซึ่ง พิพากษาไว้ว่า “การที่จำเลยที่ 1 พนักงานบริษัทจำเลยที่ 2 ซึ่งมีจำเลยที่ 3 เป็นกรรมการผู้จัดการได้ นำสินค้าผงหมึกพิพาทไปเสนอจำหน่าย ต่อทางราชการ โดยระบุในใบเสนอราคาว่า เป็นอุปกรณ์ สำหรับใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร MITA รุ่น DC-313Z เป็นการเสนอราคาสินค้าตรงตามความประสงค์ ของทางราชการซึ่งมิได้ระบุว่าการผงหมึกเฉพาะที่มีเครื่องหมายการค้า MITA เท่านั้น...แม้ที่กล่อง สินค้าดังกล่าว จะมีคำว่า "MITA" ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมที่ได้จดทะเบียนไว้สำหรับใช้ กับสินค้าเครื่องถ่ายเอกสาร แต่จำเลยทั้งสามก็มีได้นำคำดังกล่าวมาใช้อย่างเครื่องหมายการค้า

³⁹ ไชยยศ เหมรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, หน้า 296-297.

⁴⁰ วัส ดิงสมิตร, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า, หน้า 7.

⁴¹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 8.

กล่าวคือ มิได้ระบุว่าผังหมึกของจำเลยทั้งสามเป็นผังหมึกที่มีเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วม จึงยังถือไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสามได้เสนอจำหน่าย สินค้าซึ่งมีชื่อหรือข้อความในการประกอบการค้าของโจทก์ร่วม เพื่อให้ประชาชนหรือทางราชการหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของโจทก์ร่วมการกระทำของจำเลยทั้งสามจึงไม่เป็นความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 275 ประกอบด้วย มาตรา 272(2)”

คำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวจึงเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงว่าเครื่องหมายการค้าที่นำมาจดทะเบียนได้และสามารถได้รับความคุ้มครองอย่างเครื่องหมายการค้า นั้น ต้องถูกใช้เพื่อแสดงความแตกต่างของสินค้าเท่านั้น

อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ. 2559 ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาที่ 6525/2559 ซึ่งวินิจฉัยกลับหลักในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1257-1258/2536 ข้างต้น โดยในคำพิพากษาดังกล่าว ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า “...เครื่องหมายการค้า หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น อันเป็นความหมายที่กำหนดว่าเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่ทำหน้าที่สำคัญในการระบุตัวสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นว่าเป็นของเจ้าของรายใดและมีแหล่งที่มาจากที่ใด กับทำหน้าที่แยกแยะความแตกต่างของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นกับสินค้ากับสินค้าชนิดเดียวกัน เพื่อคุ้มครองสินค้าให้สามารถเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพตามต้องการของตน... การที่จำเลยที่ 1 ใช้คำว่า “TOEFL” บนปกหนังสือและแบบทดสอบ 5 เล่มของจำเลยที่ 1 ซึ่งปรากฏว่าที่ปกหนังสือและแบบทดสอบดังกล่าวเครื่องหมายคำว่า “KENDALL SQUARE” ประกอบรูปประดิษฐ์อาคารทรงกลม ที่จำเลยที่ 1 ใช้เป็นเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบกิจการของจำเลยที่ 1 ปรากฏอยู่ด้วย แม้จะมีใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า “TOEFL” ของโจทก์ในลักษณะที่สาธารณชนอาจสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าก็ตาม แต่ปรากฏจากคำให้การของจำเลยที่ 1 ว่าหนังสือคู่มือประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของจำเลยที่ 1 มิใช่เพื่อใช้ในท้องเรียน มิได้มีไว้เพื่อจำหน่าย สาธารณชนทั่วไปย่อมไม่ทราบคำว่า “KENDALL SQUARE” เป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ในขณะที่คำว่า “TOEFL” ของโจทก์ มีลักษณะที่สาธารณชนคือกลุ่มนักศึกษาไทยที่ประสงค์จะไปศึกษาต่อในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนรู้จักเครื่องหมายการค้าคำว่า “TOEFL” ของโจทก์เป็นอย่างดี เมื่อจำเลยที่ 1 ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า “TOEFL” ที่โจทก์ได้รับการจดทะเบียนไว้กับสินค้าหนังสือและแบบทดสอบของจำเลยที่ 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ จึงเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าว่า “TOEFL” ที่โจทก์ได้จดทะเบียนไว้ตามพรบ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ประกอบ ป.พ.พ. มาตรา

420” เห็นได้ว่าแม้ว่าจะมีการนำเครื่องหมายการค้าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นดังเช่นในคำพิพากษา ศาลฎีกาดังกล่าว ที่ได้นำเครื่องหมายการค้าว่า “TOFEL” ไปใช้บนหนังสือและแบบทดสอบ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ซื้อสินค้าเข้าใจว่าหนังสือและแบบทดสอบดังกล่าวใช้เพื่อเตรียมตัวเข้าสอบ TOFEL ก็อาจถูกพิจารณาว่าเป็นการใช้ในลักษณะที่เป็นเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ ใช้เพื่อแสดงความแตกต่างของสินค้าได้เช่นกันหากข้อเท็จจริงสามารถพิจารณาได้ว่าการใช้เช่นนั้นอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดว่าสินค้าที่ปรากฏเครื่องหมายการค้า นั้นเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ถูกนำมาใช้

2.3.2 ลักษณะเครื่องหมายการค้าอันพึงได้รับการจดทะเบียน

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 มาตรา 6 บัญญัติไว้ว่า “เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

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

ดังนั้น เครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนได้ จึงต้องมีลักษณะครบทั้ง 3 ประการ ดังนี้

2.3.2.1 มีลักษณะบ่งเฉพาะ

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ได้กำหนดความหมายของลักษณะบ่งเฉพาะไว้ในมาตรา 7 วรรคหนึ่งว่า “เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่ เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น” โดยในบทบัญญัติดังกล่าวได้แบ่งลักษณะบ่งเฉพาะออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ลักษณะบ่งเฉพาะที่มีอยู่ในตัวเครื่องหมายการค้าเอง (Inherent Distinctiveness) และลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิด

จากการใช้เครื่องหมายการค้านั้นเป็นระยะเวลาหนึ่ง หรือที่เรียกว่า ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ (Distinctiveness Acquired Through Use)⁴²

1. ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเครื่องหมายการค้าเอง

เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง ได้แก่ เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในบทบัญญัติมาตรา 7 วรรคสอง อันประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ดังนี้

1. ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกัน โดยธรรมดา ชื่อเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือชื่อในทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษและไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

พิจารณาจากถ้อยคำในบทบัญญัติดังกล่าว เห็นว่า คำว่าชื่อตัวย่อมหมายถึงชื่อจริง ไม่ใช่เพียงชื่อเล่น และนามสกุลก็ต้องไม่ใช่นามสกุลที่ประชาชนรู้จักกันโดยทั่วไปว่าเป็นนามสกุลของตระกูลใดตระกูลหนึ่ง⁴³ เช่น นามสกุลจิราธิวัฒน์ ซึ่งประชาชนเข้าใจว่าเป็นนามสกุลของตระกูลผู้บริหารห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล หรือนามสกุลเจียรนวนนท์ ที่ประชาชนเข้าใจว่าเป็นนามสกุลของตระกูลผู้บริหารกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือซีพี โดยที่ชื่อดังกล่าวต้องแสดงด้วยลักษณะพิเศษ กล่าวคือ ต้องเขียนอย่างมีลวดลายหรือลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากการเขียนพยานุชณะโดยปกติทั่วไป นอกจากนี้ ชื่อดังกล่าวจะต้องไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง เช่น นำชื่อ “ทนทาน” ของผู้ประกอบการมาตั้งเป็นเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้สำหรับสินค้าประเภทเครื่องไม้ใช้สอยไม่ได้⁴⁴ เนื่องจากจะทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “ทนทาน” มีลักษณะแข็งแรง สามารถใช้ได้เป็นเวลานานโดยไม่บอบสลายหรือเสียหาย

นอกจากนี้ คู่มือแนวทางการพิจารณาสั่งการของนายทะเบียนสำนักเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2559 ยังได้กำหนดหลักเกณฑ์เฉพาะในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยชื่ออื่นๆ ในกรณีของชื่อตัว หากเป็นชื่อที่มีคำนำหน้านาม เช่น นาย นางสาว ด็อกเตอร์ หรือ Dr. และไม่

⁴² เรื่องเดียวกัน, หน้า 10.

⁴³ เรื่องเดียวกัน, หน้า 13.

⁴⁴ เรื่องเดียวกัน, หน้า 13.

มีนามสกุล ต้องแสดงด้วยลักษณะพิเศษ แต่ถ้าเป็นชื่อที่ไม่มีคำนำหน้านาม สามารถนำมาจดทะเบียนได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องแสดงด้วยลักษณะพิเศษ ส่วนชื่อสกุลและชื่อเต็มของนิติบุคคลต้องแสดงด้วยลักษณะพิเศษเท่านั้น⁴⁵

2. คำหรือข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง และไม่
เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

เมื่อพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะในข้อนี้ พบว่าได้มีการแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือส่วนที่เกี่ยวกับคำหรือข้อความที่ไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง และส่วนที่สองคือคำหรือข้อความที่ไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์

ตามคู่มือแนวทางการพิจารณาสั่งการของนายทะเบียนสำนักเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2559 คำว่า เล็งถึงลักษณะของสินค้าโดยตรง หมายถึงกรณีเมื่อผู้ใช้สินค้าพบเห็นเครื่องหมายนั้นก็ทราบหรือเข้าใจได้ในทันทีว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นมีลักษณะ รูปร่าง หรือขนาดเป็นอย่างไร ส่วนคำว่า เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง หมายถึงกรณีเมื่อผู้ใช้สินค้าพบเห็นเครื่องหมายนั้นก็ทราบหรือเข้าใจได้ในทันทีว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นมีคุณสมบัติหรือสรรพคุณอย่างไร⁴⁶ เช่น คำว่า สดใส หากนำมาใช้กับสินค้าประเภทน้ำยาล้างจานอาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าเมื่อใช้สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าแล้วจะทำให้ภาชนะสะอาดสดใส คำว่า “สดใส” จึงเป็นคำที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ⁴⁷ เหตุที่กฎหมายกำหนดไม่ให้เครื่องหมายการค้าเป็นคำหรือข้อความที่เล็งถึงลักษณะสินค้าเนื่องจากการใช้คำที่สามารถชักจูงให้ผู้บริโภคเชื่อว่าสินค้าที่จำหน่ายมีคุณสมบัติหรือลักษณะของสินค้าอย่างไรรานั้นไม่ควรถือเป็นสิทธิเด็ดขาดของผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเพียงรายเดียว แต่ควรให้ผู้ประกอบการทุกรายที่จำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันมีสิทธิใช้คำดังกล่าวเพื่อโฆษณาหรือชี้ชวนให้ผู้บริโภคมาซื้อสินค้าบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน ในการพิจารณาคำหรือข้อความดังกล่าวนั้น หากเป็นข้อความที่เป็นภาษาต่างประเทศและมีความหมายหรือคำอ่านที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง ก็ถือว่าเป็นคำหรือข้อความที่ไม่สามารถนำมาจดทะเบียนได้ เช่นคำว่า “Keep Cool” หากนำมาใช้กับสินค้าประเภท

⁴⁵ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, "คู่มือแนวทางการพิจารณาสั่งการของนายทะเบียนสำนักเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2559" [ออนไลน์].

⁴⁶ เรื่องเดียวกัน.

⁴⁷ วัส ดิงสมิตร, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า, หน้า 14.

ฟิล์มกรองแสง ก็ถือว่าเป็นคำที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง หรือคำว่า “Aroy-sure” แม้คำว่า Aroy ไม่มีความหมายแต่ก็สามารถอ่านทับศัพท์เป็นคำว่า “อร้อย” ซึ่งหากนำมาใช้กับสินค้าประเภท ผงชูรสก็จะเป็นคำที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง เครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยคำดังกล่าว จึงไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ นอกจากนี้ หากคำหรือข้อความที่นำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าเป็นคำหรือข้อความภาษาอังกฤษที่จงใจสะกดให้ผิดหลักไวยากรณ์ หากดูภาพรวมหรือพิจารณาเสียงเรียกขานแล้วทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นคำหรือข้อความที่มีความหมายบรรยายถึงรูปลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง เช่น คำว่า “Absorback” ใช้กับสินค้าประเภทสารดูดความชื้น ก็ถือเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะของสินค้าโดยตรง ทั้งนี้ หากคำหรือข้อความเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงแล้ว แม้จะประดิษฐ์หรือเขียนให้มีลักษณะพิเศษก็นำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าไม่ได้⁴⁸

ชื่อทางภูมิศาสตร์ หมายถึง ชื่อสถานที่ต่างๆ ตามสถานที่ภูมิศาสตร์ไม่ว่าอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ⁴⁹ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 กำหนดให้ชื่อประเทศ ภูมิภาค ซึ่งรวมถึงเขตการปกครองตนเองที่มีลักษณะเดียวกับประเทศ ชื่อทวีป แคว้น รัฐ มณฑล หรือชื่อเมืองหลวงของประเทศ ชื่อมหาสมุทร และชื่อทางภูมิศาสตร์อื่นๆ ที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย เช่น เขตปกครองท้องถิ่น รูปแบบพิเศษ คาบสมุทร อ่าว ทะเล เกาะ ทะเลสาบ แม่น้ำ จังหวัด เมืองท่า อำเภอ ถนน เป็นต้น โดยให้หมายความรวมทั้งชื่อย่อ ชื่อเดิม หรือชื่อที่ใช้เรียกขานทั่วไปโดยไม่จำกัดเฉพาะชื่อในทางราชการ⁵⁰

3. คำที่ประดิษฐ์ขึ้น

คำที่ประดิษฐ์ขึ้น หมายถึง คำที่สร้างขึ้นใหม่โดยไม่มี ความหมายหรือคำแปล ซึ่งรวมถึงการนำคำที่มีความหมายมารวมกับคำที่ไม่มี ความหมาย เช่น คำว่า “Canon” “Revlon” และ “คอน

⁴⁸ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, "คู่มือแนวทางการพิจารณาสั่งการของนายทะเบียนสำนักเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2559" [ออนไลน์].

⁴⁹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 7.

⁵⁰ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

เน่” แต่หากเป็นคำที่เขียนโดยจงใจสะกดให้ผิดไปจากหลักไวยากรณ์ แต่เมื่อพิจารณาเสียงเรียกขานแล้วยังทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นคำที่มีความหมาย และความหมายดังกล่าวถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง เช่น การสะกดคำว่า “Klean” แทนที่จะเป็น “Clean” และใช้กับสินค้าประเภทน้ำยาทำความสะอาด ไม่ถือเป็นคำประดิษฐ์อันจะทำให้เครื่องหมายการค้ามีลักษณะบ่งเฉพาะ หรือการนำคำที่มีความหมายมากกว่าหนึ่งคำมารวมกัน ก็ไม่ถือเป็นคำประดิษฐ์เช่นกัน เช่นคำว่า “Popscent” หมายความว่า กลิ่นที่ได้รับความนิยม นำมาใช้กับสินค้าประเภทน้ำหอม ไม่ถือเป็นคำประดิษฐ์อันจะทำให้เครื่องหมายการค้ามีลักษณะบ่งเฉพาะเช่นกัน⁵¹

4. ตัวหนังสือหรือตัวเลขที่ประดิษฐ์ขึ้น

ตัวหนังสือหรือตัวเลขที่ประดิษฐ์ขึ้นอาจเป็นภาษาใดๆ รวมถึงคำอ่านของตัวหนังสือหรือตัวเลขในภาษาใดๆ ก็ได้ ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นด้วยลักษณะพิเศษ เช่น มีลักษณะเกาะเกี่ยวกัน หรือมีความหนาความลึก หรือเขียนเป็นลวดลาย หรือซ้อนกันเป็นเงาก็ได้⁵² เช่น

ตัวอักษร C P และ S ภาษาอังกฤษซึ่งนำมาเรียงให้ซ้อนกันและมีลักษณะเกาะเกี่ยวกัน

5. กลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ

กลุ่มของสี หมายถึง การรวมกันของสีตั้งแต่ 2 สีขึ้นไป ส่วนการแสดงโดยลักษณะพิเศษ หมายถึง การนำกลุ่มของสีมาจัดวางให้มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากเส้นแถบตรงในแนวตั้งหรือแนวนอนตามปกติ⁵³ ทั้งนี้ แม้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จะไม่ได้กำหนดลักษณะบ่งเฉพาะของกลุ่มของสีที่นำมาจดทะเบียนได้มากไปกว่าการแสดงโดยลักษณะพิเศษ แต่คู่มือแนวทางการพิจารณาสิ่ง

⁵¹ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, "คู่มือแนวทางการพิจารณาสิ่งการของนายทะเบียนสำนักเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2559" [ออนไลน์].

⁵² เรื่องเดียวกัน.

⁵³ เรื่องเดียวกัน.

การของนายทะเบียนสำนักเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2559 กำหนดเพิ่มเติมต่อไปว่า กลุ่มของสีที่นำมาจดทะเบียนนั้นต้องไม่เป็นสีโดยธรรมชาติของสินค้าตัวเอง เช่น สีของเนื้อไม้ที่นำมาใช้กับสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ หรือไม่เกิดจากการทำงานหรือการใช้งานของสินค้านั้น เช่น ไฟหน้าร้านเสริมสวย หรือแถบสีที่จัดเรียงกันธรรมดา เช่น แถบสีต่างๆ ที่มีลักษณะคล้ายธงชาติ

6. ลายมือชื่อของผู้จดทะเบียนหรือของเจ้าของเดิมของกิจการของผู้จดทะเบียนหรือลายมือชื่อของบุคคลอื่นโดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว

กรณีลายมือชื่อนั้นแบ่งเป็นสองประเภทคือ ลายมือชื่อของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนหรือของเจ้าของเดิมของกิจการของผู้จดทะเบียน ลายมือชื่อของบุคคลตามกรณีนี้ให้ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะได้เลยโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของลายมือชื่อก่อน ส่วนอีกประเภทคือลายมือชื่อของบุคคลอื่นๆ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลายมือชื่อก่อนจึงจะนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

7. ภาพของผู้จดทะเบียนหรือของบุคคลอื่นโดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว หรือในกรณีที่บุคคลนั้นตายแล้วโดยได้รับอนุญาตจากบุพการี ผู้สืบสันดาน และคู่สมรสของบุคคลนั้น ถ้ามี

เนื่องจากบุคคลแต่ละคนมีลักษณะที่แตกต่างกัน ภาพของแต่ละบุคคลจึงมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง จึงสามารถนำภาพบุคคลมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้ ภาพดังกล่าวอาจเป็นภาพวาดหรือภาพถ่ายก็ได้⁵⁴ โดยภาพของบุคคลที่นำมาใช้นั้น หากเป็นภาพผู้จดทะเบียนเองก็สามารถนำมาใช้ได้เลย แต่ต้องแสดงหนังสือยืนยันว่าเป็นภาพของตนด้วย⁵⁵ แต่หากเป็นภาพของบุคคลอื่นที่ยังมีชีวิตอยู่ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นก่อน หรือหากเป็นภาพของบุคคลที่ตายแล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากบุพการี ผู้สืบสันดาน และคู่สมรสของบุคคลนั้นทั้งหมดก่อน⁵⁶

⁵⁴ วัส ดิงสมิตร, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า, หน้า 21.

⁵⁵ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, "คู่มือแนวทางการพิจารณาสั่งการของนายทะเบียนสำนักเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2559" [ออนไลน์].

⁵⁶ วัส ดิงสมิตร, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า, หน้า 21.

8. ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น

ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น หมายถึง ภาพที่คิด ทำ แต่ง สร้าง หรือจินตนาการขึ้น โดยอาจเป็น ภาพพืช สัตว์ สิ่งของ สถานที่ หรือทิวทัศน์ก็ได้⁵⁷ โดยที่ภาพนั้นต้องไม่ใช่ภาพของสินค้าที่จะนำมาใช้ กับเครื่องหมายการค้า นั้น และอาจเกิดจากการสร้างขึ้นด้วยมือหรือคอมพิวเตอร์กราฟิกก็ได้

9. ภาพอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง และไม่เป็นภาพ แผนที่ หรือภาพแสดงสถานที่ทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

ภาพที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง หมายถึงภาพที่ผู้บริโภคเห็นแล้ว สามารถเข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า นั้นเป็นสินค้าประเภทไหนหรือมีคุณสมบัติอย่างไร เช่น ภาพเมล็ดกาแฟ หากนำมาใช้กับสินค้าประเภทที่เกี่ยวกับกาแฟ ถือเป็นภาพที่เล็งถึงลักษณะของ สินค้าโดยตรง

10. รูปร่างหรือรูปทรงอันไม่เป็นลักษณะโดยธรรมชาติของสินค้านั้นเอง หรือไม่เป็น รูปร่างหรือรูปทรงที่จำเป็นต่อการทำงานทางเทคนิคของสินค้านั้น หรือไม่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงที่ทำให้สินค้านั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หมายถึงเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็นรูปร่างหรือ รูปทรงที่แสดงถึงด้านกว้าง ด้านยาว ด้านลึก โดยที่ต้องไม่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงที่เป็นลักษณะโดย ธรรมชาติของสินค้านั้นเอง หรือที่จำเป็นต่อการทำงานทางเทคนิคของสินค้านั้น หรือที่ทำให้สินค้านั้น มีมูลค่าเพิ่มขึ้น⁵⁸

⁵⁷ เรื่องเดียวกัน, หน้า 22.

⁵⁸ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, "คู่มือแนวทางการพิจารณาสั่งการของนายทะเบียนสำนักเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2559" [ออนไลน์].

11. เสียงอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง หรือเสียงที่ไม่เป็นเสียงโดยธรรมชาติของสินค้านั้น หรือเสียงที่ไม่ได้เกิดจากการทำงานของสินค้านั้น

เสียงที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง หมายถึง เสียงที่บรรยายตัวสินค้าหรือทำให้เข้าใจได้ว่าสินค้านั้นมีคุณสมบัติอย่างไร เช่น เสียงว้าว ไซ้กับสินค้านมสด เสียงที่เป็นเสียงโดยธรรมชาติของสินค้านั้น เช่น เสียงเป็ด ไซ้กับสินค้า ลูกเป็ด และเสียงที่ไม่ได้เกิดจากการทำงานของสินค้านั้น เช่น เสียงเครื่องยนต์ ไซ้กับสินค้ารถมอเตอร์ไซค์ เป็นต้น

2. ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้

เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ หมายถึง เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองตามที่กำหนดไว้ในข้อ (1) ถึง (11) ข้างต้น แต่ได้ถูกนำไปใช้กับสินค้า และมีการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้านั้นมาชั่วระยะเวลาหนึ่ง จนเกิดคุณลักษณะในการจำแนกสินค้าหรือบริการของกิจการหนึ่งออกจากสินค้าหรือบริการของกิจการอื่นได้ หรือมีความสามารถในการบ่งถึงแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการได้ ในบางครั้งเรียกว่า การเกิดความหมายที่สองหรือความหมายทุติยภูมิ (Secondary Meaning) ของเครื่องหมายนั้น ๆ

ทั้งนี้ เนื่องจากการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยเป็นการคุ้มครองภายใต้หลักดินแดน ตามที่ได้อธิบายมาแล้วในหัวข้อ 2.1 แนวความคิดและประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า การพิจารณาความแพร่หลายของเครื่องหมายการค้าจึงต้องพิจารณาเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

2.3.2.2 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

นอกจากเครื่องหมายการค้าจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แล้ว เครื่องหมายการค้าที่จะสามารถจดทะเบียนได้ยังต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 8 กล่าวคือ เครื่องหมายการค้าที่นำมาขอจดทะเบียนต้องไม่เป็น

1. ตราแผ่นดิน พระราชลัญจกร ลัญจกรในราชการ ตราจักรี ตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตราประจำตำแหน่ง ตราประจำกระทรวง ทบวง กรม หรือตราประจำจังหวัด

ลักษณะต้องห้ามในข้อนี้เป็นส่วนที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และ ส่วนราชการต่างๆ โดยตราแผ่นดิน หมายถึง ตราประจำประเทศ ส่วนพระราชลัญจกร หมายถึง ตรา ประจำพระองค์ของพระมหากษัตริย์ทรงใช้ประทับกำกับพระปรมาภิไธย และประทับกำกับเอกสาร สำคัญที่ออกในพระปรมาภิไธย⁵⁹

2. ธงชาติของประเทศไทย ธงพระอิสริยยศ หรือธงราชการ

ธงชาติของประเทศไทย หมายความว่ารวมทั้งธงชาติไทยที่ใช้ในปัจจุบัน คือ ธงไตรรงค์ และ ธงชาติที่ใช้ในอดีต ธงพระอิสริยยศ หมายถึง ธงที่แสดงพระอิสริยยศประจำพระองค์ประเภทต่างๆ เช่น ธงมหาราช ธงราชินี เป็นต้น

3. พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไธยย่อ พระนามาภิไธยย่อ หรือนาม พระราชวงศ์

พระปรมาภิไธย หมายถึง พระนามของพระมหากษัตริย์ พระนามาภิไธย หมายถึง พระ นามของพระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ พระนามพระราชวงศ์ หมายถึง พระนามของราชวงศ์ ต่างๆ เช่น จักรี เป็นต้น⁶⁰

4. พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ พระราชินีหรือ รัชทายาท

พระบรมฉายาลักษณ์ หมายถึง ภาพถ่าย ส่วนพระบรมสาทิสลักษณ์ หมายถึง ภาพวาด ทั้งนี้ แม้ไม่ได้กำหนดไว้ในมาตรานี้อย่างชัดเจน แต่ก็เข้าใจได้ว่าจะหมายถึงเฉพาะพระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือรัชทายาทของประเทศไทยเท่านั้น โดยหากเป็นภาพบุคคลสำคัญของคนประเทศอื่น น่าจะเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 8(9)⁶¹

⁵⁹ เรื่องเดียวกัน.

⁶⁰ วิส ดิงสมิตร, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า, หน้า 26.

⁶¹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 27.

5. ชื่อ คำ ข้อความ หรือเครื่องหมายใดอันแสดงถึงพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือพระราชวงศ์

คำในข้อนี้หมายความรวมทั้งคำในภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เช่น คำว่าในหลวง ราชัน และพระบรม⁶²

6. ธงชาติหรือเครื่องหมายประจำชาติของรัฐต่างประเทศ ธงหรือเครื่องหมายของ องค์การระหว่างประเทศ ตราประจำประมุขของรัฐต่างประเทศ เครื่องหมายราชการและเครื่องหมาย ควบคุมและรับรองคุณภาพสินค้าของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือชื่อและชื่อย่อ ของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ของ รัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศนั้น

ธงชาติของรัฐต่างประเทศ หมายถึง ธงชาติของประเทศต่างๆ ที่นอกเหนือจากประเทศไทย เครื่องหมายประจำชาติของรัฐต่างประเทศ หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ ประจำชาติของ ประเทศต่างๆ ที่นอกเหนือจากประเทศไทย และธงหรือเครื่องหมายขององค์การระหว่างประเทศ หมายถึง ธงหรือเครื่องหมายขององค์การระหว่างประเทศที่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เช่น เครื่องหมายที่ใช้ ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก เครื่องหมายองค์การการค้าโลก⁶³

ทั้งนี้ เห็นได้ว่าชื่อและชื่อย่อของรัฐต่างประเทศนั้นถูกจัดเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตาม มาตรา 7(2) ซึ่งถือเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองอยู่แล้ว ดังนั้น ชื่อและชื่อย่อของรัฐต่างประเทศ ก็จะไม่สามารถมีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ได้เลยเนื่องจากเป็นลักษณะ ต้องห้ามของเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 8 นี้⁶⁴

⁶² เรื่องเดียวกัน, หน้า 27.

⁶³ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, "คู่มือแนวทางการพิจารณาสั่งการของนายทะเบียนสำนักเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2559" [ออนไลน์].

⁶⁴ วัส ดิงสมิตร, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า, หน้า 28.

7. เครื่องหมายราชการ เครื่องหมายกาชาด นามกาชาด หรือกาเงินิวา

เครื่องหมายราชการ หมายถึง ตราที่ใช้ในราชการซึ่งมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้เป็นเครื่องหมายราชการ เช่น ตราประจำกระทรวง ทบวง กรม ตราประจำจังหวัด เครื่องหมายกาชาด หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้แสดงสำหรับการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของสภากาชาด หรือกาชาดระหว่างประเทศ โดยหมายความรวมถึงรูปกาบาทสีแดง สีเขียวบนพื้นขาว หรือสีขาว สีเงินบนพื้นสีแดง หรือสีอื่นที่คล้ายคลึงกับสีดังกล่าวด้วย⁶⁵

8. เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายอื่นใดอันได้รับเป็นรางวัลในการแสดงหรือประกวดสินค้าที่รัฐบาล ไทย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐของประเทศไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือ องค์การระหว่างประเทศได้จัดให้มีขึ้น เว้นแต่ผู้จดทะเบียนจะได้รับเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายเช่นว่านั้น เป็นรางวัลสำหรับสินค้านั้น และใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้านั้น แต่ทั้งนี้ต้องระบุปฏิทินที่ได้รับรางวัลด้วย

9. เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสนโยบาย

คู่มือแนวทางการพิจารณาสั่งการของนายทะเบียนสำนักเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2559 ได้แบ่งประเภทเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อนี้ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เช่น เครื่องหมายที่ประกอบด้วยภาพลามกอนาจาร หรือคำที่ไม่สุภาพ เช่น เครื่องหมายใช้คำว่า “Sonteen” ซึ่งเป็นคำทับศัพท์ของคำไม่สุภาพในภาษาไทย และเครื่องหมายที่ขัดต่อรัฐประศาสนโยบาย เช่น เครื่องหมายที่คล้ายกับเครื่องหมายศของทหาร หรือการนำเครื่องหมายของผู้อื่นที่จดทะเบียนแล้วมาจดทะเบียนในสินค้าต่างจำพวก⁶⁶

⁶⁵ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, "คู่มือแนวทางการพิจารณาสั่งการของนายทะเบียนสำนักเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2559" [ออนไลน์].

⁶⁶ เรื่องเดียวกัน.

10. เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่ รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดใน ความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หมายถึง เครื่องหมายที่เป็นที่รู้จักหรือทราบกัน ดีว่าใช้กับสินค้าประเภทใด และผู้ใดเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น ซึ่งตามประกาศกระทรวง พาณิชย เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป กำหนดให้การ พิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 2 ประการ ดังต่อไปนี้

1. สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นจะต้องมีการใช้หรือโฆษณาโดยวิธีการใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยวิธีสุจริต ไม่ว่าจะกระทำโดยเจ้าของหรือผู้แทนหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ เครื่องหมายนั้นไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศจนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่ เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี เช่น ใช้เป็นเครื่องหมายของทีมฟุตบอล เป็นต้น

2. เครื่องหมายนั้นจะต้องมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค

จากหลักเกณฑ์ทั้งสองข้อที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า เครื่องหมายที่มีชื่อเสียง แพร่หลายทั่วไปดังกล่าวไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มีการจำหน่ายในประเทศไทย เท่านั้น เพียงแค่มีการโฆษณาสินค้าในประเทศไทยจนเครื่องหมายเป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศไทย ก็เพียงพอแล้ว⁶⁷ และการแพร่หลายก็ไม่จำเป็นต้องหมายความว่าทุกคนในประเทศไทยรู้จัก เครื่องหมายดังกล่าว เพียงแต่เฉพาะประชาชนที่มีความรู้หรือความสนใจในประเภทสินค้าที่ใช้ เครื่องหมายดังกล่าวก็เพียงพอ ดังเช่นคำพิพากษาฎีกาที่ 8834/2542 ซึ่งระบุไว้ว่า “หากเครื่องหมาย ของทีมฟุตบอลต่างประเทศเป็นที่รู้จักกันในหมู่คนไทยที่สนใจ รัก และชอบกีฬาฟุตบอลอันเป็นกลุ่ม ของสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง ก็ถือได้ว่าเครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป แล้ว”

⁶⁷ วัส ดิงสมิตร, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า, หน้า 35.

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

12. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ได้มีการกำหนดคำนิยามของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไว้ในมาตรา 3 ว่า “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หมายถึง ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ และที่สามารถบ่งบอกวาสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว” ดังนั้น สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว เช่น ไช้เค็มไชยา (ทะเบียนเลขที่ สช 50100019⁶⁸) รมบ่อสร้าง (ทะเบียนเลขที่ สช 52100028⁶⁹) หรือสับปะรดภูแลเชียงราย (ทะเบียนเลขที่ สช 49100012⁷⁰) จึงต้องห้ามนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้ เป็นไปเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากการทำให้ผู้บริโภคหลงเชื่อว่าสินค้านั้นมาจากที่อื่น และคุ้มครองผู้ผลิตและป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมจากการแอบอ้างแหล่งผลิตสินค้าโดยมิชอบ

13. เครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

คณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าอยู่ 2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) เรื่อง เครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน (ภาคผนวก) และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง เครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก) ซึ่งมีสาระสำคัญและรายละเอียดดังนี้

ก) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) เรื่อง เครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน (ภาคผนวก) กำหนดห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนแก่เครื่องหมายการค้าที่

⁶⁸ ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ไช้เค็มไชยา ทะเบียนเลขที่ สช 50100019

⁶⁹ ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ รมบ่อสร้าง ทะเบียนเลขที่ สช 52100028

⁷⁰ ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สับปะรดภูแลเชียงราย ทะเบียนเลขที่ สช 49100012)

เหมือนหรือคล้ายกับชื่อเกสส์ภัณฑ์สากลที่องค์การอนามัยโลกได้ขึ้นสงวนสิทธิการครอบครองไว้ และเครื่องหมายและคำบรรยายซึ่งอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้าหรือบริการ หรือสับสนหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด หรือความเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการ

ข) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง เครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก) กำหนดห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทย ภาพช้างไทย ภาพดอกกราชพฤกษ์ และภาพศาลาไทย และเครื่องหมายที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือคล้ายกับภาพสัญลักษณ์ประจำชาติไทยดังกล่าว

2.3.2.3 ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว

เนื่องจากเครื่องหมายการค้ามีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้า ดังนั้นพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 มาตรา 13 จึงกำหนดห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนหากเครื่องหมายการค้านั้น

1. เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วไม่ว่าจะใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่ามีลักษณะอย่างเดียวกัน หรือ
2. คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ไม่ว่าจะใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่ามีลักษณะอย่างเดียวกัน

ทั้งนี้ คู่มือแนวทางการพิจารณาสั่งการของนายทะเบียนสำนักเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2559 ที่จัดทำขึ้นโดยสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กำหนดไว้ว่า “คำว่า เหมือน หมายถึง เครื่องหมายที่มีรูปลักษณะตรงกัน” ดังนั้น การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่จึงไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไรนัก เนื่องจากการความเหมือนเป็นสิ่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดหรือไม่นั้นเป็นสิ่งที่พิจารณายาก เนื่องจากขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความรู้สึกของแต่ละบุคคล ซึ่งแต่ละบุคคลก็อาจมีมาตรฐานการพิจารณาความคล้ายที่แตกต่างกันไป โดยเมื่อศึกษาแนวทางในการพิจารณาความคล้ายของเครื่องหมายการค้าตามคู่มือแนวทางการพิจารณาสั่งการของนายทะเบียนสำนักเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2559 เห็นว่าจะแยกการพิจารณาสำหรับเครื่องหมายแต่ละแบบแตกต่างกันออกไป เช่น ในกรณีที่เป็นเครื่องหมายรูป จะพิจารณาจากภาพรวมทั้งหมดของเครื่องหมายว่ามีความคล้ายคลึงกันหรือไม่ หรือในกรณีที่เครื่องหมายคำ จะพิจารณาจากตัวอักษรหรือพยัญชนะที่ประกอบขึ้นเป็นคำนั้นๆ รวมถึงการเรียกขานของคำดังกล่าว โดยหากเครื่องหมายการค้ามีการจัดเรียงตัวอักษรหรือมีเสียงเรียกขานในลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกัน ก็อาจถูกพิจารณาว่าเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิด⁷¹ นอกจากนี้คู่มือการพิจารณาของนายทะเบียนซึ่งกำหนดแนวทางดังกล่าวแล้ว ศาลฎีกาของไทยก็ได้วางหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าไว้ในคำพิพากษาศาลฎีกาอยู่หลายประการด้วยกัน เช่น กรณีที่เครื่องหมายการค้ามีหลายภาคส่วนหรือหลายองค์ประกอบรวมกัน เช่น มีข้อความมากกว่า 1 ข้อความประกอบกันเป็นเครื่องหมายเดียว หรือมีภาพมากกว่า 1 ภาพประกอบกันเป็นเครื่องหมายเดียว หรือมีทั้งข้อความและภาพประกอบกันเป็นเครื่องหมายเดียว และมีองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งในเครื่องหมายการค้าที่เด่นกว่าหรือเป็นองค์ประกอบหลักของเครื่องหมายการค้า ให้ถือว่าเครื่องหมายการค้ามีลักษณะคล้ายกันหากนายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่าองค์ประกอบที่เด่นกว่าหรือเป็นองค์ประกอบหลักของเครื่องหมายการค้า นั้นเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าอื่นที่จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว⁷²

จะเห็นได้ว่าการพิจารณาความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า นั้น ไม่ได้มีหลักเกณฑ์กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด แต่ต้องอาศัยการพิจารณาในส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องหมายทั้งในส่วนที่เป็นสาระสำคัญและส่วนที่เป็นรายละเอียด ทั้งยังต้องพิจารณาทั้งจากรูปลักษณะที่แสดงออกผ่านสายตาและการออกเสียง จึงอาจกล่าวได้ว่า การพิจารณาความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า นั้น ต้องพิจารณาในทุกด้านของการสื่อสารที่เครื่องหมายการค้า นั้นแสดงออกมาประกอบกัน

⁷¹ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, "คู่มือแนวทางการพิจารณาสั่งการของนายทะเบียนสำนักเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2559" [ออนไลน์].

⁷² วัส ดิงสมิตร, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า, หน้า 44-54.

2.3.3 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 มาตรา 11 วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ว่า “การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง”

โดยเมื่อพิจารณาจากกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 พบว่ามีการกำหนดไว้ว่าในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องใช้แบบพิมพ์ตามที่อธิบดีประกาศกำหนด⁷³ ซึ่งในปัจจุบันได้แก่ แบบ ก.01⁷⁴

The image shows two pages of Form ก.01, which is used for trademark registration in Thailand. The form is divided into several sections:

- Section 1:** Applicant information (Name, address, phone number, etc.).
- Section 2:** Agent information (Name, address, phone number, etc.).
- Section 3:** Office of the Registrar (Name, address, etc.).
- Section 4:** Trademark details (Type of trademark, description, and classification).
- Section 5:** Declaration of compliance with Section 4.1 of the Trademark Act (B.E. 2534).
- Section 6:** Declaration of compliance with Section 4.2 of the Trademark Act (B.E. 2534).
- Section 7:** Declaration of compliance with Section 7 of the Trademark Act (B.E. 2534).
- Section 8:** Declaration of compliance with Section 7 of the Trademark Act (B.E. 2534) regarding the use of the trademark.
- Section 9:** Declaration of compliance with Section 7 of the Trademark Act (B.E. 2534) regarding the use of the trademark.
- Section 10:** Declaration of compliance with Section 7 of the Trademark Act (B.E. 2534) regarding the use of the trademark.
- Section 11:** Declaration of compliance with Section 7 of the Trademark Act (B.E. 2534) regarding the use of the trademark.
- Section 12:** Declaration of compliance with Section 7 of the Trademark Act (B.E. 2534) regarding the use of the trademark.
- Section 13:** Declaration of compliance with Section 7 of the Trademark Act (B.E. 2534) regarding the use of the trademark.

ตัวอย่างแบบ ก.01

⁷³ กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ข้อ 2

⁷⁴ ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม และคำขออื่น ข้อ 2.1

จากตัวอย่างแบบ ก.01 ที่ปรากฏข้างต้น เห็นได้ว่า ผู้ยื่นคำขอจะต้องบรรยายลักษณะของเครื่องหมายดังนี้

สำหรับเครื่องหมายที่สามารถรับรู้ได้ด้วยการมองเห็น ผู้ยื่นคำขอต้องแนบรูปภาพของเครื่องหมายประกอบมาในแบบ ก.01 และหากเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนประกอบมีลักษณะเป็นเครื่องหมายคำที่เป็นอักษรต่างประเทศ ผู้ยื่นคำขอต้องระบุคำอ่านพร้อมทั้งคำแปลของคำดังกล่าวไว้ด้วย

อย่างไรก็ดี สำหรับเครื่องหมายบางประเภท อันได้แก่ เครื่องหมายกลุ่มของสี และเครื่องหมายรูปร่างรูปทรงของวัตถุ ได้มีกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2535) กำหนดวิธีการยื่นคำขอจดทะเบียนสำหรับเครื่องหมายดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ ดังนี้

เครื่องหมายกลุ่มของสี

ข้อ 11 วรรคสองระบุว่า ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนเป็นกลุ่มของสี ให้ผู้ขอจดทะเบียนบรรยายด้วยว่าเครื่องหมายการค้านั้นประกอบด้วยสีใด และแต่ละสีจัดวางอยู่ในลักษณะใด

เครื่องหมายรูปร่างรูปทรงของวัตถุ

ข้อ 11 วรรคสามระบุว่า ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ รูปเครื่องหมายการค้านั้นต้องแสดงรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุนั้นเป็นสาระสำคัญทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้ขอจดทะเบียนจะบรรยายรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุนั้นด้วยก็ได้

สำหรับเครื่องหมายที่ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยการมองเห็น เนื่องด้วยในปัจจุบัน เครื่องหมายที่ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยการมองเห็นประเภทเดียวที่สามารถนำมาขอจดทะเบียนได้ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 มีเพียง “เครื่องหมายเสียง” เท่านั้น โดยในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายเสียง ผู้ยื่นคำขอต้องระบุประเภทของเสียงว่าเสียงที่นำมาขอจดทะเบียนเป็นเสียงของคน สัตว์ เพลงหรือดนตรี หรือเสียงอื่นๆ และต้องบรรยายลักษณะของเสียงเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้ง

แนบสิ่งบันทึกเสียงมาพร้อมกันด้วย ทั้งนี้ นอกเหนือจากสิ่งบันทึกเสียง ผู้ยื่นคำขออาจแนบโน้ตดนตรี กราฟเสียง หรือสิ่งอื่นใดที่จะแสดงให้เห็นปรากฏซึ่งลักษณะของเสียงที่นำมาขอจดทะเบียนด้วยก็ได้⁷⁵

ตัวอย่างการจดทะเบียนเครื่องหมายเสียงต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

1. เครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 170133818 ทะเบียนเลขที่ 201111128

เครื่องหมายการค้า	: HISAMITSU
ชื่อผู้ยื่นคำขอ	: อิชามิตสึ ฟาร์มาซูติคอล โท., อิงค์.
วันที่ยื่นคำขอ	: 25 กันยายน 2560
วันที่ได้รับการจดทะเบียน	: 15 พฤษภาคม 2563
ประเภทเครื่องหมายเสียง	: เสียงคน
คำบรรยายเสียง	: การออกเสียงหรือคำบรรยายเสียง เครื่องหมายประกอบด้วยคำว่า “อิชามิตสึ” ซึ่งใช้เสียงดนตรีสี่ระดับเสียงรวมกัน ได้แก่ เสียงระดับ E A E และ F ชาร์ป โดย โน้ต สามตัวแรกเป็นโน้ตเซบีดหนึ่งชั้น และโน้ตตัวสุดท้ายเป็นโน้ตโยงเสียงและ โน้ตตัวขาว
จำพวกสินค้า	: จำพวกที่ 5 ผลิตภัณฑ์ประเภทยา

2. เครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 170130908 ทะเบียนเลขที่ 181119863

เครื่องหมายการค้า	: MAMIPOKO
ชื่อผู้ยื่นคำขอ	: ยูนิ-ชาร์ม คอร์ปอเรชั่น
วันที่ยื่นคำขอ	: 01 กันยายน 2560
วันที่ได้รับการจดทะเบียน	: 31 สิงหาคม 2561
ประเภทเครื่องหมายเสียง	: เสียงคน

⁷⁵ กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ข้อ 11 ทวิ”

คำบรรยายเสียง : เสียงคนอ่านออกเสียงว่า มามีโพโค
 เครื่องหมายประกอบด้วยลำดับตัวโน้ต
 ดนตรีที่อยู่ในคีย์ C และมีเสียงโน้ต B, B,
 Bb (B-แฟลต), B ซึ่งร้องโดยเด็กหนึ่งคน
 โน้ต "B" เป็น "B" กลาง, "B" เป็น "B"
 กลาง, "Bb (B-แฟลต)" เป็นเพียงเสียงที่ต่ำ
 กว่า B กลาง และ "B" เป็น "B" กลาง เพื่อ
 แสดงถึงผ้าอ้อมเด็กของผู้ยื่นคำขอและ
 สินค้าอื่นๆ ที่กำหนดอยู่ในจำพวก 5

จำพวกสินค้า : จำพวกที่ 5 ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าอ้อม
 สำเร็จรูป

กล่าวโดยสรุป เครื่องหมายการค้าในปัจจุบันมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น โดยมีทั้ง
 เครื่องหมายที่สามารถรับรู้ได้ด้วยการมองเห็นและที่ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยการมองเห็น โดยในปัจจุบัน
 เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสก็เริ่มได้รับการยอมรับเป็นเครื่องหมายการค้าประเภทหนึ่ง และได้รับ
 การคุ้มครองแล้วในบางประเทศ เช่น ประเทศเอกวาดอร์ โคลัมเบีย และสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม
 เมื่อพิจารณาถึงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
 เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ของประเทศไทย พบว่า คำนิยามในมาตรา 3 ของ
 พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวได้กำหนดคำนิยามของคำว่าเครื่องหมายไว้อย่างจำกัด โดยให้หมายความถึง
 เฉพาะภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของ
 สี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เสียง หรือสิ่งเหล่านี้อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ตามที่ได้บรรยาย
 ไว้ในหัวข้อที่ 2.3.1 เท่านั้น ดังนั้น เมื่อบทนิยามดังกล่าวไม่ได้กำหนดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าแบบ
 สัมผัสไว้ ทำให้เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสไม่สามารถจะได้รับความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมาย
 การค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
 เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ได้

ในบทถัดไป ผู้เขียนจะได้ทำการศึกษาถึงแนวทางการให้ความคุ้มครองเครื่องหมาย
 การค้าในความตกลงระหว่างประเทศ และในประเทศอื่นๆ ได้แก่ ประเทศแคนาดา ประเทศ
 สหรัฐอเมริกา ประเทศรัสเซีย และประเทศออสเตรเลีย เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติ
 เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3)
 พ.ศ. 2559 ของประเทศไทยต่อไป

บทที่ 3

แนวทางการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าสัมผัส (Tactile Mark)

ในกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศ

จากบทที่ 2 เห็นได้ว่าในปัจจุบัน พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ของประเทศไทยยังให้การคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าแบบ Non-Traditional Trademark อยู่อย่างจำกัดเพียงประเภทเดียว ได้แก่ เสียง และยังไม่มีการบัญญัติกฎหมายในลักษณะที่เปิดกว้างเพื่อให้เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสสามารถได้รับความคุ้มครองได้ ในบทนี้ ผู้เขียนจึงประสงค์จะทำการศึกษาความตกลงระหว่างประเทศ ได้แก่ ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right) หรือที่นิยมเรียกโดยย่อว่าความตกลง TRIPS และระเบียบของสหภาพยุโรปที่ 2015/2436 (Directive (EU) 2015/2436) และกฎหมายภายในของประเทศต่างๆ โดยจะแบ่งกลุ่มการศึกษาเป็น 2 กลุ่มตามรูปแบบการนิยามความหมายของเครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศ ดังนี้

1. กลุ่มประเทศที่บัญญัติให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส (Tactile Mark) ไว้โดยชัดแจ้ง ได้แก่ ประเทศแคนาดา
2. กลุ่มประเทศที่ไม่ได้บัญญัติให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส (Tactile Mark) ไว้โดยชัดแจ้ง แต่บัญญัติให้คำนิยามของเครื่องหมายการค้าไว้อย่างกว้างเพื่อให้ครอบคลุมถึงเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศรัสเซีย และประเทศออสเตรเลีย

โดยผู้เขียนมุ่งหมายจะศึกษาว่ากฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายภายในของประเทศต่างๆ ที่กล่าวมานี้มีแนวทางการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าอย่างไร และสามารถเปิดโอกาสให้เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายของประเทศนั้นหรือไม่ เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายแบบสัมผัสในประเทศไทยต่อไป

3.1 กฎหมายระหว่างประเทศที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

3.1.1 ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right)

3.1.2.1 ความเป็นมาและหลักการสำคัญ

ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อ “ความตกลง TRIPS” เป็นส่วนหนึ่งของความตกลงก่อตั้งองค์การการค้าโลก (Agreement Establishing the World Trade Organization, WTO Agreement) ที่ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกทั้งหมดมีพันธกรณีต้องผูกพันตามความตกลงดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันมีประเทศสมาชิกขององค์การการค้าโลกที่อยู่ภายใต้ข้อผูกพันของความตกลง TRIPS จำนวนรวมทั้งสิ้น 164 ประเทศ⁷⁶

ก่อนหน้าที่จะมีการจัดทำความตกลง TRIPS การให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินทางปัญญาในระดับนานาชาติจะอยู่ภายใต้การดูแลขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization) หรือ WIPO ซึ่งการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาส่วนใหญ่จะกระทำโดยอาศัยกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยความตกลงระหว่างประเทศต่างๆ เช่น อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยความคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Paris Convention for Protection of Industrial Property) หรืออนุสัญญากรุงเบิร์นว่าด้วยการคุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม (Berne Convention for Protection of Literary and Artistic Works) โดยที่อนุสัญญาแต่ละฉบับก็จะมีเนื้อหาสาระที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการเจรจาสำหรับการจัดทำอนุสัญญาฉบับนั้นๆ ซึ่งความตกลงระหว่างประเทศเหล่านั้นจะใช้มาตรฐานของการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยอาศัยหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) เพื่อให้คนต่างชาติได้สิทธิที่เท่าเทียมและเสมอภาคกับคนชาติของแต่ละประเทศสมาชิก อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงเวลาบังคับใช้จริง ปรากฏว่ามีบางประเทศปฏิเสธไม่ให้การคุ้มครองแก่บุคคลใดๆ เลยทั้งคนชาติของประเทศตนเองและคนต่างชาติ โดยอ้างว่า

⁷⁶ ศิริวัฒน์ ไชยบาง, "ความสอดคล้องของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ของประเทศไทย กับความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Trips Agreement)" (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), หน้า 45.

การปฏิบัติเช่นนี้ไม่ถือเป็นการขัดต่อหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติแต่อย่างใด เพราะการไม่ให้สิทธิแก่บุคคลใดเลยก็ถือเป็นการปฏิบัติที่มีความเท่าเทียมเช่นกัน⁷⁷ ทำให้กฎหมายภายในของประเทศเหล่านั้น ซึ่งส่วนมากมักเป็นประเทศกำลังพัฒนา ไม่มีระบบการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เพียงพอ จึงส่งผลต่อมาให้คนชาติของประเทศเหล่านั้นอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อลอกเลียนทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ประกอบการในประเทศพัฒนาแล้วซึ่งเป็นผู้นำในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเกิดความเสียหายเปรียบในการแข่งขันทางการค้า เนื่องจากสินค้าที่ผลิตโดยผู้ลอกเลียนจะสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่ถูกลงกว่าเนื่องจากไม่ต้องมีต้นทุนในการวิจัยและพัฒนาสินค้าเหมือนอย่างผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ ปัญหาดังกล่าวยังได้ส่งผลต่อไปถึงปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับมหภาค กล่าวคือ ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศต้องสูญเสียตลาดการค้าสินค้าบางอย่างให้กับประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งโดยมากมักเป็นสินค้าที่ลอกเลียนได้ง่ายและไม่ต้องใช้เทคโนโลยีที่สูงสำหรับการผลิต เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ เนื่องจากประเทศพัฒนามีข้อได้เปรียบเรื่องแรงงานราคาถูก ทำให้สามารถผลิตสินค้าดังกล่าวออกสู่ตลาดได้ในราคาที่ถูกลง⁷⁸

ด้วยเหตุเช่นว่านี้ ประเทศพัฒนาแล้วจึงเรียกร้องให้มีการจัดทำ “ความตกลงว่าด้วยการต่อต้านสินค้าปลอมแปลง (Anti-Counterfeiting Code)” เป็นครั้งแรกในการเจรจาการค้าพหุภาคีเพื่อจัดตั้งองค์การการค้าโลกในรอบโตเกียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาให้สิ้นไป แต่การเจรจาในรอบโตเกียวดังกล่าวยังไม่บรรลุผล ต่อมาจึงได้มีการยกเอาประเด็นเรื่องการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามาเจรจากันอีกครั้งในการเจรจารอบอุรุกวัย ซึ่งถึงแม้ว่าจะใช้เวลายาวนานเกินกว่าเวลาที่ได้กำหนดไว้ เนื่องจากประเทศต่างๆ ทำข้อเสนอที่มีสาระสำคัญแตกต่างกันมากในหลายประเด็น ทั้งในประเด็นหลัก เช่น เรื่องระดับและขอบเขตความคุ้มครอง และประเด็นรองในเรื่องของรายละเอียดความคุ้มครอง แต่ในที่สุดแล้วการเจรจาก็เป็นผลสำเร็จ โดยนายอาเธอร์ ดังเคิล ผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการทั่วไปของความตกลง GATT ณ ขณะนั้นได้จัดทำร่างกรรมสารสุดท้ายรวบรวมผลการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัย (Draft Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations) ซึ่งได้มีการรวมเอาความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) หรือ ความตกลง

⁷⁷ จักรกฤษณ์ ควรวจน์, *กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า*, หน้า 27.

⁷⁸ เรื่องเดียวกัน, หน้า 26-27.

TRIPS เข้าเป็นภาคผนวก ทำให้ความตกลง TRIPS ถูกสร้างขึ้นและบังคับใช้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความตกลงจัดตั้งองค์การการค้าโลกนับแต่นั้นเป็นต้นมา⁷⁹

ความตกลง TRIPS ถูกสร้างขึ้นจากเจตนารมณ์ที่ต้องการให้มีการกำหนดระดับการคุ้มครองที่ไม่ต่ำเกินไปจนเกิดความเสียหายต่อผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา แต่ก็ต้องไม่เป็นการขยายขอบเขตการคุ้มครองที่กว้างขวางจนเกินสมควรจนทำให้เกิดการจำกัดทางการค้าและเกิดผลที่เป็นการบิดเบือนตลาดการค้า⁸⁰ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้ง 7 ประเภท ได้แก่ ลิขสิทธิ์และสิทธิเกี่ยวเนื่อง เครื่องหมายการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การออกแบบอุตสาหกรรม สิทธิบัตร การออกแบบวงจร (ภูมิสภาพ) ของวงจรรวม และการคุ้มครองข้อสนเทศที่ไม่เปิดเผย และกำหนดให้ประเทศสมาชิกมีหน้าที่ในการนำเอาเนื้อหาที่ถูกระบุไว้ในความตกลงมาอนุวัติการเป็นกฎหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยสำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วจะต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 1 ปี ส่วนประเทศกำลังพัฒนา ต้องดำเนินการภายใน 5 ปี ยกเว้นหลักการพื้นฐานเรื่องการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติและหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง ซึ่งต้องรีบปรับไปปฏิบัติภายใน 1 ปี และสำหรับประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดจะต้องปฏิบัติตามพันธกรณีให้สำเร็จภายใน 10 ปี นับจากวันที่ความตกลงจัดตั้งองค์การการค้าโลกมีผลบังคับใช้

หลักการสำคัญของความตกลงทริปส์ ประกอบไปด้วยหลักกฎหมาย 2 ประการ ได้แก่ หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง และหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ ซึ่งสาระสำคัญของหลักการทั้งสองประการสามารถสรุปได้ดังนี้

1) หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (Most-Favoured-Nation Principle) : หลักการนี้ถูกบัญญัติไว้ใน Article 4 ของความตกลง TRIPS โดยเป็นหลักเกี่ยวกับการสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างประเทศสมาชิกในเรื่องการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อให้คนชาติของทุกประเทศสมาชิกได้รับสิทธิในการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเสมอภาคกัน สาระสำคัญของหลักการนี้คือหากประเทศสมาชิกได้ทำความตกลงใดๆ เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญากับประเทศอื่นเพื่อให้คนชาติของประเทศนั้นได้รับ

⁷⁹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 32.

⁸⁰ เรื่องเดียวกัน, หน้า 34.

เอกสิทธิ์เป็นพิเศษ ประเทศสมาชิกนั้นจะถูกผูกพันให้ต้องให้สิทธิเช่นเดียวกันแก่คนชาติของประเทศสมาชิกอื่นๆ ด้วยโดยทันทีและปราศจากเงื่อนไข⁸¹

2) หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) : หลักการนี้ถูกบัญญัติไว้ใน Article 3(1) ของความตกลง TRIPS เพื่อกำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแก่คนชาติของประเทศสมาชิกอื่นอย่างไม่ด้อยไปกว่าสิทธิที่ให้แก่คนชาติตน ภายใต้หลักการดังกล่าว แต่ละประเทศสมาชิกจะไม่สามารถกำหนดเงื่อนไขหรือมาตรการใดๆ ที่เป็นการให้ความช่วยเหลือคนชาติของตนเองมากเกินไปกว่าคนชาติของประเทศสมาชิกอื่นๆ ได้เลย

3.1.1.2 บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

ความตกลง TRIPS ให้คำจำกัดความของคำว่าเครื่องหมายการค้าไว้ใน Article 15(1) ดังนี้

“สัญลักษณ์ใดๆ หรือการรวมกันของสัญลักษณ์ที่สามารถจำแนกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบกิจการรายหนึ่งออกจากสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบกิจการรายอื่น ให้ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์เช่นว่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คำ (words) ชื่อ (personal names) ตัวอักษร (letters) ตัวเลข (numerals) ส่วนประกอบของภาพ (figurative elements) การรวมกันของสี (combinations of colours) และการรวมกันของสัญลักษณ์ใดๆ สามารถนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ในกรณีที่สัญลักษณ์ไม่สามารถจำแนกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการได้ด้วยตัวเอง บรรดาประเทศสมาชิกอาจจัดให้มีการจดทะเบียนโดยอาศัยความบ่งเฉพาะจากการใช้ก็ได้ และบรรดาประเทศสมาชิกอาจกำหนดเป็นเงื่อนไขไว้ก็ได้ว่าสัญลักษณ์ที่นำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้จะต้องสามารถรับรู้ได้ด้วยตา”

เห็นได้ว่าบทบัญญัตินี้ดังกล่าวมีการใช้คำว่า “สัญลักษณ์ใดๆ” และ “โดยเฉพาะอย่างยิ่ง” จึงสามารถตีความได้ว่าความตกลง TRIPS มีการให้คำนิยามของคำว่าเครื่องหมายการค้าไว้อย่างกว้าง โดยสิ่งต่างๆ ที่ถูกระบุไว้เป็นการเฉพาะในบทบัญญัติมาตรานี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างของเครื่องหมายที่สามารถรับจดทะเบียนได้เท่านั้น ดังนั้น ประเทศสมาชิกอาจมีการกำหนดให้เครื่องหมายอื่นๆ ที่ไม่ได้มีการยกขึ้นมาใน Article 15(1) สามารถรับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าภายใต้กฎหมาย

⁸¹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 46.

ภายในของแต่ละประเทศสมาชิกได้⁸² หากปรากฏว่าสิ่งเหล่านั้นสามารถจำแนกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้าออกจากสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่นๆ ได้

นอกจากนี้ ในส่วนท้ายของ Article 15(1) ยังระบุต่อไปอีกว่า ประเทศสมาชิกอาจกำหนดไว้เป็นเงื่อนไขก็ได้ว่าสัญลักษณ์ที่นำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้จะต้องสามารถรับรู้ได้ด้วยการมองเห็น (Visually Perceptible) เท่านั้น ข้อความดังกล่าวจึงยังเป็นการตอกย้ำว่าเครื่องหมายการค้าภายใต้คำนิยามตามความตกลง TRIPS หมายความว่ารวมทั้งสิ่งที่รับรู้ได้ด้วยการมองเห็น เช่น สี ภาพสามมิติ รูปร่างรูปทรงของวัตถุ หรือภาพเคลื่อนไหว และสิ่งที่สามารถรับรู้ได้โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างอื่น เช่น เสียง กลิ่น รสชาติ และการสัมผัส โดยที่ประเทศสมาชิกสามารถเลือกได้เองว่าจะกำหนดให้การคุ้มครองเฉพาะแก่เครื่องหมายที่รับรู้ได้ด้วยการมองเห็นเท่านั้น หรือจะเปิดกว้างให้การคุ้มครองรวมถึงเครื่องหมายประเภทอื่นๆ ที่รับรู้ได้โดยประสาทสัมผัสอย่างอื่นด้วย

จากบทบัญญัติข้างต้น ทำให้ได้ข้อสรุปว่า ความตกลง TRIPS ซึ่งเป็นแม่บทของกฎหมายว่าด้วยการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของประเทศสมาชิกเปิดโอกาสให้เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส ตลอดจนเครื่องหมายการค้าแบบ Non-Traditional Trademark แบบอื่นๆ สามารถได้รับความคุ้มครองได้ ภายใต้ข้อกำหนดที่แต่ละประเทศสมาชิกสามารถเลือกได้อย่างเป็นอิสระว่าจะจำกัดขอบเขตความคุ้มครองอยู่เพียงแค่เครื่องหมายการค้าที่ต้องรับรู้ได้ด้วยการมองเห็นเท่านั้นหรือไม่

สำหรับเงื่อนไขในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามความตกลง TRIPS สามารถพิจารณาได้จากบทบัญญัติใน Article 15(1) ประกอบกับ Article 15(2) ดังนี้

ก) ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า

จากบทบัญญัติใน Article 15(1) ข้างต้น ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า “ในกรณีที่สัญลักษณ์ไม่สามารถจำแนกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการได้ด้วยตัวเอง บรรดาประเทศสมาชิกอาจจัดให้มีการจดทะเบียนโดยอาศัยความบ่งเฉพาะจากการใช้ก็ได้” จึงพิจารณาได้ว่าความตกลง TRIPS แบ่งลักษณะบ่งเฉพาะออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ลักษณะบ่งเฉพาะโดยตัวเครื่องหมายการค้าเอง

⁸² Irene Calboli & Christine H. Farley, "The Trademark Provisions in the Trips Agreement," in Intellectual Property and International Trade: The Trips Agreement (Kluwer Law International B.V., 2016), p. 163.

(Inherent Distinctiveness) และลักษณะบ่งเฉพาะอันเนื่องมาจากการใช้ (Distinctiveness Acquired Through Use) ดังนี้

- **ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเครื่องหมายการค้าเอง** เป็นไปตามบทบัญญัติใน Article 15(1) ที่กำหนดไว้ว่าเครื่องหมายการค้าอันพึงจะได้รับการจดทะเบียนต้องมีความสามารถในการจำแนกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบกิจการรายหนึ่งออกจากสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบกิจการรายอื่นได้ด้วยตัวเอง ทั้งนี้ บทบัญญัติในมาตราดังกล่าวไม่ได้มีการขยายความหรือกำหนดไว้เป็นการเฉพาะว่ากรณีใดบ้างที่จะถือว่าเครื่องหมายการค้ามีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง ดังนั้น ประเทศสมาชิกจึงสามารถเลือกกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดดังกล่าวได้เอง
- **ลักษณะบ่งเฉพาะอันเนื่องมาจากการใช้** จากตอนท้ายของ Article 15(1) กำหนดไว้สำหรับเครื่องหมายที่ไม่สามารถจำแนกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการได้ ให้ประเทศสมาชิกอาจอนุญาตให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หากเครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ ทั้งนี้ แม้ว่าบทบัญญัติในความตกลง TRIPS จะไม่ได้อธิบายความหมายของลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้เอาไว้ แต่ก็เป็นที่เข้าใจได้ว่าหมายถึงกรณีที่เครื่องหมายการค้าถูกใช้กับสินค้าหรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่งมาชั่วระยะเวลาหนึ่ง จนสาธารณชนสามารถแยกแยะได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นมีความแตกต่างไปจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่น⁸³ อย่างไรก็ตามก็จะต้องสังเกตเห็นได้ว่าบทบัญญัติในมาตราดังกล่าวมีการใช้คำว่า “อาจ” จึงตีความได้ว่าประเทศสมาชิกมีทางเลือกที่จะไม่ให้ความคุ้มครองสำหรับเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองแต่มีลักษณะบ่งเฉพาะเนื่องมาจากการใช้ก็ได้

ข) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม Article 15(2)

Article 15(2) แห่งความตกลง TRIPS ระบุไว้ว่า

⁸³ จักรกฤษณ์ ควรวจน์, กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า, หน้า 265.

“บทบัญญัติในวรรค 1 ข้างต้นต้องไม่เป็นที่เข้าใจในทางที่ห้ามไม่ให้ประเทศสมาชิกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วยเหตุอื่น ภายใต้เงื่อนไขว่าเหตุของการห้ามนั้นไม่ขัด (derogate) กับบทบัญญัติของอนุสัญญากรุงปารีส (ค.ศ. 1967)”

จากบทบัญญัติข้างต้น สามารถตีความได้ว่าประเทศสมาชิกสามารถปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยอาศัยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในอนุสัญญากรุงปารีสฯ ก็ได้ หรืออาจปฏิเสธการรับจดทะเบียนโดยอาศัยเหตุอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ แต่ต้องไม่ขัดกับอนุสัญญากรุงปารีสฯ ก็ได้⁸⁴ เช่น ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนด้วยเหตุว่าผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนไม่มีสัญชาติของประเทศสมาชิก เป็นต้น

ในการนี้ เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติในอนุสัญญากรุงปารีสฯ แล้ว พบว่าได้กำหนดลักษณะต้องห้ามสำหรับเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ใน 5 กรณี ดังนี้

- (1) เครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (well-known marks) (*Paris Convention, Article 6 bis*)
- (2) เครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงหรือคล้ายกับเครื่องอิสริยาภรณ์ (armorial bearings) ธง (flags) เครื่องหมายประจำชาติ (state emblems) ของประเทศที่เป็นสมาชิก อนุสัญญากรุงปารีสฯ สัญลักษณ์ราชการ (official signs) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานที่แสดงการควบคุมหรือการรับรอง จากประเทศสมาชิกของอนุสัญญากรุงปารีสฯ (hallmarks indicating control and warranty) และเครื่องหมายที่มีการลอกเลียนในลักษณะที่เป็นตราประจำตระกูล (imitation from a heraldic point of view) (*Paris Convention, Article 6 ter(1)(a)*)
- (3) เครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงหรือคล้ายกับเครื่องอิสริยาภรณ์ (armorial bearings) ธง (flags) เครื่องหมายประจำชาติ (emblems) อักษรย่อ (abbreviations) และชื่อ (names) ขององค์การระหว่างประเทศที่ประเทศสมาชิกของอนุสัญญากรุงปารีสฯ เข้าเป็นภาคีสมาชิกอยู่ด้วย (*Paris Convention, Article 6 ter(1)(b)*)

⁸⁴ เรื่องเดียวกัน, หน้า 266.

(4) เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะละเมิดต่อสิทธิของบุคคลที่สาม (infringe rights acquired by third parties) ในประเทศที่ขอจดทะเบียน (*Paris Convention, Article 5 quinquies(b)(1)*)

(5) เครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย (public order) หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน (morality) หรือมีลักษณะหลอกลวงประชาชน (deceive to the public) (*Paris Convention, Article 5 quinquies (b)(3)*)

ค) ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนอยู่ก่อน หรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

หลักการเกี่ยวกับการห้ามจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนอยู่ก่อนหรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายไม่ได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนในมาตราใดๆ ของความตกลง TRIPS แต่เป็นหลักการที่สามารถตีความได้จากบทบัญญัติใน Article 16 ซึ่งระบุไว้ดังนี้

“(1) เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนมีสิทธิเด็ดขาดในการป้องกันไม่ให้บุคคลที่สามนำเอาสัญลักษณ์ที่เหมือนหรือคล้ายกัน (identical or similar signs) ไปใช้ในทางการค้ากับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกันกับสินค้าหรือบริการที่ได้จดทะเบียนไว้จนทำให้เกิดความสับสน โดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของเครื่องหมายการค้า...

(2) ให้นำ Article 6 bis ของอนุสัญญากรุงปารีส มาใช้โดยอนุโลมกับบริการ ในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดเป็นที่รู้จักหรือไม่นั้น ให้พิจารณาถึงความเป็นที่รู้จักของเครื่องหมายการค้าสำหรับสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความเป็นที่รู้จักในประเทศสมาชิกจากการประชาสัมพันธ์เครื่องหมายการค้า

(3) ให้นำ Article 6 bis ของอนุสัญญากรุงปารีส มาใช้โดยอนุโลมกับสินค้าหรือบริการที่ไม่มีความคล้ายคลึงกับสินค้าหรือบริการที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ภายใต้เงื่อนไขว่าการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือบริการนั้นทำให้สาธารณชนเข้าใจว่ามีความเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ได้จดทะเบียนไว้ของเจ้าของเครื่องหมายการค้า...”

Article 6 bis ของอนุสัญญากรุงปารีสฯ เป็นบทบัญญัติที่ให้อำนาจนายทะเบียนในการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และมีอำนาจสั่งห้ามการใช้เครื่องหมายการค้าที่ปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย (well-known mark) ดังนั้น เมื่อพิจารณาทั้ง Article 16(1) (2) และ (3) ของความตกลง TRIPS ประกอบกันจะเข้าใจได้ว่า แม้ความตกลง TRIPS จะไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนให้นายทะเบียนปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน แต่ก็ได้ให้อำนาจเจ้าของเครื่องหมายการค้าในการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของตนกับสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกัน ดังนั้นหากเจ้าของเครื่องหมายการค้าพบว่ามีกรยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกัน ก็สามารถขอคัดค้านการจดทะเบียนให้นายทะเบียนปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันได้

ในการพิจารณาความเป็นที่รู้จักแพร่หลายของเครื่องหมายการค้า จะต้องใช้วิธีการพิจารณาจากความรู้ของสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง (The relevant sector of the public) แทนที่จะใช้การพิจารณาจากความรู้ของสาธารณชนทั่วไป เช่น กรณีเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้าประเภทรถยนต์ ก็จะต้องพิจารณาความแพร่หลายของเครื่องหมายการค้าจากพฤติการณ์ว่าผู้ประกอบการในธุรกิจรถยนต์และผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์ได้รู้จักเครื่องหมายการค้าดังกล่าวหรือไม่⁸⁵

3.1.2 สนธิสัญญาสิงคโปร์ว่าด้วยกฎหมายเครื่องหมายการค้า (Singapore Treaty on the laws of Trademark)

3.1.2.1 ความเป็นมาและหลักการสำคัญ

สนธิสัญญาสิงคโปร์ว่าด้วยกฎหมายเครื่องหมายการค้า (Singapore Treaty on the laws of Trademark) หรือที่เรียกกันโดยย่อว่า สนธิสัญญาสิงคโปร์ (Singapore Treaty) เป็นความตกลงระหว่างประเทศซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization) หรือ WIPO⁸⁶ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกรอบสำหรับกระบวนการจด

⁸⁵ เรื่องเดียวกัน, หน้า 277.

⁸⁶ United States Patent and Trademark Office (USPTO), "Trademark Law Treaty and Singapore Law Treaty," [Online] Accessed: 14 July 2021. Available from: <https://www.uspto.gov/ip-policy/trademark-policy/trademark-law-treaty-and-singapore-law-treaty>

ทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีความทันสมัยและเป็นพลวัตสำหรับใช้กับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในแต่ละประเทศสมาชิก โดยสนธิสัญญาสิงคโปร์มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเครื่องหมายการค้าแบบ Non-Traditional Trademark ที่ได้รับการคุ้มครองอยู่แล้วตามกฎหมายภายในของประเทศสมาชิก ก็ให้อยู่ในขอบเขตของเครื่องหมายการค้าที่ต้องดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ที่ระบุไว้ในสนธิสัญญาด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่า สนธิสัญญาสิงคโปร์นับเป็นความตกลงระหว่างประเทศฉบับแรกที่มีการระบุถึงและตระหนักถึงการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าแบบ Non-Traditional Trademark ไว้อย่างชัดเจน⁸⁷

เจตนารมณ์ในการร่างสนธิสัญญาสิงคโปร์เกิดขึ้นจากแนวความคิดที่ว่าเงื่อนไขและมาตรการต่างๆ ที่กำหนดไว้แต่เดิมในสนธิสัญญาเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับปี ค.ศ. 1994 (Trademark Law Treaty 1994) ค่อนข้างมีความล้าสมัยไปมากแล้ว จึงสมควรจัดทำความตกลงฉบับใหม่ที่มีเนื้อหาที่ทันสมัยและตอบสนองต่อความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีมากขึ้น จึงได้มีการจัดทำสนธิสัญญาสิงคโปร์เพื่อนำมาใช้ประกอบกับสนธิสัญญาเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับเดิม โดยให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2552 และมีสาระสำคัญที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากสนธิสัญญาฉบับเดิมบางประการ เช่น⁸⁸

- การขยายขอบเขตของเครื่องหมายการค้า

สนธิสัญญาสิงคโปร์ได้มีการขยายขอบเขตสำหรับเครื่องหมายการค้าที่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของความตกลงฉบับนี้ให้เพิ่มเติมไปเกินกว่าที่ระบุไว้ในสนธิสัญญาฉบับเดิม โดยให้รวมไปถึงเครื่องหมายการค้าแบบ Non-Traditional Trademark ทั้งหมดเท่าที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายภายในของประเทศสมาชิก เช่น เครื่องหมายเสียง เครื่องหมายกลิ่น เครื่องหมายรสชาติ และเครื่องหมายสัมผัส

⁸⁷ World Intellectual Property Organization (WIPO), "Summary of the Singapore Treaty on the Law of Trademarks (2006)," [Online] Accessed: 14 July 2021. Available from: https://www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore/summary_singapore.html

⁸⁸ "Regulatory Impact Analysis of the Singapore Treaty on the Law of Trademarks ", ed. Department of Enterprise Trade and Innovation of Ireland(2010). *ibid.*

- การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนในประเทศสมาชิกสามารถกำหนดได้เองว่าประสงค์จะให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าติดต่อกับผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยวิธีใด โดยอาจเลือกให้ติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด หรือเลือกให้ติดต่อผ่านวิธีการแบบออฟไลน์ เช่น การส่งเอกสารเป็นกระดาษ ทั้งหมด หรือเลือกให้ติดต่อหลายวิธีรวมกันก็ได้

ในปัจจุบัน มีประเทศที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกในสนธิสัญญาสิงคโปร์ว่าด้วยกฎหมายเครื่องหมายการค้าจำนวนทั้งสิ้น 51 ประเทศ โดยที่ประเทศไทยยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในสนธิสัญญาดังกล่าวแต่อย่างใด⁸⁹

3.1.2.2 บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

สนธิสัญญาสิงคโปร์ได้มีการกำหนดรูปแบบของเครื่องหมายการค้าที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของสนธิสัญญาดังกล่าวไว้ใน Article 2 ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่กล่าวถึงลักษณะของเครื่องหมาย (Nature of Mark) ว่า

“ทุกประเทศสมาชิกต้องนำสนธิสัญญาดังกล่าวไปใช้กับเครื่องหมาย (Marks) ที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์ซึ่งสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายได้ ภายใต้กฎหมายของประเทศเหล่านั้น (signs that can be registered as marks under its law)”

จากบทบัญญัตินี้จะเห็นได้ว่าเครื่องหมายใดๆ ก็ตามที่ได้รับคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้าภายใต้กฎหมายของประเทศสมาชิก จะได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องหมายการค้าตามความตกลงนี้ และอยู่ในขอบเขตที่ต้องบังคับตามความตกลงฉบับนี้ด้วย ดังนั้น หากปรากฏว่ากฎหมายภายในของประเทศสมาชิกใดให้การคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสในประเทศนั้นก็ต้องดำเนินการตามความตกลงฉบับนี้ด้วย

⁸⁹ World Intellectual Property Organization (WIPO), "Contracting Parties - Singapore Treaty," [Online] Accessed: 14 July 2021. Available from: https://wipolex.wipo.int/en/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=30

โดยในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กฎเกณฑ์ที่ออกตามความตกลงสิงคโปร์ว่าด้วยกฎหมายเครื่องหมายการค้า (Regulations under the Singapore Treaty on the laws of Trademarks) ก็ได้มีกำหนดวิธีการสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบ Non-Traditional Trademark ที่ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยการมองเห็นอื่นๆ ที่นอกเหนือจากเครื่องหมายเสียง ไว้ใน Rule 3 (10) ดังนี้

“ในกรณีที่คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่าเครื่องหมายที่นำมาขอจดทะเบียนมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยการมองเห็นที่นอกเหนือจากเครื่องหมายเสียง (a non-visible sign, other than a sound mark) ประเทศสมาชิกอาจกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องแสดงเครื่องหมายดังกล่าวให้เป็นที่ปรากฏด้วยวิธีการมากกว่าหนึ่งวิธีขึ้นไป พร้อมด้วยการระบุประเภทเครื่องหมายและรายละเอียดของเครื่องหมาย ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายแห่งประเทศสมาชิก”

จากบทบัญญัติดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า ในกรณีที่ประเทศสมาชิกมีการให้การคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส และมีผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสในประเทศนั้น หน่วยงานผู้มีหน้าที่ในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศดังกล่าวอาจกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องแสดงเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสเช่นว่านั้นให้เป็นที่ปรากฏต่อนายทะเบียนด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกัน เช่น อาจกำหนดให้มีการแสดงภาพเครื่องหมายการค้าและนำส่งตัวอย่างเครื่องหมายประกอบด้วย พร้อมทั้งระบุประเภทเครื่องหมายการค้าว่าเป็นเครื่องหมายประเภทสัมผัส และบรรยายรายละเอียดของเครื่องหมายให้เป็นที่เข้าใจอย่างชัดเจนแก่นายทะเบียน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

3.1.3 ระเบียบของสหภาพยุโรปที่ 2015/2436 (Directive (EU) 2015/2436)

3.1.3.1 ความเป็นมาและหลักการสำคัญ

สหภาพยุโรปคือการรวมกลุ่มกันของประเทศในภูมิภาคยุโรปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายุโรปให้มีความเป็นเอกภาพในลักษณะของตลาดเดี่ยว โดยเป็นการรวมตัวกันในรูปแบบที่เรียกว่า “สหภาพเหนือรัฐ (Supranational union)” กล่าวคือ บรรดาประเทศสมาชิกยินยอมสละอำนาจอธิปไตยของตนบางส่วนเพื่อจัดตั้งองค์กรกลางของประชาคมที่มีสถานะเป็นอิสระจากรัฐบาลของประเทศสมาชิก เพื่อให้องค์กรกลางดังกล่าวมีอำนาจในการออกกฎหมายหรือกฎเกณฑ์เพื่อกำหนด

สิทธิหน้าที่ และแนวปฏิบัติร่วมกันของประเทศสมาชิกได้โดยไม่ต้องนำมาอนุวัติการเป็นกฎหมายภายใน การรวมกลุ่มกันในลักษณะนี้ทำให้สหภาพยุโรปสามารถกำหนดกรอบและทิศทางทางปฏิบัติให้กับแต่ละประเทศสมาชิกเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้⁹⁰ โดยปัจจุบันมีประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปจำนวนทั้งสิ้น 27 ประเทศ ได้แก่ ประเทศออสเตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย โครเอเชีย ไชปรัส สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน และสวีเดน

ระบบกฎหมายของสหภาพยุโรปแบ่งออกเป็น 2 ลำดับศักดิ์ ได้แก่ กฎหมายที่มีลำดับศักดิ์หลัก ซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการจัดตั้งสหภาพยุโรป เช่น สนธิสัญญาลิสบอน และสนธิสัญญาว่าด้วยสหภาพยุโรป หรือ สนธิสัญญามาสทริชท์ และกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์รอง ซึ่งจำแนกย่อยออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. ข้อบังคับ (les règlements หรือ regulations) ซึ่งถือเป็นบทบัญญัติกฎหมายที่บังคับให้ประเทศสมาชิกทั้งหมดในสหภาพยุโรปต้องนำไปใช้บังคับอย่างทั่วถึง มีสถานะทางกฎหมายที่สูงกว่ากฎหมายภายในของประเทศสมาชิกและมีสภาพบังคับโดยทันทีโดยไม่ต้องอนุวัติการเป็นกฎหมายภายในก่อน⁹¹

2. ระเบียบ (les directives หรือ directives) เป็นบทบัญญัติที่กำหนดถึงวัตถุประสงค์ที่สหภาพยุโรปมุ่งหมายไว้เป็นหลักการกว้างๆ และประเทศสมาชิกมีหน้าที่ต้องนำเอาหลักการดังกล่าวมาอนุวัติการเป็นกฎหมายภายในเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่มุ่งหมาย โดยในการอนุวัติการประเทศสมาชิกมีอำนาจในการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปได้โดยอิสระ โดยคำนึงถึงข้อจำกัดและความเป็นไปได้ของแต่ละประเทศสมาชิก⁹²

⁹⁰ ศักดา ธนิตกุล และคณะนิตินิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กฎหมายการแข่งขันทางการค้าในประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2562), หน้า 111.

⁹¹ สิทธิชัย โชคสวัสดิ์ไพศาล และคณะผู้จัดทำ (กลุ่มที่ 2), "Legal Foundation of the European Union, European Competition Law, the Eu's Four Freedoms: Free Movement of People and Court Visit (International Court of Justice)" (สำนักงานศาลยุติธรรม, 2557), หน้า 12.

⁹² เรื่องเดียวกัน, หน้า 12.

3. คำตัดสิน (les decision) ซึ่งมีสถานะเป็นข้อผูกพันให้หน่วยงานหรือองค์กรที่ถูกกล่าวถึงในคำตัดสินนั้นต้องปฏิบัติตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ

สำหรับระบบการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในสหภาพยุโรปได้มีการดำเนินงานในสองรูปแบบ ดังนี้

1. รูปแบบแรกคือการสร้างระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสหภาพยุโรป (EU Trademark) ภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป (European Union Intellectual Property Office) หรือ EUIPO เพื่อให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นหนึ่งเดียว กล่าวคือเมื่อผู้ประกอบการนำเครื่องหมายการค้าที่ตนได้ใช้หรือประสงค์จะใช้ในการประกอบกิจการมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าสหภาพยุโรปต่อ EUIPO เพียงครั้งเดียว เครื่องหมายการค้าสหภาพยุโรปนั้นจะได้รับการคุ้มครองที่ครอบคลุมไปยังทุกประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปภายใต้สภาพบังคับที่เท่าเทียมกัน⁹³

ระบบเครื่องหมายการค้าสหภาพยุโรปพัฒนามาจากระบบเครื่องหมายการค้าประชาคม (Community Trademark) ซึ่งจัดตั้งขึ้นจากแนวความคิดว่าการส่งเสริมและผลักดันยุโรปให้เป็นระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเดียวไม่ใช่เพียงแค่อำนาจทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก แต่ต้องมีการสร้างระบบกฎหมายขึ้นมาเพื่อรองรับการทำการค้าในระดับประชาคมด้วย เนื่องจากเครื่องหมายการค้าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการค้าและการประกอบธุรกิจ เครื่องหมายการค้าจึงควรได้รับความคุ้มครองในทุกประเทศสมาชิกอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ไม่ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะประกอบธุรกิจอยู่ในประเทศใดๆ ก็ตาม ด้วยเหตุนี้จึงมีการตราข้อบังคับของคณะมนตรีที่ 40/94 (Council Regulation (EC) No 40/94) เพื่อจัดตั้งองค์กรกลางเพื่อทำหน้าที่ดูแลเรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ชื่อ สำนักงานประสานตลาดภายในยุโรป (Office for Harmonization in the Internal Market)⁹⁴ และกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนและการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าประชาคม (Community Trademark) เช่น ลักษณะเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนและสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนแล้ว เป็นต้น ซึ่งต่อมา กฎหมายดังกล่าวได้มีการปรับปรุงแก้ไขมาเรื่อยๆ เพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ

⁹³ Council Regulation (EC) No 40/94, Article 1

⁹⁴ Council Regulation (EC) No 40/94, Article 2

ปัจจุบัน การบังคับใช้ระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของสหภาพยุโรปเป็นไปตาม **ข้อบังคับสหภาพยุโรปที่ 2017/1001 (Regulation (EU) 2017/1001)** ซึ่งมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา โดยผลการบังคับใช้ Regulation (EU) 2017/1001 ทำให้เกิดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสหภาพยุโรปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญประการหนึ่ง คือ เปลี่ยนแปลงจากที่ให้ผู้จดทะเบียนต้องแสดงเครื่องหมายการค้าอย่างเป็นรูปธรรม (Graphical Representation) ให้ปรากฏในขั้นตอนการจดทะเบียน เป็นกำหนดเพียงว่าผู้จดทะเบียนอาจแสดงเครื่องหมายการค้าในรูปแบบใดๆ ซึ่งสร้างขึ้นมาจากเทคโนโลยีใดก็ได้ ตราบใดที่รูปแบบนั้นสามารถเข้าใจได้โดยง่ายและอย่างชัดเจน สามารถบ่งบอกถึงลักษณะของเครื่องหมายที่นำมาจดทะเบียนได้ในตัวเอง และไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา⁹⁵ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกำจัดอุปสรรคสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปแบบใหม่ซึ่งอาจไม่สามารถแสดงให้เห็นผ่านการนำเสนอด้วยวิธีที่รับรู้ด้วยการมองเห็นได้

2. รูปแบบที่สองคือการกำหนดกรอบและแนวทางในการจัดทำกฎหมายภายในเพื่อคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในแต่ละประเทศสมาชิกให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งได้ดำเนินการโดยการจัดทำระเบียบ (Directive) ชื่อว่า **“ระเบียบของสหภาพยุโรปที่ 2015/2436 (Directive (EU) 2015/2436)”**

แนวความคิดในการจัดทำกฎหมายภายในของแต่ละประเทศสมาชิกให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2531 ที่สหภาพยุโรปยังเป็นเพียงการรวมกลุ่มกันในรูปแบบประชาคมยุโรป (European Community) เนื่องจากหลักการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในแต่ละประเทศสมาชิกในช่วงนั้นมีความแตกต่างกันมาก ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเกิดเสรีทางการค้า ซึ่งขัดต่อความมุ่งหมายในขณะนั้นของประชาคมยุโรปที่จะพัฒนายุโรปให้เป็นตลาดร่วม (Common Market) ด้วยเหตุนี้จึงได้การจัดทำระเบียบคณะมนตรีฉบับแรก ชื่อ First Council Directive (89/ 104 /EEC) ซึ่งเริ่มมีผลบังคับนับแต่วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2531 โดยระเบียบดังกล่าวได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอันเป็นมาตรฐานการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเพื่อให้แต่ละประเทศสมาชิกลงไปอนุวัติการและบังคับใช้ในฐานะกฎหมายภายใน ในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ทุกประเทศมีแบบแผนการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน

⁹⁵ EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (EUIPO), "New Eu Trade Mark Regulation: Changes Applying 1 October 2017," [Online] Accessed: 12 March 2021. Available from: <https://euipo.europa.eu/>

ต่อมาหลักการและเงื่อนไขในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่กำหนดไว้ใน First Council Directive (89/ 104 /EEC) ได้ถูกแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้มีความทันสมัยและตอบสนองต่อสภาพเศรษฐกิจในแต่ละยุคอีกหลายครั้ง จนกระทั่งการแก้ไขครั้งสุดท้ายในปี 2015 โดยการออก Directive (EU) 2015/2436 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งมีการแก้ไขในส่วนที่เป็นสาระสำคัญในประเด็นเดียวกับ Regulation (EU) 2017/1001 คือเปลี่ยนแปลงจากที่ให้ผู้จดทะเบียนต้องแสดงเครื่องหมายการค้าอย่างเป็นรูปธรรม (Graphical Representation) ให้ปรากฏในขั้นตอนการจดทะเบียน เป็นการกำหนดให้ผู้จดทะเบียนแสดงเครื่องหมายการค้าด้วยวิธีการใดๆ ก็ได้ เพื่อรองรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบ Non-Traditional Trademark โดยเฉพาะสำหรับเครื่องหมายประเภทที่ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยการมองเห็น โดยประเทศสมาชิกมีหน้าที่ต้องนำหลักการที่ระบุไว้ใน Directive (EU) 2015/2436 ไปอนุวัติการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562

3.1.3.2 บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

Article 3 แห่ง Directive (EU) 2015/2436 ได้กำหนดความหมายของคำว่าเครื่องหมายการค้าไว้ดังนี้

“เครื่องหมายการค้าอาจประกอบด้วยสัญลักษณ์ใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คำ (words) ซึ่งรวมถึงชื่อบุคคล (personal names) หรือการออกแบบ (designs) ตัวอักษร (letters) ตัวเลข (numerals) สี (colours) รูปร่างของสินค้า (shape of goods) หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า (packaging of goods) หรือเสียง (sounds) ภายใต้เงื่อนไขว่าสัญลักษณ์นั้นสามารถ

- (a) แยกแยะความแตกต่างของสินค้าหรือบริการหนึ่ง ออกจากสินค้าหรือบริการอื่น และ
- (b) แสดงให้เห็นที่ปรากฏได้ในขั้นตอนการจดทะเบียน ในลักษณะที่ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนเข้าใจอย่างชัดเจน (clear) และแม่นยำ (precise) ถึงสาระสำคัญของความคุ้มครองที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับ”

จากบทบัญญัติข้างต้น เห็นได้ว่าบทบัญญัตินี้ได้มีให้คำนิยามของเครื่องหมายการค้าไว้ในลักษณะที่กว้าง โดยมีการใช้คำว่า “สัญลักษณ์ใดๆ” และ “โดยเฉพาะอย่างยิ่ง” เพื่อขยายขอบเขต

ของคำจำกัดความให้มากกว่าที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในมาตราดังกล่าว จึงเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าของเครื่องหมายการค้านำเอาสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ได้ถูกระบุไว้ มาจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครองได้ ดังนั้น เครื่องหมายประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ข้างต้น ซึ่งรวมถึงเครื่องหมายประเภทสัมผัส ก็สามารถถูกพิจารณาว่าเป็นเครื่องหมายการค้าได้หากผู้บริโภคนสามารถใช่วิธีการสัมผัสเพื่อแยกแยะความแตกต่างของสินค้าหรือบริการหนึ่งออกจากสินค้าหรือบริการอื่นๆ ได้ และผู้จดทะเบียนสามารถนำเสนอลักษณะของการสัมผัสนั้นได้อย่างชัดเจนและแม่นยำในขั้นตอนการจดทะเบียน

เมื่อพิจารณาเงื่อนไขดังกล่าว ประกอบกับบทบัญญัติในมาตราอื่นๆ ของ Directive (EU) 2015/2436 สามารถสรุปได้ว่าเครื่องหมายการค้าจะสามารถรับจดทะเบียนได้หากมีลักษณะดังนี้

ก) มีลักษณะบ่งเฉพาะ

Article 4(1) แห่ง Directive (EU) 2015/2436 ระบุไว้ว่า

“เครื่องหมายที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ไม่สามารถรับจดทะเบียนได้ หรือหากมีการจดทะเบียนไปแล้วให้ถือว่าทะเบียนนั้นถูกเพิกถอน

(b) เครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (*devoid of any distinctive character*)”

ในการนี้ เป็นที่เข้าใจได้ว่าเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ หมายถึง เครื่องหมายการค้าที่เมื่อผู้บริโภคส่วนใหญ่พบเห็นเครื่องหมายนั้นแล้วจะสามารถจำแนกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการที่ใช้กับเครื่องหมายการค้านั้นออกจากสินค้าหรือบริการอื่นๆ ที่อยู่ในท้องตลาดได้⁹⁶ และไม่สื่อถึงลักษณะ คุณสมบัติ หรือการทำงานของสินค้าไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาต่อไปถึงบทบัญญัติใน Article 4(1)(c) – (e) พบว่าได้มีการกำหนดห้ามไม่ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนให้แก่เครื่องหมายบางประเภทที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ และมีลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคที่พบเห็นเครื่องหมายนั้นให้เข้าใจถึงลักษณะบางประการของสินค้าหรือบริการที่ใช้กับเครื่องหมายนั้น ดังนี้

⁹⁶ Yaroslava Kudrina, "Non-Traditional Trademarks and the Abolition of the Requirement for Graphical Representation" (Master's Thesis, Faculty of Law, Stockholm University, 2018), p. 18.

1. เครื่องหมายที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์หรือส่วนประกอบที่บ่งบอกถึงชนิด (kind) คุณภาพ (quality) ปริมาณ (quantity) วัตถุประสงค์ที่มุ่งหมาย (intended purpose) มูลค่า (value) ถิ่นกำเนิด (geographical origin) หรือช่วงเวลาในการผลิตสินค้าหรือการให้บริการ (the time of production of the goods or of rendering of the service) หรือลักษณะอื่นใดของสินค้าหรือบริการ (other characteristics of the goods or services) เพียงอย่างเดียว (*Directive (EU) 2015/2436, Article 4(1)(c)*)
2. เครื่องหมายที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์หรือสิ่งซึ่งกลายเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในภาษาที่ใช้ในปัจจุบัน (become customary in the current language) หรือเป็นที่ใช้กันโดยสุจริต (in bona fide) และก่อให้เกิดแนวปฏิบัติทั่วไปในการค้าขาย (established practices of the trade) เพียงอย่างเดียว (*Directive (EU) 2015/2436, Article 4(1)(d)*)
3. เครื่องหมายที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ โดยลำพัง (Exclusively) (*Directive (EU) 2015/2436, Article 4(1)(e)*)
 - รูปร่าง (shape) หรือลักษณะ (characteristic) อื่นใดที่ผลมาจากลักษณะโดยธรรมชาติของสินค้า (nature of the goods)
 - รูปร่าง (shape) หรือลักษณะ (characteristic) อื่นใดของสินค้าที่จำเป็นต่อการทำงานของสินค้านั้น (technical result)
 - รูปร่าง (shape) หรือลักษณะ (characteristic) อื่นใดของสินค้าที่เพิ่มมูลค่าให้สินค้าอย่างเป็นสาระสำคัญ (substantial value of goods)

ทั้งนี้ เหตุผลที่กฎหมายต้องกำหนดห้ามเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะไม่ได้รับจดทะเบียนได้เนื่องจากสิทธิในการใช้เครื่องหมายที่ประกอบด้วยลักษณะทั่วไปหรือมีการแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ของสินค้าหรือบริการที่ใช้กับเครื่องหมายไม่ควรถูกหวงกันโดยผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเพียงผู้เดียว⁹⁷

⁹⁷ Ibid.

นอกจากลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเครื่องหมายการค้าที่ได้กล่าวมา เครื่องหมายการค้ายังอาจจดทะเบียนได้หากปรากฏว่าเครื่องหมายนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะในการใช้ ทั้งนี้ เป็นไปตาม Article 4(4) ซึ่งได้บัญญัติไว้ดังนี้

“บทบัญญัติในวรรค 1(b)(c) และ (d) ไม่ให้นำมาใช้บังคับหากความปรากฏว่าเครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะที่ได้มาจากการใช้เครื่องหมายนั้นมาก่อนวันยื่นคำขอจดทะเบียน...”

บทบัญญัติในมาตราดังกล่าวเป็นข้อยกเว้นสำหรับเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองให้สามารถได้รับจดทะเบียนได้หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ใช้เครื่องหมายนั้นกับในการขายสินค้าหรือบริการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งจนทำให้สาธารณชนโดยทั่วไปทราบและเข้าใจกันอย่างแพร่หลายถึงที่มาของสินค้าหรือบริการที่ใช้กับเครื่องหมายการค้านี้

อย่างไรก็ดี เห็นได้ว่าบทบัญญัติข้างต้นกำหนดให้ใช้กับเครื่องหมายการค้าที่ขาดลักษณะบ่งเฉพาะตาม Article 4(1) (b)(c) และ (d) เท่านั้น ดังนั้น สำหรับเครื่องหมายการค้าที่ขาดลักษณะบ่งเฉพาะเนื่องจากประกอบด้วยรูปร่างหรือลักษณะอื่นใดที่เป็นลักษณะอันเป็นธรรมชาติของสินค้าหรือจำเป็นต่อการทำงานของสินค้าหรือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าอย่างเป็นสาระสำคัญโดยลำพังตาม Article 4(1)(e) เครื่องหมายนั้นก็ไม่สามารถนำมาจดทะเบียนได้แม้ว่าจะมีการใช้มาเป็นเวลายาวนานจนเป็นที่รู้จักแพร่หลายในสังคมก็ตาม จึงกล่าวได้ว่า Directive (EU) 2015/2436 ได้มีการกำหนดให้ลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะต้องห้ามของเครื่องหมายการค้า มากกว่าที่จะเป็นเพียงลักษณะที่ส่งผลให้เครื่องหมายการค้าขาดลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองเหมือนอย่าง Article 4(1) (b)(c) และ (d)

ข) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม Article 4(1)

นอกเหนือจากลักษณะบ่งเฉพาะตาม Article 4(1)(b) ถึง (d) และลักษณะต้องห้ามตาม Article 4(1)(e) ที่ได้บรรยายไปในข้อ ก) ข้างต้นแล้ว Article 4 ยังได้กำหนดให้เครื่องหมายการค้าที่นำมาขอจดทะเบียนต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. เครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อนโยบายสาธารณะ (public policy) หรือศีลธรรมอันดี (morality) (Directive (EU) 2015/2436, Article 4(1)(f))

2. เครื่องหมายการค้าที่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดเข้าใจผิดในลักษณะโดยทั่วไป (nature) คุณภาพ (quality) หรือแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ (geographical origin) ของสินค้าหรือบริการ (*Directive (EU) 2015/2436, Article 4(1)(g)*)

3. เครื่องหมายที่ต้องห้ามไม่ให้จดทะเบียนตามคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือถูกปฏิเสธไม่ให้รับจดทะเบียนตาม Article 6 ตรี แห่งอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ซึ่งได้แก่ เครื่องอิสริยาภรณ์ (armorial bearings) ธง (flags) หรือเครื่องหมายประจำชาติของประเทศ (state emblems) ที่เป็นสมาชิกของอนุสัญญากรุงปารีสฯ สัญลักษณ์ราชการ (official signs) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานที่แสดงการควบคุมหรือการรับรองจากประเทศสมาชิกของอนุสัญญากรุงปารีสฯ (hallmarks indicating control and warranty) เครื่องหมายที่มีการลอกเลียนในลักษณะที่เป็นตราประจำตระกูล (imitation from a heraldic point of view) และอักษรย่อ (abbreviations) หรือชื่อ (names) ขององค์กรระหว่างประเทศที่ประเทศสมาชิกของอนุสัญญากรุงปารีสฯ เข้าเป็นสมาชิกอยู่ด้วย (*Directive (EU) 2015/2436, Article 4(1)(h)*)

4. เครื่องหมายที่ต้องห้ามไม่ให้จดทะเบียนตามบทบัญญัติแห่งสหภาพยุโรป หรือกฎหมายระหว่างประเทศ หรือความตกลงระหว่างประเทศที่สหภาพยุโรปหรือประเทศสมาชิกเข้าเป็นภาคีในความตกลงนั้น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแหล่งกำเนิดและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (designations of origin and geographical indications) (*Directive (EU) 2015/2436, Article 4(1)(i)*)

5. เครื่องหมายที่ต้องห้ามไม่ให้จดทะเบียนตามบทบัญญัติแห่งสหภาพยุโรป หรือกฎหมายระหว่างประเทศ หรือความตกลงระหว่างประเทศที่สหภาพยุโรปหรือประเทศสมาชิกเข้าเป็นภาคีในความตกลงนั้น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองกรรมวิธีในการผลิตไวน์แบบดั้งเดิม (traditional terms for wine) (*Directive (EU) 2015/2436, Article 4(1)(j)*)

6. เครื่องหมายที่ต้องห้ามไม่ให้จดทะเบียนตามบทบัญญัติแห่งสหภาพยุโรป หรือกฎหมายระหว่างประเทศ หรือความตกลงระหว่างประเทศที่สหภาพยุโรปหรือประเทศสมาชิกเข้าเป็นภาคีในความตกลงนั้น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองหรือรับประกันเป็นพิเศษกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ใช้วิธีการผลิตแบบดั้งเดิม (Traditional Specialities Guaranteed) (*Directive (EU) 2015/2436, Article 4(1)(k)*)

7. เครื่องหมายที่ประกอบด้วย หรือสร้างขึ้นมาจากส่วนประกอบที่สำคัญของการจดทะเบียนการตั้งชื่อพันธุ์พืชใหม่ (plant variety denomination) ตามบทบัญญัติแห่งสหภาพยุโรป หรือกฎหมายระหว่างประเทศ หรือความตกลงระหว่างประเทศที่สหภาพยุโรปหรือประเทศสมาชิกเข้าเป็นภาคีในความตกลงนั้น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่หรือพันธุ์พืชชนิดอื่นในทำนองเดียวกัน (Directive (EU) 2015/2436, Article 4(1)(l))

ค) ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว

Article 5 แห่ง Directive (EU) 2015/2436 ระบุไว้ว่า

“เครื่องหมายการค้าที่ถูกคัดค้านโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อนแล้วจะรับจดทะเบียนไม่ได้ หากปรากฏว่า

(1) เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนเหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อนแล้ว และสินค้าหรือบริการที่ขอใช้กับเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนเหมือนกับสินค้าหรือบริการที่ใช้กับเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อน

(2) ความเหมือนหรือคล้ายกันของเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อนและสินค้าหรือบริการที่ใช้กับเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียน อาจทำให้สาธารณชนที่อยู่ในประเทศที่เครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้า”

บทบัญญัติข้างต้น วางหลักเกี่ยวกับความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าไว้ 2 กรณี ได้แก่

1. เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนต้องไม่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่มีอยู่ก่อนแล้ว

โดยหากพิจารณาได้ว่าเครื่องหมายการค้าที่นำมาเปรียบเทียบมีความเหมือนกัน นายทะเบียนจะมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนทันทีโดยไม่ต้องพิจารณาต่อว่าความเหมือนกันนั้นทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือไม่ อย่างไรก็ดี ความ “เหมือนกัน” ภายใต้ง่อนไขนี้ จะต้องเป็นการเหมือนกันตามหลักการ Double Identity กล่าวคือต้องเหมือนกันทั้งในส่วนของ

เครื่องหมายที่นำมาขอจดทะเบียน และรายการสินค้าและบริการที่ประสงค์จะใช้กับสินค้านั้น⁹⁸ โดยหากนายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเหมือนกันเฉพาะแค่ลักษณะของเครื่องหมาย แต่ใช้กับสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน นายทะเบียนจะต้องพิจารณาต่อไปว่าความเหมือนกันเช่นนั้นจะทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือไม่

2. เครื่องหมายการค้าต้องไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่มีอยู่ก่อนแล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้า

ความสับสนหลงผิดเช่นนี้อาจเป็นไปได้ทั้งกรณีการสับสนว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อนหรือกรณีที่สาธารณชนมองแล้วทราบว่าเป็นคนละเครื่องหมาย แต่เข้าใจผิดว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนเป็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อนหรือมีความเกี่ยวโยงกันในเชิงเศรษฐกิจกับเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อน⁹⁹ ในการพิจารณาว่าสาธารณชนจะสับสนหลงผิดหรือไม่นั้น ศาลยุติธรรมยุโรปวางหลักไว้ว่า จะต้องดำเนินการโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้¹⁰⁰

- ความเหมือนกันระหว่างสินค้าและบริการที่ใช้เครื่องหมาย
- กลุ่มสาธารณชนที่เกี่ยวข้องและระดับความสนใจของสาธารณชน
- ความเหมือนกันหรือคล้ายกันระหว่างเครื่องหมายที่นำมาเปรียบเทียบ
- ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายที่มีอยู่ก่อน
- ระดับความสับสนหลงผิดของสาธารณชนโดยทั่วไป

นอกจากนี้ ศาลยังได้วางหลักต่อไปว่าการพิจารณานั้นจะต้องพิจารณาทั้งจากปัญหาข้อเท็จจริง (question of fact) และปัญหาข้อกฎหมาย (question of law) ตัวอย่างเช่น ในการตัดสินว่าสินค้าประเภท “น้ำมันสำหรับประกอบอาหาร” และ “น้ำมันหล่อลื่น” จะถือว่าเป็นสินค้าที่เหมือนกันหรือไม่นั้น ศาลจะต้องพิจารณาทั้งลักษณะโดยธรรมชาติของสินค้าทั้งสองดังกล่าว ซึ่งเป็น

⁹⁸ "Guidelines for Examination European Union Intellectual Property Office (Euiipo)," ed. EUIPO, p. 815.

⁹⁹ Ibid., 816-817.

¹⁰⁰ Ibid., 821.

การพิจารณาปัญหาข้อกฎหมาย ประกอบกับพิจารณาว่าในความเป็นจริง น้ำมันทั้งสองประเภทใช้เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันหรือไม่ ซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริง เป็นต้น¹⁰¹ ทั้งนี้ ในการพิจารณาความเหมือนคล้ายของเครื่องหมาย จะต้องพิจารณาโดยเปรียบเทียบทั้งจากเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค (สหภาพเศรษฐกิจเบเนลักซ์) และระดับสหภาพยุโรป

ง) สามารถแสดงให้เห็นที่ปรากฏได้ในขั้นตอนการจดทะเบียน

Article 3(b) แห่ง Directive (EU) 2015/2436 กำหนดเงื่อนไขอีกประการหนึ่งของเครื่องหมายการค้าอันจะพึงรับจดทะเบียนไว้ดังนี้

“เครื่องหมายการค้าต้องแสดงให้เห็นที่ปรากฏ (*being represented*) ได้ในขั้นตอนการจดทะเบียน ในลักษณะที่ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนเข้าใจอย่างชัดเจน (*clear*) และแม่นยำ (*precise*) ถึงสาระสำคัญของความคุ้มครองที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับ”

หลักการที่บัญญัติไว้ใน Article 3(b) ดังกล่าวเป็นการแก้ไขปรับปรุงมาจากหลักการเดิมที่กำหนดให้เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนต้องสามารถแสดงให้เห็นที่ปรากฏต่อนายทะเบียนอย่างเป็นทางการได้ (*capable of being represented graphically*) ในขั้นตอนการจดทะเบียน ซึ่งสร้างอุปสรรคให้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบ Non-Traditional Trademark บางประเภท เนื่องจากความหมายโดยนัยของการแสดงให้เห็นที่ปรากฏอย่างเป็นทางการคือการทำให้เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนปรากฏต่อนายทะเบียนด้วยวิธีการที่สามารถรับรู้ด้วยการมองเห็นได้ (*visually perceptible*)¹⁰² เช่น การเขียนคำอธิบายเครื่องหมายหรือการแนบรูปภาพเครื่องหมายประกอบคำขอจดทะเบียน เป็นต้น ทำให้เครื่องหมายการค้าประเภทที่ไม่สามารถรับรู้ด้วยตา เช่น เครื่องหมายการค้าเสียง กลิ่น รสชาติ และการสัมผัส ไม่สามารถรับจดทะเบียนได้เนื่องจากเป็นการยากที่จะแสดงออกให้รับรู้ผ่านการมองเห็น¹⁰³

¹⁰¹ Ibid., 819-820.

¹⁰² Tolulope Anthony Adekola, "Abolition of Graphical Representation in Eu Trademark Directive: Should Countries with Similar Provisions Follow Eu's Footsteps?," *Intellectual Property Rights* 24(2019): 62.

¹⁰³ Kudrina, Y., "Non-Traditional Trademarks and the Abolition of the Requirement for Graphical Representation," p. 15.

บทบัญญัติที่แก้ไขใหม่นี้จะลดทอนหน้าที่ของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนจากที่ต้องแสดงเครื่องหมายให้ปรากฏต่อนายทะเบียนอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรมเป็นเพียงให้ผู้ยื่นคำขอแสดงเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนให้เป็นที่ปรากฏในลักษณะใดๆ ก็ได้ ไม่จำกัดเพียงว่าต้องเป็นการแสดงโดยวิธีที่ต้องรับรู้ด้วยการมองเห็นเท่านั้น เช่น ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนอาจแสดงไฟล์เสียงสำหรับเครื่องหมายการค้าเสียงก็ได้ トラบได้ที่วิธีการนั้นสามารถทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนเข้าใจอย่างกระจ่างชัดถึงสาระสำคัญของความคุ้มครองที่ผู้ยื่นคำขอจะได้รับการจากรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น ซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เรื่องการแสดงเครื่องหมายการค้าดังกล่าวทำให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบ Non-Traditional Trademark ได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น โดยไม่จำกัดอยู่เพียงเครื่องหมายที่แสดงให้ปรากฏต่อสาธารณชนด้วยวิธีการมองเห็นอีกต่อไป

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประเภท Non-Traditional Trademark ประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากที่สามารถรับรู้ได้ด้วยการมองเห็น เช่น เครื่องหมายกลิ่น เครื่องหมายรสชาติ และเครื่องหมายสัมผัส ปรากฏว่าศาลยุติธรรมยุโรปได้เคยวางหลักการเกี่ยวกับการแสดงเครื่องหมายการค้าให้เป็นที่ปรากฏในขั้นตอนการจดทะเบียนที่นอกเหนือจากเงื่อนไขเรื่องความเป็นรูปธรรมไว้ในคำพิพากษาคดี Ralf Sieckmann v Deutsches Patent- und Markenamt ซึ่งต่อมาหลักการดังกล่าวเป็นที่รู้จักในนาม “หลักการ Sieckmann หรือ Sieckmann Criteria” ซึ่งรายละเอียดของคดีดังกล่าวเป็นดังนี้¹⁰⁴

นาย Sieckmann ได้นำเครื่องหมายที่เป็นกลิ่นของซินนามอนที่ใช้กับสารเมทิลซินนามาเทไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศเยอรมนี (Deutsches Patent- und Markenamt) โดยให้คำอธิบายเครื่องหมายการค้าว่า “กลิ่นหอมของผลไม้ซึ่งผสมกับกลิ่นซินนามอนเล็กน้อย (Balsamically Fruity with the Slight Hint of Cinnamon)” และนำเสนอเครื่องหมายการค้าโดยการยื่นสูตรเคมี $C_6H_5-CH=CHCOOCH_3$ พร้อมทั้งนำส่งตัวอย่างกลิ่นเพื่อประกอบการพิจารณา แต่สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศเยอรมนีปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวด้วยเหตุว่า การบรรยายลักษณะกลิ่น พร้อมด้วยการยื่นสูตรเคมีและนำส่งตัวอย่างกลิ่นยังไม่เป็นการแสดงเครื่องหมายการค้าให้ปรากฏอย่างเป็นทางการที่เพียงพอ ทำให้กลิ่นที่ขอจดทะเบียนถูกพิจารณาว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ต่อมา นาย Sieckmann ยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับจดทะเบียนดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์จึงได้

¹⁰⁴ "Sieckmann V Deutsches Patent- Und Markenamt, Case C-273/00," (European Court of Justice, 2002).

ส่งคดีมาให้ศาลยุติธรรมยุโรปพิจารณาในสองประเด็น ประเด็นแรกคือ บทบัญญัติใน Article 2 ของ Directive 89/104/EEC (ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นก่อนที่จะมีการจัดทำ Directive (EU) 2015/2436 ฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน) ระบุให้เครื่องหมายการค้าที่จะรับจดทะเบียนได้ต้องเป็นเครื่องหมายที่รับรู้ด้วยการมองเห็นเท่านั้นใช่หรือไม่ และประเด็นที่สองคือ หากเครื่องหมายที่ไม่ได้รับรู้ด้วยการมองเห็นสามารถรับจดทะเบียนได้ การที่ผู้ขอจดทะเบียนนำส่งสูตรเคมีและตัวอย่างกลั่นต่อนายทะเบียน ถือว่าเป็นการแสดงเครื่องหมายการค้าให้เป็นที่ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมแล้วหรือไม่

ในประเด็นแรก ศาลยุติธรรมยุโรปมีความเห็นว่า ถ้อยคำที่ระบุไว้ใน Article 2 ของ Directive 89/104/EEC (เทียบเคียงได้กับ Article 3 ของ Directive (EU) 2015/2436) เป็นการระบุนิยามของเครื่องหมายไว้อย่างกว้าง และตัวอย่างประเภทเครื่องหมายที่ยกมาก็ไม่ได้เป็นการระบุในลักษณะที่เป็นการจำกัด ดังนั้นเครื่องหมายประเภทอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะในบทบัญญัติดังกล่าว รวมทั้งเครื่องหมายการค้าแบบกลั่น ก็สามารถนำมาขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้เช่นกัน ส่วนในประเด็นถัดมา ศาลยุติธรรมยุโรปเห็นว่าวัตถุประสงค์และเหตุผลเบื้องหลังของหลักการแสดงให้เป็นที่ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมคือเพื่อให้หน่วยงานที่รับจดทะเบียนและสาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้ประกอบการทราบว่าสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองคืออะไร เพื่อให้เข้าใจได้ว่าเครื่องหมายที่นำมาขอจดทะเบียนจะกระทบสิทธิของตนหรือไม่ ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว การแสดงเครื่องหมายการค้าให้เป็นที่ปรากฏนั้นจึงต้องเป็นการแสดงออกอย่าง 1) ชัดเจน (clear) 2) แม่นยำ (precise) 3) แสดงออกได้ในตัวเอง (self-contained) 4) เข้าถึงได้ง่าย (easily accessible) 5) เข้าใจได้ง่าย (easily intelligible) 6) ไม่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา (durable) และ 7) เป็นภาวะวิสัย (objective manner) ซึ่งเมื่อศาลพิจารณาดูจากข้อเท็จจริงในคดีนี้แล้ว เห็นว่าการที่นาย Sieckmann นำเสนอเครื่องหมายการค้าต่อนายทะเบียนโดยการยื่นสูตรเคมี เขียนคำบรรยายกลั่น และนำส่งตัวอย่างกลั่น ยังไม่ถือว่าเป็นการทำให้สาธารณชนส่วนใหญ่เข้าใจถึงกลั่นที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองได้ เนื่องจากคำบรรยายกลั่นที่ยื่นมายังมีความเป็นอัตวิสัย กล่าวคือ คนที่ได้อ่านคำบรรยายกลั่นอาจตีความถึงกลั่นนั้นออกมาอย่างแตกต่างกัน สูตรเคมีก็ไม่สามารถแสดงกลั่นที่แน่นอนออกมาได้เนื่องจากอาจมีปัจจัยอื่นๆ เช่น ปริมาณ และอุณหภูมิที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของกลั่น นอกจากนี้ ตัวอย่างกลั่นที่แนบมาก็มีความไม่ยั่งยืนและอาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ด้วยเหตุนี้ศาลยุติธรรมยุโรปจึงมีคำพิพากษาไม่ให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเนื่องจากขาดคุณสมบัติในเรื่องการแสดงเครื่องหมายการค้าให้ปรากฏต่อหน่วยงานที่รับจดทะเบียนและสาธารณชน

หลักการที่ว่า การแสดงเครื่องหมายการค้าให้เป็นที่ปรากฏนั้นจะต้องเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจน (*clear*) แม่นยำ (*precise*) แสดงออกได้ในตัวเอง (*self-contained*) เข้าถึงได้ง่าย (*easily accessible*) เข้าใจได้ง่าย (*easily intelligible*) ไม่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา (*durable*) และ เป็นภาวะวิสัย (*objective manner*) กลายเป็นที่รู้จักในนามของหลักการ Sieckmann หรือ Sieckmann Criteria ที่กล่าวมาในข้างต้น และกลายเป็นกฎเกณฑ์สำคัญที่ยังคงใช้ในการพิจารณาสำหรับการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบ Non-Traditional Trademark แม้ว่า Directive (EU) 2015/2436 จะไม่บังคับให้เครื่องหมายการค้าต้องแสดงให้เป็นที่ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ตาม¹⁰⁵

3.1.3.3 แนวทางการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส และตัวอย่างเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสที่ได้รับจดทะเบียน

ผู้เขียนพบว่าศาลสูงแห่งประเทศเยอรมนี (German Federal Supreme Court) ซึ่งเป็นประเทศหนึ่งในสหภาพยุโรปที่ได้รับเอาหลักการตาม Directive (EU) 2015/2436 ไปบังคับใช้ ได้เคยมีการวางหลักเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสไว้ในคำพิพากษาที่ I ZB 73/05¹⁰⁶ สำหรับเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 301471088 ที่ได้ยื่นต่อสำนักงานทะเบียนสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งเยอรมนี (German Patent and Trademark Office หรือ DPMA) รายละเอียดปรากฏดังนี้¹⁰⁷

ในการยื่นคำขอจดทะเบียน ผู้ยื่นคำขอได้นำส่งรูปภาพเครื่องหมายตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ พร้อมด้วยคำอธิบายเครื่องหมายเป็นลายลักษณ์อักษรว่า “เครื่องหมายการค้านี้เป็นเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส (*tactile mark*) โดยภาพเครื่องหมายการค้าที่นำมาแสดงนั้น แสดงถึงรูปแบบของผิวสัมผัสของเครื่องหมายจากสามมุมมอง (*haptic design of the mark in the three views shown*) ภาพแรกแสดงลักษณะของเครื่องหมายจากมุมมองด้านข้าง ภาพกลางแสดงลักษณะ

¹⁰⁵ Adekola, T. A., "Abolition of Graphical Representation in Eu Trademark Directive: Should Countries with Similar Provisions Follow Eu's Footsteps?," *Intellectual Property Rights* 65.

¹⁰⁶ Traub, F., "German Federal Supreme Court Decides on Registrability of Tactile Marks (Case I Zb 73/05 – Tastmarke/Tactile Mark) " *The Bardehle Pagenberg IP Report*: 9-10.

¹⁰⁷ "Decision of 5.10.2006 - I Zb 73/05," (Federal Court of Justice, 2006).

เครื่องหมายการค้าจากมุมมองด้านบน และภาพสุดท้ายแสดงลักษณะของเครื่องหมายการค้าจากมุมมองด้านหลัง และผู้ร้องไม่ประสงค์จะรับความคุ้มครองในกรอบหรือเส้นที่แสดงออกมา”



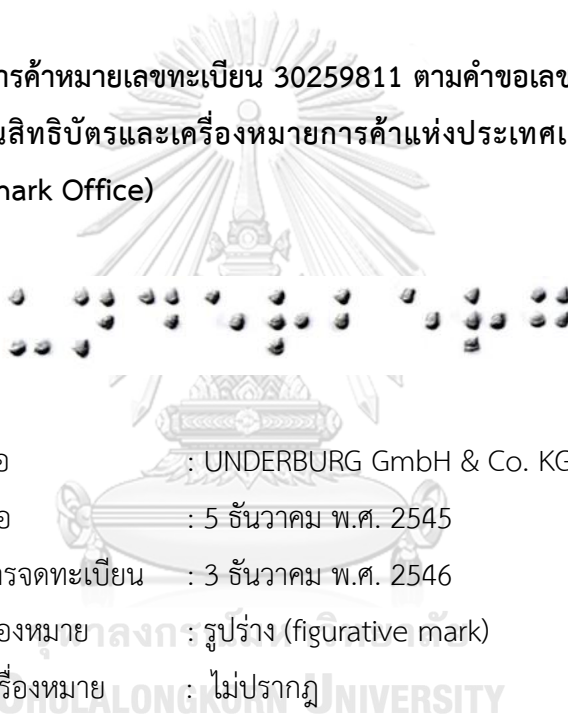
ในการพิจารณาพิพากษาคดีนี้ ศาลสูงแห่งประเทศเยอรมนีพิจารณาโดยอ้างอิงถึงหลักการ Sieckmann ว่าเครื่องหมายการค้าที่รับจดทะเบียนได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่รับรู้ด้วยการมองเห็นเท่านั้น เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสจึงสามารถรับจดทะเบียนได้เช่นกันแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสนั้นต้องสามารถแสดงความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นจากการสัมผัสเครื่องหมายนั้นให้เป็นที่ปรากฏได้อย่างเป็นรูปธรรม (can be represented graphically) และต้องเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจน (clear) แม่นยำ (precise) แสดงออกได้ในตัวเอง (self-contained) เข้าถึงได้ง่าย (easily accessible) เข้าใจได้ง่าย (easily intelligible) ไม่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา (durable) และ เป็นภาวะวิสัย (objective manner) ซึ่งเมื่อพิจารณาจากคำขอจดทะเบียนนี้ พบว่ารูปภาพและคำอธิบายที่นำส่งมาเป็นเพียงแค่อธิบายถึงรูปลักษณะภายนอกของเครื่องหมายการค้า แต่ไม่ได้ทำให้นายทะเบียนและสาธารณชนรับรู้ถึงความรู้สึกที่จะได้จากการสัมผัสแต่อย่างใด เครื่องหมายการค้านี้จึงไม่สามารถรับจดทะเบียนได้

คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ถูกยื่นต่อสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศเยอรมนี (The German Patent and Trademark Office) ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งระเบียบ (Directive) ของสหภาพยุโรปที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นคือ First Council Directive (89/ 104 /EEC) ซึ่งยังมีการกำหนดให้เครื่องหมายการค้าต้องสามารถแสดงให้เป็นที่ปรากฏต่อนายทะเบียน **อย่างเป็นรูปธรรม** (capable of being represented graphically) ในขั้นตอนการจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เป็นที่สังเกตได้ว่าหากคดีนี้ถูกตัดสินในช่วงปีปัจจุบันที่มีการแก้ไข Article 3(b) แห่ง Directive (EU) 2015/2436 โดยลดทอนเงื่อนไขเรื่องการแสดงให้เป็นที่ปรากฏต่อนายทะเบียน **อย่างเป็นรูปธรรม** และกำหนดเพียงให้ผู้ยื่นคำขอมีหน้าที่ในการแสดงเครื่องหมายการค้าให้เป็นที่ปรากฏต่อนายทะเบียนไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ก็ได้แล้ว ผลของคำพิพากษาก็อาจเปลี่ยนไป เนื่องจากผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนจะมีหน้าที่เพียงต้องแสดงเครื่องหมายการค้าให้เป็นที่ปรากฏอย่างชัดเจน (clear) แม่นยำ (precise) แสดงออกได้ในตัวเอง (self-contained) เข้าถึงได้ง่าย (easily accessible) เข้าใจได้ง่าย (easily intelligible) ไม่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา (durable) และ เป็นภาวะวิสัย

(objective manner) ตามหลักการ Sieckmann ดังที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 3.1.2.2 ซึ่งผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนอาจทำได้โดยวิธีการเขียนคำบรรยายลักษณะของเครื่องหมายการค้า พร้อมด้วยการนำเสนอตัวอย่างผิวสัมผัสเพื่อประกอบการพิจารณาของนายทะเบียน

นอกจากคำพิพากษาข้างต้น ผู้เขียนพบว่าสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศเยอรมนีได้มีการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประเภทรูปร่าง (figurative mark) ที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายประเภท “สัมผัส” โดยรายละเอียดเครื่องหมายที่ได้รับจดทะเบียนปรากฏดังนี้

เครื่องหมายการค้าหมายเลขทะเบียน 30259811 ตามคำขอเลขที่ 302598111 ซึ่งได้จดทะเบียนต่อสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศเยอรมนี (The German Patent and Trademark Office)



ชื่อผู้ยื่นคำขอ : UNDERBURG GmbH & Co. KG
 วันที่ยื่นคำขอ : 5 ธันวาคม พ.ศ. 2545
 วันที่ได้รับการจดทะเบียน : 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546
 ประเภทเครื่องหมาย : รูปร่าง (figurative mark)
 คำอธิบายเครื่องหมาย : ไม่ปรากฏ
 จำพวกสินค้า : จำพวกที่ 32 และ 33 เบียร์ เครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์ น้ำแร่ น้ำหวานแบบขวด น้ำที่ได้จากแหล่งน้ำพุธรรมชาติ น้ำผลไม้ น้ำเชื่อมและส่วนผสมที่ใช้สำหรับการทำเครื่องดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ยกเว้นเบียร์)

นอกจากนี้ ผู้เขียนได้ทำการสืบค้นเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนในระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสหภาพยุโรป (EU Trademark) ซึ่งเนื้อหาสาระที่บัญญัติไว้ในกฎหมายที่ใช้สำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสหภาพยุโรปจะมีความสอดคล้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันกับหลักเกณฑ์ตามระเบียบ (Directive) ของสหภาพยุโรปที่ศึกษาอยู่นี้ จึงสามารถนำมาพิจารณา

เทียบเคียงกันได้ ในการนี้ ผู้เขียนพบว่าในปี พ.ศ. 2556 ได้เคยมีการยื่นคำขอจดทะเบียนสำหรับเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสในระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสหภาพยุโรปมาแล้วจำนวน 1 คำขอ รายละเอียดดังนี้

เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 012112462 ของบริษัท The Procter & Gamble Company



ชื่อผู้ยื่นคำขอ : The Procter & Gamble Company
 เลขที่คำขอ : 012112462
 วันที่ยื่นคำขอ : 4 เมษายน พ.ศ. 2556
 ประเภทเครื่องหมาย : อื่นๆ
 จำพวกสินค้า : จำพวกที่ 3 สบู่ น้ำหอม น้ำมันหอมระเหย เครื่องสำอาง โลชั่นสำหรับผม สารที่ใช้สำหรับทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนัง หนังกีร์ชะและเส้นผม ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม ผลิตภัณฑ์ย้อมสีผม ผลิตภัณฑ์ฟอกสีผม สารที่ใช้สำหรับการย้อมสีและทำสีผม

โดยในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายนี้ ผู้ยื่นคำขอได้นำเสนอเครื่องหมายการค้านี้ต่อนายทะเบียนโดยการบรรยายลักษณะเครื่องหมายว่า “เครื่องหมายนี้ประกอบด้วยผิวสัมผัสซึ่งประกอบด้วยรอยประทับแบบลายนูนบนผิวเรียบของขวด (mark consists in the tactile feeling constituted by the imprinted embossed pattern on the smooth bottle surface)” พร้อมทั้งแนบภาพเครื่องหมายประกอบด้วย แต่ปรากฏว่านายทะเบียนปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว และคณะกรรมการอุทธรณ์ได้มีคำสั่งวินิจฉัยยื่นตามคำสั่งนายทะเบียน

โดยอาศัยเหตุว่าคำอธิบายเครื่องหมายการค้าที่บรรยายมา ประกอบกับภาพเครื่องหมายการค้าที่นำส่งพร้อมคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นยังไม่สามารถทำให้นายทะเบียนและสาธารณชนเข้าใจถึงสาระสำคัญของการคุ้มครอง เนื่องจากยังไม่ปรากฏว่าเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนได้มีการแสดงให้ปรากฏเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน (clear) และแม่นยำ (precise) สามารถแสดงออกได้ในตัวเอง (self-contained) และเป็นที่เข้าใจได้ง่าย (easily intelligible) ตามหลักการ Sieckmann แต่อย่างใด

จะเห็นได้ว่า Directive (EU) 2015/2436 มีการบัญญัติคำนิยามของเครื่องหมายการค้าไว้ในลักษณะที่กว้างและเปิดโอกาสให้เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส ตลอดจนเครื่องหมายการค้าแบบ Non-Traditional Trademark ประเภทอื่นๆ สามารถรับจดทะเบียนได้หากเครื่องหมายนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะ ไม่เป็นเครื่องหมายที่ต้องห้ามไม่ให้รับจดทะเบียน และไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายอื่นๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว โดยในการจดทะเบียน ผู้ยื่นคำขอมีหน้าที่ในการแสดงเครื่องหมายการค้าให้เป็นที่ปรากฏต่อนายทะเบียนและสาธารณชนไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นการปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมด้วยวิธีการที่ต้องรับรู้ผ่านการมองเห็น เช่น การเขียนบรรยายคำอธิบายเครื่องหมายหรือการแนบรูปภาพเครื่องหมายประกอบคำขอจดทะเบียนเหมือนอย่างที่ผ่านมาแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม การแสดงเครื่องหมายการค้าให้เป็นที่ปรากฏยังต้องเป็นไปตามหลักการ Sieckmann คือ ต้องเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจน (clear) แม่นยำ (precise) แสดงออกได้ในตัวเอง (self-contained) เข้าถึงได้ง่าย (easily accessible) เข้าใจได้ง่าย (easily intelligible) ไม่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา (durable) และ เป็นภาวะวิสัย (objective manner) ดังนั้น หากผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสสามารถแสดงความรู้สึกที่ผู้บริโภคจะได้รับจากการสัมผัสเครื่องหมายดังกล่าวได้อย่างชัดเจน แม่นยำ แสดงออกได้ในตัวเอง เข้าถึงได้ง่าย เข้าใจได้ง่าย ไม่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา และเป็นภาวะวิสัย เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสนั้นก็ได้รับจดทะเบียนในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปได้

3.2 กฎหมายต่างประเทศที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส (Tactile Mark)

3.2.1 กฎหมายของกลุ่มประเทศที่บัญญัติให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส (Tactile Mark) ไว้โดยชัดแจ้ง

3.2.1.1 ประเทศแคนาดา

3.2.1.1.1 ความเป็นมาและหลักการสำคัญ

ประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบผสมระหว่างกฎหมายจารีตประเพณี หรือ คอมมอนลอว์ (Common Law) และกฎหมายลายลักษณ์อักษร หรือ ซีวิลลอว์ (civil law)¹⁰⁸ โดยระบบการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของประเทศแคนาดาจะใช้ระบบ First-to-Use System เป็นหลัก กล่าวคือ เป็นระบบที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยไม่จำเป็นต้องนำเครื่องหมายดังกล่าวมาจดทะเบียน โดยผู้ที่ใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือบริการของตนมาก่อนจะได้รับสิทธิที่ดีกว่าบุคคลอื่นที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันในภายหลัง

อย่างไรก็ดี แม้ว่าประเทศแคนาดาจะให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่มีการใช้ในความเป็นจริงโดยไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนก็ตาม แต่ก็ได้มีการสร้างระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้นมาเพื่อให้สิทธิประโยชน์ในการคุ้มครองที่ดีกว่า ทั้งนี้เนื่องจากเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนจะได้รับความคุ้มครองเฉพาะในพื้นที่ที่มีการใช้เครื่องหมายนั้นเท่านั้น อีกทั้งเมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าก็จะมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ต่อศาลว่าเครื่องหมายดังกล่าวได้มีการใช้มาแล้ว ซึ่งบางครั้งก็อาจพิสูจน์ได้ยากและเปลืองค่าใช้จ่าย แตกต่างจากเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนซึ่งจะได้รับความคุ้มครองทั่วทั้งประเทศแคนาดา อีกทั้งยังได้รับสิทธิประโยชน์ในด้านอื่นๆ ด้วย เช่น สิทธิในการนับวันยื่นคำขอย้อนหลัง (Priority Right) กรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้นำเครื่องหมายที่ได้รับจดทะเบียนในประเทศแคนาดาแล้วไปยื่นขอจดทะเบียนในประเทศอื่นๆ อีก หรือ

¹⁰⁸ Department of Justice of Canada, "Where Our Legal System Comes From," [Online] Accessed: 25 March 2021. Available from: <https://www.justice.gc.ca/eng/csj-sjc/just/03.html>

สิทธิในการห้ามไม่ให้บุคคลอื่นนำเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันมาจดทะเบียน¹⁰⁹ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจในการดูแลเรื่องการค้าจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศแคนาดาคือ สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศแคนาดา (Canadian Intellectual Property Office) หรือ CIPO

สำหรับกฎหมายลายลักษณ์อักษรว่าด้วยการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศแคนาดา เพิ่งเริ่มมีขึ้นในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2403 โดยในยุคแรกๆ จะเป็นกฎหมายที่ร่างขึ้นมาในระดับมลรัฐ กล่าวคือ แต่ละรัฐของประเทศแคนาดาจะร่างกฎหมายขึ้นมาใช้เอง กฎหมายแต่ละฉบับก็จะมีผลบังคับใช้เฉพาะในรัฐที่ร่างกฎหมายฉบับนั้นขึ้นเท่านั้น¹¹⁰ เช่น An Act respecting Trade-Marks 1860 ของรัฐ Canada และ An Act relating to Trade Marks 1867 ของรัฐ New Brunswick จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2406 จึงได้มีการร่างกฎหมายเครื่องหมายการค้ากลางที่มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ ชื่อ The Trade Mark and Designs Act of 1868 เพื่อสร้างกฎเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เช่น คำนิยามเครื่องหมายการค้า เงื่อนไขในการจดทะเบียน การเพิกถอนทะเบียน ซึ่งต่อมากฎหมายดังกล่าวได้ถูกปรับปรุงแก้ไขอีกหลายครั้ง จนกระทั่งในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ได้มีการประกาศใช้ “Trademarks Act R.S.C., 1985, c. T-13” ที่เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับมาจนถึงปัจจุบัน โดยหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ใน Trademarks Act R.S.C., 1985, c. T-13 ถูกปรับปรุงและแก้ไขให้สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญา 3 ฉบับที่ประเทศแคนาดาเข้าเป็นภาคี ได้แก่ พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ข้อตกลงนีซ (Nice Agreement) และสนธิสัญญาสิงคโปร์ว่าด้วยกฎหมายเครื่องหมายการค้า (Singapore Treaty on the Law of Trademarks)¹¹¹

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

¹⁰⁹ Bonnie Headley Christopher Heer, Roxana Monemdjou, Annette Latoszewski, "11 Benefits of Registering Your Trademark in Canada," (2020).

¹¹⁰ Daniel Gervais, "The Emergence and Development of Intellectual Property Law in Canada," *The Oxford Handbook of Intellectual Property Law*: 14.

¹¹¹ วรี เมธาประยูร, "การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าใน ประเทศไทย" (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), หน้า 120.

3.2.1.1.2 บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

Article 2 ของ Trademarks Act R.S.C., 1985, c. T-13 กำหนดถึงคำนิยามของคำว่า เครื่องหมายการค้าไว้ดังนี้

“เครื่องหมายการค้า หมายถึง

(a) สัญลักษณ์ (sign) หรือ การรวมกันของสัญลักษณ์ (combination of signs) ซึ่งได้ใช้หรือประสงค์จะใช้โดยบุคคล เพื่อแยกแยะความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของบุคคลดังกล่าวออกจากสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น

(b) เครื่องหมายรับรอง (certification mark)”

และ

“สัญลักษณ์ หมายความว่ารวมถึง คำ (word) ชื่อบุคคล (personal name) การออกแบบ (design) ตัวอักษร (letter) ตัวเลข (numeral) สี (colour) ส่วนประกอบของรูปร่าง (figurative element) รูปร่างสามมิติ (three-dimensional shape) ภาพโฮโลแกรม (hologram) ภาพเคลื่อนไหว (moving image) หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า (mode of packaging goods) เสียง (sound) กลิ่น (scent) รสชาติ (taste) ผิวสัมผัส (texture) และการจัดวางตำแหน่งของสัญลักษณ์ (positioning of a sign)”

จากบทบัญญัติข้างต้น เห็นได้ว่า Trademarks Act R.S.C., 1985, c. T-13 ได้กำหนดให้ ผิวสัมผัสเป็นส่วนหนึ่งในคำนิยามของคำว่าสัญลักษณ์ไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น ผิวสัมผัสจึงสามารถได้รับความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้าในประเทศแคนาดาได้โดยไม่ต้องตีความต่อไปอีกว่า บทบัญญัตินี้เป็นการให้คำนิยามของเครื่องหมายการค้าไว้อย่างกว้างหรืออย่างจำกัด

เมื่อพิจารณาต่อไปถึงลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนของเครื่องหมายการค้า พบว่า Trademarks Act R.S.C., 1985, c. T-13 ได้กำหนดเงื่อนไขของเครื่องหมายการค้าที่สามารถรับจดทะเบียนได้ไว้ดังนี้

ก) มีลักษณะบ่งเฉพาะ

Article 37 (1) แห่ง Trademarks Act R.S.C., 1985, c. T-13 ระบุไว้ว่า

“นายทะเบียนต้องปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หากเป็นที่ปรากฏว่า

(d) เครื่องหมายการค้านั้นไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (*distinctive*)”

เมื่อพิจารณาถึงความหมายของคำว่าลักษณะบ่งเฉพาะ พบว่าในบทนิยามตาม Article 2 แห่ง Trademarks Act R.S.C., 1985, c. T-13 ได้กำหนดคำนิยามของถ้อยคำดังกล่าวให้หมายความถึงเครื่องหมายการค้าที่สามารถจำแนกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้าออกจากสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่นได้ ดังนี้

“เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ อธิบายถึงเครื่องหมายการค้าที่สามารถจำแนกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้าออกจากสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่นได้ตามความเป็นจริง (*actually distinguishes the goods or services in association with which it is used by its owner from the goods or services of others*)”

โดยเมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติดังกล่าวประกอบด้วยบทบัญญัติในมาตราอื่นๆ แล้วพบว่า Trademarks Act R.S.C., 1985, c. T-13 ได้มีการแบ่งลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าออกเป็น 2 รูปแบบ คือ ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเครื่องหมายการค้าเอง (*Inherent Distinctiveness*) และลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ (*Distinctiveness Acquired Through Use*)

สำหรับลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเครื่องหมายการค้าเอง พบว่าใน Article 12(1) ได้มีการกำหนดลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายประเภทที่สื่อถึงคำหรือข้อความไว้ดังนี้

“ภายใต้บทบัญญัติตามอนุมาตรา (2) เครื่องหมายการค้าไม่สามารถจดทะเบียนได้ หาก

(a) มีลักษณะเป็นคำที่เป็นเพียงชื่อ (*name*) หรือนามสกุล (*surname*) ของบุคคลธรรมดาที่มีชีวิตอยู่หรือถึงแก่ความตายไปแล้วไม่เกิน 30 ปี

(b) มีลักษณะเป็นการอธิบาย (depicted) หรือเขียน (written) หรือเป็นเสียง (sounded) ที่บรรยายอย่างชัดเจน (clearly descriptive) หรือบรรยายให้ผิดไป (misdescriptive) จากลักษณะของสินค้าหรือบริการหรือคุณสมบัติของบุคคลที่มีหน้าที่ผลิตสินค้าหรือบริการหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการที่ใช้หรือประสงค์จะใช้กับเครื่องหมายนั้นในภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส

(c) มีลักษณะเป็นชื่อ (name) ของสินค้าหรือบริการที่ใช้หรือประสงค์จะใช้กับเครื่องหมายนั้นไม่ว่าในภาษาใดๆ”

ส่วนการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองของเครื่องหมายการค้าประเภทอื่นๆ ได้ถูกบัญญัติไว้ใน Article 10 แห่ง Trademarks Act R.S.C., 1985, c. T-13 ดังนี้

“ไม่ให้บุคคลใดๆ นำสัญลักษณ์ หรือการรวมกันของสัญลักษณ์ใดๆ ที่เมื่อถูกนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์โดยวิธีการตามปกติหรือโดยสุจริตแล้วทำให้สาธารณชนทราบถึงชนิด (kind) คุณภาพ (quality) ปริมาณ (quantity) ความมุ่งหมาย (destination) มูลค่า (value) ถิ่นกำเนิด (place of origin) หรือวันที่ผลิต (date of production) ของสินค้าหรือบริการไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับใช้กับสินค้าหรือบริการนั้น หรือสินค้าหรือบริการอื่นๆ ที่อยู่ในจำพวกเดียวกัน หรือใช้ในทางที่เป็นการหลอกลวง (mislead) ต่อสาธารณชน หรือเอาสัญลักษณ์หรือการรวมกันของสัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายกับสัญลักษณ์เช่นนั้นมาใช้ในทางที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิด (mistaken)”

จะเห็นได้ว่าแม้บทนิยามของคำว่าเครื่องหมายการค้าตาม Article 2 จะบัญญัติให้หมายความรวมถึงเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสอย่างชัดเจน แต่กลับไม่มีการระบุถึงวิธีการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะสำหรับเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสไว้เป็นการเฉพาะเจาะจงไว้แต่อย่างใด เพียงแต่บัญญัติไว้ในลักษณะกว้างๆ เท่านั้น จึงเข้าใจได้ว่า เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสที่เมื่อนำมาใช้แล้วไม่ได้ทำให้สาธารณชนเข้าใจถึงชนิด คุณภาพ ปริมาณ ความมุ่งหมาย มูลค่า ถิ่นกำเนิด หรือวันที่ผลิตของสินค้าหรือบริการที่ใช้กับเครื่องหมายการค้า นั้น ก็สามารถถูกพิจารณาให้เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองได้แล้ว เว้นแต่เป็นเครื่องหมายการค้าที่สามารถสื่อความหมายถึงคำหรือข้อความได้ เช่น อักษรเบรลล์ ที่เมื่อสัมผัสเครื่องหมายการค้าแล้ว บุคคลผู้พิการทางสายจะรับรู้ได้ว่าเครื่องหมายนั้นประสงค์จะสื่อความว่าอย่างไร ซึ่งต้องมีลักษณะตามที่บัญญัติไว้ใน Article 12(1) แห่ง Trademarks Act R.S.C., 1985, c. T-13 ตามที่บัญญัติไว้ข้างต้นด้วย

สำหรับเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองก็สามารถได้รับจดทะเบียนได้หากปรากฏว่าเครื่องหมายนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ ตาม Article 12(3) ซึ่งระบุไว้ดังนี้

“เครื่องหมายการค้าที่ไม่สามารถรับจดทะเบียนได้ตาม (1)(a) หรือ (b) ข้างต้น อาจรับจดทะเบียนได้หากปรากฏว่าเครื่องหมายนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะ ณ วันที่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายนั้น โดยไม่ต้องคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ระบุไว้ใน Article 34(1) โดยให้คำนึงจากสถานการณ์ (Circumstances of the Case) และระยะเวลาที่ได้มีการใช้เครื่องหมายนั้น (the Length of time during which it has been used)”

โดยในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนมีหน้าที่ต้องแสดงหลักฐานว่าเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนได้มีการใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ยื่นคำขอมานจนเกิดเป็นความหมายที่สอง (Secondary Meaning) แล้ว กล่าวคือ เครื่องหมายการค้านั้นมีการใช้จนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่าสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนี้มีแหล่งที่มาจากที่ใด โดยการเกิดความหมายที่สองนี้ ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นที่รู้จักทั่วทั้งประเทศแคนาดา แต่หากเครื่องหมายนั้นเป็นที่รู้จักเพียงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง (Geographical Area) เครื่องหมายการค้านั้นก็ได้รับการคุ้มครองเพียงเฉพาะในพื้นที่นั้นเท่านั้น แต่หากนายทะเบียนพิจารณาแล้วว่าเครื่องหมายการค้าเป็นที่รู้จักในบริเวณพื้นที่ที่แคบหรือเฉพาะเจาะจงมากเกินไป ก็อาจปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นก็ได้อ¹¹²

ข) ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่ทำให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมายการค้าอื่น

Article 12(1) ระบุไว้ว่า

“ภายใต้บทบัญญัติตามอนุมาตรา (2) เครื่องหมายการค้าไม่สามารถจดทะเบียนได้ หาก

(d) ทำให้เกิดความสับสน (confusing) กับเครื่องหมายการค้าอื่น”

และ Article 15 ระบุไว้ว่า

¹¹² Stuart C. McCormack, *Intellectual Property Law of Canada* (2010), pp. 134-136.

“นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน Article 12 เครื่องหมายการค้าที่ทำให้เกิดความสับสน (confusing trademark) อาจจดทะเบียนได้หากผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่ก่อให้เกิดความสับสน”

เครื่องหมายการค้าที่ทำให้เกิดความสับสน (Confusing Trademark) กับเครื่องหมายการค้าอื่น หมายถึง เครื่องหมายการค้ามีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือมีการใช้อยู่ก่อนแล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในแหล่งที่มาของสินค้า โดยไม่จำเป็นว่าสินค้าหรือบริการที่ใช้กับเครื่องหมายการค้าที่ทำให้เกิดความสับสนจะต้องเป็นสินค้าหรือบริการชนิดเดียวกันกับของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้หรือใช้อยู่ก่อน¹¹³ โดยในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองก่อให้เกิดความสับสนหรือไม่นั้น Article 6(5) แห่ง Trademarks Act R.S.C., 1985, c. T-13 ระบุไว้ให้พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. ระดับความบ่งเฉพาะในตัวเอง (Inherent Distinctiveness) ของเครื่องหมายการค้า และขอบเขตที่เครื่องหมายการค้านั้นเป็นที่รู้จัก (the extent to which they have become known) (Trademarks Act R.S.C., 1985, c. T-13, Article 6(5)(a))

2. ระยะเวลา (the length of time) ที่เครื่องหมายการค้านั้นถูกใช้มา (Trademarks Act R.S.C., 1985, c. T-13, Article 6(5)(b))

3. ลักษณะโดยธรรมชาติของสินค้า บริการ หรือธุรกิจ (the nature of the goods, services or business) (Trademarks Act R.S.C., 1985, c. T-13, Article 6(5)(c))

4. ลักษณะโดยธรรมชาติของการค้า (nature of the trade) (Trademarks Act R.S.C., 1985, c. T-13, Article 6(5)(d))

5. ระดับความคล้ายคลึงกัน (degree of resemblance) ของเครื่องหมายการค้าทั้งสอง โดยให้พิจารณาจากทั้งรูปลักษณะที่แสดงออกมาและเสียง หรือจากลักษณะอื่นใดของตามแต่ประเภทของเครื่องหมายการค้า (Trademarks Act R.S.C., 1985, c. T-13, Article 6(5)(e))

¹¹³ Ibid., 143.

ค) ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะตามที่ระบุไว้ใน Article 12

นอกเหนือเงื่อนไขในเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายตาม Article 12(1)(a) – (c) และการเป็นเครื่องหมายการค้าที่ทำให้เกิดความสับสนตาม Article 12(1)(d) ที่ได้บรรยายไปข้างต้น Article 12(1) ยังได้กำหนดเพิ่มเติมต่อไปว่าเครื่องหมายการค้าที่นำมาขอจดทะเบียนต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. มีลักษณะต้องห้ามตาม Article 9 แห่ง Trademarks Act R.S.C., 1985, c. T-13 กล่าวคือ เป็นเครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังนี้ (*Trademarks Act R.S.C., 1985, c. T-13, Article 12(1)(e)*)

- ตราอาร์ม (Royal Arms) สัญลักษณ์ (Royal Crest) หรือธง (Royal Standard) ของสหราชอาณาจักร (*Trademarks Act R.S.C., 1985, c. T-13, Article 9(1)(a)*)
- ตราอาร์ม (Arms of Royal Family Member) หรือ สัญลักษณ์ (Crest of Royal Family Member) ประจำสมาชิกของราชวงศ์สหราชอาณาจักร (*Trademarks Act R.S.C., 1985, c. T-13, Article 9(1)(b)*)
- ตราอาร์ม ประจำตัว (Arms of His Excellency the Governor General) สัญลักษณ์ประจำตัว (Crest of His Excellency the Governor General) หรือธง ประจำตัว (Standard of His Excellency the Governor General) ของผู้สำเร็จราชการแทนสมเด็จพระราชินีแห่งสหราชอาณาจักร (*Trademarks Act R.S.C., 1985, c. T-13, Article 9(1)(c)*)
- คำ (Word) หรือสัญลักษณ์ (Symbol) ใดๆ ที่อาจทำให้สาธารณชนเข้าใจว่าสินค้าที่ใช้กับคำหรือสัญลักษณ์นั้นได้ผลิต หรือจำหน่ายโดย หรือทำขึ้นภายใต้การอุปถัมภ์ หรือการอนุญาต หรืออำนาจของราชวงศ์ ผู้สำเร็จราชการแทน หรือหน่วยงานของรัฐ (*Trademarks Act R.S.C., 1985, c. T-13, Article 9(1)(d)*)

- ตราอาร์ม (Arms) สัญลักษณ์ (Crest) หรือธง (Flag) ของประเทศแคนาดา หรือจังหวัด หรือหน่วยงานท้องถิ่นของประเทศแคนาดา (*Trademarks Act R.S.C., 1985, c. T-13, Article 9(1)(e)*)
- เครื่องหมายกาชาด (Emblem of the Red Cross on a White Ground) (*Article 9(1)(f)*) เครื่องหมายตราเสี้ยววงเดือนแดง (Red Crescent) (*Article 9(1)(g)*) และเครื่องหมายตราเพชรแดง (Red Crystal) (*Article 9(1)(g.1)*) ตลอดจนเครื่องหมายที่มีลักษณะเทียบเท่าเครื่องหมายประจำชาติมุสลิมของประเทศอิหร่าน เช่น เครื่องหมายรูปสิงโตแดงกับพระอาทิตย์ (Red Lion and Sun) หรือเครื่องหมายที่มีลักษณะเทียบเท่ากับสัญลักษณ์สากลของการป้องกันพลเรือน (International Distinctive Sign of Civil Defence) เช่น เครื่องหมายรูปสามเหลี่ยมสีฟ้าบนพื้นสีส้ม (Blue Triangle on an Orange Ground) (*Trademarks Act R.S.C., 1985, c. T-13, Article 9(1)(h) และ (h.1)*)
- ธงประจำชาติ (Territorial or Civic Flag) ตราอาร์มประจำชาติ (Territorial or Civic Arms) หรือสัญลักษณ์ประจำชาติ (Crest or Emblem) ของประเทศที่เป็นสมาชิกของอนุสัญญากรุงปารีสฯ หรือธง ตราอาร์ม หรือสัญลักษณ์ที่ระบุไว้ตาม Article 6 ter ของอนุสัญญากรุงปารีสฯ (*Trademarks Act R.S.C., 1985, c. T-13, Article 9(1)(i)(i.1)(i.2) และ (i.3)*)
- คำ (Word) หรือเครื่องหมาย (Device) ที่มีลักษณะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง (Scandalous) เป็นคำหยาบหรือลามกอนาจาร (Obscene) หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี (Immoral) (*Trademarks Act R.S.C., 1985, c. T-13, Article 9(1)(j)*)
- เครื่องหมายที่มีลักษณะอันเป็นการทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อบุคคลธรรมดาที่ยังมีชีวิตอยู่ (*Trademarks Act R.S.C., 1985, c. T-13, Article 9(1)(k)*)
- รูปภาพหรือลายมือชื่อของบุคคลธรรมดาที่ยังมีชีวิตอยู่หรือที่เสียชีวิตไปแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 ปี (*Trademarks Act R.S.C., 1985, c. T-13, Article 9(1)(l)*)

- คำว่า “สหประชาชาติ (United Nation)” หรือ ตรา (Seal or Emblem) ประจำองค์การสหประชาชาติ (*Trademarks Act R.S.C., 1985, c. T-13, Article 9(1)(m)*)
- เข็ม (Badge) สัญลักษณ์ (Crest) ตรา (Emblem) หรือเครื่องหมาย (Mark) ที่เกี่ยวข้องกับกองทัพของราชวงศ์ (Her Majesty’s Forces) หรือมหาวิทยาลัย (University) หรือที่มีการสร้างขึ้นและใช้โดยหน่วยงานของรัฐ (Public Authority) ในประเทศแคนาดา หรือเครื่องอิสริยาภรณ์ (Armorial Bearings) ที่มอบให้แก่ผู้รับตามพระราชอำนาจของสมเด็จพระราชินีแห่งสหราชอาณาจักร (*Trademarks Act R.S.C., 1985, c. T-13, Article 9(1) (n) และ (n.1)*)
- ชื่อของตำรวจม้าแห่งประเทศแคนาดา (Royal Canadian Mounted Police) หรือชื่อ อักษรย่อ หรือรูปภาพที่เกี่ยวข้อง (*Trademarks Act R.S.C., 1985, c. T-13, Article 9(1)(o)*)

2. มีลักษณะต้องห้ามตาม Article 10.1 แห่ง Trademarks Act R.S.C., 1985, c. T-13 กล่าวคือ เป็นชื่อที่ใช้เพื่อการตั้งชื่อพันธุ์พืชใหม่ (Plant Variety Denomination) ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืช (Plant Breeders’ Rights Act) (*Trademarks Act R.S.C., 1985, c. T-13, Article 12(1)(f)*)

3. ประกอบด้วยลักษณะที่ได้รับความคุ้มครองในฐานะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไวน์ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Geographical Indication Identifying a Wine and Spirit) (*Trademarks Act R.S.C., 1985, c. T-13, Article 12(1)(g)(h)*)

4. ประกอบด้วยลักษณะที่ได้รับความคุ้มครองในฐานะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) ประสงค์ที่ใช้หรือประสงค์จะใช้กับสินค้าที่เป็นพืชผลเกษตรกรรม หรืออาหาร (*Trademarks Act R.S.C., 1985, c. T-13, Article 12(1)(g) และ (h.1)*)

5. มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก (Olympic and Paralympic Marks Act) (*Trademarks Act R.S.C., 1985, c. T-13, Article 12(1)(i)*)

นอกจากนี้ ใน Article 12(2) ก็ได้บัญญัติลักษณะต้องห้ามเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะอันเกี่ยวข้องกับการใช้งานของสินค้า (Utilitarian Function) อีกด้วยว่า

“เครื่องหมายการค้าจะไม่สามารถจดทะเบียนได้ หากปรากฏว่าเมื่อนำเครื่องหมายนั้นมาใช้ หรือจะใช้กับสินค้าหรือบริการแล้ว ลักษณะของเครื่องหมายนั้นทำให้สินค้าหรือบริการที่ได้ใช้หรือประสงค์จะใช้กับเครื่องหมาย ถูกอนุมานได้ว่ามีคุณภาพเป็นอย่างไร (in relation to the goods or services in association with which it is used or proposed to be used, its features are dictated primarily by a utilitarian function)

ดังนั้น ภายใต้กฎหมายแห่งประเทศไทย เครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยลักษณะอันเกี่ยวข้องกับการใช้งานของสินค้าจะไม่สามารถรับจดทะเบียนได้เลย แม้ว่าจะมีการใช้เครื่องหมายการค้านั้นในการจำหน่ายสินค้าหรือบริการมานานเพียงใดก็ตาม

3.2.1.1.3 พิจารณาแนวทางการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส และตัวอย่างเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสที่ได้รับจดทะเบียน

ปัจจุบันมีเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสที่ยื่นขอจดทะเบียนต่อ CIPO แล้วจำนวน 2 เครื่องหมาย โดยเครื่องหมายทั้งหมดยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของนายทะเบียน และยังไม่ได้รับจดทะเบียนแต่อย่างใด รายละเอียดเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสที่ยื่นขอจดทะเบียนมีดังนี้

1. เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 1994134



ชื่อผู้ยื่นคำขอ

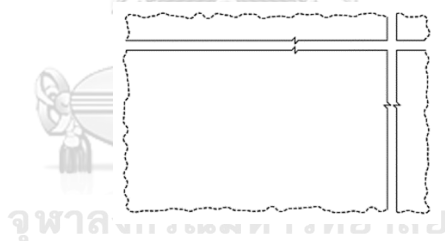
: DURADRIVE SYSTEMS INTERNATIONAL INC.

วันที่ยื่นคำขอ

: 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

- ประเภทเครื่องหมาย : การสัมผัส (texture)
- คำอธิบายเครื่องหมาย : ผิวสัมผัสนี้มีลักษณะเป็นการนูนขึ้นของรูปทรงพีระมิต (pyramids) ที่มีสี่ด้าน โดยจะมีพีระมิต 10 อันต่อ 1 ตารางนิ้ว ช่วยเพิ่มความสามารถในการยึดเกาะทั้งพื้นที่แห้งและเปียกของถุงมือเครื่องมือ และชุดทำงาน เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นรูปคล้ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
- จำพวกสินค้า : จำพวกที่ 35 ได้แก่ เครื่องมือช่าง (hand tools) เครื่องมือไฟฟ้า (power tools) เทป (tapes) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (personal protective equipment) และถุงมือที่ใช้ในการก่อสร้างและการอุตสาหกรรม (gloves in the construction and industrial industries)

2. เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 1857141



- ชื่อผู้ยื่นคำขอ : Pyrrha Design Inc.
- วันที่ยื่นคำขอ : 12 กันยายน พ.ศ. 2560
- ประเภทเครื่องหมาย : การสัมผัส (texture)
- คำอธิบายเครื่องหมาย : เครื่องหมายนี้ประกอบด้วยผิวสัมผัสแบบขาดรุ่ม (frayed texture) ที่ใช้กับขอบของการ์ดเส้นประที่ปรากฏในรูปภาพไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเครื่องหมาย แต่เป็นการแสดงให้เห็นลักษณะของการขาดรุ่มในรูปแบบที่สามารถมองเห็นด้วยตา เครื่องหมายดังกล่าวเป็นเครื่องหมายทางความรู้สึก (Sensory mark) สามารถรับรู้ได้โดยการสัมผัส

จำพวกสินค้า : จำพวกที่ 14 ได้แก่ อัญมณี (Jewellery) สร้อยคอ (necklaces) จี้สำหรับสร้อยคอ (pendants) แหวนที่ประดับด้วยอัญมณี (jewellery rings) ต่างหู (earrings) กระจุดมข้อมือ (cufflinks) กำไลข้อมือ (bracelets) ชาร์มสำหรับอัญมณี (charms for jewelry)

นอกเหนือจากคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสทั้ง 2 คำขอข้างต้น ยังมีคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นการขอจดทะเบียนเครื่องหมายประเภทสัมผัสร่วมกับเครื่องหมายประเภทอื่นๆ ด้วยอีกจำนวน 2 คำขอ ซึ่งทั้ง 2 คำขอก็ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของนายทะเบียนเช่นกัน รายละเอียดปรากฏดังนี้

1. เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 1975304



ชื่อผู้ยื่นคำขอ : CHANEL LIMITED
 วันที่ยื่นคำขอ : 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 ประเภทเครื่องหมาย : รูปร่างสามมิติ (Three-dimensional) (3-D)) และ การสัมผัส (texture)
 คำอธิบายเครื่องหมาย : เครื่องหมายนี้ประกอบด้วยรูปร่างสามมิติ (three-dimensional shape) และผิวสัมผัส (texture) ของกระเป๋า รูปภาพที่แนบมานี้แสดงให้เห็นรูปร่างของกระเป๋าในสามมุมมอง ผิวสัมผัสแบบฝ้านวม (matelassé type texture) รวมเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายด้วย
 จำพวกสินค้า : จำพวกที่ 18 ได้แก่ กระเป๋าถือ (handbags)

2. เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 1975302



- ชื่อผู้ยื่นคำขอ : CHANEL LIMITED
- วันที่ยื่นคำขอ : 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
- ประเภทเครื่องหมาย : รูปร่างสามมิติ (Three-dimensional) (3-D))
และ การสัมผัส (texture)
- คำอธิบายเครื่องหมาย : เครื่องหมายนี้ประกอบด้วยรูปร่างสามมิติ (three-dimensional shape) และผิวสัมผัส (texture) ของกระเป๋า รูปภาพที่แนบมานี้แสดงให้เห็นรูปร่างของกระเป๋าในสามมุมมอง ผิวสัมผัสแบบผ้าฉนวนและลายเส้น (matelassé type and lined texture) รวมเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายด้วย
- จำพวกสินค้า : จำพวกที่ 18 ได้แก่ กระเป๋าถือ (handbags)

3.2.2 กฎหมายของกลุ่มประเทศที่ไม่ได้บัญญัติให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส (Tactile Mark) ไว้โดยชัดแจ้ง แต่บัญญัติให้คำนิยามของเครื่องหมายการค้าไว้อย่างกว้าง เพื่อให้ครอบคลุมถึงเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส

สำหรับกลุ่มประเทศที่บัญญัติคำนิยามของเครื่องหมายการค้าไว้อย่างกว้าง จะไม่ได้ระบุถึงประเภทของเครื่องหมายการค้าที่จะได้รับความคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะในกฎหมายลายลักษณ์อักษร แต่จะใช้วิธีการตีความบทบัญญัติที่มีอยู่แล้วเพื่อให้ครอบคลุมไปถึงเครื่องหมายการค้าประเภทต่างๆ ซึ่งการบัญญัติคำนิยามไว้ในลักษณะนี้ จะทำให้กฎหมายมีความเป็นพลวัต กล่าวคือ สามารถตีความ

เพื่อให้ครอบคลุมไปถึงเครื่องหมายการค้ารูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและเทคโนโลยีโดยไม่ต้องทำการแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมาย

ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนจะทำการศึกษาดังกฎหมายภายในของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศรัสเซีย และประเทศออสเตรเลีย ดังรายละเอียดที่จะปรากฏต่อไป

3.2.2.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา

3.2.2.1.1 ความเป็นมาและหลักการสำคัญ

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี หรือ คอมมอนลอว์ (Common Law System) ซึ่งมีรากฐานและแนวคิดมาจากประเทศอังกฤษ หลักกฎหมายต่างๆ ที่นำมาใช้บังคับจะมาจากคำพิพากษาต่างๆ ของศาลมากกว่าการสร้างกฎหมายลายลักษณ์อักษร¹¹⁴ ระบบการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการใช้ระบบ First-to-Use System ซึ่งให้ความสำคัญกับการใช้เครื่องหมายการค้าในความเป็นจริง (Actual Use) มากกว่าการจดทะเบียน กล่าวคือ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนสามารถได้สิทธิที่ดีกว่าเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนหากปรากฏว่ามีการใช้เครื่องหมายนั้นมาอยู่ก่อนวันที่จดทะเบียน¹¹⁵ และเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถใช้สัญลักษณ์ TM (สำหรับเครื่องหมายการค้า) และ SM (สำหรับเครื่องหมายบริการ) กับเครื่องหมายที่ได้ใช้ในการประกอบธุรกิจการค้าและบริการแล้วแต่ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนก็ได้¹¹⁶

อย่างไรก็ดี แม้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาจะมุ่งให้ความสำคัญคุ้มครองกับการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลัก แต่ได้มีการสร้างระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ด้วยเช่นกัน โดยระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะไม่ได้มีผลเป็นการก่อตั้งสิทธิในเครื่องหมายการค้าขึ้นมาใหม่ให้กับผู้ยื่น

¹¹⁴ กอบกุล จันทวโร, "ระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกา และการพิจารณาตัดสินคดีโดยลูกขุน เปรียบเทียบกับศาลไทย,"(2554).

¹¹⁵ วรี เมธาประยูร, "การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ารสชาติในประเทศไทย," หน้า 76.

¹¹⁶ สุรพล คงลาม, "การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในสหรัฐอเมริกา," ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ หอสมุดอเล็กซานเดอร์นิคส์ศาลยุติธรรม (2560).

คำขอ เพียงแต่เป็นการให้สิทธิประโยชน์บางอย่างที่ดีกว่าเครื่องหมายอื่นๆ ที่ยังไม่ได้จดทะเบียน¹¹⁷ ดังนั้นเครื่องหมายการค้าที่จะนำมาจดทะเบียนได้จึงต้องเป็นเครื่องหมายที่มีการใช้ตามความเป็นจริงมาแล้ว หรือหากยังไม่มีการใช้ ต้องปรากฏให้เห็นได้ว่าผู้ยื่นคำขอมุ่งเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายการค้าในการดำเนินธุรกิจการค้าหรือบริการของตนโดยสุจริต

ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาจะแบ่งออกเป็น 2 ระบบ¹¹⁸ ได้แก่

1. การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในระดับมลรัฐ ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของแต่ละมลรัฐ (State Trademark Registration) แต่ละมลรัฐจะมีสาระสำคัญในการให้ความคุ้มครองที่ค่อนข้างคล้ายกันและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับที่กำหนดไว้ใน Lanham Act ซึ่งเป็นกฎหมายกลางที่ใช้กับระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในระดับประเทศ แต่อาจมีรายละเอียดบางประการที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายเรื่องการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของมลรัฐส่วนมากจะร่างขึ้นโดยมีต้นแบบมาจาก The Model State Trademark Bill ซึ่งได้นำเอาหลักการที่กำหนดไว้ใน Lanham Act มาใช้¹¹⁹ ผลของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในระดับมลรัฐจะทำให้เครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครองเฉพาะภายในอาณาเขตของรัฐที่รับจดทะเบียนเท่านั้น ข้อดีของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในระดับมลรัฐคือค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจะมีราคาที่ถูกกว่า และมีโอกาสได้รับจดทะเบียนได้ง่ายกว่าการจดทะเบียนในระดับประเทศ และเมื่อมีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าขึ้น หน่วยงานท้องถิ่นในระดับมลรัฐก็อาจให้ความช่วยเหลือได้ง่ายกว่ารัฐบาลกลาง¹²⁰

2. การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในระดับประเทศ หรือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลาง (Federal Trademark Registration) ต่อสำนักทะเบียนสิทธิบัตรและเครื่องหมาย

¹¹⁷ Tulip Mahaseth, "First-to-Use Versus First-to-File Trademark Regimes,"(2021).

¹¹⁸ ณัฐธิดา สุขเมธรัตน์, "การให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าภาพสามมิติ (Hologram)" (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543), หน้า 102-103.

¹¹⁹ Richard Stim, Intellectual Property: Patents, Trademarks and Copyrights (Delmar, 2001), p. 268.

¹²⁰ Gene Quinn, "State Vs. Federal Trademarks, Which Is Right for Your Business?,"(2017).

การค้าแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Patent and Trademark Office) ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้ากลางที่มีชื่อว่า Lanham Act

Lanham Act เป็นกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศอเมริกาซึ่งมีผลบังคับใช้ในทุกมลรัฐ ถูกตราขึ้นในปี พ.ศ. 2489 โดยพัฒนามาจากการรวบรวมหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าในแต่ละรัฐมาจัดให้เป็นหมวดหมู่¹²¹

ข้อดีของการขอรับความคุ้มครองภายใต้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลางคือเครื่องหมายการค้านั้นจะได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันในทุกมลรัฐ ทั่วทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา รวมตลอดถึงดินแดนอื่นๆที่อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย ได้แก่ อเมริกันซามัว เกาะกวม เขตคลองปานามา หมู่เกาะเวอร์จินส์ เปอร์โตริโก และเกาะนอร์ทเทอร์นมาเรียนา แม้ว่าเครื่องหมายการค้าที่นำมาจดทะเบียนจะไม่เคยมีการใช้ในการประกอบธุรกิจการค้าหรือการบริการในบางมลรัฐหรือดินแดนเช่นว่านั้นเลยก็ตาม¹²² และทำให้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันจนอาจก่อให้เกิดความสับสนต่อสาธารณชนซึ่งได้ยื่นจดทะเบียนภายหลังถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนได้ นอกจากนี้ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังมีผลเป็นการห้ามผู้ใช้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันจากการกล่าวอ้างว่าได้มีการใช้มาก่อนโดยสุจริตด้วย เนื่องจากเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนแล้วจะได้สิทธิในการใช้สัญลักษณ์ ® เพื่อเป็นการประกาศให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกันถึงผลทางทะเบียนของเครื่องหมายการค้า¹²³ ทั้งนี้ สิทธิที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้รับจากการจดทะเบียนภายใต้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลางจะมีอยู่เหนือการจดทะเบียนภายใต้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในระดับมลรัฐ ในกรณีที่การจดทะเบียนใดๆ ที่ทำผ่านระบบการจดทะเบียนกลางขัดหรือแย้งกับการจดทะเบียนในระดับมลรัฐ จะต้องบังคับตามระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลางเป็นหลัก¹²⁴

¹²¹ Craig Allen Nard Sheldon W. Halpern, and Kenneth L. Port, Fundamental of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark (Kluwer Law International, 2007), p. 291.

¹²² วรี เมธาประยูร, "การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าชาติในประเทศไทย," หน้า 90.

¹²³ Sheldon W. Halpern, C. A. N., and Kenneth L. Port, Fundamental of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark, pp. 355-356.

¹²⁴ Gavin Johnson, "Trademarks: Should You Register at the State or Federal Level?," [Online] Updated: 18 March 2021. Available from: <https://www.invigolaw.com/trademarks-should-you-register-at-the-state-or-federal-level/>

ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลางได้มีการแบ่งประเภทการจดทะเบียนออกเป็นอีก 2 ระบบย่อย¹²⁵ ได้แก่ ระบบการจดทะเบียนหลัก หรือ Principle Registration สำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (Inherently Distinctive Mark) หรือเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองแต่ได้มีการใช้จนเกิดความหมายที่สอง (Secondary Meaning) หรือที่เรียกว่าลักษณะบ่งเฉพาะในการใช้ ดังรายละเอียดที่จะได้ศึกษาต่อไป ในหัวข้อ 3.1.2.2 บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ซึ่งผลของการจดทะเบียนภายใต้ระบบการจดทะเบียนหลักจะทำให้เครื่องหมายการค้าได้รับสิทธิประโยชน์จากการคุ้มครองดังที่ได้บรรยายไปแล้วข้างต้น และระบบการจดทะเบียนรอง หรือ Supplementary Registration สำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ขาดคุณสมบัติในเรื่องความบ่งเฉพาะ แต่ยังสามารถ (capable) ในการจำแนกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการที่ใช้กับเครื่องหมายได้ โดยเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนภายใต้ระบบการจดทะเบียนรองจะได้สิทธิในการได้รับความคุ้มครองที่ด้อยกว่าระบบการจดทะเบียนหลัก กล่าวคือ บุคคลอื่นๆ ยังมีสิทธิในการโต้แย้งความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ ในกรณีที่มีคดีพิพาทเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้น เจ้าของเครื่องหมายการค้ายังมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้หรือพิสูจน์ความหมายที่สองของเครื่องหมายอยู่ และเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในระบบการจดทะเบียนรองก็ไม่สามารถขอรับความคุ้มครองภายใต้ระบบมาตรฐานได้¹²⁶ นอกจากนี้ เครื่องหมายการค้าที่จะสามารถนำมาจดทะเบียนในระบบการจดทะเบียนรองต้องเป็นเครื่องหมายที่ได้มีการใช้แล้วตามความเป็นจริง เจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงไม่สามารถนำเครื่องหมายที่ตนมีความประสงค์ที่จะใช้ แต่ยังไม่ได้มีการใช้จริงมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าภายใต้ระบบนี้ได้

¹²⁵ Sheldon W. Halpern, C. A. N., and Kenneth L. Port, Fundamental of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark, p. 343.

¹²⁶ Michael N. Cohen, "Principal Vs. Supplemental Trademark Register Differences," [Online] Accessed: 18 March 2021. Available from: <https://patentlawip.com/blog/principal-vs-supplemental-trademark-register-differences/>

3.2.2.1.2 บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

Article 45 ของ Lanham Act กำหนดถึงคำนิยามของคำว่าเครื่องหมายการค้าไว้ดังนี้

“เครื่องหมายการค้า **ให้หมายความรวมถึง** คำ (word) ชื่อ (name) สัญลักษณ์ (symbol) หรือเครื่องหมาย (device) ใดๆ หรือการรวมกันของสิ่งเหล่านั้น ที่

(1) ใช้โดยบุคคล หรือ

(2) บุคคลมีเจตนาโดยสุจริตที่จะใช้ในการค้าและได้นำมายื่นขอจดทะเบียนภายใต้บทบัญญัติ
นี้

เพื่อระบุและแยกความแตกต่างระหว่างสินค้าของเขาออกจากสินค้าที่ผลิตหรือขายโดยบุคคล
อื่น และเพื่อแสดงถึงแหล่งกำเนิดสินค้า แม้ว่าแหล่งกำเนิดสินค้านั้นจะยังไม่เป็นที่รู้จักก็ตาม”

เห็นได้ว่าในคำนิยามข้างต้นได้มีการใช้คำว่า “ให้หมายความรวมถึง (includes)” และคำว่า “ใดๆ (any)” ซึ่งมีลักษณะเป็นขยายความให้ครอบคลุมไปถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่ได้กล่าวถึงไว้เป็นการเฉพาะ จึงสามารถตีความได้ว่า บทบัญญัติดังกล่าวมีการให้ความหมายของคำว่าเครื่องหมายการค้าในลักษณะที่กว้างและมีขอบเขตการให้ความคุ้มครองที่ไม่จำกัด (unlimited)¹²⁷ และในส่วนถัดมาของบทบัญญัติที่ระบุถึงคำ ชื่อ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายก็เป็นเพียงการยกตัวอย่างเครื่องหมายบางประเภทที่กฎหมายอนุญาตให้นำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้เท่านั้น ไม่ได้มีผลเป็นการปิดกั้นเครื่องหมายประเภทอื่นๆ ไม่ให้ได้รับการคุ้มครองแต่อย่างใด ดังนั้น ภายใต้ Lanham Act เครื่องหมายประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะในข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้าที่อาศัยการรับรู้ด้วยการมองเห็น เช่น เครื่องหมายสี เครื่องหมายภาพสามมิติ เครื่องหมายภาพเคลื่อนไหว หรือเครื่องหมายการค้าที่อาศัยการรับรู้โดยการใช้ประสาทสัมผัสอื่นๆ เช่น เครื่องหมายเสียง เครื่องหมายกลิ่น เครื่องหมายรสชาติ รวมถึงเครื่องหมายสัมผัส ก็สามารถถูกพิจารณาว่าเป็นเครื่องหมายการค้าและมีสิทธิได้รับการคุ้มครองหากเครื่องหมายดังกล่าวมีคุณสมบัติในการแยกแยะสินค้าหรือบริการที่ใช้กับเครื่องหมายนั้นออกจากสินค้าหรือบริการที่ใช้กับเครื่องหมายอื่นๆ ได้ และมีลักษณะที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้สำหรับเครื่องหมายการค้าอันพึงได้รับการจดทะเบียน

¹²⁷ Sheldon W. Halpern, C. A. N., and Kenneth L. Port, Fundamental of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark, p. 310.

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาบทบัญญัติใน Lanham Act ประกอบกับคำพิพากษาของศาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว พบว่าเครื่องหมายการค้าที่สามารถรับจดทะเบียนได้ต้องมีลักษณะดังนี้

ก) มีลักษณะบ่งเฉพาะ

Lanham Act ได้กำหนดหลักเกณฑ์ประการหนึ่งไว้ใน Article 2 ว่า ห้ามมิให้นายทะเบียนปฏิเสธการจดทะเบียนถ้าเครื่องหมายการค้าที่นำมาขอจดทะเบียนนั้นทำให้ผู้บริโภคสามารถแยกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการที่ใช้กับเครื่องหมายนั้นออกจากสินค้าหรือบริการของคนอื่น ๆ ได้¹²⁸ ดังนั้นเมื่อพิจารณาในทางกลับกัน นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนได้ต่อเมื่อเครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะ และสามารถจำแนกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของผู้ขอจดทะเบียนออกจากสินค้าของบุคคลอื่น ๆ ได้ โดย Lanham Act ได้แบ่งลักษณะบ่งเฉพาะออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเครื่องหมายการค้าเอง และ ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการชี้

ทั้งนี้ แนวคำพิพากษาศาลสหรัฐอเมริกา ได้มีการแบ่งระดับความบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้¹²⁹

1. เครื่องหมายซึ่งเป็นคำที่ไม่มีความหมายเกี่ยวข้องกับลักษณะของสินค้าหรือคำที่ไม่ได้สื่อออกมาเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงลักษณะของสินค้า เรียกว่า Arbitrary Mark

Arbitrary Mark หมายความว่า เครื่องหมายการค้าที่เป็นคำหรือข้อความที่มีอยู่แล้วในการใช้ภาษาปกติและสามารถแปลความหมายได้ แต่ความหมายที่แปลออกมาไม่ได้อธิบายหรือพรรณนาถึงลักษณะของสินค้าที่นำมาใช้โดยตรง เมื่อผู้บริโภคเห็นเครื่องหมายการค้าจะไม่สามารถเชื่อมโยงระหว่างความหมายของเครื่องหมายที่ปรากฏตามดิคชันนารีกับตัวสินค้าได้เลย เช่น การใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า “APPLE” ที่มีความหมายถึงผลไม้ชนิดหนึ่ง กับสินค้าประเภทสมาร์ตโฟน คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือการใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า “IVORY” ที่แปลว่า งาช้าง กับสินค้าประเภทสบู่¹³⁰

¹²⁸ Lanham Act 1946, §2 (15 U.S.C. §1052)

¹²⁹ Sheldon W. Halpern, C. A. N., and Kenneth L. Port, Fundamental of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark, p. 329.

¹³⁰ Ibid., 330.

2. เครื่องหมายซึ่งเป็นคำที่ไม่มีคำแปลหรือความหมาย หรือเป็นคำประดิษฐ์ เรียกว่า Fanciful Mark หรือ Coined Mark

Fanciful Mark หรือ Coined Mark หมายความว่าเครื่องหมายการค้าที่เป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่โดยไม่มีความหมายหรือคำแปลที่เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปไม่ว่าในภาษาใดๆ ถือเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองทันทีที่สร้างคำนั้นขึ้นมาโดยไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดความหมายที่สอง เนื่องจากเครื่องหมายการค้าลักษณะนี้จะไม่อธิบายหรือพรรณาคุณสมบัติหรือลักษณะของสินค้าเลย ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าประเภท Fanciful Mark หรือ Coined Mark เช่น คำว่า “KODAK” ใช้กับสินค้าประเภทอุปกรณ์ถ่ายภาพ คำว่า “EXXON” ใช้กับสินค้าประเภทน้ำมันและก๊าซ และคำว่า “CLOROX” ใช้กับสินค้าประเภทสารฟอกขาว เป็นต้น¹³¹

3. เครื่องหมายเชิงแนะนำ หรือ Suggestive Mark

Suggestive Mark หมายความว่าเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้บรรยายถึงลักษณะของสินค้าที่ใช้กับเครื่องหมายการค้านั้นโดยตรง แต่เป็นการพรรณนาถึงคุณสมบัติของสินค้านั้นอย่างอ้อมๆ เครื่องหมายเชิงแนะนำจะมีลักษณะเป็นการโน้มน้าวให้เกิดภาพลักษณ์บางประการของสินค้า แต่ไม่ถึงกับเป็นการระบุหรือบรรยายคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง เช่น คำว่า “ORANGE CRUSH” ใช้กับสินค้าประเภทน้ำอัดลม หรือคำว่า “BROWN-IN-BAG” ใช้กับสินค้าประเภทกระเป๋าสตางค์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร เป็นต้น¹³²

เครื่องหมายการค้าทั้ง 3 ประเภทข้างต้นถือว่าเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองสามารถนำมาจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครองได้เลยโดยไม่ต้องพิสูจน์ความเป็นที่รู้จักแพร่หลายของเครื่องหมายอีก

4. เครื่องหมายที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับสินค้าโดยตรง หรือ Descriptive Mask

Descriptive Mask หมายความว่าเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงลักษณะ คุณภาพ ส่วนประกอบ หรือคุณสมบัติอื่นๆ ของสินค้าหรือบริการที่ใช้กับเครื่องหมายนั้นได้โดยตรง จึงเป็นเครื่องหมายที่ไม่

¹³¹ Ibid., 331.

¹³² Ibid., 331-332.

สามารถจำแนกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการได้โดยตัวเองเพราะสินค้าหรือบริการชนิดเดียวกันจากผู้ประกอบการต่างรายก็อาจมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันและใช้เครื่องหมายลักษณะเดียวกันเพื่อสื่อถึงคุณสมบัตินั้นให้ผู้บริโภคทราบ ดังนั้น ผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกันจึงควรมีสติหาเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับสินค้าหรือบริการของตนได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรเป็นสิทธิเด็ดขาดของใครคนใดคนหนึ่ง เช่น เครื่องหมายการค้าคำว่า “DOUBLE CERTIFIED ORGANIC” ที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเครื่องหมายนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากธรรมชาติ

โดยปกติแล้วเครื่องหมายการค้าประเภท Descriptive Mark จะไม่สามารถจดทะเบียนได้เว้นแต่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนสามารถพิสูจน์ได้ว่าได้มีการใช้เครื่องหมายการค้านั้นในการจำหน่ายสินค้าหรือบริการของตนมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี¹³³ จนเกิดเป็นความหมายที่สอง (Secondary Meaning) กล่าวคือ เครื่องหมายการค้าได้มีการใช้มาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักแพร่หลาย จนเมื่อผู้บริโภคเห็นเครื่องหมายการค้าแล้วจะเข้าใจถึงแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการนั้นได้ทันที อย่งไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนสามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าเครื่องหมายการค้าได้มีการใช้จนเกิดเป็นความหมายที่สองแล้ว ก็อาจนำมาจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงระยะเวลา 5 ปีก็ได้¹³⁴

5. เครื่องหมายที่เป็นคำสามัญซึ่งใช้กันตามธรรมดา กับสินค้าหรือบริการ หรือ Generic Mark

Generic Mark หมายความว่าเครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นคำซึ่งเป็นคำสามัญธรรมดาที่ใช้กับสินค้าหรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่าในภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ โดยอาจเป็นคำที่เป็นธรรมดาสามัญมาตั้งแต่แรกหรืออาจเริ่มจากการเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ แต่ภายหลังได้มีใช้คำนั้นอย่างแพร่หลายจนกลายเป็นคำธรรมดาสามัญก็ได้ เช่นคำว่า ASPIRIN ซึ่งเป็นชื่อสามัญของยาชนิดแก้ปวด และคำว่า “CELLOPHANE” ซึ่งหมายถึงพลาสติกสำหรับห่อหุ้มอาหาร ทั้งนี้ เครื่องหมายการค้าประเภทนี้จะไม่สามารถได้รับจดทะเบียนได้เลย แม้จะมีการใช้เครื่องหมายนั้นมาอย่างยาวนานจนเกิดเป็นความหมายที่สองก็ตาม¹³⁵

¹³³ Lanham Act 1946, §2(f) (15 U.S.C. §1052)

¹³⁴ Sheldon W. Halpern, C. A. N., and Kenneth L. Port, Fundamental of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark, p. 334.

¹³⁵ Ibid., 335.

ข) ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว

นอกเหนือจากลักษณะบ่งเฉพาะ ใน Article 2(d) ของ Lanham Act ยังได้กำหนดต่อไปว่า เครื่องหมายการค้าอันพึงได้รับการจดทะเบียนจะต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้ต่อสำนักงานทะเบียนสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา หรือเครื่องหมายที่มีการใช้มาก่อนแล้วในประเทศสหรัฐอเมริกามาแล้วและที่ยังคงมีการใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยความเหมือนหรือคล้ายนั้นอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิด

ในการพิจารณาความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาเคยวางแนวคำพิพากษาไว้ว่าจะต้องพิจารณาจากองค์รวมของเครื่องหมายทั้งหมด ไม่ใช่เพียงแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องหมายเท่านั้น และต้องพิจารณาทั้งจากการเสียง (Sound) ความหมาย (Meaning) และการปรากฏตัวของเครื่องหมาย (Appearance of the marks) ประกอบกัน ดังนี้¹³⁶

- ในการพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายกันของเสียงของเครื่องหมาย หากเครื่องหมายการค้าที่นำมาเปรียบเทียบกันมีการออกเสียงที่คล้ายคลึงกัน แม้จะสะกดต่างกัน ก็ให้ถือเป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน เช่น คำว่า “ESSO” และ “S.O”
- ในการพิจารณาความหมายของเครื่องหมาย แม้ว่าเครื่องหมายการค้าที่นำมาเปรียบเทียบกันจะมีการออกเสียงต่างกันและสะกดต่างกัน แต่เมื่อแปลความหมายออกมาแล้วพบว่ามี ความหมายเหมือนกัน ก็ให้ถือเป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน เช่น คำว่า “CYCLONE” และ “TORNADO” ซึ่งล้วนแต่มีความหมายถึงพายุหมุนทั้งสิ้น
- ในการพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายกันจากการปรากฏตัวของเครื่องหมาย ให้พิจารณาโดยเปรียบเทียบจากสายตาทั้งจากรูปร่าง การสะกดคำ และการจัดวางองค์ประกอบของเครื่องหมาย

¹³⁶ Ibid., 388.

ค) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

ลักษณะต้องห้ามของเครื่องหมายการค้าที่นำมาจดทะเบียนนั้นปรากฏอยู่ใน Article 2 ของ Lanham Act ดังนี้

1. ประกอบด้วยลักษณะที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือเป็นที่ล่อกลวง หรือที่ทำให้เสื่อมเสียต่อบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ องค์กร ความเชื่อ สัญลักษณ์ประจำชาติ หรือทำให้สิ่ง เช่นว่านั้นถูกดูหมิ่น หรือประกอบด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เมื่อนำมาใช้กับไวน์หรือสุราแล้วอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้านั้น (*Lanham Act 1946, §2(a) (15 U.S.C. §1052)*)

2. ประกอบด้วยธงหรือตราอาร์ม (Coat of Arms) หรือเครื่องอิสริยาภรณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือมลรัฐใดๆ ในสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นๆ หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน (*Lanham Act 1946, §2(b) (15 U.S.C. §1052)*)

3. ประกอบด้วยชื่อ รูปภาพ ลายมือชื่อของบุคคลธรรมดาที่ยังมีชีวิตอยู่ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบุคคลนั้นหรือเป็นชื่อ รูปภาพ ลายมือชื่อของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว ตลอดระยะเวลาที่คู่สมรสของบุคคลนั้นยังมีชีวิต หรือได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากคู่สมรส (*Lanham Act 1946, §2(c) (15 U.S.C. §1052)*)

4. ประกอบด้วยลักษณะใดๆ ที่โดยทั้งหมดของลักษณะนั้นเป็นเพียงการพรรณนาสินค้า หรือบริการ หรือการพรรณนาในลักษณะที่เป็นการล่อกลวง หรือเป็นการเจาะจงถึงแหล่งกำเนิดของสินค้า หรือที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดถึงแหล่งกำเนิดของสินค้า หรือเป็นนามสกุล หรือเป็นองค์ประกอบในการทำงานของสินค้า (*Lanham Act 1946, §2(e) (15 U.S.C. §1052)*)

3.2.2.1.3 พิจารณาแนวทางการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส และตัวอย่างเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสที่ได้รับจดทะเบียน

สำนักทะเบียนสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Patent and Trademark Office) หรือ USPTO ได้ยอมรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบ Non-Traditional Trademark มาแล้วเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เป็นเพราะคำนิยามของเครื่องหมาย

การค้าตาม Article 45 แห่ง Lanham Act มีการบัญญัติในลักษณะที่เป็นการเปิดกว้าง ไม่จำกัดอยู่เฉพาะเครื่องหมายการค้าแบบเดิมๆ เช่น เครื่องหมายคำ (Word Mark) และเครื่องหมายภาพ (Design Mark)

ในประเด็นว่าเครื่องหมายการค้าแบบ Non-Traditional Trademark จะสามารถมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองได้หรือไม่ หรือจะสามารถนำมาจดทะเบียนได้ต่อเมื่อได้ลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น สามารถพิจารณาได้ตามคู่มือตรวจสอบเครื่องหมายการค้าที่ชื่อว่า Trademark Manual of Examination Procedure หรือเรียกโดยย่อว่า TMEP ซึ่งเป็นเอกสารที่ออกโดย USPTO เพื่อเป็นแนวทางสำหรับสำหรับเจ้าของเครื่องหมายการค้าในการจัดเตรียมคำขอจดทะเบียนและสำหรับเจ้าหน้าที่ของ USPTO ในการตรวจสอบคำขอดังกล่าว โดยใน TMEP ได้มีการอธิบายแนวทางการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าแบบ Non-Traditional Trademark ในหลายประเภท เช่น

- เครื่องหมายการค้ากลิ่น (Scent, Fragrance) และรสชาติ (Flavor)

โดยทั่วไปแล้ว ทั้งกลิ่นและรสชาติจะถูกพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของลักษณะของสินค้า จึงไม่สามารถมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (Inherent Distinctiveness) ได้¹³⁷ ดังนั้น ในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลิ่นและรสชาติ ผู้ยื่นคำขอจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ากลิ่นและรสชาตินั้นได้มีการใช้ในการจำหน่ายสินค้าหรือบริการจนเกิดลักษณะบ่งเฉพาะแล้ว ดังที่ปรากฏในคำตัดสินอุทธรณ์ในเคส Pohl-Boskamp GmbH & Co., 106 USPQ2d at 1051-52 ซึ่งบริษัท Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนรสชาติเปเปอร์มินท์ (Peppermint Flavor) เพื่อใช้กับสูตรตำรับยาไนโตรกลีเซอริน (Pharmaceutical Formulations of Nitroglycerin) โดยศาลในคดีนั้นได้มีคำพิพากษาว่า “รสชาติไม่สามารถมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองได้ (A flavor can never be inherently distinctive)” และ “ผู้ยื่นคำขอต้องแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่ารสชาติที่นำมาจดทะเบียนได้มีลักษณะบ่งเฉพาะในการใช้ เพื่อให้รสชาตินั้นทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายได้ (A substantial showing of acquired

¹³⁷ TMEP, 1202.13.

*distinctiveness is required to demonstrate that a flavor functions as a mark)*¹³⁸

- เครื่องหมายการค้าเสียง (Sound)

เสียงเป็นสิ่งที่อาจมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองได้หากพิสูจน์ได้ว่าเสียงนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับสินค้า (Arbitrary) หรือมีความเป็นเอกลักษณ์ (Unique) เช่น เสียงที่เป็นทำนองอันเกิดจากการเรียบเรียงโน้ตดนตรี หรือเสียงที่เป็นคำพูดแบบใส่ทำนองประกอบ¹³⁹ และสำหรับเสียงที่มีลักษณะเป็นสามัญทั่วไป เช่น เสียงนาฬิกาปลุก เสียงโทรศัพท์ หรือเสียงสัญญาณเตือนภัย ก็อาจมีลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ได้เช่นกันหากผู้ยื่นคำขอได้มีการใช้เสียงนั้นจนเกิดเป็นความหมายที่สอง

นอกจากนี้ ผู้เขียนพบว่าศาลอุทธรณ์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาประจำเขตที่ 2 (The United States Court of Appeal for the Second Circuit) ได้เคยมีคำพิพากษาเกี่ยวกับการพิจารณา ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองของเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) ไว้ในคดี Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc. 54 USPQ2d 1065 (2000) โดยการจำแนกเครื่องหมายรูปลักษณ์ ออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ เครื่องหมายรูปลักษณ์ที่เป็นแบบของผลิตภัณฑ์ (Product Design) และแบบของบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) ซึ่งแบบของบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) จะสามารถมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองได้เช่นเดียวกับเครื่องหมายคำ โดยศาลให้เหตุผลไว้ว่า วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการแสดงคำไว้บนสินค้า หรือการห่อหุ้มสินค้าด้วยแบบผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะบ่งเฉพาะนั้นเป็นไปเพื่อการระบุแหล่งที่มาของสินค้าอยู่แล้ว (The very purpose of attaching a particular word to a product, or encasing it in a distinctive packaging, is most often to identify the source of the product.) แม้ว่าในบางครั้งคำหรือแบบบรรจุภัณฑ์ อาจทำหน้าที่เสริมบางอย่างเพื่อสื่อความหมายในเชิงบวกของสินค้าให้ผู้บริโภครับรู้ (Invoke positive connotations in the consumer's mind) เช่น การใช้คำว่า "Tide" ที่แปลว่า "กระแสน้ำ" กับสินค้าประเภทผงซักฟอก ซึ่งมีลักษณะเป็นเครื่องหมายเชิงแนะนำ (Suggestive Mark) หรือการใช้แบบบรรจุภัณฑ์ที่มีสีฉูดฉาด (Garish) กับขวดของผงซักฟอก ที่อาจดึงดูดสายตาของผู้บริโภคเมื่อวางอยู่บนชั้นวางของที่เต็มไปด้วยสินค้าประเภทเดียวกัน แต่อย่างไรแล้ว ผู้บริโภคก็

¹³⁸ "Re Pohl-Boskamp GmbH & Co. Kg.," (Trademark Trial and Appeal Board, 2013).

¹³⁹ TMEP, 1202.15.

จะถูกจงใจให้เข้าใจถึงสัญลักษณ์เหล่านั้นในฐานะที่เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงผู้ผลิตสินค้า (Consumers are therefore predisposed to regard those symbols as indication of the producer) ส่วนกรณีของแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ศาลมีความเห็นว่าผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่จะไม่ได้ตระหนักถึงแบบของผลิตภัณฑ์ แม้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะอยู่ในรูปลักษณะที่ไม่ได้ใช้กันโดยปกติ เช่น เครื่องปั่นค็อกเทลที่อยู่ในรูปลักษณะคล้ายเพนกวิน ในฐานะที่เป็นการระบุถึงแหล่งที่มาของสินค้า แต่เป็นการทำให้สินค้านั้นมีประโยชน์ใช้สอยที่เพิ่มขึ้น หรือมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้น (Consumers are aware of the reality that, almost invariably, even the most unusual of product designs—such as a cocktail shaker shaped like a penguin—is intended not to identify the source, but to render the product itself more useful or more appealing) ทำให้แบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ไม่สามารถมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองได้ และจะถูกพิจารณาว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะได้ต่อเมื่อพิสูจน์ได้ว่ามีการใช้จนเกิดความหมายที่สอง (Secondary Meaning) แล้วเท่านั้น

สำหรับเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสนั้น ปรากฏว่า TMEP และคำพิพากษายังไม่ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสจะสามารถมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองได้หรือไม่ หรือจะมีได้เฉพาะลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากแนวทางการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส สำหรับเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสทั้งหมดที่ได้รับจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว พบว่านายทะเบียนได้นำเอาหลักการในคำพิพากษาคดี Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc. 54 USPO2d 1065 (2000) มาปรับใช้กับเครื่องหมายสัมผัสด้วย โดยหากเป็นเครื่องหมายสัมผัสที่ใช้กับแบบของผลิตภัณฑ์ (Product Design) เครื่องหมายดังกล่าวจะไม่สามารถมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองได้ แต่ถ้านำมาใช้กับแบบของบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) ก็จะถูกพิจารณาว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองได้ เช่นเดียวกับเครื่องหมายรูปลักษณ์

นอกเหนือจากประเด็นเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะ แนวคำพิพากษาของศาลประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบกับ TMEP ยังได้กำหนดหลักเกณฑ์อีกประการสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบ Non-Traditional Trademark คือ เครื่องหมายการค้าที่นำมาจดทะเบียนจะต้องไม่หน้าที่เป็นองค์ประกอบสำหรับการทำงานของสินค้า (Functionality) ซึ่งหลักการดังกล่าว

กลายเป็นอุปสรรคที่สำคัญมากสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบ Non-Traditional Trademark¹⁴⁰

การทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบสำหรับการทำงานของสินค้า (Functionality) สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การทำหน้าที่ในเชิงอรรถประโยชน์ (Utilitarian Functionality) หมายถึงกรณีที่เครื่องหมายนั้นมีไว้เพื่อประโยชน์ด้านกายภาพของสินค้า เพื่อให้การใช้งานดีขึ้นหรือลดราคาต้นทุนในการผลิตลง เช่น การใส่รสชาติส้มหรือสตอเบอรี่ลงในยาน้ำสำหรับเด็ก เพื่อให้เด็กรับประทานได้ง่ายขึ้น หรือการใช้สีเพื่อปกปิดรอยสนิมสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสุขภัณฑ์ และการทำหน้าที่ในเชิงสุนทรียะ (Aesthetic Functionality) หมายถึงการใช้เครื่องหมายเพื่อเป็นการประดับตกแต่งสินค้าเพื่อให้รูปลักษณ์ภายนอกของสินค้าดึงดูดใจผู้บริโภคยิ่งขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการขาย ไม่ใช่เน้นลักษณะการใช้งาน เช่น ลายสัญลักษณ์ (Insignia) ของ Louis Vuitton บนกระเป๋าถือ¹⁴¹

ปัจจุบัน USPTO ได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ถูกระบุไว้อย่างแจ้งชัดให้เป็นเครื่องหมายประเภทสัมผัส (Tactile Mark) สำหรับ จำนวน 3 เครื่องหมาย ได้แก่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

¹⁴⁰ Roxana Sullivan, "Non-Traditional Trademarks through the Lens of the Uspto " [Online] Accessed: 18 March 2021. Available from: <https://www.iam-media.com/non-traditional-trademarks-through-lens-uspto>

¹⁴¹ วรี เมธาประยูร, "การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ารสชาติในประเทศไทย," หน้า 99.

1. เครื่องหมายการค้าหมายเลขทะเบียน 3155702 ตามคำขอเลขที่ 76634174 ของ บริษัท American Wholesale Wine & Spirits, Inc.



ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้คือบริษัท American Wholesale Wine & Spirits, Inc. ซึ่งได้ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อ USPTO เพื่อขอรับความคุ้มครองสำหรับผิวสัมผัสที่ห่อหุ้มบนขวดไวน์ สำหรับสินค้าในจำพวกที่ 33 ได้แก่ ไวน์ โดยผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนได้มีการแนบภาพตัวอย่างเครื่องหมายการค้า (ปรากฏตามภาพทางด้านขวา) และภาพวาดที่แสดงตำแหน่งของเครื่องหมายที่ขอรับความคุ้มครอง (ปรากฏตามภาพทางด้านซ้าย) พร้อมทั้งระบุคำอธิบายประกอบภาพวาดของเครื่องหมายนี้ว่า เครื่องหมายนี้เป็นเครื่องหมายแบบสัมผัส โดยเป็นพื้นผิวแบบกำมะหยี่บนขวดไวน์ เส้นประที่ปรากฏในรูปภาพ (ตรงตำแหน่งบริเวณคอขวด) นั้นไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเครื่องหมายแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อการระบุตำแหน่งของเครื่องหมายบนขวดบรรจุภัณฑ์ของสินค้า ส่วนสีดาที่ปรากฏด้านล่างคือบริเวณที่จัดวางเครื่องหมาย ต่อมานายทะเบียนได้มีการออกหนังสือตอบกลับเพื่อสั่งให้ผู้ยื่นคำขอนำส่งตัวอย่างเครื่องหมาย เนื่องจากตัวอย่างที่แนบมาเป็นเพียงภาพขวดบรรจุภัณฑ์สินค้า ไม่ใช่ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นนายทะเบียนได้ทราบถึงลักษณะของผิวสัมผัส พร้อมทั้งให้แก้ไขคำอธิบายเครื่องหมายเพื่อความชัดเจนขึ้น

ผู้ยื่นคำขอจึงได้นำส่งตัวอย่างผิวสัมผัสที่ขอจดทะเบียน พร้อมทั้งแก้ไขคำอธิบายเครื่องหมายการค้าเป็นดังนี้

“เครื่องหมายนี้มีลักษณะเป็นผิวสัมผัสแบบกำมะหยี่ที่ห่อหุ้มบนขวดของไวน์ (Velvet textured covering on the surface of a bottle of wine) เส้นประที่ปรากฏในรูปภาพนั้นไม่ใช่

ส่วนหนึ่งของเครื่องหมาย แต่เป็นการระบุตำแหน่งของเครื่องหมาย บริเวณสีด้าด้านล่างก็เป็นการระบุตำแหน่งของเครื่องหมาย ลายจุดที่ปรากฏในภาพก็ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเครื่องหมายเช่นกัน แต่เป็นการแสดงให้เห็นการปกคลุมของผิวสัมผัสในรูปแบบที่สามารถมองเห็นด้วยตา **เครื่องหมายดังกล่าวเป็นเครื่องหมายทางความรู้สึก (Sensory Mark) สามารถรับรู้ได้โดยการสัมผัส”**

ในขั้นตอนการตรวจสอบคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อมา นายทะเบียนนำเอาคำพิพากษาในคดี Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc. 54 USPQ2d 1065 (2000) มาปรับใช้เป็นหลักในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะสำหรับเครื่องหมายสัมผัส โดยนายทะเบียนแจ้งต่อผู้ยื่นคำขอว่าเครื่องหมายสัมผัสนี้ใช้กับแบบของผลิตภัณฑ์ (Product Design) ซึ่งไม่สามารถมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองได้ เพราะผิวสัมผัสของผลิตภัณฑ์ไม่สามารถบ่งชี้หรือแยกแยะสินค้าของกิจการหนึ่งออกจากสินค้าของกิจการอื่นได้โดยตัวเอง เครื่องหมายนี้จึงขาดลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (Inherent Distinctiveness) นายทะเบียนจึงสั่งให้ผู้ยื่นคำขอแสดงหลักฐานว่าเครื่องหมายนี้ได้มีลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ (Distinctiveness Acquired through use) ในการนี้ ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนยืนยันว่าเครื่องหมายดังกล่าวเป็นเครื่องหมายสัมผัสที่ใช้กับแบบของบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) ซึ่งสามารถมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองได้ตามคำพิพากษาที่นายทะเบียนยกขึ้นกล่าวอ้าง อีกทั้งผิวสัมผัสที่ยื่นขอจดทะเบียนก็เป็นผิวสัมผัสแบบกำมะหยี่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่องค์ประกอบในการทำงานของขวดบรรจุไวน์และยังไม่เคยมีผู้ประกอบการรายใดใช้ความรู้สึกจากกำมะหยี่บนขวดไวน์เป็นเครื่องหมายการค้าในทำนองเดียวกัน เมื่อเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส นายทะเบียนจึงต้องพิจารณาความบ่งเฉพาะจากความรู้สึกที่ได้จากการสัมผัส ไม่ใช่จากการมองรูปลักษณ์ภายนอก จึงกล่าวได้ว่า เครื่องหมายดังกล่าวสามารถทำหน้าที่บ่งชี้แหล่งกำเนิดสินค้าได้ และมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองแล้ว

นายทะเบียนจึงได้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนนั้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 และรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ตามลำดับ

2. เครื่องหมายการค้าหมายเลขทะเบียน 3896100 ตามคำขอเลขที่ 77858216 ของ บริษัท The David Family Group LLC



ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้คือบริษัท The David Family Group LLC ซึ่งได้ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อ USPTO เพื่อขอรับความคุ้มครองสำหรับผิวสัมผัสที่ห่อหุ้มบนขวดไวน์ สำหรับสินค้าในจำพวกที่ 33 ได้แก่ ไวน์ โดยผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนได้มีการแนบภาพตัวอย่างเครื่องหมายการค้า (ปรากฏตามภาพทางด้านขวา) และภาพวาดที่แสดงตำแหน่งของเครื่องหมายที่ขอรับความคุ้มครอง (ปรากฏตามภาพทางด้านซ้าย) พร้อมทั้งนำเสนอตัวอย่างผิวสัมผัสที่ขอจดทะเบียนและระบุคำอธิบายประกอบภาพวาดของเครื่องหมายดังนี้

“เครื่องหมายนี้มีลักษณะเป็นผิวสัมผัสแบบหนังห่อหุ้มบนขวดของไวน์ (Leather texture on the surface of a bottle of wine) เส้นประที่ปรากฏในรูปภาพนั้นไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเครื่องหมาย แต่เป็นการระบุตำแหน่งของเครื่องหมาย บริเวณสีดำด้านล่างก็เป็นการระบุตำแหน่งของเครื่องหมาย เครื่องหมายดังกล่าวเป็นเครื่องหมายทางความรู้สึก (Sensory Mark) สามารถรับรู้ได้โดยการสัมผัส”

ในขั้นตอนการตรวจสอบคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นายทะเบียนพบว่า เครื่องหมายนี้ขาดลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองเนื่องจากผู้บริโภคที่พบเห็นเครื่องหมายนี้จากที่อื่นเช่น จากการขายออนไลน์ หรือจากการได้ยินคนอื่นพูดถึงเครื่องหมายนี้จะไม่มีความรู้สึกที่จะได้จากการสัมผัสผิวสัมผัสนี้ เช่นเดียวกับสี กลิ่น หรือรสชาติ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าทางความรู้สึกประเภทนี้จึงไม่มีคุณสมบัติเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะ จึงสั่งให้ผู้ยื่นคำขอแสดงหลักฐานว่าเครื่องหมายนี้ได้มีลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ ในการนี้ ผู้ยื่นคำขอได้มีหนังสือตอบกลับถึงนายทะเบียน โดยชี้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- จาก Article 45 ของ Lanham Act มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเครื่องหมายการค้าแบบ Non-Traditional Trademark เช่น ผิวสัมผัสแบบหนัง สามารถรับจดทะเบียนได้
- USPTO ได้เคยรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหมายเลขทะเบียน 3155702 ของบริษัท American Wholesale Wine & Spirits, Inc. มาแล้ว โดยในคดีนั้น USPTO ก็มีการออกจดหมายแจ้งว่าเครื่องหมายดังกล่าวขาดลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง แต่เมื่อผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนชี้แจงว่าเครื่องหมายนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองจากการสัมผัส เนื่องจากผิวสัมผัสบนขวดไม่ได้เป็นองค์ประกอบในการทำงานของขวดบรรจุไวน์ แต่เป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถจำแนกความแตกต่างของไวน์ที่มีผิวสัมผัสแบบนี้ออกจากไวน์อื่นๆ ได้ นายทะเบียนก็เห็นด้วยและยอมรับจดทะเบียน
- เครื่องหมายสัมผัสที่ขอจดทะเบียนถูกนำมาใช้กับแบบของบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) ซึ่งผู้บริโภคที่ได้สัมผัสเครื่องหมายนี้จะรู้สึกได้ว่าสินค้านี้มีแหล่งที่มาจากผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน เพราะผิวสัมผัสบนขวดไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นองค์ประกอบสำหรับการใช้งานสินค้า แต่เพื่อจำแนกความแตกต่างระหว่างสินค้านี้กับสินค้าอื่นๆ เครื่องหมายสัมผัสที่ขอจดทะเบียนจึงมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง ตามหลักในคำพิพากษาคดี Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc. 54 USPQ2d 1065 (2000)

นายทะเบียนจึงได้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนนั้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ตามลำดับ

3. เครื่องหมายการค้าหมายเลขทะเบียน 6216943 ตามคำขอเลขที่ 87313375 ของ บริษัท Kiku-Masamune Sake Brewing Co., Ltd.



ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้คือบริษัท Kiku-Masamune Sake Brewing Co., Ltd. ซึ่งได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายที่ประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่างและมีผิวสัมผัสเป็นหนึ่งในองค์ประกอบ โดยมีคำบรรยายเครื่องหมายดังนี้

“เครื่องหมายนี้ประกอบด้วยเครื่องหมายแบบสัมผัส (The mark consists of a sensory touch mark) และรูปร่างสามมิติของสินค้า ซึ่งเป็นการรวมกันของผิวสัมผัสแบบหยาบเหมือนเนื้อไม้และผิวสัมผัสแบบเรียบเหมือนเนื้อไม้ไผ่ (Rough wood-like texture and smooth, bamboo-like texture) บนฉลากที่แปะไว้รอบกระป๋องสาเก ที่มีรูปลักษณะเหมือนถังสาเกขนาดเล็ก สำหรับผิวสัมผัสแบบเรียบเหมือนเนื้อไม้ไผ่จะอยู่บนขอบที่แสดงด้วยลักษณะคล้ายไม้ไผ่ ที่อยู่ด้านล่างขอบบนกระป๋องและอยู่เหนือขอบล่างกระป๋อง ส่วนพื้นผิวบริเวณอื่นของกระป๋องเป็นผิวสัมผัสแบบหยาบเหมือนเนื้อไม้ที่มีลักษณะคล้ายไม้ในถังสาเก ส่วนรอยประแสดงให้เห็นโครงสร้างของกระป๋องสาเก เป็นการระบุตำแหน่งของเครื่องหมายและไม่ใช้ส่วนหนึ่งของเครื่องหมาย”

ต่อมานายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่าเครื่องหมายนี้ขาดลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง เนื่องจากผิวสัมผัสที่นำมาขอจดทะเบียนวางอยู่ในตำแหน่งที่ปกติแล้วจะเป็นป้ายชื่อของผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคที่พบเห็นเครื่องหมายนี้ทางอินเทอร์เน็ตหรือโดยวิธีอื่นใดนอกเหนือจากในร้านค้า หรือได้ยินจากที่คนอื่นพูดถึงจะไม่สามารถจับไปที่กระป๋องและรับรู้ถึงผิวสัมผัสแบบหยาบเหมือนเนื้อไม้และเรียบเหมือนไม้ไผ่ได้ เครื่องหมายนี้จึงมีไว้เพื่อประโยชน์ในการใช้สินค้าหรือเพื่อดึงดูดใจผู้บริโภคให้สนใจสินค้ามากกว่าที่จะใช้เพื่อระบุแหล่งที่มาของสินค้า จึงมีลักษณะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์

(Product Design) ที่ไม่สามารถมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองได้ ดังนั้น นายทะเบียนจึงมีคำสั่งให้ผู้ยื่นคำขอแสดงหลักฐานว่าผิวสัมผัสที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองมีลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้

ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนได้แย้งต่อนายทะเบียนว่าเครื่องหมายนี้มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองแล้วเนื่องจากมีลักษณะเป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้า (Packaging Design) มากกว่าที่จะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ซึ่งศาลเคยมีคำพิพากษาในคดี Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc. 54 USPQ2d 1065 (2000) ว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าสามารถมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองได้หากปรากฏว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นมีความเป็นเอกลักษณ์และไม่ได้มีลักษณะแบบปกติตามที่มีอยู่ทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทนั้นๆ เมื่อผิวสัมผัสที่นำมาขอจดทะเบียนมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์และไม่ได้ถูกใช้เป็นการทั่วไป ผิวสัมผัสดังกล่าวจึงช่วยให้ผู้บริโภคระบุแหล่งที่มาของสินค้าได้ จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองแล้ว

นายทะเบียนจึงได้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตามลำดับ

นอกจากนี้ USPTO เคยปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส ด้วยเหตุผล 2 ประการสำคัญ ได้แก่ 1) เป็นเครื่องหมายเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว และ 2) เป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 77111874 ของบริษัท Interbalt Products Corp.



ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้คือบริษัท Interbalt Products Corp. ซึ่งได้ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อ USPTO เพื่อขอรับความคุ้มครองสำหรับผิวสัมผัสที่ห่อหุ้มบนขวดไวน์ สำหรับสินค้าในจำพวกที่ 33 ได้แก่ ไวน์ บรั่นดี และกราปป่า โดยระบุคำอธิบายเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนดังนี้

“เครื่องหมายนี้มีลักษณะเป็นผิวสัมผัสแบบหนังห่อหุ้มบนขวดของไวน์ บรั่นดี หรือ กราปป่า (Leather-like textured covering on the surface of a bottle of wine, brandy or grappa) เส้นประที่ปรากฏในรูปภาพนั้นไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเครื่องหมาย แต่เป็นการระบุตำแหน่งของเครื่องหมาย พื้นที่สีดำในส่วนล่างแสดงให้เห็นบริเวณที่จะปกคลุมด้วยเครื่องหมาย ลายจุดที่ปรากฏในภาพก็ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเครื่องหมาย แต่เป็นการแสดงให้เห็นการจัดวางเครื่องหมายในรูปแบบของการรับรู้ด้วยตา เครื่องหมายนี้เป็นทั้งเครื่องหมายที่สามารถรับรู้ด้วยตาและเครื่องหมายทางความรู้สึกสามารถรับรู้ได้โดยการสัมผัส (The mark is a visual and sensory to the touch mark)”

อย่างไรก็ดี นายทะเบียนปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวด้วยเหตุว่าเครื่องหมายนี้มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าหมายเลขทะเบียน 3155702 โดยในการพิจารณาความเหมือนคล้าย นายทะเบียนใช้เกณฑ์ในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในแหล่งที่มาของสินค้าหรือไม่จากการนำเครื่องหมายการค้าทั้งสองมาเปรียบเทียบกันเพื่อดูภาพรวมของเครื่องหมาย โดยในกรณีนี้ นายทะเบียนพบว่าผู้ประกอบการทั้งสองรายใช้วัสดุที่มีลักษณะหนาห่อหุ้มปกคลุมบรรจุภัณฑ์สินค้าจนเกือบหมด แม้วัสดุที่ใช้ห่อหุ้มขวดไวน์จะแตกต่างกัน ได้แก่ กำมะหยี่กับหนังสัตว์ แต่ก็ทำให้บรรจุภัณฑ์สินค้าเกิดลักษณะองค์รวมคล้ายกัน ประกอบกับผู้ประกอบการทั้งสองรายใช้เครื่องหมายกับสินค้าประเภทไวน์ ดังนั้น จึงอาจทำให้ผู้บริโภคอาจเชื่อโดยหลงผิดว่า สินค้าทั้งสองมีแหล่งกำเนิดเดียวกันด้วย

2. เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 85007641 ของบริษัท G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG



ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้คือบริษัท G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG ซึ่งได้ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อ USPTO เพื่อขอรับความคุ้มครองสำหรับผิวสัมผัสที่ห่อหุ้มบนขวดแก้ว สำหรับสินค้าในจำพวกที่ 5 ได้แก่ ยา ได้แก่ สูตรตำรับยาไนโตรกลีเซอริน (Pharmaceutical Formulations of Nitroglycerin) โดยมีการนำเสนอตัวอย่างเครื่องหมายพร้อมระบุคำอธิบาย เครื่องหมายที่ขอจดทะเบียน แต่ไม่ได้มีการแนบภาพวาดแสดงตำแหน่งเครื่องหมายแต่อย่างใด ทั้งนี้ คำอธิบายเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนมีรายละเอียดปรากฏดังนี้

“เครื่องหมายนี้ประกอบด้วยความรู้สึกจากสัมผัสอันมีลักษณะเฉพาะของที่กดกระป๋องสเปรย์ที่มีผิวสัมผัสแบบพลาสติก (The mark consists of the distinctive touch and feel of a glass pump spray bottle with a plasticized surface) ส่วนของหัวกดสเปรย์มีพื้นผิวแบบเรียบ หนัก หนาและมีความทนทาน สื่อถึงลักษณะที่เป็นแก้ว ส่วนตัวขวดมีความบางและมีเนื้อสัมผัสคล้ายยาง สื่อถึงวัสดุที่เคลือบพลาสติก”

นายทะเบียนปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวด้วยเหตุว่าเครื่องหมายนี้ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง เพราะการใช้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากที่กดกระป๋องสเปรย์เป็นเครื่องหมายการค้า ไม่ได้ทำให้ผู้บริโภครับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างสินค้าของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนกับสินค้าของกิจการอื่น หรือบ่งชี้แหล่งกำเนิดสินค้า เนื่องจากผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับยาและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอื่นๆ ก็นิยมใช้หัวกดกระป๋องสเปรย์เป็นบรรจุภัณฑ์ของสินค้าของตนเช่นเดียวกัน และคำบรรยายรายละเอียดเครื่องหมายส่วนที่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากสินค้าก็มีลักษณะเป็นความรู้สึกใน

เชิงอัตวิสัย (Subjective) ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเองก็ไม่มีหลักฐานประกอบอื่นๆ เพื่อแสดงให้เห็นชัดเจนมากขึ้นว่าความรู้สึกที่ได้จากการกวดกระป๋องสเปรย์นี้แตกต่างจากบรรจภัณฑ์อื่นๆ อย่างไร

ต่อมาผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ยื่นขอแก้ไขรายละเอียดเครื่องหมายที่ขอรับจดทะเบียนว่า เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ (Acquired Distinctive through use) แต่ก็ไม่สามารถแสดงหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่า ได้จำหน่าย โฆษณา หรือใช้เครื่องหมายกับสินค้าดังกล่าวได้ เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนดังกล่าวไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ และไม่อาจได้รับความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้า

นอกเหนือจากคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสทั้ง 5 คำขอข้างต้น ยังปรากฏอีกว่า USPTO ได้รับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประเภทอื่นๆ ที่มีผิวสัมผัสของสินค้าเป็นหนึ่งในองค์ประกอบและนำมาเทียบเคียงกับเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสได้ เช่น เครื่องหมายการค้าที่เป็นลวดลายซึ่งใช้บนพื้นผิวของสินค้า อักษรเบรลล์ และรูปลักษณะของสินค้า (Trade Dress) ซึ่งการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าดังกล่าว อาจนำมาพิจารณาศึกษาเทียบเคียงประกอบแนวทางการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายสัมผัส ในฐานะเครื่องหมายการค้าได้ สำหรับตัวอย่างเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าสัมผัส ได้แก่

1. เครื่องหมายการค้าหมายเลขทะเบียน 3348363 ตามคำขอเลขที่ 78874036 ของบริษัท Touchdown Marketing LLC



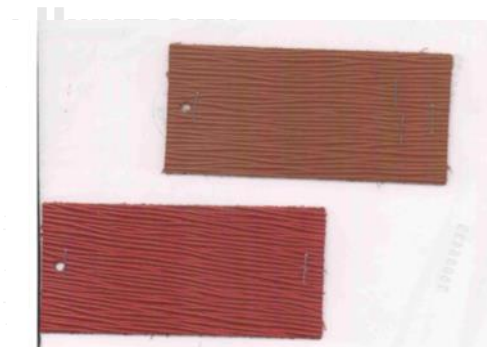
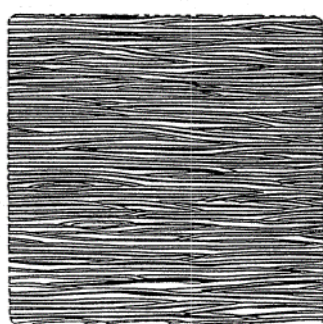
ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้คือบริษัท Touchdown Marketing LLC ซึ่งได้ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อ USPTO เพื่อขอรับความคุ้มครองสำหรับรูปลักษณะของสินค้า (Trade Dress) สำหรับสินค้าในจำพวกที่ 3 เช่น น้ำหอม โคลโลญจ์ น้ำปรุงที่มีกลิ่นหอม โลชั่นบำรุงผิวและโลชั่นบำรุงผิวหน้า เป็นต้น โดยระบุคำอธิบายเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนดังนี้

“สีส้มและสีดำเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมาย เครื่องหมายนี้ประกอบด้วยที่ฉีดพ่นน้ำหอม รูปทรงคล้ายลูกบาศก์เกือบ มีลวดลายลากผ่านตลอดลูกทรงกลม ส่วนที่ใช้วางกับพื้นมีลักษณะราบ มีพื้นผิวเป็นปุ่มกระจายไปโดยรอบ (Contains a "pebble-grain" texture) และให้สัมผัสนุ่มแบบยาง (Contains a rubberized "soft-touch" feel) สีส้มปรากฏเป็นสีพื้นและสีดำปรากฏเป็นเส้นที่ลากผ่าน”

นายทะเบียนตรวจสอบแล้วพบว่า เครื่องหมายดังกล่าวเป็นรูปลักษณะของสินค้าประเภททิบ ห่อบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (Inherent distinctiveness) และแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอยื่นเอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาว่า เครื่องหมายดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติการใช้สอย (Not functional) กล่าวคือ ไม่ใช่วัตถุที่ได้รับความคุ้มครองในฐานะการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design) หรือ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Utility patent) หรือหม้ออายุความคุ้มครองข้างต้นแล้ว ผู้ยื่นคำขอสามารถแสดงหลักฐานตามที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบร้องขอได้อย่างสมบูรณ์ นายทะเบียนจึงเห็นสมควรรับจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวในฐานะรูปลักษณะของสินค้า (Trade Dress)

*หมายเหตุ ปัจจุบันเครื่องหมายการค้านี้ถูกโอนไปเป็นของบริษัท SO FRENCH PERFUME LLC แล้ว

2. เครื่องหมายการค้าหมายเลขทะเบียน 2263903 ตามคำขอเลขที่ 75096435 ของ บริษัท LOUIS VUITTON MALLETIER



ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้คือบริษัท LOUIS VUITTON MALLETIER ซึ่งได้ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อ USPTO เพื่อขอรับความคุ้มครองสำหรับลวดลายที่ใช้กับสินค้าในจำพวกที่ 18 เช่น กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ กระเป๋าใส่เครื่องสำอาง และกระเป๋าสะพาย เป็นต้น โดยระบุคำอธิบายเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนดังนี้

“เครื่องหมายนี้ประกอบด้วยลวดลายประดิษฐ์ที่มีลักษณะเฉพาะตัว เพื่อนำมาใช้เป็นพื้นผิวสำหรับรูปร่างของสินค้าหลายชนิดของผู้ยื่นคำขอ (The mark consists of a distinctive man-made textured pattern utilized as a surface feature of applicant’s variously configured products) โดยลวดลายดังกล่าวแสดงให้เห็นปรากฏในสีที่แตกต่างกัน โดยพื้นที่สีเข้มแสดงถึงบริเวณที่ยกตัวขึ้นของผิวสัมผัส และพื้นที่สีอ่อนแสดงถึงบริเวณฉากหลัง หรือพื้นผิวที่ต่ำกว่า ลายเส้นเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายแต่ไม่ได้รับบุลี ทั้งนี้ เส้นประรอบภาพไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมาย”

นายทะเบียนตรวจสอบแล้วพบว่า เครื่องหมายที่ขอรับจดทะเบียนไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง รูปแบบลวดลายที่มีลักษณะเฉพาะเป็นเพียงการประดับตกแต่งสินค้า ประชาชนหรือผู้บริโภคไม่สามารถบ่งชี้และแยกแยะสินค้าของผู้ยื่นคำขอกับสินค้าของบุคคลอื่น และไม่สามารถบ่งชี้แหล่งกำเนิดสินค้าได้ ต่อมาผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนจึงได้ยื่นเอกสารกล่าวอ้างแสดงความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหมายเลขทะเบียน 1655564 และ 1931144 ที่ลักษณะเป็นรูปแบบลวดลายเช่นเดียวกันกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ พร้อมทั้งแสดงหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่า ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนได้ใช้เครื่องหมายจนทำให้ประชาชนหรือผู้บริโภคสามารถบ่งชี้และแยกแยะสินค้าของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนออกจากสินค้าของกิจการอื่นได้ จึงถือว่าเกิดลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้แล้ว นายทะเบียนจึงเห็นสมควรรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในฐานะเครื่องหมายการค้าการออกแบบเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Design)

3. เครื่องหมายการค้าหมายเลขทะเบียน 3495229 ตามคำขอเลขที่ 77344758 ของบริษัท MORRIS STEVLAND



เครื่องหมายการค้านี้ถูกจัดหมวดหมู่ให้อยู่ในประเภท “ภาษาสัญลักษณ์ (Sign Language)” โดยมีลักษณะเป็นอักษรเบรลล์ สำหรับใช้กับสินค้าในจำพวกที่ 25 ได้แก่ เสื้อผ้า ซึ่งประกอบด้วยเสื้อยืด เสื้อแขนยาวสำหรับเล่นกีฬา เสื้อแขนยาวสำหรับเล่นกีฬาแบบมีฮู้ด โดยมีคำอธิบายเครื่องหมายดังนี้

“สีไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมาย เครื่องหมายนี้ประกอบด้วยคำว่า STEVIE WONDER ในรูปแบบอักษรเบรลล์ (Braille code) และมีลักษณะเป็นจุดนูน”

นายทะเบียนตรวจสอบเครื่องหมายการค้านี้แล้วเห็นว่ามิลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ดังนั้น นายทะเบียนเห็นสมควรรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

3.2.2.2 ประเทศรัสเซีย

3.2.2.2.1 ความเป็นมาและหลักการสำคัญ

กฎหมายลายลักษณ์อักษรว่าด้วยการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของประเทศรัสเซียเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วงปี พ.ศ. 2439 ซึ่งรัสเซียยังอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต โดยได้มีการให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยวิธีการจดทะเบียน และได้ใช้บังคับมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ล่มสลายของสหภาพโซเวียต¹⁴²

ภายหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต การดำเนินกิจการต่างๆ ในประเทศรัสเซียเกิดความระส่ำระสายอย่างมากเนื่องจากไม่มีกฎหมายที่สามารถนำมาบังคับใช้ได้ ด้วยเหตุนี้ ในช่วงปี พ.ศ. 2535 - 2536 ประเทศรัสเซียจึงได้เร่งจัดทำและประกาศใช้กฎหมายหลายฉบับ โดยหนึ่งในนั้น ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และสิ่งที่ใช้ระบุแหล่งกำเนิด (Law on Trademarks, Service Marks and Appellations of Origin of Goods) โดยมีแนวทางในการจัดทำตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในความตกลง TRIPS เนื่องจากประเทศรัสเซียได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในองค์การการค้าโลก (WTO) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา¹⁴³ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้เรื่อยมาจนกระทั่งประเทศรัสเซียทำการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในปี พ.ศ. 2549 โดยการนำกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภททั้ง ลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง (Copyright and Related rights) สิทธิบัตร (Patent) สิทธิในการคุ้มครองพันธุ์พืช (Right to a Selection Attainment) สิทธิในการคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม (Topography of

¹⁴² Polina Galtsova, "Intellectual Property Reform in Russia: Analysis of Part Four of the Russian Civil Code" (Master's Thesis, Faculty of Law, Lund University, 2008), p. 16.

¹⁴³ Sherman Katz and Matthew Ocheltree, Intellectual Property Rights as a Key Obstacle to Russia's Wto Accession (Carnegie Endowment for International Peace, 2006), p. 5.

Integrated Circuit) สิทธิในการคุ้มครองความลับทางการค้า (Secret of Production (Know-How)) ตลอดจนเครื่องหมายการค้า (Trademark) ชื่อทางการค้า (Trade Name) และสิ่งที่ใช้ระบุแหล่งกำเนิด (Appellations of Origin of Goods) มาบัญญัติไว้รวมกันในบรรพ 4 ของประมวลกฎหมายแพ่งกลางแห่งรัสเซีย (Civil Code of the Russian Federation, Part IV) โดยการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจะอยู่ในบทที่ 76 (Chapter 76) รวมกับชื่อทางการค้าและสิ่งที่ใช้ระบุแหล่งกำเนิด ตั้งแต่มาตรา 1477 ถึง 1515

ระบบการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยปัจจุบันใช้ระบบ First-to-File¹⁴⁴ กล่าวคือ ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อนจะเป็นผู้มีสิทธิดีกว่า โดยหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคือ สถาบันกลางคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Federal Institute of Industrial Property) หรือเรียกโดยย่อว่า FIPS

3.2.2.2 บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

Article 1481 แห่ง Civil Code of the Russian Federation กำหนดประเภทเครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนในประเทศไทยได้ ดังนี้

“ประเภทของเครื่องหมายการค้า

1. คำ (Word) รูปร่าง (Figurative) รูปแบบสามมิติ (Three-Dimensional) และสัญลักษณ์อื่น ๆ หรือการรวมกันของสัญลักษณ์ที่อาจจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

2. เครื่องหมายการค้าอาจจดทะเบียนในรูปของ สี (Color) หรือกลุ่มของสี (Color Combination)”

จากบทบัญญัติข้างต้น จะเห็นได้ว่า Civil Code of the Russian Federation ได้กำหนดประเภทของสิ่งที่สามารถพิจารณาเป็นเครื่องหมายการค้าได้อย่างกว้างๆ โดยไม่จำกัดอยู่เพียงคำ รูปร่าง รูปแบบสามมิติ สี และกลุ่มของสีที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะเท่านั้น แต่มีการขยายไปถึง “สัญลักษณ์อื่น ๆ” และการรวมกันของสัญลักษณ์เช่นว่านั้นด้วย นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจาก

¹⁴⁴ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, "กฎหมายเครื่องหมายการค้า – รัสเซีย,"(2559).

บทบัญญัติในมาตราอื่นๆ ของ Civil Code of the Russian Federation ก็ไม่ปรากฏว่ามีการจำกัดห้ามการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบ Non-Traditional Trademark หรือจำกัดให้ความคุ้มครองเฉพาะเครื่องหมายการค้าประเภทที่สามารถรับรู้ได้ด้วยการมองเห็น (Visible Trademark) แต่อย่างใด จึงตีความได้ว่า เครื่องหมายการค้าแบบ สัมผัส สามารถนำมาจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครองในประเทศรัสเซียได้¹⁴⁵

ก) มีลักษณะบ่งเฉพาะ

เงื่อนไขการรับจดทะเบียนเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าถูกกำหนดไว้ใน Article 1483(1) แห่ง Civil Code of the Russian Federation ดังนี้

“สัญลักษณ์จะไม่สามารถจดทะเบียนได้ หากปรากฏว่าสัญลักษณ์ดังกล่าวไม่สามารถใช้เพื่อจำแนกความแตกต่างของสินค้าได้ หรือประกอบด้วยส่วนประกอบที่

1. เป็นชื่อโดเมนสาธารณะ (Public Domain) ซึ่งได้ใช้กับสินค้าบางชนิดเป็นการเฉพาะ
2. เป็นสัญลักษณ์ (symbol) หรือข้อความ (term) ที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป
3. เล็งถึงคุณลักษณะของสินค้า รวมทั้งมีการบ่งบอกถึงประเภท (type) คุณภาพ (quality) ปริมาณ (quantity) สรรพคุณ (properties) วัตถุประสงค์ (purpose) หรือคุณค่า (value) และเวลา (time) สถานที่ (place) หรือวิธีการ (means) ในการผลิตสินค้าหรือการขายสินค้า
4. แสดงให้เห็นรูปร่าง (configuration) ของสินค้าที่ถูกกำหนดโดยสรรพคุณ (properties) หรือวัตถุประสงค์ (purpose) ของสินค้า

องค์ประกอบที่ระบุไว้ข้างต้น อาจประกอบเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าได้ ในฐานะองค์ประกอบที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง

บทบัญญัติที่ระบุไว้ในวรรคแรกไม่ให้นำมาใช้กับสัญลักษณ์ที่ได้รับลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้อันเป็นผลมาจากการใช้สินค้านั้น”

¹⁴⁵ Vladimir Trey, "Non-Traditional Trademarks in Russia," The Trademark Lawyer Magazine (2016): 45.

จากบทบัญญัติที่ปรากฏข้างต้น เห็นได้ว่า Civil Code of the Russian Federation ได้มีการแบ่งลักษณะบ่งเฉพาะในเครื่องหมายการค้าออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (Inherent Distinctiveness) และลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ (Distinctiveness Acquired Through Use)

เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง คือ เครื่องหมายใดๆ ที่ไม่มีองค์ประกอบตามที่กำหนดไว้ใน (1) – (4) ของ Article 1483(1) ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อจำแนกความแตกต่างของสินค้าที่ใช้กับเครื่องหมายการค้านั้นได้และไม่เล็งถึงคุณสมบัติหรือลักษณะของสินค้า รวมทั้งไม่เป็นเครื่องหมายที่ใช้กันเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ คุ่มือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศรัสเซียซึ่งได้จัดทำโดย FIPS ได้วางแนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองสำหรับเครื่องหมายการค้าแต่ละประเภทไว้ เช่น สำหรับเครื่องหมายที่เป็นตัวเลข หรือตัวอักษร หรือการรวมกันของตัวเลขหรือตัวอักษร ให้ถือเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะหากตัวเลขหรือตัวอักษรนั้นไม่ได้แสดงให้ปรากฏในรูปแบบพิเศษ¹⁴⁶ หรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปของสินค้า ก็ให้ถือว่าเครื่องหมายนั้นไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะหากรูปที่นำมาขอจดทะเบียนเป็นรูปจริง (Actual Image) ของสินค้า เนื่องจากสินค้าชนิดเดียวกันอาจผลิตและจำหน่ายได้โดยผู้ประกอบการหลายราย การนำรูปจริงของสินค้ามาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าจะไม่ทำให้ผู้บริโภคสามารถจำแนกความแตกต่างของสินค้าได้เลย¹⁴⁷

อย่างไรก็ดี สำหรับการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองของเครื่องหมายการค้าแบบ Non-Traditional Trademark ผู้เขียนพบว่า แม้ว่าคู่มือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศรัสเซียจะเขียนไว้อย่างชัดเจนให้เครื่องหมายการค้าแบบ Non-Traditional Trademark ทุกประเภทสามารถรับจดทะเบียนได้ แต่กลับมีการระบุถึงวิธีการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองสำหรับเพียงเครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงที่แสดงออกในสามมิติ (Three-Dimensional Object) เท่านั้น โดยในการพิจารณาเครื่องหมายการค้าดังกล่าว คุ่มือการจดทะเบียนได้แบ่งลักษณะของเครื่องหมายออกเป็น 3 แบบ ดังนี้

¹⁴⁶ Federal Institute of Industrial Property, Manual for Implementation of Administrative, Procedure and Action in framework of State Registration of Trademark, Service Mark and Collective Mark. p. 54.

¹⁴⁷ Ibid., p. 56

- เครื่องหมายที่อยู่ในรูปลักษณะ (form) ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสินค้า: คู่่มือการจดทะเบียนกำหนดว่าเครื่องหมายที่มีลักษณะเช่นนี้ถือเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง และสามารถรับจดทะเบียนได้
- เครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นรูปร่าง (shape) ของสินค้าหรือเป็นส่วนหนึ่งของสินค้า: โดยปกติแล้ว เครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นรูปร่างของสินค้า หรือเป็นรูปร่างที่ผู้บริโภคคาดหมายได้ว่าสินค้าที่ใช้กับเครื่องหมายนั้นจะมีรูปร่างตามนั้น จะถือเป็นเครื่องหมายที่ไม่สามารถจำแนกความแตกต่างของสินค้า หรือระบุแหล่งที่มาของสินค้าได้ ส่งผลให้เครื่องหมายดังกล่าวถูกพิจารณาเป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
- เครื่องหมายที่อยู่ในรูปลักษณะ (form) ของบรรจุภัณฑ์ของสินค้า: เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นรูปร่างของสินค้า หากบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับตามธรรมดาทั่วไปสำหรับสินค้าที่ประสงค์จะใช้กับเครื่องหมายนั้น หรือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผู้บริโภคคาดหมายได้ว่าจะใช้กับสินค้าที่ประสงค์จะใช้กับเครื่องหมายนั้น ให้ถือเป็นเครื่องหมายที่ไม่สามารถจำแนกความแตกต่างของสินค้า หรือระบุแหล่งที่มาของสินค้าได้ และเป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

สำหรับเครื่องหมายการค้าที่ขาดลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง ผู้ยื่นคำขอสามารถแสดงหลักฐานต่อนายทะเบียนว่าเครื่องหมายนั้นได้ถูกนำมาใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ยื่นคำขอมาเป็นระยะเวลาหนึ่งจนมีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ก็ได้ ในการนี้ คู่่มือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระบุไว้ให้นายทะเบียนต้องพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณการผลิตและการจำหน่ายสินค้าที่ใช้กับเครื่องหมายการค้านั้น บริเวณพื้นที่ที่ทำการจำหน่ายและโฆษณาสินค้า ระยะเวลาที่มีใช้เครื่องหมายการค้า หรือชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าในความรับรู้ของผู้บริโภค ประกอบกัน¹⁴⁸

¹⁴⁸ Ibid., p. 97.

ข) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม Article 1483(2)

นอกเหนือเงื่อนไขเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า Civil Code of the Russian Federation ยังได้กำหนดต่อไปอีกว่าเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ต้องไม่ประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้ หรือมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) เครื่องอิสริยาภรณ์ (Armorial Bearings) ธง (Flags) หรือสัญลักษณ์ (Symbols) และเครื่องหมาย (Marks) อื่นๆ ของประเทศ (*Civil Code of the Russian Federation, Article 1483(2)(1)*)

2. ชื่อย่อ (Abbreviations) หรือชื่อเต็ม (Full Name) ของหน่วยงานต่างๆ ของประเทศรัสเซีย และองค์การระหว่างประเทศ รวมถึงเครื่องอิสริยาภรณ์ (Armorial Bearings) ธง (Flags) หรือสัญลักษณ์ (Symbols) และเครื่องหมาย (Marks) ของหน่วยงานหรือองค์การดังกล่าว (*Civil Code of the Russian Federation, Article 1483(2)(2)*)

3. สัญลักษณ์ราชการ (Official Signs) หรือเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน (Hallmarks) ที่มีไว้เพื่อการรับรอง รับประกัน หรือให้รางวัล หรือเครื่องหมายสำหรับการแบ่งแยก (Distinguishing Signs) อื่นๆ ของราชการ (*Civil Code of the Russian Federation, Article 1483(2)(3)*)

4. สัญลักษณ์ที่เหมือนหรือคล้ายกับสัญลักษณ์ใดๆ ตามข้อ 1 – 3 ข้างต้น (*Civil Code of the Russian Federation, Article 1483(2)(4)*)

5. สัญลักษณ์ที่มีลักษณะที่อาจทำให้ผู้บริโภคสับสนหรือหลงผิดในคุณสมบัติของสินค้าหรือวิธีการผลิตสินค้า (*Civil Code of the Russian Federation, Article 1483(3)(1)*)

6. สัญลักษณ์ที่ขัดต่อประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) หรือขัดต่อหลักมนุษยธรรม (Humanity) หรือจริยธรรม (Morality) (*Civil Code of the Russian Federation, Article 1483(3)(2)*)

7. สัญลักษณ์ที่เหมือนหรือคล้ายกับชื่อทางการ (Official Names) หรือรูปภาพ (Images) ของสิ่งที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหรือมีคุณค่าทางจิตใจต่อประชาชนชาวรัสเซีย หรือสิ่งใดๆ ที่เป็นมรดก

โลกทางวัฒนธรรม (World Cultural Heritage) หรือมรดกโลกทางธรรมชาติ (World Natural Heritage) (*Civil Code of the Russian Federation, Article 1483(4)*)

8. สัญลักษณ์ที่ถูกต้องห้ามมิให้นำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าตามอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศรัสเซียเข้าเป็นสมาชิกอยู่ เช่น สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไวน์หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Signs identifying wines or spirits as originating from its territory) (*Civil Code of the Russian Federation, Article 1483(5)*)

ค) ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าที่ได้จดทะเบียนอยู่ก่อน หรือทรัพย์สินทางปัญญาชนิดอื่นๆ ที่ได้รับการคุ้มครองอยู่ก่อนหรือได้รับจดทะเบียนอยู่ก่อนวันที่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

Article 1483(6) แห่ง Civil Code of the Russian Federation กำหนดไว้ว่าเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าดังต่อไปนี้จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิด ไม่สามารถรับจดทะเบียนได้

1. เครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นนำมายื่นคำขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าชนิดเดียวกันไว้ก่อนแล้วแต่ยังไม่ได้รับจดทะเบียน เว้นแต่คำขอจดทะเบียนนั้นถูกเพิกถอนไป (*Civil Code of the Russian Federation, Article 1483(6)(1)*)

2. เครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครองโดยผลของการจดทะเบียนตาม Civil Code of the Russian Federation หรือความตกลงระหว่างประเทศอื่นๆ ที่ประเทศรัสเซียเข้าเป็นสมาชิก ซึ่งได้ใช้กับสินค้าชนิดเดียวกัน (*Civil Code of the Russian Federation, Article 1483(6)(2)*)

3. เครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศรัสเซีย ซึ่งได้ใช้กับสินค้าชนิดเดียวกัน (*Civil Code of the Russian Federation, Article 1483(6)(3)*)

ทั้งนี้ นอกเหนือจากการพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ข้างต้นแล้ว ประเทศรัสเซียยังมีการกำหนดเงื่อนไขให้เครื่องหมายการค้าที่พึงรับจดทะเบียนได้ต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นๆ ที่ได้รับการคุ้มครองอยู่ก่อนแล้วในประเทศรัสเซียด้วย อันประกอบไปด้วย

1. สิ่งที่ใช้ระบุแหล่งกำเนิด (Appellations of Origin of Goods) (*Civil Code of the Russian Federation, Article 1483(7)*)
2. ชื่อทางการค้า (Tradename) (*Civil Code of the Russian Federation, Article 1483(8)*)
3. ชื่อผลงานทางวิทยาศาสตร์ (Title of Work of Science) วรรณกรรม (Literature) งานศิลปะ (Art) และลักษณะ (Character) หรือข้อความ (Quotation) ของงานดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของงานเหล่านั้นแล้ว (*Civil Code of the Russian Federation, Article 1483(9)(1)*)
4. งานออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design) (*Civil Code of the Russian Federation, Article 1483(9)(2)*)

ในการพิจารณาความเหมือนคล้ายของเครื่องหมาย คู่มือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศรัสเซียได้วางแนวทางไว้ว่าต้องไม่ดูจากความเหมือนหรือคล้ายกันขององค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเพียงลำพัง แต่ต้องดูจากภาพรวมของเครื่องหมายการค้าทั้งหมด กล่าวคือจะต้องดูจากองค์ประกอบทั้งหมดที่ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องหมายการค้านั้นในลักษณะที่เป็นองค์รวม โดยจะต้องพิจารณาจากการแสดงออกของเครื่องหมายการค้าในทุกๆ รูปแบบอันได้แก่ เสียง รูปลักษณ์ และความหมายที่แสดงออกมา ซึ่งนายทะเบียนต้องทำการชั่งน้ำหนักความสำคัญของการแสดงออกดังกล่าวโดยเปรียบเทียบจากวิธีการที่ผู้ยื่นคำขอมุ่งหมายในการใช้เครื่องหมายการค้าสื่อสารไปถึงผู้บริโภค เช่น สำหรับเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้าซึ่งโดยปกติจะใช้วิธีการซื้อขายโดยการสั่งด้วยปากเปล่า (ordered orally) นายทะเบียนจะต้องให้น้ำหนักกับความเหมือนคล้ายของเสียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้ามากกว่ารูปลักษณ์และความหมายของเครื่องหมาย¹⁴⁹

อย่างไรก็ดี ความเหมือนคล้ายนี้จะต้องถึงระดับที่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในแหล่งที่มาของสินค้า หากปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันยังทำให้สาธารณชนแยก

¹⁴⁹ Ibid., p. 176 – 177.

ออกว่าเครื่องหมายการค้าใดเป็นของผู้ประกอบการรายใด เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายดังกล่าวก็ไม่ต้องห้ามไม่ได้รับจดทะเบียน¹⁵⁰

3.2.2.2.3 แนวทางการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส และตัวอย่างเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสที่ได้รับจดทะเบียน

แม้ว่าจากบทนิยามนิยามเครื่องหมายการค้า และเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะของเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนที่กำหนดไว้ใน Article 1481 และ 1483 ของ Civil Code of the Russian Federation, Article 1483 จะระบุไว้อย่างกว้างๆ ให้เครื่องหมายการค้าแบบ Non-Traditional Trademark ทุกประเภทสามารถจดทะเบียนเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองในประเทศรัสเซียได้ โดยไม่ได้กล่าวถึงเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสไว้อย่างเฉพาะเจาะจงก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาจากคู่มือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่จัดทำโดย FIPS กลับปรากฏว่ามีการระบุถึงแนวทางการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสไว้อย่างชัดเจนดังนี้

“เครื่องหมายการค้าอาจถูกออกแบบให้ใช้วิธีการรับรู้โดยการสัมผัส (Trademarks may be designed to be perceived by the touch) เช่น ทำขึ้นเป็นอักษรรูปแบบพิเศษที่ใช้ในการอ่านหรือเขียนสำหรับผู้พิการทางสายตา โดยในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปแบบดังกล่าว ผู้ยื่นคำขออาจแสดงเครื่องหมายการค้าให้เป็นที่ปรากฏต่อนายทะเบียนด้วยวิธีการนำส่งตัวอย่างผิวสัมผัสหรือเขียนบรรยายลักษณะความรู้สึกที่รับรู้จากการสัมผัส หรือโดยวิธีอื่นใด...”¹⁵¹

ข้อความดังกล่าวจึงเป็นการยืนยันว่าเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสสามารถนำมาจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศรัสเซียได้หากเครื่องหมายดังกล่าวมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ใน Civil Code of the Russian Federation โดยในการยื่นคำขอจดทะเบียน ผู้ยื่นคำขอจะแสดงเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนให้ปรากฏต่อนายทะเบียนโดยวิธีการนำส่งตัวอย่างผิวสัมผัสก็ได้ หรือเขียนบรรยายความรู้สึกที่รับรู้จากการสัมผัสเครื่องหมายดังกล่าวก็ได้ หรือโดยวิธีอื่นใดก็ได้ แสดงให้เห็นว่าประเทศรัสเซียมีหลักการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสที่ค่อนข้างเปิดกว้างและเปิดโอกาสให้เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสสามารถได้รับจดทะเบียนได้โดยง่าย

¹⁵⁰ Ibid., p. 176.

¹⁵¹ Ibid., p. 51.

ในการนี้ ผู้เขียนพบว่าปัจจุบัน FIPS ได้มีการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งระบุไว้ในสารบบทะเบียนว่าเป็นเครื่องหมายการค้าแบบสัมพัทธ์จำนวน 1 เครื่องหมาย รายละเอียดปรากฏดังต่อไปนี้

เครื่องหมายการค้าหมายเลขทะเบียน 462927 ของมูลนิธิช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาและผู้มีความบกพร่องทางสายตา (Foundation for the Mutual Assistance of the Blind and visually impaired)



ชื่อผู้ยื่นคำขอ	: Foundation for the Mutual Assistance of the Blind and visually impaired
เลขที่คำขอ	: 462927
วันที่ยื่นคำขอ	: 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
วันที่รับจดทะเบียน	: 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ประเภทเครื่องหมาย	: อื่นๆ
คำอธิบายเครื่องหมาย	: ไม่ปรากฏ
จำพวกสินค้าและบริการ	: จำพวกที่ 45 การให้บริการเป็นตัวแทนไกล่เกลี่ยสำหรับบุคคลหรือสังคม (mediation in the provision of personal or social services)

3.2.2.3 ประเทศออสเตรเลีย

3.2.2.3.1 ความเป็นมาและหลักการสำคัญ

ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี หรือ คอมมอนลอว์ (Common Law) และใช้ระบบการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบ First-to-Use¹⁵² กล่าวคือ ผู้ที่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าในการจำหน่ายสินค้าหรือบริการของตนก่อนจะได้รับสิทธิที่ดีกว่าบุคคลอื่นๆ แม้ว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะยังไม่ได้รับจดทะเบียนก็ตาม อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี แม้ว่าเครื่องหมายการค้าจะได้รับการคุ้มครองในประเทศออสเตรเลียโดยไม่ต้องจดทะเบียน แต่การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็ยังคงมีความสำคัญอยู่มากเนื่องจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนจะได้สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่สมบูรณ์และครอบคลุมมากกว่า เช่น ในกรณีที่มีคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนจะได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) สำหรับเครื่องหมายการค้า นั้น ในขณะที่ผู้อ้างสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้มีการใช้แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนจะต้องพิสูจน์ให้เป็นที่ปรากฏแก่ศาลว่าตนเองเป็นเจ้าของการค้าและมีสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า นั้นจริง ซึ่งอาจทำให้เปลืองเวลาและต้นทุนในการพิสูจน์ นอกจากนี้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนจะมีสิทธิในการโอนและจำหน่ายสิทธิในเครื่องหมายการค้า รวมทั้งมีสิทธิในการคัดค้านไม่ให้บุคคลอื่นยื่นคำขอจดทะเบียนสำหรับเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันที่ได้ใช้กับสินค้าประเภทเดียวกันด้วย¹⁵³

ผลจากการที่ประเทศออสเตรเลียเคยเป็นหนึ่งในประเทศเครือจักรภพ (Commonwealth of Country) ของประเทศอังกฤษ¹⁵⁴ ส่งผลให้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของประเทศออสเตรเลียได้รับอิทธิพลมาจากกฎหมายของประเทศอังกฤษอย่างมาก The Trademarks Act 1905 ซึ่งเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรว่าด้วยการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าฉบับแรกของประเทศออสเตรเลียก็ได้ถูกร่างขึ้นโดยนำมาจาก The Trade Marks Act 1875 ของประเทศอังกฤษทั้งฉบับ และเมื่อประเทศอังกฤษประกาศใช้กฎหมายใหม่ (ได้แก่ The Trademark Act 1938)

¹⁵² กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, "กฎหมายเครื่องหมายการค้า – ประเทศเยอรมนี,"(2559).

¹⁵³ Zachary Swan, "5 Benefits of Registering a Trademark," [Online] Updated: 4 April 2021. Available from: <https://lawpath.com.au/blog/5-benefits-of-registering-a-trademark>

¹⁵⁴ กนกวรรณ จันทร์ผิว, "ลักษณะบ่งเฉพาะเครื่องหมายการค้าเสียงและกลิ่น" (การค้นคว้าอิสระนิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2557), หน้า 75.

ประเทศออสเตรเลียเองก็ได้จัดทำร่างกฎหมายฉบับใหม่ตามโดยนำเนื้อหาจากกฎหมายอังกฤษ เช่นเดิม ซึ่งกฎหมายฉบับถัดมาของออสเตรเลียที่สร้างขึ้นใหม่นี้ ชื่อว่า The Trademark Act 1955¹⁵⁵

ภายหลังจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในองค์การการค้าโลกในปี พ.ศ. 2538 ประเทศออสเตรเลียยกเลิกการใช้ The Trademark Act 1955 และจัดทำร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในความตกลง TRIPS โดยมีการนำเอาหลักการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศอังกฤษทั้งส่วนที่เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรและคำตัดสินของศาล ประกอบกับหลักการที่ระบุไว้ในกฎหมายฉบับก่อนๆ ของประเทศออสเตรเลีย (ได้แก่ The Trademarks Act 1905 และ The Trademark Act 1955) มาใช้ในการจัดทำร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วย¹⁵⁶ ซึ่งกฎหมายลายลักษณ์อักษรว่าด้วยการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่ของประเทศออสเตรเลียนี้มีชื่อว่า The Trademark Act 1995 มีผลบังคับนับแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2539 และใช้บังคับเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน¹⁵⁷

สำหรับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศออสเตรเลียคือ สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศออสเตรเลีย (IP Australia)¹⁵⁸

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

¹⁵⁵ Ann L. Monotti and Leanne Wiseman Mark J. Davision, Australian Trademark Law (Cambridge University Press, 2012), p. 64.

¹⁵⁶ Ibid., 65.

¹⁵⁷ Ibid., 64.

¹⁵⁸ Nicole Murdoch and Sandu Zhang, "Australia: Trade Mark Laws and Regulations 2020," [Online] Accessed: 5 April 2021. Available from: <https://iclg.com/practice-areas/trade-marks-laws-and-regulations/australia>

3.2.2.3.2 บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

Article 17 ของ The Trademark Act 1995 ระบุไว้ว่า

“เครื่องหมายการค้า คือ สัญลักษณ์ (Sign) ที่ได้ใช้หรือประสงค์จะใช้เพื่อจำแนกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จำหน่ายในเชิงพาณิชย์ออกจากสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น”

และ Article 6 ของ The Trademark Act 1995 ระบุไว้ว่า

“สัญลักษณ์ (Sign) ให้ความหมายรวมถึงสิ่งดังต่อไปนี้ หรือการรวมกันของสิ่งดังต่อไปนี้ ได้แก่ ตัวอักษร (letter) คำ (word) ชื่อ (name) ลายมือชื่อ (signature) ตัวเลข (numeral) เครื่องหมาย (device) ยี่ห้อ (brand) หัวข้อ (heading) ฉลาก (label) ตั๋ว (ticket) บรรจุภัณฑ์ของสินค้า (aspect of packaging) รูปร่าง (shape) สี (colour) เสียง (sound) หรือกลิ่น (scent)”

จากบทบัญญัติใน Article 17 ข้างต้น เห็นได้ว่าสิ่งที่จะเป็นเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลียจะต้องเป็น “สัญลักษณ์ (Sign)” ตามคำนิยามที่กำหนดไว้ใน Article 6 ก่อน โดยเมื่อพิจารณาจากถ้อยคำในบทนิยามดังกล่าว จะพบว่ามีการใช้คำว่า “ให้ความหมายรวมถึง (include)” ซึ่งมีลักษณะเป็นขยายความคำว่าสัญลักษณ์ให้กว้างขึ้นจากสิ่งต่างๆ ที่ระบุต่อจากถ้อยคำนั้น การที่บทบัญญัติในมาตรานี้ระบุต่อไปถึงชนิดของสัญลักษณ์ เช่น ตัวอักษร คำ หรือชื่อ จึงเป็นเพียงการยกตัวอย่างเพื่อให้ผู้อ่านกฎหมายเห็นภาพของสิ่งทีนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้เท่านั้น แต่ไม่ได้เป็นการจำกัดความของสัญลักษณ์ที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าให้เป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ระบุไว้ในนี้ไม่ ดังนั้น แม้ว่าบทนิยามของคำว่าสัญลักษณ์ในมาตรานี้จะไม่ได้มีการระบุถึง “การสัมผัส” ไว้อย่างเป็นการเฉพาะเจาะจง แต่ก็พิจารณาได้ว่าเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสก็สามารถได้รับความคุ้มครองในประเทศออสเตรเลียได้ หากเครื่องหมายดังกล่าวมีคุณสมบัติในการแยกแยะสินค้าหรือบริการที่ใช้กับเครื่องหมายนั้นออกจากสินค้าหรือบริการที่ใช้กับเครื่องหมายอื่นๆ ได้ และมีลักษณะที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้สำหรับเครื่องหมายการค้าอันพึงได้รับการคุ้มครอง¹⁵⁹

¹⁵⁹ Mark J. Davison, A. L. M. a. L. W., Australian Trademark Law, p. 70.

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติตาม Article 17 ที่กล่าวไว้ข้างต้น ประกอบกับบทมาตราอื่นๆ ใน The Trademark Act 1995 จะพบว่าเครื่องหมายการค้าที่สามารถได้รับความคุ้มครองในประเทศ ออสเตรเลียได้ ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

ก) มีลักษณะบ่งเฉพาะ

Article 41 แห่ง The Trademark Act 1995 กำหนดไว้ว่า

“นายทะเบียนต้องปฏิเสธคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหากปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าไม่สามารถจำแนกความแตกต่างระหว่างสินค้าหรือบริการที่ใช้กับเครื่องหมายการค้าของผู้ยื่นคำขอ (Not capable of distinguishing the applicant's goods or services in respect of which the trade mark is sought to be registered) ออกจากสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่นๆ ได้

โดยในมาตราดังกล่าวได้มีการระบุถึงลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่จะถูกพิจารณาว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะไว้ 2 กรณี ในอนุมาตราที่ 3 และ 4 ดังนี้

กรณีแรก เป็นไปตาม Article 41(3) ได้แก่ เครื่องหมายการค้าที่ไม่สามารถจำแนกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการที่ใช้กับเครื่องหมายการค้าออกจากสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่นได้ โดยตัวของเครื่องหมายการค้าเอง (The trade mark is not to any extent inherently adapted to distinguish the designated goods or services from the goods or services of other persons) และผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนก็ไม่เคยนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาใช้จนถึงขนาดที่ทำให้สาธารณชนสามารถแยกแยะสินค้าหรือบริการที่ใช้กับเครื่องหมายการค้าออกจากสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่นได้

กรณีที่สอง เป็นไปตาม Article 41(4) ได้แก่ เครื่องหมายการค้าที่พอมีความสามารถในการจำแนกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการที่ใช้กับเครื่องหมายการค้าออกจากสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่นได้โดยตัวของเครื่องหมายการค้าเองอยู่บ้าง แต่ไม่เพียงพอที่จะถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ (The trade mark is, to some extent, but not sufficiently, inherently adapted to distinguish the designated goods or services from the goods or services of other persons) โดยมีสาเหตุมาจาก

1. ระดับความสามารถในการจำแนกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการจากตัวเครื่องหมายการค้าอันเนื่อง (The extent to which the trade mark is inherently adapted to distinguish the goods or services) และ

2. การใช้ (the use) หรือความมุ่งหมายที่จะใช้ (intended use) เครื่องหมายการค้า

จากลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่ถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตาม Article 41 ทั้งสองกรณีข้างต้น เห็นได้ว่า The Trademark Act 1995 ได้แบ่งลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าออกเป็น 2 รูปแบบ คือ ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเครื่องหมายการค้าเอง (Inherent Distinctiveness) และลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ (Distinctiveness Acquired Through Use)

สำหรับลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเครื่องหมายการค้าเอง ผู้เขียนพบว่าในหมายเหตุท้ายวงเล็บ (4) ของ Article 41 ได้มีการระบุถึงลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองของเครื่องหมายการค้าไว้อย่างกว้างๆ ดังนี้

“เครื่องหมายการค้าจะถูกพิจารณาว่าเป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง หากประกอบด้วยสัญลักษณ์ที่โดยปกติแล้วจะใช้ในการบ่งบอกถึง

(a) ชนิด (kind) คุณภาพ (quality) ปริมาณ (quantity) วัตถุประสงค์ที่มุ่งหมาย (intended purpose) มูลค่า (value) ถิ่นกำเนิด (geographical origin) หรือลักษณะประการอื่นๆ (some other characteristic) ของสินค้าหรือบริการ หรือ

(b) ช่วงเวลาในการผลิตสินค้าหรือการให้บริการ (the time of production of the goods or of rendering of the service)”

นอกจากนี้ The Trademark Act 1955 ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับก่อนหน้าที่ใช้บังคับมาก่อนการประกาศใช้ The Trademark Act 1995 ฉบับปัจจุบัน ก็ได้มีการยกตัวอย่างเครื่องหมายการค้าได้รับการสันนิษฐานให้มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองไว้ ซึ่งแม้ว่ากฎหมายดังกล่าวจะไม่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันแล้ว แต่ก็สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองของ

เครื่องหมายการค้าได้¹⁶⁰ ซึ่งตัวอย่างเครื่องหมายการค้าได้รับการสันนิษฐานให้มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองตาม The Trademark Act 1955 ได้แก่

- ชื่อของบุคคลที่แสดงออกในลักษณะพิเศษ (The name of person represented in special manner or particular manner) หรือลายมือชื่อของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนหรือเจ้าของกิจการที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า (Signature of applicant or predecessor in business)
- คำประดิษฐ์ (Invented word) เช่น คำว่า Exxon¹⁶¹
- คำที่ไม่ได้อ้างอิงโดยตรงถึงลักษณะหรือคุณภาพของสินค้าหรือบริการ (Word not having direct reference to the characteristics or qualities of the goods or service) เช่น คำว่า Nike ซึ่งเป็นชื่อของเทพเจ้าแห่งชัยชนะตามตำนานกรีก เมื่อนำมาใช้กับสินค้าประเภทรองเท้าออกกำลังกาย ก็ไม่ถือเป็นการอ้างอิงลักษณะหรือคุณภาพของรองเท้าแต่อย่างใด¹⁶²

สำหรับลักษณะบ่งเฉพาะที่ได้จากการใช้เครื่องหมายการค้า เป็นกรณีสำหรับเครื่องหมายการค้าที่ขาดลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง เช่น สีเดียว (Single Colour) หรือคำที่บ่งบอกถึงลักษณะของสินค้า (Word that may initially be purely descriptive) แต่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนได้มีการใช้เครื่องหมายการค้านี้กับสินค้าหรือบริการของตนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว จนทำให้ผู้บริโภคสามารถจดจำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ และจำแนกสินค้าหรือบริการที่ใช้กับเครื่องหมายการค้านี้ออกจากสินค้าหรือบริการอื่นของบุคคลอื่น ๆ ได้¹⁶³

ข) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

Article 39 แห่ง The Trademark Act 1995 กำหนดให้เครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์หรือสิ่งดังต่อไปนี้ ไม่สามารถนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

¹⁶⁰ Ibid., 92-93.

¹⁶¹ Ibid., 93.

¹⁶² Ibid.

¹⁶³ Ibid., 95.

1. สัญลักษณ์ที่ถูกต้องห้ามมิให้นำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าตามที่กำหนดไว้ใน The Trade Marks Regulations 1995 ซึ่งเป็นกฎหมายลำดับรองที่ใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ได้แก่

- สัญลักษณ์ที่ประกอบด้วยคำที่เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเภทต่างๆ หรือสื่อให้สาธารณชนเข้าใจว่าผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนได้รับการคุ้มครองเช่นว่านั้น เช่น คำว่า “สิทธิบัตร (Patent)” “สิทธิบัตรที่ได้รับการคุ้มครอง (Patented)” “เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองระหว่างประเทศ (Protected International Trade Mark)” “จดทะเบียน (Registered)” “การออกแบบที่ได้รับการคุ้มครอง (Registered Design)” “ลิขสิทธิ์ (Copyright)” “สิทธิในการคุ้มครองพันธุ์พืช (Plant Breeder’s Rights)” เป็นต้น (*Trade Marks Regulations 1995, Clause 4.15 (a)(b)*)
- ตราอาร์ม (Arms) ธง (Flag) หรือสัญลักษณ์ (Seal) ของประเทศออสเตรเลีย หรือของเมืองใดๆ ในประเทศออสเตรเลีย (*Trade Marks Regulations 1995, Clause 4.15 (c)(d)*)
- ธง (Flag) หรือเครื่องหมาย (Mark) ของประเทศที่เป็นสมาชิกของความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Industrial Design) (*Trade Marks Regulations 1995, Clause 4.15 (da)(f)*)
- สัญลักษณ์ที่ประกอบด้วยคำว่า Austrade, C.E.S., Olympic Champion, Repatriation, Returned Airman, Returned Sailor และ Returned Soldier (*Trade Marks Regulations 1995, Schedule 2*)

2. สัญลักษณ์ที่ไม่เป็นที่น่าอับอาย (Scandalous) เช่น คำว่า “FCUK” ซึ่งคล้ายกับคำหยาบคายในภาษาอังกฤษ¹⁶⁴ หรือสัญลักษณ์ที่ขัดต่อกฎหมาย (contrary to law)

¹⁶⁴ Ibid., 100.

ค) ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนอยู่ก่อนแล้ว

Article 44 แห่ง The Trademark Act 1995 กำหนดห้ามไม่ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะดังนี้

1. เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้วเพื่อใช้กับสินค้าหรือบริการที่เหมือนกันหรือมีใกล้เคียงกัน
2. เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้มีการยื่นคำขอไว้ก่อนแล้วเพื่อใช้กับสินค้าหรือบริการที่เหมือนกันหรือมีใกล้เคียงกัน แต่ยังไม่ได้รับจดทะเบียนแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บทบัญญัติในมาตรานี้ได้ระบุไว้ว่า ความเหมือนเช่นนั้นจะต้องเป็นการเหมือนกันอย่างเป็นสาระสำคัญ (Substantially Identical) กล่าวคือ เมื่อนำเครื่องหมายการค้าทั้งสองมาเทียบกัน ต้องเห็นได้ว่าไม่มีส่วนใดในเครื่องหมายที่แตกต่างกันเลย ไม่ใช่แค่เหมือนเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องหมายเท่านั้น¹⁶⁵ เช่น เครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยคำว่า “Sapient College” และคำว่า “Sapient” ไม่ให้ถือว่าเหมือนกันเนื่องจากยังมีส่วนที่แตกต่างกันตรงคำว่า College¹⁶⁶ จึงจะเห็นได้ว่าการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าที่นำมาเปรียบเทียบกันมีความเหมือนกันหรือไม่ จะไม่ค่อยมีปัญหาในการพิจารณามากนักเพราะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนอยู่แล้ว

ส่วนความคล้ายกันของเครื่องหมายการค้า บทบัญญัติในมาตราเดียวกันนี้กำหนดว่าจะต้องเป็นการคล้ายกันในลักษณะที่เป็นการหลอกลวงสาธารณชน (Deceptive Similar) ซึ่งใน Article 10 แห่ง The Trademark Act 1995 ก็ได้มีการอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคล้ายกันในลักษณะที่เป็นการหลอกลวงสาธารณชนไว้ดังนี้

“เครื่องหมายการค้าจะถูกพิจารณาว่ามีความคล้ายกับเครื่องหมายการค้าอื่นในลักษณะที่เป็นการหลอกลวงสาธารณชน (Deceptive Similar) หากปรากฏว่าเครื่องหมายนั้นใกล้เคียงกับเครื่องหมายการค้าอีกอันหนึ่งมากจนอาจเป็นการหลอกลวงหรือสร้างความสับสนให้แก่สาธารณชน”

¹⁶⁵ Ibid., 103.

¹⁶⁶ "Sap (Australia) Pty Ltd V Sapient (Aust) Pty Ltd (1999) 48 Ipr 593," (Federal Court of Australia, 1999).

ในการนี้ ศาลยุติธรรมแห่งประเทศออสเตรเลียได้มีการวางหลักไว้ว่าการพิจารณาความคล้ายกันของเครื่องหมายการค้า จะต้องทำโดยวัดจากความรู้สึกของสาธารณชนเมื่อเห็นเครื่องหมายการค้าที่นำมาเปรียบเทียบกันในเวลาที่แตกต่างกันไป¹⁶⁷ เช่นในคดี *Jafferjee v Scarlett* (1937) ซึ่งเครื่องหมายการค้าที่ผู้ยื่นคำขอนำมาจดทะเบียนมีสององค์ประกอบ ได้แก่ คำว่า “Best Australian Roller Flour” กับ “รูปภาพนักวิ่งสองคนในชุดกีฬา โดยนักวิ่งคนหนึ่งกำลังไปถึงเส้นชัยของการแข่งขัน สายของเส้นชัยแสดงออกมาในลักษณะโค้งงอเมื่อสัมผัสตัวนักวิ่งที่กำลังนำอยู่ แขนและขาของนักวิ่งแสดงให้เห็นสภาวะของกิจกรรม (Two runners in athletic costumes, one of whom had reached the finishing tape in the race. The line of the tape was shown as bent where it was in contact with the body of the leading runner. The arms and legs of the runners displayed a state of activity.)” ใช้นักวิ่งคู่แข่งสองคน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านก็ใช้นักวิ่งคู่แข่งสองคนและมีสององค์ประกอบเช่นเดียวกัน โดยประกอบไปด้วยคำว่า “Double Javan” ซึ่งแปลว่านักวิ่งสองคนหรือผู้ชายที่แข็งแรงสองคน และ “รูปภาพผู้ชายสองคนในชุดนักกีฬาและถือหอกอยู่ในมือ โดยหอกดังกล่าวมีลักษณะไขว้ขึ้นไปในอากาศ แขนและขาของชายในภาพแสดงให้เห็นสภาวะของกิจกรรม โดยรูปภาพดังกล่าวปรากฏอยู่ในรูปวงกลมซึ่งไม่ได้วาดอยู่ใต้เท้า (Two men in athletic costumes with javelins in their hands. The javelins were crossed in the air and the arms and legs of the figures displayed a state of activity. The figures were within a circle which was not carried under their feet.)” โดยศาลมีคำตัดสินว่ารูปภาพทั้งสองรูปมีความคล้ายกันอย่างมาก และเมื่อผู้บริโภคเห็นเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านในสัปดาห์ที่หนึ่ง และไปดูเครื่องหมายการค้าของผู้ยื่นคำขอในสัปดาห์ที่สอง ก็จะทำให้ผู้บริโภคนึกได้ว่าสินค้าที่ใช้นักวิ่งคู่แข่งทั้งสองรูปเป็นสินค้าที่มาจากแหล่งที่มาเดียวกันของผู้ประกอบการรายเดียวกัน เครื่องหมายการค้าทั้งสองจึงมีความคล้ายกันในลักษณะที่เป็นการหลอกลวงสาธารณชน¹⁶⁸

ง) สามารถแสดงให้เห็นที่ปรากฏได้อย่างเป็นรูปธรรมในขั้นตอนการจดทะเบียน

Article 40 แห่ง The Trademark Act 1995 ระบุไว้ว่า

¹⁶⁷ Mark J. Davison, A. L. M. a. L. W., *Australian Trademark Law*, p. 103.

¹⁶⁸ "Jafferjee V Scarlett (1937) 57 Clr 115," (High Court of Australia, 1937).

“นายทะเบียนต้องปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหากคำขอจดทะเบียนนั้นไม่สามารถแสดงเครื่องหมายการค้าให้เป็นที่ปรากฏได้อย่างเป็นรูปธรรม (be represented graphically)”

การแสดงเครื่องหมายการค้าให้เป็นที่ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรม หมายถึง การนำเสนอเครื่องหมายการค้าให้นายทะเบียนเข้าใจได้ด้วยวิธีการที่สามารถรับรู้ได้ด้วยการมองเห็น (visually perceptible) เช่น การเขียนคำบรรยายเครื่องหมาย หรือนำส่งภาพประกอบ

ทั้งนี้ เจือไขในเรื่องการแสดงให้เห็นที่ปรากฏได้อย่างเป็นรูปธรรมในขั้นตอนการจดทะเบียนจะแตกต่างจากเหตุแห่งการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อนๆ ที่กล่าวมา เนื่องจากเหตุอื่นทั้งหมดที่ได้กล่าวมาแล้ว ทั้งเรื่องความบังเอิญ ความเป็นเครื่องหมายต้องห้าม และความเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้ว เป็นเหตุที่บุคคลผู้มีส่วนได้เสียทุกคนสามารถยกขึ้นมากล่าวอ้างเพื่อคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้เอง แต่สำหรับเหตุในเรื่องการแสดงให้เห็นที่ปรากฏได้อย่างเป็นรูปธรรมจะเป็นเหตุที่ยกขึ้นกล่าวอ้างได้เฉพาะโดยนายทะเบียนของ IP Australia เท่านั้น¹⁶⁹

3.2.3.3 แนวทางการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส และตัวอย่างเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสที่ได้รับจดทะเบียน

แม้ว่า Article 17 ประกอบ Article 6 แห่ง The Trademark Act 1995 จะให้คำนิยามคำว่าเครื่องหมายการค้าไว้อย่างกว้าง ทำให้ครอบคลุมเครื่องหมายการค้าแบบ Non-Traditional Trademark ทุกประเภท รวมทั้งเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสด้วย แต่จากการศึกษา ผู้เขียนพบว่ายังไม่มีเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสที่ได้รับจดทะเบียนแต่อย่างใด

¹⁶⁹ Mark J. Davison, A. L. M. a. L. W., Australian Trademark Law, p. 90.

บทที่ 4

วิเคราะห์ปัญหาการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าสัมผัส (Tactile Mark)

ในบทที่แล้ว ผู้เขียนได้ทำการศึกษาถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายภายในของประเทศต่างๆ ซึ่งมีทั้งประเทศที่ได้มีการระบุให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสไว้เป็นการเฉพาะ อย่างประเทศแคนาดา และประเทศที่ไม่ได้ระบุให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสไว้เป็นการเฉพาะ แต่มีการบัญญัติให้นิยามคำว่าเครื่องหมายการค้าไว้อย่างกว้าง เพื่อให้สามารถตีความครอบคลุมไปถึงเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสได้ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศรัสเซีย และประเทศออสเตรเลีย

ในบทนี้ ผู้เขียนจะทำการเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์คุ้มครองใกล้เคียงกัน และวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส ตลอดจนปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสเพื่อนำไปสู่การจัดทำบทสรุปและข้อเสนอแนะต่อไป โดยในการวิเคราะห์ ผู้เขียนจะพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับการจากศึกษากฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในของต่างประเทศตามบทที่ 3 ประกอบกับข้อมูลที่ผู้เขียนได้รับจากการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มบุคคลที่ทำการสัมภาษณ์ออกได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้แก่

นายทีเนตร์ ศักดิ์ตระกูล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564

2. ที่ปรึกษากฎหมาย ได้แก่

1. นางสาวภาวิณี บุญยะมิตร ตำแหน่ง Partner บริษัท เอสซีแอล นิชิมูระ แอนด์ อาซาฮี จำกัด (SCL Nishimura & Asahi Limited) เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564

2. นายณัฐพงษ์ ทองแก้ว ตำแหน่ง Partner บริษัท สำนักงานกฎหมาย ดำเนินสมเกียรติ และบุญมา จำกัด (Domnern Somgiat & Boonma Law Office Ltd.) เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564

3. ผู้ประกอบการ ได้แก่

1. นางสาวกานต์พิชชา ตริสุขคนธ์ ตำแหน่ง Asia Sourcing and Operation Lead บริษัท มาร์ส ประเทศไทย จำกัด (Mars Thailand Inc.) เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2564
2. นางสาวชนิกา จันตระกูล เจ้าของ Brand สินค้า น้ำผึ้งพร้อมดื่ม ตรา บีเลฟ เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2564

4. ผู้บริโภค โดยแบ่งตามช่วงอายุและเพศ ดังนี้

1. นางสาวพิชญภา นานา อายุ 21 ปี นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร (Food Technology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564
2. นายศุภกฤต ประภาสนิรัติศัย อายุ 24 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2564
3. นางสาววิภาดา เจตสิริโรจน์ อายุ 28 ปี Business Modeling บริษัท ตรีเพชร อีซูซูลิสซิ่ง จำกัด เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2564
4. นายมนัส บุญผิว อายุ 29 ปี ทนายความ บริษัท ไอเอ็นซี คอร์ปอเรต เซอร์วิส เซส (ไทยแลนด์) จำกัด (INC Corporate Services (Thailand) Co., Ltd.) เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564
5. นางยุพิน แก้วกำ อายุ 59 ปี เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564
6. นายอดิษฐ์ บุญรัตน์กรกิจ อายุ 62 ปี เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564

4.1 เปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส (Tactile Mark) กับทรัพย์สินทางปัญญาอื่น

4.1.1 เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส กับ งานอันมีลิขสิทธิ์ประเภท งานศิลปกรรม

ลิขสิทธิ์ เป็นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง โดยเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ที่ให้แก่ผู้สร้างสรรค์สำหรับการกระทำการใดๆ ในงานสร้างสรรค์ที่ตนได้สร้างขึ้น¹⁷⁰ ซึ่งประกอบไปด้วยสิทธิใน 1) การทำซ้ำหรือดัดแปลง 2) การเผยแพร่งานต่อสาธารณชน 3) การให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง 4) การให้ประโยชน์อันเกิดจากงานอันมีลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น และ 5) อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิตาม 1 – 3 ไม่ว่าโดยมีเงื่อนไขหรือไม่

โดยงานที่จะได้รับความคุ้มครองจะต้องมีลักษณะเป็นงานประเภทใดประเภทหนึ่งตามที่กฎหมายให้การรับรองไว้ในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งประกอบด้วยงานดังต่อไปนี้

1. งานวรรณกรรม (Literary Works)
2. งานนาฏกรรม (Dramatic Works)
3. งานศิลปกรรม (Artistic Works)
4. งานดนตรีกรรม (Musical Works)
5. งานโสตทัศนวัสดุ (Audio-Visual Works)
6. งานภาพยนตร์ (Cinematographic Works)
7. งานสิ่งบันทึกเสียง (Sound Recording Works)
8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ (Sound and Video Broadcasting Works)

จากงานอันมีลิขสิทธิ์ทุกประเภทที่กฎหมายให้การรับรองไว้ในมาตรา 6 ข้างต้น ผู้เขียนเห็นว่างานที่มีความคล้ายคลึงกันกับเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส และสามารถนำมาพิจารณาเปรียบเทียบกันได้ คือ “งานศิลปกรรม (Artistic Works)”

¹⁷⁰ ไชยยศ เหมรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, หน้า 48-49.

มาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ให้คำนิยามของงานศิลปกรรมไว้ว่า งานอันมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(1) งานจิตรกรรม (Work of Painting and Drawing) ได้แก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงที่ประกอบด้วยเส้น แสง สีหรือสิ่งอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ลงบนวัสดุอย่างเดียวหรือหลายอย่าง เช่น กระดาษ ผนัง ผนัง ตัวอย่างงานจิตรกรรมเช่น งานวาดเขียน การวาดภาพพระบายสีต่างๆ¹⁷¹ หรืออาจเป็นแบบร่างและภาพสเกตช์ของสิ่งของเครื่องใช้ใดๆ ที่ทำขึ้นในลักษณะ 2 มิติก็ได้

(2) งานประติมากรรม (Work of Sculpture) ได้แก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงที่เกี่ยวกับปริมาตรที่สัมผัสและจับต้องได้ ซึ่งงานประติมากรรมจะต้องแสดงออกมาในรูปแบบ 3 มิติ เช่น งานแกะสลักหรืองานปั้น¹⁷²

(3) งานภาพพิมพ์ (Work of Lithography) ได้แก่ งานสร้างสรรค์ภาพด้วยกรรมวิธีการพิมพ์ และหมายความรวมถึงแม่พิมพ์หรือแบบพิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์ด้วย

(4) งานสถาปัตยกรรม (Work of Architecture) ได้แก่ งานออกแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง งานออกแบบ ตกแต่งภายในหรือภายนอก ตลอดจนบริเวณของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือการสร้างสรรค์ หุ่นจำลองของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยให้หมายความรวมทั้งงานออกแบบในกระดาษหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอาคารที่ก่อสร้างตามงานนั้นด้วย ดังนั้น แบบของอาคารที่วาดลงในกระดาษจึงเป็นทั้งงานจิตรกรรมและงานสถาปัตยกรรม¹⁷³

(5) งานภาพถ่าย (Photographic Work) ได้แก่ งานสร้างสรรค์ภาพที่เกิดจากการใช้เครื่องมือบันทึกภาพ โดยให้แสงผ่านเลนส์ไปยังฟิล์มหรือกระจก และล้างด้วยน้ำยาซึ่งมีสูตรเฉพาะหรือด้วยกรรมวิธีใด ๆ อันทำให้เกิดภาพขึ้น หรือการบันทึกภาพโดยเครื่องมือหรือวิธีการอย่างอื่น

¹⁷¹ เรื่องเดียวกัน หน้า 64.

¹⁷² เรื่องเดียวกัน.

¹⁷³ อำนาจ เนตยสุภา และชาญชัย อารีวิทยาเลิศ, คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์ (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2556), หน้า 26.

(6) งานภาพประกอบ แผนที่ โครงสร้าง ภาพร่าง หรืองานสร้างสรรค์รูปทรงสามมิติ อันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ หรือวิทยาศาสตร์ (Work on Illustrations, Maps, Structures, or Three-Dimensional Works in relation to Geography, Topography or Science)

(7) งานศิลปประยุกต์ (Work of Applied Arts) ได้แก่ งานที่นำเอางานตาม (1) ถึง (6) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงานดังกล่าว นั้น เช่น นำไปใช้สอย นำไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเครื่องใช้หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า จึงเป็นงานที่ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อคุณค่าในเชิงวิจิตรศิลป์ แต่เป็นงานประเภทพาณิชย์ศิลป์ที่สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนการค้าและการบริการ¹⁷⁴ เช่น การตกแต่งลวดลายบนแจกัน ซึ่งลวดลายดังกล่าวจะเป็นงานจิตรกรรม เมื่อนำมาแต่งไว้บนแจกันที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ นอกเหนือจากการชื่นชมในลวดลายนั้น แจกันที่มีลวดลายก็จะเป็นงานศิลปประยุกต์¹⁷⁵

จากหลักการต่างๆ ที่ปรากฏในคำพิพากษา และคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ สามารถพิจารณาได้ว่างานศิลปกรรมและเครื่องหมายการค้า สามารถมีความคุ้มครองที่คาบเกี่ยวกันได้ ในกรณีที่งานศิลปกรรมนั้นสามารถนำมาใช้เพื่อจำแนกความแตกต่างระหว่างสินค้าหรือบริการของเจ้าของงานออกจากสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่นๆ ได้¹⁷⁶ เห็นได้จากคำพิพากษาที่ 6379/2547 ซึ่งกำหนดให้แบบปากกาแลนเซอร์ คาเดท (Lancer Cadet) ที่พิพาทกันในคดีนั้น ได้รับความคุ้มครองในฐานะงานศิลปประยุกต์ เนื่องจากเกิดจากการนำเอางานจิตรกรรมและงานประติมากรรมมารวมเข้าด้วยกันและนำมาใช้ประโยชน์ในทางการค้า โดยส่วนหนึ่งของคำพิพากษาได้มีการระบุไว้ดังนี้

“แบบปากกาเป็นงานสร้างสรรค์อันเกิดจากการนำเอาการสร้างแบบพิมพ์รูปลักษณะของปากกาและแบบแม่พิมพ์ซึ่งเขียนด้วยลายเส้นประกอบเป็นรูปทรงอันเข้าลักษณะศิลปกรรมประเภทงานจิตรกรรมและการสร้างแม่พิมพ์กับหุ่นจำลองของปากกาดังกล่าวซึ่งเป็นงานสร้างสรรค์รูปทรงที่เกี่ยวกับปริมาตรที่สัมผัสและจับต้องได้ อันเข้าลักษณะศิลปกรรมประเภทงานประติมากรรมมาประกอบเข้าด้วยกันและสร้างขึ้นเป็นปากกาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการขีดเขียนและเพื่อประโยชน์

¹⁷⁴ ไชยยศ เหมรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, หน้า 66.

¹⁷⁵ อำนาจ เนตยสุภา และชาญชัย อารีวิทยาเลิศ, คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์, หน้า 26.

¹⁷⁶ นิลุบล ชัมภรัตน์, "ปัญหากฎหมายในการคุ้มครองงานศิลปประยุกต์" (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), หน้า 136.

ทางการค้าอันเป็นประโยชน์อย่างอื่นนอกจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงานจิตรกรรมและประติมากรรมดังกล่าว งานสร้างสรรค์แบบปากกาจึงเป็นงานศิลปะประยุกต์ อันอาจได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 มาตรา 4(7) ...”

เมื่อสืบค้นจากฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้าของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ก็พบว่าแบบปากกาแลนเซอร์ คาเดท (Lancer Cadet) ดังกล่าวได้รับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค223977 ในรูปแบบรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุด้วย¹⁷⁷ โดยมีรายละเอียดดังนี้



ชื่อเจ้าของเครื่องหมาย	: บริษัท ดี.ที.ซี. อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
หมายเลขทะเบียน	: ค223977
หมายเลขคำขอ	: 519977
วันที่ยื่นคำขอ	: 3 มิถุนายน พ.ศ. 2546
คำอธิบายเครื่องหมาย	: ไม่ปรากฏ
รายการสินค้า	: จำพวกที่ 16 ปากกา

นอกจากแบบปากกาแลนเซอร์ คาเดท (Lancer Cadet) ผู้เขียนขอยกตัวอย่างงานศิลปกรรมที่ได้มีการนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ ดังนี้¹⁷⁸

¹⁷⁷ เรื่องเดียวกัน, หน้า 183.

¹⁷⁸ เรื่องเดียวกัน, หน้า 185 – 186.



ชื่อเจ้าของเครื่องหมาย : บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 หมายเลขทะเบียน : บ21538
 หมายเลขคำขอ : 515632
 วันที่ยื่นคำขอ : 9 เมษายน พ.ศ. 2546
 รูปแบบเครื่องหมาย : รูปร่างรูปทรงของวัตถุ
 รายการสินค้าหรือบริการ : จำพวกที่ 43 บริการอาหารและเครื่องดื่ม



ชื่อเจ้าของเครื่องหมาย : บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 หมายเลขทะเบียน : บ55390
 หมายเลขคำขอ : 823218
 วันที่ยื่นคำขอ : 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554
 รูปแบบเครื่องหมาย : รูปร่างรูปทรงของวัตถุ
 รายการสินค้าหรือบริการ : จำพวกที่ 43 การบริการด้านการจัดหาอาหาร
 และเครื่องดื่ม

จะเห็นได้ว่างานศิลปกรรมที่ได้รับความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้าตามที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นจะมีลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนมีความเห็นว่างานอันมีลิขสิทธิ์ ประเภทงานศิลปกรรม และเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส สามารถได้รับความคุ้มครองที่คาบเกี่ยวกันได้ด้วยเช่นกัน หากเครื่องหมายสัมผัสที่นำไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าถูกสร้างขึ้นมาจากงานศิลปกรรมประเภทใดก็ตามที่กำหนดไว้ในค่านิยามตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เช่น แบบร่างหรือภาพสเก็ตช์ของผิวสัมผัสของสินค้า ซึ่งเป็นงานจิตรกรรม¹⁷⁹ หรือการนำเอากระจกหรือไม้ที่ถูกแกะสลักให้มีความนูนและเว้าตามลวดลายอย่างวิจิตรไปประยุกต์เป็นผิวของขวดไวน์ ซึ่งเป็นงานศิลปประยุกต์

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานศิลปกรรม และเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส พบว่าทรัพย์สินทางปัญญาทั้งสองประเภทมีรายละเอียดการให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกันในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. แนวความคิดและเจตนารมณ์ในการคุ้มครอง

แนวความคิดในการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์มีที่มาจากหลักการว่า ผู้ใดทำการสร้างสรรค์สิ่งใดๆ ขึ้นมา ก็ควรได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ตนสร้างสรรค์ขึ้นมานั้น เพื่อให้คุ้มค่ากับการที่บุคคลนั้นใช้ความอดทนและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง รวมทั้งบางครั้งก็ต้องการลงทุนเพื่อสร้างสรรค์งานนั้นๆ ขึ้นมา จึงควรให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่ผู้สร้างสรรค์งานในการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ งาน รวมทั้งการได้ค่าตอบแทนเพื่อเป็นการตอบแทนความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์งานดังกล่าว¹⁸⁰ การให้ความคุ้มครองแก่ลิขสิทธิ์จึงเป็นไปเพื่อทั้งเหตุผลด้านความเป็นธรรมตามธรรมชาติ และเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ¹⁸¹ แตกต่างจากการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผลกำไรและชื่อเสียงทางการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกหลอกลวงจากการค้าที่ไม่เป็นธรรม

¹⁷⁹ นางสาวภาวิณี บุนยะมิตร (Partner of SCL Nishimura & Asahi Limited).

¹⁸⁰ ไชยยศ เหมรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, หน้า 49.

¹⁸¹ อรรถพรณ พนัสพัฒนา, คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์ (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2533), หน้า 26-27.

2. เงื่อนไขในการได้รับความคุ้มครอง

ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 งานอันพึงได้รับความคุ้มครองจะต้องมีลักษณะเข้าองค์ประกอบทั้ง 4 ประการดังนี้

1. เป็นการแสดงออกซึ่งความคิด (Expression of Idea)¹⁸² กล่าวคือ ต้องเป็นงานที่มีการถ่ายทอดให้เป็นที่ปรากฏออกมา ไม่ใช่เพียงความคิดที่อยู่ในสมองของผู้สร้างสรรค์เท่านั้น

2. เป็นการสร้างสรรค์งานด้วยตนเอง (Originality)¹⁸³ โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นงานใหม่ เพียงแต่ต้องแสดงถึงความวิริยะอุตสาหะของผู้สร้างสรรค์ และไม่ได้ทำซ้ำหรือดัดแปลงขึ้นมาจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต¹⁸⁴

3. เป็นงานชนิดที่กฎหมายรับรอง (Type of Work)¹⁸⁵ ได้แก่ งานประเภทใดประเภทหนึ่งตามมาตรา 6 ซึ่งได้กล่าวไว้ข้างต้น

4. เป็นงานที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย (Non-illegal of Work)¹⁸⁶ เช่น งานที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี เป็นต้น

ในขณะที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 กำหนดให้เครื่องหมายการค้าที่สามารถรับจดทะเบียนได้ต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น ซึ่งแตกต่างจากการคุ้มครองลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องความเหมือนคล้าย ซึ่งงานอันพึงได้รับความคุ้มครองถูกกำหนดเพียงให้เป็นการที่สร้างขึ้นจากการทำงานของผู้สร้างสรรค์เองเท่านั้น เช่น หากนักเรียนศิลปะสืบทอดภาพพระปรมาภิไธยของพระปรมาภิไธยของทุกคนจะ

¹⁸² เรื่องเดียวกัน, หน้า 33.

¹⁸³ เรื่องเดียวกัน, หน้า 33.

¹⁸⁴ อำนาจ เนตยสุภา และชาญชัย อารีวิทยาเลิศ, คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์, หน้า 37.

¹⁸⁵ อรพรรณ พนัสพัฒนา, คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์, หน้า 33.

¹⁸⁶ เรื่องเดียวกัน, หน้า 33.

มีความคล้ายกันเนื่องจากวาดขึ้นจากแบบอย่างเดียวกัน แต่ทุกคนก็ได้มีลิขสิทธิ์ในภาพที่ตนวาดเพราะต่างก็ใช้ความอดสาหะของตนในการวาดขึ้นมา¹⁸⁷

3. อายุการคุ้มครอง

ภายใต้บทบัญญัติแห่ง มาตรา 19 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ลิขสิทธิ์ในงานศิลปกรรมจะได้รับการคุ้มครองตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลา 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ลิขสิทธิ์ในงานศิลปกรรมจะมีอายุ 50 ปีนับแต่มีการสร้างสรรค์งานนั้นขึ้น เว้นแต่ในงานศิลปกรรมประเภทศิลปประยุกต์ ซึ่งมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 กำหนดให้ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวมีอายุการคุ้มครอง 25 ปี นับแต่วันที่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น หรือวันที่มีการโฆษณาครั้งแรก โดยเมื่อครบกำหนดอายุการคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนดไว้ดังกล่าวแล้ว สิทธิในความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้นจะสิ้นสุดลง แม้จะมีการนำเอางานนั้นออกมาโฆษณาในภายหลังก็ไม่ทำให้เกิดลิขสิทธิ์ในงานขึ้นมาใหม่¹⁸⁸ ในขณะที่มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 กำหนดให้เครื่องหมายการค้ามีอายุการคุ้มครองที่สั้นกว่า คือ 10 ปีนับแต่วันที่เครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียน แต่อนุญาตให้มีการต่ออายุการคุ้มครองได้ ทำให้เครื่องหมายการค้าอาจมีอายุการคุ้มครองที่นานกว่าลิขสิทธิ์

อย่างไรก็ดี แม้ว่าเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสและงานอันมีลิขสิทธิ์ ประเภท งานศิลปกรรม จะสามารถได้รับความคุ้มครองที่คาบเกี่ยวกันได้ ผู้เขียนก็มีความเห็นว่า **เจ้าของสิทธิควรเลือกรับการคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว** โดยเมื่อเจ้าของสิทธิยื่นขออนุญาตจดทะเบียนในการรับความคุ้มครองตามสิทธิอย่างใดไปแล้ว ก็ควรถูกต้องสิทธิไม่ให้เกิดการคุ้มครองในฐานะที่เป็นงานอีกประเภทหนึ่งไปด้วย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าของสิทธิสามารถแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างผูกขาดตลอดไป ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมายแต่ละฉบับที่ได้มีการกำหนดอายุการคุ้มครองของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทไว้อย่างเฉพาะเจาะจงอยู่แล้ว ในการนี้ ผู้เขียนขอยกคำพิพากษาฎีกาที่

¹⁸⁷ ไชยยศ เหมรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, หน้า 55.

¹⁸⁸ เรื่องเดียวกัน, หน้า 73.

สนับสนุนแนวความคิดในการให้เจ้าของสิทธิเลือกรับความคุ้มครองตามกฎหมายเพียงฉบับเดียว ได้แก่ คำพิพากษาฎีกาที่ 6270/2554 ซึ่งระบุไว้ดังนี้

“พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 และ พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มีความมุ่งหมายให้ ความคุ้มครองแก่เจ้าของลิขสิทธิ์และเจ้าของเครื่องหมายการค้าแยกต่างหากจากกันโดยชัดเจน โดยเฉพาะกรณีลิขสิทธิ์นั้น งานอันจะมีลิขสิทธิ์ได้ต้องเกิดจากการที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์งาน ประเภทใดประเภทหนึ่งที่มีกฎหมายให้ความคุ้มครองเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามบทบัญญัติของมาตรา 8 ประกอบมาตรา 6 และคำนิยาม "ผู้สร้างสรรค์" ตามมาตรา 4 อันหมายถึงผู้สร้างสรรค์จะต้องใช้ ความคิดและการกระทำที่เกิงานขึ้นโดยมุ่งหมายให้เกิดผลงานอันมีลักษณะเป็นงานสร้างสรรค์ที่จัด ได้ว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏได้ความว่าโจทก์ใช้รูปเด็กศิระโศอย่าง เครื่องหมายการค้า โดยเติมโจทก์ผลิตสินค้าปากกาลูกกลิ้งออกจำหน่ายและต่อมาได้ว่าจ้าง ร. ออกแบบภาพประดิษฐ์รูปเด็กศิระโศเพื่อใช้กับสินค้าปากกาลูกกลิ้งและผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ ของ โจทก์ออกจำหน่ายจนเป็นที่รู้จักแพร่หลาย สอดคล้องว่าโจทก์ประสงค์จะให้ ร. ออกแบบภาพประดิษฐ์ นี้เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้า โดยภาพที่เป็นรูปเด็กดังกล่าวก็มีลักษณะเป็นรูปทรงกลมทำนอง เดียวกับหัวปากกาลูกกลิ้ง ทั้งมีรูปปากกาลูกกลิ้งปรากฏประกอบกับรูปเด็กด้วย จึงเป็นข้อเท็จจริงที่ แสดงว่าผู้ออกแบบได้ออกแบบรูปนี้ตามวัตถุประสงค์ของโจทก์ให้เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จึง ไม่ใช่การสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดงานสร้างประเภทศิลปกรรมอันมีลิขสิทธิ์แต่อย่างใด ย่อมถือไม่ได้ว่า โจทก์มีลิขสิทธิ์ในภาพประดิษฐ์รูปเด็กศิระโศ อันจะได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.1.2 เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส กับ เครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของ วัตถุ

รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เป็นเครื่องหมายประเภทหนึ่ง ซึ่งสามารถนำมาจดทะเบียนเป็น เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการได้ โดยเริ่มได้รับการคุ้มครองในประเทศไทยโดยผลของการ ประกาศใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ที่มีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ไม่ได้ให้ความหมายของคำว่า รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุไว้

แต่อย่างไรก็ตาม จึงต้องอาศัยระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ ฉบับลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2545 มาใช้ในการพิจารณาประกอบ โดยระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ให้ความหมายของคำว่ารูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุไว้ดังนี้

“คำว่า “รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ” หมายถึง เครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่แสดงถึงด้านกว้าง ด้านยาว ด้านลึก และแสดงชัดเจนให้เห็นความแตกต่างจากเครื่องหมายในลักษณะอย่างอื่นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 4 เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพประดิษฐ์ เป็นต้น”

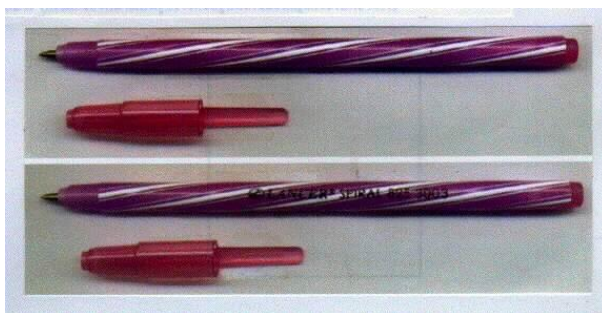
เมื่อตีความจากความหมายของคำว่ารูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น จึงเข้าใจได้ว่า การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่มีลักษณะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หมายถึงการให้ความคุ้มครองแก่ลักษณะทางกายภาพ ทรวดทรงในส่วนที่เป็นเส้นรอบนอกทางกายภาพของวัตถุซึ่งมีการแสดงให้เห็นความกว้าง ความยาว ความลึก¹⁸⁹ โดยเครื่องหมายที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่ได้รับจดทะเบียนในปัจจุบันจะมีอยู่ 3 ลักษณะ¹⁹⁰ ได้แก่

1. เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของตัวสินค้า ตามนัยคำพิพากษาฎีกาที่ ทบ.38-41/2546 ซึ่งวางหลักไว้ว่า “...ศาลเห็นว่าเครื่องหมายแบบที่ 1 และแบบที่ 2 แม้จะเป็นตัวสินค้านั้นเอง แต่ก็มีลักษณะพิเศษเพียงพอในตัวเองที่จะทำให้สินค้าหรือวัตถุที่เกี่ยวข้องแตกต่างจากสินค้าของผู้ประกอบการรายอื่นจนไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในตัวสินค้า จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะพอที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้...”

ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของตัวสินค้า เช่น

¹⁸⁹ อัมราพร สัจจารักษ์ตระกูล, "ข้อพิจารณาเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะในเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ" (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ), หน้า 32.

¹⁹⁰ เรื่องเดียวกัน, หน้า 115.



ชื่อเจ้าของเครื่องหมาย : บริษัท ดี.ที.ซี. อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
 หมายเลขทะเบียน : ค230695
 หมายเลขคำขอ : 478885
 วันที่ยื่นคำขอ : 29 มกราคม พ.ศ. 2545
 รายการสินค้าหรือบริการ : จำพวกที่ 16 ปากกา

2. เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ของสินค้า เช่น



ชื่อเจ้าของเครื่องหมาย : เตอะ โคคา - โคล่า คอมปานี
 หมายเลขทะเบียน : ค286364
 หมายเลขคำขอ : 626441
 วันที่ยื่นคำขอ : 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
 รายการสินค้าหรือบริการ : จำพวกที่ 32 น้ำดื่ม น้ำดื่มผสมรสชาติ น้ำแร่ที่เป็น เครื่องดื่ม น้ำอัดลม น้ำหวาน เครื่องดื่มบำรุงกำลัง เครื่องดื่มบำรุงกำลังทดแทนการเสียเหงื่อจากการเล่นกีฬา เครื่องดื่มรสผลไม้ น้ำผลไม้ น้ำเชื่อมสำหรับใช้ทำเครื่องดื่ม หัวเชื้อสำหรับใช้ทำเครื่องดื่ม ผงใช้ทำเครื่องดื่ม

3. เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะและแยกออกจากสินค้าอย่างชัดเจน ซึ่งส่วนมากแล้วมักใช้เป็นเครื่องหมายบริการสำหรับบริการร้านอาหาร เช่น



ชื่อเจ้าของเครื่องหมาย : บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
 หมายเลขทะเบียน : บ58628
 หมายเลขคำขอ : 832305
 วันที่ยื่นคำขอ : 12 มกราคม พ.ศ. 2559
 รายการสินค้าหรือบริการ : จำพวกที่ 43 บริการอาหารและเครื่องดื่ม

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปร่างรูปทรงของวัตถุและเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสแล้ว พบว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองแบบมีวัตถุประสงค์แห่งการคุ้มครองที่แตกต่างกัน โดยเครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุจะมุ่งคุ้มครองลักษณะทางกายภาพที่แสดงถึงด้านกว้าง ด้านยาว และด้านลึกของวัตถุ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถรับรู้ได้ด้วยการมองเห็น ในขณะที่เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสจะมุ่งคุ้มครองถึงผิวสัมผัสของวัตถุ ไม่ว่าจะไม่ว่าวัตถุนั้นจะอยู่ในรูปร่างหรือรูปทรงแบบใด ซึ่งทำให้ผู้สัมผัสเกิดความรู้สึกจากการแตะต้องกับผิวสัมผัสนั้น เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสจึงถูกจัดเป็นเครื่องหมายการค้าประเภทที่ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยการมองเห็น เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าเสียง กลิ่น และรสชาติ

อย่างไรก็ดี ในบางประเทศก็ได้มีการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าทั้งสองแบบอย่างคาบเกี่ยวกัน เนื่องจากผิวสัมผัสเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับตัวรูปร่างรูปทรงของสินค้า ทำให้บางครั้งผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้มีการนำเอาผิวสัมผัส หรือวัสดุที่ใช้เป็นพื้นผิวของสินค้า มารวมเป็นส่วนหนึ่งในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าควบคู่ไปกับรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุด้วย เช่น คำขอจดทะเบียนเลขที่ 1975304 และ 1975302 ของบริษัท CHANEL LIMITED ที่ยื่นต่อสำนักงาน

ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศแคนาดา (Canadian Intellectual Property Office) หรือ CIPO ที่ได้มีการบรรยายรายละเอียดคำขอเครื่องหมายรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุโดยรวมเอา “**ผิวสัมผัสแบบผ้าวม (matelassé type texture)**” มาเป็นส่วนหนึ่งของรูปทรงกระเป๋าถือที่นำมาจดทะเบียนด้วย



เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 1975304 ซึ่งได้ยื่นต่อ CIPO



เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 1975302 ซึ่งได้ยื่นต่อ CIPO

4.1.3 เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส กับ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

สิทธิบัตร (Patent) เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ซึ่งถูกจัดเป็นทรัพย์สินอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้า มีความหมายถึงหนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อรับรองสิทธิในการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ แต่ไม่ได้หมายความถึงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์โดยตรง¹⁹¹ โดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร

¹⁹¹ ไชยยศ เหมรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, หน้า 156.

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ได้มีการแบ่งประเภทของสิทธิบัตรออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ¹⁹² ได้แก่

1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Patent for Invention) ซึ่งเป็นการให้ความคุ้มครองแก่การคิดค้นหรือคิดทำขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดๆ หรือการทำให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีนั้น และ
2. การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)

มาตรา 3 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ดังกล่าวให้ความหมายของคำว่า “แบบผลิตภัณฑ์” ไว้ดังนี้

““แบบผลิตภัณฑ์” หมายถึง รูปร่างของผลิตภัณฑ์หรือองค์ประกอบของลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ์ อันมีลักษณะพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรมได้”

ดังนั้น สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จึงหมายความถึงหนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบลักษณะภายนอกหรือองค์ประกอบภายนอกของผลิตภัณฑ์ ในส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลไกหรือกระบวนการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความสวยงามและดึงดูดความพอใจเพื่อให้ลูกค้าตกลงใจซื้อผลิตภัณฑ์นั้น¹⁹³ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากคำนิยามของคำว่าแบบผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 3 ข้างต้น จะพบว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นการออกแบบในองค์ประกอบต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ ดังนี้

¹⁹² จีระศักดิ์ รอดจันทร์, สิทธิบัตร หลักกฎหมายและแนววิธีปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555), หน้า 26.

¹⁹³ ไชยยศ เหมรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, หน้า 225.

1. รูปร่างของผลิตภัณฑ์ หมายถึง การออกแบบรูปทรงสัณฐานของวัตถุในลักษณะสามมิติ เช่น การออกแบบรูปทรงของขวดบรรจุน้ำอัดลม การออกแบบรูปลักษณะของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และการออกแบบรูปร่างสัณฐานของรถยนต์ เป็นต้น¹⁹⁴

ตัวอย่างการออกแบบรูปร่างของผลิตภัณฑ์



ชื่อผู้จดทะเบียน : โอคามุระ คอร์ปอเรชั่น

ชื่อผู้ออกแบบ : นายเทตสุยา นาริตะ

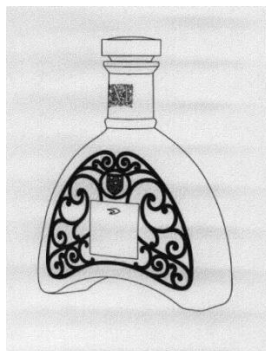
เลขที่สิทธิบัตร : 2159

หมายเลขคำขอ : 9002000027

วันที่ยื่นคำขอ : 25 มกราคม พ.ศ. 2533

ชื่อผลิตภัณฑ์ : เก้าอี้

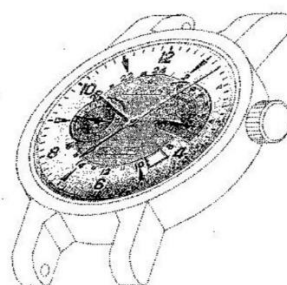
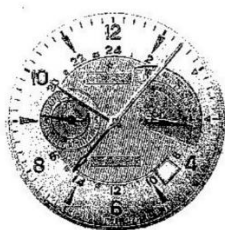
¹⁹⁴ เรื่องเดียวกัน, หน้า 226.



ชื่อผู้จดทะเบียน : มาร์แตลล์ แอนด์ โก
 ชื่อผู้ออกแบบ : นายแพทริก เว็สซีเออร์
 เลขที่สิทธิบัตร : 42618
 หมายเลขคำขอ : 1202000205
 วันที่ยื่นคำขอ : 27 มกราคม พ.ศ. 2555
 ชื่อผลิตภัณฑ์ : ขวด

2. องค์ประกอบของลวดลายและสีของผลิตภัณฑ์ หมายถึง การออกแบบที่เป็นการใช้เส้นอันประกอบเป็นลวดลายและการใช้สีที่ปรากฏบนวัตถุที่เป็นผลิตภัณฑ์ โดยงานออกแบบองค์ประกอบของลวดลายและสีของผลิตภัณฑ์จะมีลักษณะเป็นสองมิติ แตกต่างจากการออกแบบรูปร่างของผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นเป็นสามมิติ เช่น ลวดลายบนเสื้อยืด และแถบสีบนฉัตรธงผ้าใบ เป็นต้น¹⁹⁵

ตัวอย่างการออกแบบองค์ประกอบของลวดลายและสีของผลิตภัณฑ์



ชื่อผู้จดทะเบียน : ซินิธ อินเตอร์เนชั่นแนล เอสเอ
 ชื่อผู้ออกแบบ : เจียร์ี นาทาฟ

¹⁹⁵ เรื่องเดียวกัน, หน้า 226.

เลขที่สิทธิบัตร : 23712
 หมายเลขคำขอ : 0302002570
 วันที่ยื่นคำขอ : 16 กันยายน พ.ศ. 2546
 ชื่อผลิตภัณฑ์ : หน้าปัดนาฬิกา



ชื่อผู้จดทะเบียน : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค บี ยูเนี่ยน อินเตอร์ไพรส์
 ชื่อผู้ออกแบบ : นายยิ่งยง โกมุทมณี
 เลขที่สิทธิบัตร : 4586
 หมายเลขคำขอ : 9302000808
 วันที่ยื่นคำขอ : 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536
 ชื่อผลิตภัณฑ์ : ลวดลายกระดาศ

เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส ผู้เขียนพบว่า แม้ทั้งสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสจะเป็นทรัพย์สินอุตสาหกรรมเหมือนกัน แต่ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งสองประเภทกลับมีวัตถุประสงค์แห่งการคุ้มครองที่แตกต่างกัน เนื่องจากสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จะมุ่งให้การคุ้มครองแก่ (1) รูปร่างหรือรูปทรงอันประกอบด้วยลักษณะสามมิติของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ความกว้าง ความยาว ความสูง (2) ลวดลายของผลิตภัณฑ์ และ (3) สีของผลิตภัณฑ์¹⁹⁶ ซึ่งทั้งสามอย่างล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบภายนอกที่สามารถรับรู้ได้ด้วยการมองเห็นทั้งสิ้น แตกต่างจากเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสที่มุ่งให้การคุ้มครองแก่ ผิวสัมผัสของวัตถุ ไม่ว่าวัตถุนั้นจะอยู่ในรูปร่างหรือรูปทรงแบบใด ซึ่งเมื่อสัมผัสลงไปแล้วจะทำให้ผู้สัมผัสเกิดความรู้สึกที่

¹⁹⁶ จีรศักดิ์ รอดจันทร์, สิทธิบัตร หลักกฎหมายและแนววิธีปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์, หน้า 200.

ทำให้รับรู้ได้ว่าผิวสัมผัสนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะและแตกต่างไปจากผิวสัมผัสของวัตถุอื่นๆ เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสจึงถูกจัดเป็นเครื่องหมายการค้าประเภทที่ไม่สามารถรับรู้ด้วยการมองเห็น เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าเสียง กลิ่น และรสชาติ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จึงมีความใกล้เคียงกับเครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุมากกว่าเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส เนื่องจากมุ่งเน้นให้การคุ้มครองสำหรับรูปลักษณ์ภายนอกในลักษณะสามมิติเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม แม้วัตถุแห่งการคุ้มครองของเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสและสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จะแตกต่างกัน แต่ก็มีผู้ให้ความเห็นว่าทรัพย์สินทางปัญญาทั้งสองประเภทอาจครอบงำเนื้อวัตถุชิ้นหนึ่งไปพร้อมกัน ในเวลาเดียวกันก็ได้¹⁹⁷ เนื่องจากผิวสัมผัสเป็นสิ่งที่ต้องยึดติดอยู่กับวัตถุทางกายภาพที่สามารถจับต้องได้ ซึ่งเป็นวัตถุแห่งการคุ้มครองของสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ดังนั้น หากผู้ประกอบการได้ทำการออกแบบผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งขึ้นมาโดยมีผิวสัมผัสที่มีลักษณะเฉพาะตัว ผู้ประกอบการสามารถนำแบบผลิตภัณฑ์นั้นไปจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ และนำเอาผิวสัมผัสของผลิตภัณฑ์นั้นไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสได้ด้วย

4.1.4 เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส กับ เครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress)

เครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ทำหน้าที่คล้ายเครื่องหมายการค้า คือ เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการนำมาใช้ในการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหรือดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคให้กับสินค้าหรือบริการของตน และช่วยจำแนกความแตกต่างระหว่างสินค้าหรือบริการของตนออกจากสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการรายอื่น¹⁹⁸ แต่จะมีความแตกต่างกันตรงที่เครื่องหมายการค้าจะเป็นองค์ประกอบเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น คำ รูปภาพ หรือรูปร่างรูปทรง ในขณะที่เครื่องหมายรูปลักษณ์จะไม่ใช่เพียงองค์ประกอบอย่างเดียว แต่เป็นภาพโดยรวมของสินค้าหรือบริการทั้งหมด¹⁹⁹

¹⁹⁷ นายทีเนตร์ ศักดิ์ตระกูล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ; นางสาวภาวิณี บุญยะมิตร (Partner of SCL Nishimura & Asahi Limited).

¹⁹⁸ มรุรส เจิมจันทร์โสภณ, "การคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ (Trade Dress)" (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543), หน้า 8.

¹⁹⁹ Brandon Selinsky, "What Is the Difference between Trademark and Trade Dress?," [Online] Accessed: 12 April 2021. Available from: <https://www.whitcomblawpc.com/blog/trademark-trade-dress>

ศาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้คำจำกัดความของ “เครื่องหมายรูปลักษณ์” ไว้ในคดี Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc. ดังนี้

“เครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress) ให้อารมณ์ถึง ภาพลักษณ์ที่ปรากฏขึ้นโดยรวมของสินค้า (the total image of a product) ซึ่งอาจรวมทั้งองค์ประกอบใดๆ เช่น ขนาด (size) รูปร่าง (shape) สี (color) การรวมกันของสี (color combinations) ผิวสัมผัส (texture) ภาพกราฟฟิค (graphics) หรือวิธีการจำหน่ายที่มีลักษณะเฉพาะ (sales techniques)” และ “ภาพลักษณ์ทั้งหมด (total Image) ของธุรกิจ (business)”

จากคำจำกัดความข้างต้น เห็นได้ว่าเครื่องหมายรูปลักษณ์จะมีขอบเขตที่กว้างกว่า เครื่องหมายการค้า²⁰⁰ เนื่องจากมีลักษณะเป็นการนำเอาสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าในหลายๆ ประเภท เช่น รูปร่างหรือรูปทรงของสินค้า สี กลุ่มของสี และผิวสัมผัส มารวมกันเพื่อให้เกิดเป็นภาพโดยรวมที่แสดงออกถึงลักษณะของสินค้าหรือบริการ เช่น ภาพรวมของหีบห่อบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้า หรือ การตกแต่งร้านค้าสำหรับการบริการ ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าในคำนิยามที่ศาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาให้ไว้ในคำพิพากษาคดี Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc. ได้มีการระบุถึง “ผิวสัมผัส” ไว้เป็นการเฉพาะด้วย ทำให้ผิวสัมผัสสามารถรวมเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดเป็นเครื่องหมายรูปลักษณ์ได้

ในการนี้ ผู้เขียนขอยกตัวอย่างเครื่องหมายรูปลักษณ์ที่ได้จดทะเบียนกับสำนักทะเบียนสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Patent and Trademark Office) ซึ่งมีผิวสัมผัสรวมเป็นส่วนหนึ่งของรูปลักษณ์ด้วย ดังนี้

²⁰⁰ มูร์ส เจมสันทรอสถอน, "การคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ (Trade Dress)," หน้า 8.

1. เครื่องหมายการค้าหมายเลขทะเบียน 3348363 ตามคำขอเลขที่ 78874036 ของบริษัท
Touchdown Marketing LLC



ชื่อผู้ยื่นคำขอ : Touchdown Marketing CORPORATION
 วันที่ยื่นคำขอ : 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
 วันที่ได้รับการจดทะเบียน : 4 ธันวาคม พ.ศ. 2550
 คำอธิบายเครื่องหมาย : สีส้มและสีดำเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมาย
 เครื่องหมายนี้ประกอบด้วยที่ฉีดย่น้ำหอมรูปทรง
 คล้ายลูกบาศก์เก็ดบอล มีลวดลายลากผ่านตลอดลูก
 ทรงกลม ส่วนที่ใช้วางกับพื้นมีลักษณะราบ มี
 พื้นผิวเป็นปุ่มกระจายไปโดยรอบ (Contains a
 "pebble-grain" texture) และให้สัมผัสนุ่ม
 แบบยาง (Contains a rubberized "soft-
 touch" feel) สีส้มปรากฏเป็นสีพื้นและสีดำ
 ปรากฏเป็นเส้นที่ลากผ่าน
 รายการสินค้า : จำพวกที่ 3 น้ำหอม โคลโลญจ์ น้ำปรุงที่มีกลิ่น
 หอม โลชั่นบำรุงผิวและโลชั่นบำรุงผิวหน้า

2. เครื่องหมายการค้าหมายเลขทะเบียน 3137914 ตามคำขอเลขที่ 78462822 ของบริษัท Diageo North America, Inc.



ชื่อผู้ยื่นคำขอ : Diageo North America, Inc. CORPORATION
 วันที่ยื่นคำขอ : 5 สิงหาคม พ.ศ. 2547
 วันที่ได้รับการจดทะเบียน : 5 กันยายน พ.ศ. 2549
 คำอธิบายเครื่องหมาย : สีม่วงและสีทองเป็นลักษณะเด่นของเครื่องหมาย สีม่วงปรากฏเป็นสีของกระเป๋า สีทองปรากฏที่รอยเย็บและเชือกของกระเป๋า เครื่องหมายนี้ประกอบด้วยรูปลักษณ์สามมิติของกระเป๋าผ้ากำมะหยี่สีม่วง (purple cloth pouch bag) และรอยเย็บพร้อมเชือกสีทอง
 รายการสินค้า : จำพวกที่ 33 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ สปิริต (Spirit)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CHULALONGKORN UNIVERSITY

จากตัวอย่างดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองจากเครื่องหมายการค้าหมายเลขทะเบียน 3348363 ประกอบไปด้วยรูปลักษณ์ที่เป็นทรงกลมสีส้มและลายเส้นสีดำที่พันรอบ พื้นผิวที่เป็นปุ่มกระจายไปโดยรอบรูปทรงกลม และสัมผัสที่ให้ความรู้สึกนุ่มแบบยาง ส่วนสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองจากเครื่องหมายการค้าหมายเลขทะเบียน 3137914 ก็ประกอบไปด้วยรูปลักษณ์ของกระเป๋าผ้ากำมะหยี่สีม่วงและรอยเย็บพร้อมเชือกสีทอง

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างเครื่องหมายรูปลักษณ์และเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสแล้ว ผู้เขียนพบว่าแม้ผิวสัมผัสจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่น่ามาขอรับความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายรูปลักษณ์ได้ แต่การให้ความคุ้มครองแก่ผิวสัมผัสผ่านการเป็นเครื่องหมายรูปลักษณ์ยังแตกต่างจากการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส เนื่องจากผิวสัมผัสเป็นส่วนหนึ่ง

ของเครื่องหมายรูปลักษณะซึ่งจะได้รับความคุ้มครองในฐานะที่เป็นองค์รวมกับส่วนประกอบอื่นๆ ที่รวมกันเป็นภาพลักษณะของสินค้า ไม่ได้แยกองค์ประกอบต่างๆ ออกมาต่างหากจากกัน อย่างเช่น ในตัวอย่างเครื่องหมายรูปลักษณะทั้งสองข้างต้น *พื้นผิวที่เป็นปุ่มกระจายไปโดยรอบรูปทรงกลม และ สัมผัสที่ให้ความรู้สึกนุ่มแบบยาง* จะได้รับความคุ้มครองก็ต่อเมื่ออยู่รวมกับรูปทรงกลมสีส้มและลายเส้นสีดำตามภาพ ในขณะเดียวกัน *ผิวสัมผัสแบบผ้ากำมะหยี่* ก็จะได้รับคุ้มครองต่อเมื่ออยู่รวมกับรูปทรงกระเป๋าสีม่วงและรอยเย็บพร้อมเชือกสีทองเช่นเดียวกัน แนวความคิดของการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายรูปลักษณะจึงแตกต่างจากแนวความคิดของการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส ที่ผิวสัมผัสจะได้รับความคุ้มครองไม่ว่านำไปใช้กับวัตถุใดๆ

4.2 ผลกระทบจากการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าสัมผัส (Tactile Mark)

4.2.1 ผลกระทบต่อผู้ประกอบการ

(ก) ผลกระทบในเชิงบวก

การที่กฎหมายให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส จะส่งผลกระทบในทางบวกแก่ผู้ประกอบการ 3 ประการ ประการแรก คือ ผู้ประกอบการจะมีโอกาสได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายได้หลากหลายขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีเครื่องหมายการค้าจำนวนมากที่ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ทำให้มีความเป็นไปได้สูงขึ้นที่เครื่องหมายการค้าที่ผู้ประกอบการคิดค้นขึ้นมาใหม่จะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่เคยได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว ดังนั้น การที่กฎหมายกำหนดให้มีเครื่องหมายประเภทใหม่ที่สามารถได้รับความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้าได้ ก็จะช่วยเพิ่มทางเลือกให้ผู้ประกอบการคิดค้นเครื่องหมายในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้รับความคุ้มครองอยู่เดิม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว นอกจากนี้ ผิวสัมผัสที่ผู้ประกอบการพัฒนาขึ้นมาได้ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่า (Valuable Asset) การที่กฎหมายให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสจึงถือเป็นการคุ้มครองและรับรองสิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่ผู้ประกอบการผู้สร้างผิวสัมผัสนั้น ทำให้บุคคลอื่นไม่สามารถนำไปลอกเลียนได้²⁰¹

²⁰¹ นางสาวกานต์พิชชา ตรีสุคนธ์ (Asia Sourcing and Operation Lead of Mars Thailand Inc.).

ประการที่สอง การที่กฎหมายยอมรับให้มีการนำเอาเครื่องหมายสัมพัสมาใช้เพื่อจำแนกความแตกต่างระหว่างสินค้าของผู้ประกอบการผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายกับสินค้าของบุคคลอื่นๆ จะช่วยให้ผู้ประกอบการมีทางเลือกใหม่ๆ ในการสื่อสารกับผู้บริโภคมากขึ้น จากเดิมที่ทำได้เพียงสื่อสารให้ผู้บริโภคได้รับรู้แหล่งที่มาของสินค้าผ่านการใช้เครื่องหมายการค้าที่รับรู้ได้ด้วยการมองเห็น เช่น คำข้อความ รูปภาพ รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ และเครื่องหมายการค้าเสียงเท่านั้น ซึ่งหากผู้ประกอบการนำเอาเครื่องหมายสัมพัสมาใช้ประกอบกันกับเครื่องหมายประเภทอื่นๆ ก็จะช่วยช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าแต่ละชิ้นได้ในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น และเครื่องหมายที่แสดงออกมาในหลายรูปแบบก็จะทำงานอย่างส่งเสริมกันเพื่อตอกย้ำภาพจำของสินค้าให้ผู้บริโภคจดจำได้ยิ่งกว่าการเข้าถึงสินค้าโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ การนำเครื่องหมายสัมพัสมาใช้จะช่วยเพิ่มความแปลกใหม่ของสินค้า ทำให้สินค้าของผู้ประกอบการมีความโดดเด่นขึ้นมาจากสินค้าอื่นๆ ชนิดเดียวกันที่วางจำหน่ายในท้องตลาด ซึ่งอาจทำให้ผู้บริโภครายใหม่เกิดความสนใจที่จะลองซื้อสินค้าไปใช้²⁰² จึงเป็นการช่วยกระตุ้นยอดขายให้ผู้ประกอบการได้ด้วย

ประการที่สาม การนำเอาเครื่องหมายการค้าแบบสัมพัสมาใช้ในการประกอบธุรกิจยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มมากขึ้น เนื่องจากเครื่องหมายการค้าแบบสัมพัสเป็นเครื่องหมายที่ไม่ได้ใช้วิธีการรับรู้ด้วยการมองเห็น จึงสามารถนำไปใช้กับผู้บริโภคที่เป็นผู้พิการทางสายตาที่ไม่สามารถจำแนกความแตกต่างของสินค้าผ่านเครื่องหมายการค้ารูปแบบเดิมที่ต้องอาศัยการรับรู้ด้วยวิธีการมองเห็นได้²⁰³

(ข) ผลกระทบในเชิงลบ

การที่ผู้ประกอบการจะนำเครื่องหมายการค้าแบบสัมพัสมาใช้ในการจำหน่ายและโฆษณาสินค้าของตน ผู้ประกอบการต้องทำการประดิษฐ์ คิดค้น แสวงหา และวิจัยผิวสัมผัสที่มีลักษณะโดดเด่นและสร้างความประทับใจแก่ผู้บริโภค และอาจต้องพึ่งพาเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำสมัยยิ่งขึ้น เช่น การพิมพ์สามมิติ การยิงเลเซอร์ เป็นต้น ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับต้นทุนการผลิตและการ

²⁰² นางสาวพิชญานา นานา (นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย); นายศุภกฤต ประภาส นีรติศัย (นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่).

²⁰³ นายมนัส บุญผิว (ทนายความ บริษัท ไอเอ็นซี คอร์ปอเรต เซอร์วิสเสส (ไทยแลนด์) จำกัด (INC Corporate Services (Thailand) Co., Ltd.)).

โฆษณาสินค้าที่สูงขึ้น²⁰⁴ เช่น ในกรณีผลิตขวดแก้วให้มีผิวสัมผัสแบบเฉพาะ ผู้ประกอบการต้องมีต้นทุนในออกแบบและขึ้นรูปแม่พิมพ์ รวมทั้งการหล่อตัวอย่างขวด ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าปกติถึงประมาณ 2 เท่า²⁰⁵ แต่กลับไม่มีหลักประกันใดๆ ว่า เครื่องหมายสัมผัสดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ผู้ประกอบการขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เครื่องหมายการค้ารูปแบบเดิม ผู้ประกอบการจะมีโอกาสทำกำไรจากการจำหน่ายสินค้าแบบเดิมได้โดยไม่ต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นเลย

4.2.2 ผลกระทบต่อผู้บริโภค

(ก) ผลกระทบในเชิงบวก

การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าสัมผัสถือเป็นการขยายขอบเขตการคุ้มครองผู้บริโภคให้กว้างขวางและครอบคลุมผู้บริโภคทุกกลุ่ม²⁰⁶ เนื่องจากผู้พิการทางสายตาไม่สามารถเข้าถึงการรับรู้สำหรับเครื่องหมายการค้ารูปแบบเดิม เช่น เครื่องหมายการค้าที่เป็นคำหรือรูปภาพ ซึ่งต้องอาศัยการรับรู้โดยวิธีการมองเห็น แต่เมื่อมีการนำเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสมาใช้ จะทำให้ผู้บริโภคกลุ่มที่เป็นผู้พิการทางสายตามีโอกาสในการรับรู้เครื่องหมายการค้าโดยวิธีการสัมผัสไปที่ผิวสัมผัสของสินค้าได้ ทำให้ผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าวสามารถจำแนกแหล่งที่มาของสินค้าได้

(ข) ผลกระทบในเชิงลบ

การนำเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสมาใช้ อาจทำให้ผู้บริโภคต้องจ่ายเงินมากขึ้นสำหรับการซื้อสินค้าที่มีคุณภาพเท่าเดิม²⁰⁷ เหตุเพราะในการผลิตและโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส ผู้ประกอบการจะต้องแบกรับต้นทุนที่สูงกว่าการผลิตและโฆษณาสินค้าที่ใช้กับเครื่องหมายการค้าแบบเดิม อันเนื่องมาจากขั้นตอนในการผลิตสินค้าที่เพิ่มขึ้น เช่น ขั้นตอนการประดิษฐ์ คิดค้น

²⁰⁴ นางสาวชนิกา จันตระกูล (เจ้าของ Brand สินค้า น้ำผึ้งพร้อมดื่ม ตรา บีเลฟ); นางสาวกานต์พิชชา ตรีสุคนธ์ (Asia Sourcing and Operation Lead of Mars Thailand Inc.).

²⁰⁵ นางสาวชนิกา จันตระกูล (เจ้าของ Brand สินค้า น้ำผึ้งพร้อมดื่ม ตรา บีเลฟ).

²⁰⁶ นายมนัส บุญผิว (ทนายความ บริษัท ไอเอ็นซี คอร์ปอเรต เซอร์วิสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด (INC Corporate Services (Thailand) Co., Ltd.)).

²⁰⁷ นางยุพิน แก้วก่า.

แสวงหา และวิจัยผิวสัมผัสที่มีลักษณะโดดเด่นและสร้างความประทับใจแก่ผู้บริโภค และขั้นตอนการนำเอาผิวสัมผัสที่คิดค้นได้มาแปดติดไว้กับสินค้า รวมทั้งขั้นตอนในการโฆษณาที่ต้องทำขึ้นอย่างซับซ้อนกว่าเดิมเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงลักษณะของผิวสัมผัสที่ใช้กับสินค้า²⁰⁸ จึงส่งผลให้ผู้ประกอบการบางรายเลือกที่จะผลักรถในการแบกรับต้นทุนเหล่านั้นไปที่ผู้บริโภค

4.2.3 ผลกระทบต่อสังคมโดยรวม

(ก) ผลกระทบในเชิงบวก

ผู้เขียนมีความเห็นว่าการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสจะส่งผลกระทบในทางบวกต่อสังคมโดยรวมใน 2 ประการ ประการแรก การที่กฎหมายให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสจะทำให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจว่า เมื่อผู้ประกอบการสร้างเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสขึ้นมา เครื่องหมายการค้านั้นก็จะได้รับความคุ้มครองและไม่ถูกลอกเลียนจากบุคคลอื่น ทำให้ผู้ประกอบการเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาเทคโนโลยีหรือวิทยาการต่างๆ ที่ใช้สำหรับสร้างเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส เพื่อให้เครื่องหมายการค้าของตนมีความแตกต่างและโดดเด่นออกมาจากเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นๆ ทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยิ่งอาจพัฒนาไปสู่การสร้างเครื่องหมายการค้ารูปแบบอื่นๆ ต่อไป

ประการที่สอง หากประเทศไทยมีการขยายการคุ้มครองไปถึงเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสก็จะทำให้กฎหมายของไทยมีความทันสมัย และมีมาตรฐานที่ทัดเทียมกับกฎหมายของต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนต่างชาติมีความมั่นใจว่าหากเข้ามาลงทุนในประเทศไทยก็จะได้รับความคุ้มครองที่เท่าเทียมกับการลงทุนในต่างประเทศ

(ข) ผลกระทบในเชิงลบ

เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสเป็นเครื่องหมายการค้ารูปแบบใหม่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากนัก ผู้บริโภคจึงยังไม่มีความรู้ความเข้าใจที่มากเพียงพอที่จะรับรู้ถึงหลักการทำงานของเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส ทำให้รัฐมีหน้าที่ต้องประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้บริโภค ซึ่งอาจ

²⁰⁸ นางสาวชนิกา จันตระกูล (เจ้าของ Brand สินค้า น้ำผึ้งพร้อมดื่ม ตรา บีเลิฟ); นางสาวกานต์พิชชา ตรีสุคนธ์ (Asia Sourcing and Operation Lead of Mars Thailand Inc.).

ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย เวลา และบุคลากร อีกทั้งในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส ก็มีความเป็นไปได้ที่นายทะเบียนจะยังขาดความรู้และความเชี่ยวชาญที่เพียงพอในการพิจารณาเพื่อรับจดทะเบียนเครื่องหมาย²⁰⁹ ทำให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาอาจต้องดำเนินการบางประการเพื่อให้ความรู้แก่นายทะเบียนในเรื่องนี้ เช่น การจัดอบรม หรือการส่งไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ทั้งยังอาจทำให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเหลือบุคลากรไม่เพียงพอสำหรับการให้บริการแก่ประชาชนในช่วงระหว่างการจัดอบรมหรือการศึกษาดูงาน

นอกจากนี้ ในขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส ผู้บริโภคอาจต้องมีการนำส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ใช้กับเครื่องหมายสัมผัสเพื่อประกอบการพิจารณาของนายทะเบียน ซึ่งปัจจุบัน กรมทรัพย์สินทางปัญญาไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการเก็บรักษา อีกทั้งการเก็บรักษาตัวอย่างผลิตภัณฑ์หรือสินค้าก็ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเมื่อไม่ให้ตัวอย่างดังกล่าวเกิดความเสียหาย กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อหาสถานที่ในการเก็บรักษาและจัดเตรียมระบบในการเก็บรักษาตัวอย่างผลิตภัณฑ์หรือสินค้าอย่างเหมาะสม²¹⁰

จากการสัมภาษณ์ความเห็นของบุคคลต่างๆ ในประเด็นที่ว่าควรให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสหรือไม่นั้น ผู้เขียนพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นที่แตกต่างกันซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แนว ดังนี้

แนวที่หนึ่ง เห็นว่าเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสยังไม่ควรได้รับความคุ้มครอง²¹¹ เนื่องจากเหตุผลต่อไปนี้

1. ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าประสาทสัมผัสของมนุษย์ยังมีระดับความรู้ที่ไม่เหมือนกัน²¹² เนื่องจากการรับรู้ความรู้สึกจากการสัมผัสของบุคคลเกิดขึ้นเมื่อตัวรับความรู้สึก

²⁰⁹ นางสาวภาวิณี บุนยะมิตร (Partner of SCL Nishimura & Asahi Limited); นายณัฐพงษ์ ทองแก้ว (Partner ประจำบริษัท สำนักงานกฎหมาย ดำเนิน สมเกียรติ และบุญมา จำกัด (Domnern Somgiat & Boonma Law Office Ltd.)).

²¹⁰ นายทีเนศร์ ศักดิ์ตระกูล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ.

²¹¹ นางสาวพิชญภา นาธา (นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย); นายอดิษฐ์ บุญรัตน์กรกิจ.

²¹² นายศุภกฤต ประภาสนิรัตติย (นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย).

(Sensory Receptor) ที่อยู่ใต้ผิวหนังส่งกระแสประสาทไปที่สมอง²¹³ ซึ่งตัวรับความรู้สึกของแต่ละคนมีไม่เท่ากัน อีกทั้งการสั่งการของสมองแต่ละคนก็มีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น อายุ โรคประจำตัว พันธุกรรม เป็นต้น การรับรู้ความรู้สึกจึงมีลักษณะเป็นอัตวิสัย (Subjectivity)²¹⁴ อีกทั้งความรู้สึกที่รับรู้ได้จากการสัมผัสก็มีความเด่นชัดน้อยกว่าการรับรู้โดยการมองเห็น²¹⁵ ทำให้มนุษย์ไม่ค่อยใช้ความรู้สึกจากการสัมผัสเป็นตัวจำแนกความแตกต่างของสินค้า และโดยส่วนใหญ่แล้วบุคคลที่จะทราบว่าผิวสัมผัสของสินค้าทำขึ้นจากวัสดุอะไร และมีลักษณะพิเศษหรือให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากผิวสัมผัสของสินค้าอื่นอย่างไร ก็ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นผู้ประกอบการเอง²¹⁶ เครื่องหมายสัมผัสจึงไม่สามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายการค้าได้ตราบใด โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องหมายแบบ Non-Traditional Trademark ประเภทเสียง ที่สามารถเข้าสู่ความรู้ของผู้บริโภคได้อย่างเด่นชัดมากกว่า

2. ผิวสัมผัสทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของสินค้ามากกว่าที่จะเป็นเครื่องหมายการค้า ทำให้ผิวสัมผัสไม่ใช่สิ่งที่ใช้หรือจะใช้เพื่อเป็นที่หมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ผู้ประกอบการตั้งใจจะใช้เพื่ออ้างถึงความเป็นเจ้าของในสินค้า²¹⁷

3. เครื่องหมายสัมผัสเป็นสิ่งที่ไม่สามารถใช้ในการจำแนกความแตกต่างของบริการได้ เนื่องจากการบริการเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนทางกายภาพ ไม่สามารถจับต้องได้²¹⁸ นอกจากนี้ เครื่องหมายการค้าสัมผัสก็ไม่สามารถใช้สำหรับการขายสินค้าแบบออนไซต์ (Onsite Shopping) ในบางประเภท เช่น การจำหน่ายสุราในซูเปอร์มาร์เก็ตที่ผู้ขายมักวางเฉพาะกล่องเปล่าไว้ที่ชั้นวางสินค้า และจะนำสินค้าจริงมาให้ต่อเมื่อผู้บริโภคไปชำระราคาสินค้าที่แคชเชียร์แล้วเท่านั้น หรือการจำหน่ายหนังสือที่ผู้ขายมักนำเอาพลาสติกมาหุ้มไว้ไม่ให้ผู้บริโภคเปิดอ่าน และเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสไม่สามารถใช้สำหรับการขายสินค้าแบบออนไลน์ (Online Shopping) ได้เลย เนื่องจากผู้บริโภคไม่มีโอกาสที่จะสัมผัสสินค้าจนกว่าการซื้อขายสินค้าจะเสร็จสิ้น อีกประการหนึ่ง เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสไม่

²¹³ Kim E. Barret, S. M. B., Scott Boitano, Heddwen L. Brooks, Ganong's, Review of Medical Physiology, pp. 168-169.

²¹⁴ นางสาวพิชญานา นานา (นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).

²¹⁵ นางสาวพิชญานา นานา (นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).

²¹⁶ นายอดิษฐ์ บุญรัตนกรกิจ.

²¹⁷ นายศุภกฤต ประภาสนิรัตติชัย (นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย).

²¹⁸ นายมนัส บุญผิว (ทนายความ บริษัท ไอเอ็นซี คอร์ปอเรต เซอร์วิสเชส (ไทยแลนด์) จำกัด (INC Corporate Services (Thailand) Co., Ltd.)).

สามารถทำหน้าที่ในการโฆษณาสินค้า ซึ่งเป็นหน้าที่ประการหนึ่งของเครื่องหมายการค้าได้ เพราะผู้บริโภคไม่สามารถรับรู้โดยการสัมผัสสินค้าผ่านการโฆษณาสินค้าผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต หรือไปพลิวได้

4. ผิวสัมผัสที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่มี ความหลากหลายที่เพียงพอ การคุ้มครองให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเป็นผู้มีสิทธิในผิวสัมผัสใดๆ สำหรับการผลิตสินค้าแต่ละชนิดอาจทำให้เกิดการผูกขาดเครื่องหมายสัมผัสได้²¹⁹

แนวที่สอง เห็นว่าควรให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส เนื่องด้วยเหตุผลประการต่างๆ ดังนี้

1. เครื่องหมายสัมผัสเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในการจำแนกความแตกต่างระหว่างสินค้าที่ใช้กับเครื่องหมายสัมผัสนั้นออกจากสินค้าของบุคคลอื่นได้ จึงทำให้เครื่องหมายสัมผัสสามารถทำหน้าที่ในการเป็นเครื่องหมายการค้าได้เช่นเดียวกับเครื่องหมายประเภทอื่นๆ²²⁰ อีกทั้งเครื่องหมายสัมผัสก็เกิดขึ้นจากการลงทุนลงแรงในการประดิษฐ์คิดค้นของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการจึงควรได้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวเหนือสิ่งที่ตนได้พัฒนาขึ้นมา หากในอนาคตผู้ประกอบการมีการนำเอาเครื่องหมายสัมผัสที่ตนคิดค้นขึ้นมาได้ไปใช้ในการจำหน่ายและโฆษณาสินค้าของตน จนเกิดเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์และสร้างกำไรให้ผู้ประกอบการได้ เครื่องหมายสัมผัสนั้นก็จะเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่า (Valuable Asset) ของผู้ประกอบการ กฎหมายจึงควรเข้ามาให้ความคุ้มครองเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องหมายสัมผัสที่มีมูลค่านั้นถูกผู้อื่นปลอมหรือเลียนแบบได้²²¹

2. เมื่อพิจารณาจากกฎหมายของประเทศอื่นๆ ก็พบว่ามีหลายประเทศที่ได้ขยายการคุ้มครองไปถึงเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสแล้ว เช่น ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศรัสเซีย และประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ของประเทศไทย พบว่าพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยยังค่อนข้างล้าสมัย เนื่องจากมีการให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบ Non-Traditional

²¹⁹ นางสาวพิชญานา นาธา (นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).

²²⁰ นางสาวภาวิณี บุญยมิษฐ์ (Partner of SCL Nishimura & Asahi Limited).

²²¹ นางสาวกานต์พิชชา ตรีสุขคนธ์ (Asia Sourcing and Operation Lead of Mars Thailand Inc.).

Trademark อยู่เพียงประเภทเดียว คือ เสียง ดังนั้น การให้การคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสจะทำให้กฎหมายของประเทศไทยมีความทันสมัยและมีมาตรฐานที่ทัดเทียมกับกฎหมายต่างประเทศมากขึ้น²²² ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองที่เท่าเทียมกับต่างประเทศ ทั้งยังทำให้ชาวต่างชาติมีความเชื่อมั่นในระบบการคุ้มครองเครื่องหมายของประเทศไทย และกล้าเข้ามาลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทย

3. เนื่องจากเครื่องหมายการค้าที่นิยมใช้อยู่ในปัจจุบันนี้เป็นเครื่องหมายการค้าประเภทที่ต้องรับรู้ด้วยวิธีการมองเห็น ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงเครื่องหมายการค้าสำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นผู้พิการทางสายตา ในขณะที่เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสเป็นสิ่งที่รับรู้ได้โดยใช้วิธีการสัมผัส จึงทำให้ผู้บริโภคที่เป็นผู้พิการทางสายตาสามารถเข้าถึงการรับรู้ของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสจึงช่วยให้ผู้บริโภคทุกกลุ่มมีโอกาสได้รับการปกป้องและรักษาผลประโยชน์จากการกระทำที่ไม่สุจริตในทางการค้า (Unfair Trade Practice) ได้อย่างเท่าเทียมกัน²²³

เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ขอบเขตในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส ว่าควรมีการให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมเพียงใด ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นที่แตกต่างกัน โดยแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

ขอบเขตแบบที่ 1 เห็นว่าในการจดทะเบียนเครื่องหมายสัมผัส ผู้ยื่นคำขอต้องระบุให้ชัดเจนว่าเครื่องหมายนั้นขอจดทะเบียนเพื่อนำไปใช้กับวัตถุที่มีรูปร่างรูปทรงแบบใด และใช้ในตำแหน่งบริเวณใด²²⁴ และเมื่อนายทะเบียนมีคำสั่งรับจดทะเบียนแล้ว เจ้าของเครื่องหมายจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายสัมผัสกับวัตถุที่มีรูปร่างรูปทรงและในตำแหน่งบริเวณที่ได้จดทะเบียนไว้เท่านั้น ทำให้บุคคลอื่นๆ ยังคงมีสิทธิในการนำเอาเครื่องหมายสัมผัสที่ให้ความรู้สึกจากการสัมผัสที่ใกล้เคียงกันไปใช้กับสินค้าอื่นๆ ที่มีรูปร่างรูปทรงแตกต่างกันและในบริเวณที่แตกต่างกันได้

²²² นางสาวภาวิณี บุนยะมิศร์ (Partner of SCL Nishimura & Asahi Limited).

²²³ นายมนัส บุญผิว (ทนายความ บริษัท ไอเอ็นซี คอร์ปอเรต เซอร์วิสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด (INC Corporate Services (Thailand) Co., Ltd.)).

²²⁴ นายทีเนศร์ ศักดิ์ตระกูล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ.

โดยประเทศที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามแนวทางนี้ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา เห็นได้จากการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหมายเลขทะเบียน 3155702 ของบริษัท American Wholesale Wine & Spirits, Inc. ซึ่งทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครองสำหรับการนำผิวสัมผัสแบบกำมะหยี่มาใช้บนขวดไวน์ที่มีลักษณะตามที่ปรากฏในภาพดังด้านล่างนี้

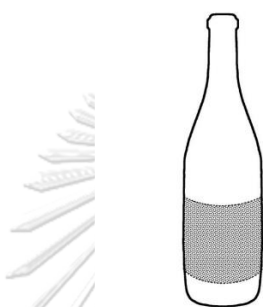


ภาพเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสของบริษัท American Wholesale Wine & Spirits, Inc.

ภายหลังจากที่เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้รับจดทะเบียน ปรากฏว่าในปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2552 ได้มีผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนสองรายที่ขอรับความคุ้มครองสำหรับผิวสัมผัสแบบหนังสัตว์ ที่ใช้กับสินค้าประเภทไวน์ทั้งคู่ แต่ผู้ยื่นคำขอรายแรก ได้แก่ บริษัท Interbalt Products Corp. ได้นำผิวสัมผัสไปใช้กับขวดที่เป็นขวดไวน์ ซึ่งมีรูปร่างรูปทรงคล้ายกับขวดไวน์ของบริษัท American Wholesale Wine & Spirits, Inc. และมีการใช้ผิวสัมผัสในตำแหน่งบริเวณที่ใกล้เคียงกัน ในขณะที่ผู้ยื่นคำขอรายหนึ่ง ได้แก่ บริษัท The David Family Group LLC นำผิวสัมผัสไปใช้กับขวดไวน์ที่มีรูปร่างรูปทรงที่แตกต่างออกไป และใช้ในตำแหน่งที่ไม่เหมือนกับขวดไวน์ของบริษัท American Wholesale Wine & Spirits, Inc. ซึ่งเมื่อนายทะเบียนตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายที่ยื่นขอจดทะเบียนแล้ว ก็มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนของบริษัท Interbalt Products Corp. ด้วยเหตุว่าเครื่องหมายดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับเครื่องหมายของบริษัท American Wholesale Wine & Spirits, Inc. แต่กลับมีคำสั่งรับจดทะเบียนสำหรับเครื่องหมายของบริษัท David Family Group LLC แม้จะมีผิวสัมผัสแบบหนังสัตว์เหมือนกันก็ตาม ทั้งนี้ เกี่ยวกับเหตุผลในการไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของบริษัท Interbalt Products Corp. ผู้เขียนจะทำการอธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อที่ 4.3.4 (ข) แนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาความเหมือนหรือความคล้ายกันของเครื่องหมายการค้า ต่อไป อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี คำสั่งรับและไม่รับจดทะเบียนของนายทะเบียนในสองกรณีดังกล่าวมา จึงเป็นการยืนยันหลักการที่ว่า **เจ้าของเครื่องหมายจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายสัมผัสกับขวดที่มีรูปร่างรูปทรงและในตำแหน่งบริเวณที่ได้จดทะเบียนไว้เท่านั้น**



ภาพเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสของบริษัท Interbalt Products Corp.



ภาพเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสของบริษัท The David Family Group LLC

ซึ่งการคุ้มครองในลักษณะนี้จะมีข้อดี คือ การจดทะเบียนในลักษณะเช่นนี้จะทำให้ผู้ประกอบการได้รับความคุ้มครองที่ไม่กว้างจนเกินไป เนื่องจากผู้ประกอบการจะสามารถนำเครื่องหมายสัมผัสไปใช้ได้เฉพาะกับวัตถุที่มีรูปร่างรูปทรงปรากฏตามภาพที่แสดงต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในตำแหน่งบริเวณที่ระบุไว้เท่านั้น ทำให้ผู้ประกอบการรายอื่นยังสามารถนำเอาผิวสัมผัสที่มีลักษณะคล้ายกันไปใช้กับสินค้าประเภทอื่นๆ ที่มีรูปร่างรูปทรงที่แตกต่างกันได้ จึงเหมาะกับการคุ้มครองเครื่องหมายสัมผัสเนื่องจากผิวสัมผัสที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่มีหลากหลายมากนัก หากผู้ประกอบการรายเดียวได้สิทธิในการนำผิวสัมผัสอย่างหนึ่งไปใช้กับสินค้าทุกประเภท อาจทำให้เกิดการผูกขาดได้²²⁵ อย่างไรก็ตาม ข้อเสียของการคุ้มครองในลักษณะนี้ คือ ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะใช้ผิวสัมผัสแบบเดียวกันกับวัตถุที่มีรูปร่างรูปทรงหลากหลายจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเข้ามาหลายคำขอ ทำให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนมาก²²⁶ นอกจากนี้ การที่กฎหมายอนุญาตให้ผู้ประกอบการรายอื่นนำเอาผิวสัมผัสที่คล้ายกัน ไปใช้กับสินค้าของตนก็อาจทำให้ผู้บริโภคสับสนในความเป็นเจ้าของของสินค้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสินค้าที่นำไปใช้นั้นมีลักษณะคล้ายกันหรือมีการนำเอาเครื่องหมายสัมผัสไปจัดวางไว้ในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกัน

²²⁵ นางสาววิภาดา เจตศิริโรจน์ (Business Modeling บริษัท ตรีเพชรอีซูพลิสซิ่ง จำกัด).

²²⁶ นายทีเนศร์ ศักดิ์ตระกูล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ.

ขอบเขตแบบที่ 2 เห็นว่าประเทศไทยควรให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส
 อย่างเป็นเอกเทศ²²⁷ กล่าวคือ เครื่องหมายสัมผัสที่ได้รับจดทะเบียนจะได้รับความคุ้มครองไม่ว่า
 นำไปใช้กับวัตถุที่มีรูปร่างรูปทรงอย่างใดก็ตาม และไม่ว่าใช้ในตำแหน่งใดๆ ของวัตถุดังกล่าวก็
 ตาม เนื่องจากการให้ความคุ้มครองตามแนวทางที่ 1 ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของ
 ผู้ประกอบการ ทั้งยังทำให้ผู้ประกอบการต้องเสียค่าธรรมเนียมจำนวนมากหากประสงค์จะใช้ผิวสัมผัส
 แบบเดียวกันกับวัตถุที่มีรูปร่างรูปทรงหลากหลาย ทั้งนี้ จากการศึกษา ผู้เขียนพบว่ายังไม่ปรากฏว่ามี
 ประเทศใดที่ให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสอย่างเป็นเอกเทศ โดยในปัจจุบันยังมีคำขอ
 จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพียงคำขอเดียวเท่านั้นที่ขอรับความคุ้มครองในลักษณะนี้ ได้แก่ คำขอ
 จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 1994134 ที่ยื่นต่อสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย
 แคนาดา (Canadian Intellectual Property Office) ดังรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่าง



ชื่อผู้ยื่นคำขอ	: DURADRIVE SYSTEMS INTERNATIONAL INC.
วันที่ยื่นคำขอ	: 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ประเภทเครื่องหมาย	: การสัมผัส (texture)
คำอธิบายเครื่องหมาย	: ผิวสัมผัสนี้มีลักษณะเป็นการนูนขึ้นของรูปทรง พีระมิต (pyramids) ที่มีสี่ด้าน โดยจะมีพีระมิต 10 อันต่อ 1 ตารางนิ้ว ช่วยเพิ่มความสามารถใน การยึดเกาะทั้งพื้นที่แห้งและเปียกของถุงมือ เครื่องมือ และชุดทำงาน เมื่อมองจากระยะไกลจะ เห็นเป็นรูปคล้ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
จำพวกสินค้า	: จำพวกที่ 35 ได้แก่ เครื่องมือช่าง (hand tools) เครื่องมือไฟฟ้า (power tools) เทป (tapes) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (personal

²²⁷ นางสาวภาวิณี บุญยะมิตร (Partner of SCL Nishimura & Asahi Limited); นางสาวกานต์พิชชา ตรีสุคนธ์ (Asia Sourcing and Operation Lead of Mars Thailand Inc.).

protective equipment) และถุงมือที่ใช้ในการก่อสร้างและการอุตสาหกรรม (gloves in the construction and industrial industries)

อย่างไรก็ดี คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา จึงยังไม่ปรากฏแน่ชัดว่าสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทยแคนาดา (Canadian Intellectual Property Office) จะยอมให้การคุ้มครองแบบเต็มเช่นว่านี้หรือไม่

4.3 วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาคำให้การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าสัมผัส (Tactile Mark)

4.3.1 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาคำให้การเกี่ยวกับบทนิยามของเครื่องหมายการค้า

(ก) ปัญหาเกี่ยวกับบทนิยามของเครื่องหมายการค้า

สิ่งที่จะเป็นเครื่องหมายการค้าซึ่งได้รับการคุ้มครองในประเทศไทยจะต้องมีลักษณะตามที่นิยามไว้ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ดังนี้

1. มีลักษณะเป็นเครื่องหมาย
2. ที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า
3. แสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้าแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

โดยในการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับบทนิยามของเครื่องหมายการค้า ผู้เขียนจะขอนำลักษณะที่กำหนดดังกล่าวมาพิจารณาแยกเป็นรายประเด็น ดังนี้

1. การมีลักษณะเป็นเครื่องหมาย

มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 กำหนดถึงสิ่งที่จะได้รับการพิจารณาว่าเป็น “เครื่องหมาย” ไว้อย่างแคบ โดยให้จำกัดอยู่เพียงสิ่งที่ได้มีการระบุไว้เป็นการเฉพาะในบทบัญญัติในมาตราดังกล่าว ได้แก่ ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เสียง หรือสิ่งเหล่านี้ อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน เท่านั้น

เมื่อบทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้มีการบัญญัติถึงผิวสัมผัสไว้ ย่อมทำให้ผิวสัมผัสไม่สามารถได้รับการพิจารณาให้เป็นเครื่องหมายการค้าได้ ผิวสัมผัสจึงยังไม่มีโอกาสที่จะได้รับจดทะเบียนและได้รับความคุ้มครองในประเทศไทย

เมื่อพิจารณาต่อมาถึงเครื่องหมายการค้าประเภทรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ ที่อาจมีลักษณะคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส และเป็นสิ่งที่กฎหมายให้การรับรองให้สามารถนำมาจดทะเบียนและได้รับความคุ้มครองได้แล้ว ผู้เขียนพบว่า เครื่องหมายการค้าประเภทรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ มุ่งให้ความคุ้มครองแก่รูปร่างภายนอกที่แสดงถึงด้านกว้าง ด้านยาว ด้านลึกของวัตถุ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถรับรู้ได้ด้วย การมองเห็น (Visible Trademark) ในขณะที่เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส มุ่งให้การคุ้มครองถึงผิวสัมผัสของวัตถุ ไม่ว่าจะวัตถุนั้นจะอยู่ในรูปร่างหรือรูปทรงแบบใด ซึ่งเมื่อสัมผัสลงไปแล้วจะทำให้ผู้สัมผัสเกิดความรู้สึกบางอย่างจากการแตะต้องกับผิวสัมผัสนั้น จึงพิจารณาได้ว่าพิจารณาได้ว่า เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส และเครื่องหมายการค้าประเภทรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ทำให้ไม่สามารถปรับใช้เครื่องหมายประเภทรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุเพื่อให้เกิดการคุ้มครองแก่ผิวสัมผัสได้

2. การนำเครื่องหมายสัมผัสไปใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้า

เนื่องจากผิวสัมผัสเป็นสิ่งที่อยู่ติดกับสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าอย่างแยกไม่ได้ จึงมีผู้ให้ความเห็นว่าผิวสัมผัสถือเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของสินค้า และทำให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้า เพราะคาดหวังการใช้ประโยชน์จากผิวสัมผัสนั้น ดังนั้น การที่ผู้ประกอบการนำผิวสัมผัสแบบใดๆ ไปใช้กับสินค้า จึงถือเป็นการใช้ในฐานะองค์ประกอบในการทำงานของสินค้า (Functionality) เพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคสนใจเลือกซื้อสินค้า มากกว่าที่จะเป็นการใช้เพื่อแสดงให้ผู้บริโภคได้รับรู้หรือ

รับทราบความเป็นเจ้าของสินค้าอย่างเครื่องหมายการค้า เช่น สำหรับสินค้าที่เป็นเครื่องนอน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะผลิตเครื่องนอนที่มีผิวสัมผัสนุ่มเพื่อให้สินค้าของตนมีคุณภาพที่ดี ไม่ใช่เพื่อเป็นเครื่องหมายที่ทำให้ผู้บริโภคแยกแยะสินค้าของตนออกจากสินค้าอื่น ๆ ได้²²⁸

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงการใช้เครื่องหมายสัมผัสเพื่อเป็นที่หมายที่เกี่ยวกับการบริการ เนื่องจากการบริการเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา และไม่มีตัวตนทางกายภาพที่สามารถจับต้องได้ (Intangible)²²⁹ ในขณะที่เครื่องหมายสัมผัสเป็นสิ่งที่ต้องรับรู้โดยวิธีการสัมผัสทางกายภาพ (Physically Touch) จึงมีผู้ให้ความเห็นว่าเครื่องหมายสัมผัสไม่สามารถนำไปใช้กับการบริการได้²³⁰ แตกต่างจากเครื่องหมายประเภทอื่นๆ ที่สามารถแสดงออกให้ผู้ให้บริการรับรู้โดยวิธีการอื่นๆ ที่ไม่จำเป็นต้องมีการสัมผัสทางกายภาพเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น เครื่องหมายคำ รูปภาพ กลิ่น หรือเสียง²³¹

3. การแสดงออกว่าสินค้าที่ใช้กับเครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้าแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

เนื่องจากหน้าที่ประการสำคัญของเครื่องหมายการค้าคือการระบุแหล่งที่มาของสินค้าและแสดงความแตกต่างระหว่างสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับสินค้าของบุคคลอื่น ทำให้ผู้บริโภคมีความจำเป็นต้องได้รับรู้ถึงเครื่องหมายการค้าก่อนที่จะเลือกซื้อสินค้า ซึ่งส่วนมากแล้ว เครื่องหมายประเภทที่สามารถรับรู้ได้ด้วยการมองเห็นจะไม่ค่อยมีปัญหาในประเด็นนี้นัก เนื่องจากเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดและสามารถใช้ได้กับสินค้าทุกประเภท ไม่ว่าจะใช้วิธีการขายโดยวิธีการใดๆ ก็ตาม แต่สำหรับเครื่องหมายประเภทสัมผัส จะมีข้อจำกัดในการเข้าถึงที่ยากกว่าเครื่องหมายประเภทที่สามารถรับรู้ได้ด้วยตา เนื่องจากผู้บริโภคต้องมาสัมผัสที่ตัวสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าจริงๆ (physically touch) ถึงจะรับรู้ได้ว่าสินค้านั้นมีแหล่งที่มาจากไหนหรือมีความแตกต่างไปจากสินค้าของบุคคลอื่น ๆ อย่างไร ทำให้เป็นไปได้ยากที่จะทำให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงความรู้สึกจากการสัมผัส

²²⁸ นายณัฐพงษ์ ทองแก้ว (Partner ประจำบริษัท สำนักงานกฎหมาย ดำเนิน สมเกียรติ และบุญมา จำกัด (Domnern Somgiat & Boonma Law Office Ltd.)).

²²⁹ วรี เมธาประยูร, "การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ารสชาติในประเทศไทย" (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), หน้า 163.

²³⁰ นางสาวชนิกา จันตระกูล (เจ้าของ Brand สินค้า น้ำผึ้งพร้อมดื่ม ตรา บีเลิฟ); นางสาวกานต์พิชชา ตรีสุนทร (Asia Sourcing and Operation Lead of Mars Thailand Inc.); นายทีเนศร์ ศักดิ์ตระกูล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ.

²³¹ นางสาวชนิกา จันตระกูล (เจ้าของ Brand สินค้า น้ำผึ้งพร้อมดื่ม ตรา บีเลิฟ).

สำหรับการขายสินค้าแบบทางไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่ผู้บริโภคนิยมใช้วิธีการซื้อขายสินค้าแบบออนไลน์ (Online Shopping) ซึ่งผู้ขายจะลงภาพสินค้าไว้บนแพลตฟอร์มต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต เช่น แอปพลิเคชันอินสตาแกรม (Instagram Application) แอปพลิเคชันเฟซบุ๊ก (Facebook Application) หรือเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้า ได้แก่ อเมซอน (Amazon) ช้อปปี้ (Shopee) หรือลาซาด้า (Lazada) เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทำการเลือกสินค้าจากภาพดังกล่าวก่อนจะตกลงทำการซื้อขายกัน จนกระทั่งขั้นตอนการทำสัญญาซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ผู้ขายจึงค่อยส่งสินค้ามาให้ผู้บริโภคตามที่อยู่ที่ได้ตกลงกัน ผู้บริโภคจึงไม่มีโอกาสได้สัมผัสสินค้าจริงๆ ก่อนที่จะตกลงใจซื้อขายสินค้านั้นเลย

นอกจากนี้ แม้จะเป็นการซื้อขายสินค้าแบบออนไซต์ (Onsite Shopping) กล่าวคือ เป็นวิธีการที่ผู้ซื้อได้มาหยิบเลือกสินค้าจากชั้นวางสินค้าจริงๆ ผู้เขียนก็ยังพบว่าอาจมีปัญหาบางประการจากการใช้เครื่องหมายแบบสัมผัส เนื่องจากสินค้าบางชนิดก็มีวิธีการจำหน่ายในแบบที่ผู้ซื้อไม่สามารถจับต้องสินค้าจริงได้ก่อนจะตัดสินใจเลือกซื้อ เช่น สินค้าประเภทหนังสือ ที่บางสำนักพิมพ์จะใช้กระดาษหรือพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อป้องกันผู้บริโภคยืมอ่านที่ร้านโดยไม่ซื้อ หรือสินค้าประเภทสุราที่มีราคาแพง ซึ่งผู้จำหน่ายมักใช้วิธีการวางกล่องเปล่าของสุราไว้ที่ชั้นวางสินค้า โดยเมื่อผู้บริโภคเลือกซื้อสุรายี่ห้อไหน ก็จะแจ้งไปที่พนักงานเพื่อให้หยิบสินค้าจริงมาให้ภายหลัง ทำให้ผู้บริโภคไม่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสสินค้าจริงๆ ก่อนที่จะตกลงใจซื้อสินค้านั้นเช่นกัน

อีกประการหนึ่ง เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อทำหน้าที่โฆษณาสินค้า จะเห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้ารูปแบบเดิมจะทำหน้าที่ในการโฆษณาสินค้าได้ทั้งในระยะใกล้ที่ผู้โฆษณาสามารถแสดงตัวสินค้าจริงต่อหน้าผู้บริโภคได้ทันที และการโฆษณาระยะไกล เช่น การโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ หรือใบปลิว ซึ่งผู้บริโภคก็สามารถรับรู้ด้วยการเห็น และ/หรือการได้ยินได้ แต่เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับเครื่องหมายสัมผัส ซึ่งเป็นสิ่งที่อาศัยการรับรู้ด้วยการสัมผัสทางกายภาพ (Physically Touch) จะเห็นได้ว่า ผู้ประกอบการจะไม่สามารถนำเอาเครื่องหมายสัมผัสมาใช้ในการโฆษณาสินค้าระยะไกลได้ เพราะผู้บริโภคไม่สามารถรับรู้โดยการสัมผัสสินค้าผ่านการดูหรือฟังโฆษณาได้เลย

(ข) แนวทางการแก้ไขปัญหเกี่ยวกับบทนิยามของเครื่องหมายการค้า

1. การมีลักษณะเป็นเครื่องหมาย

ผู้เขียนได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการบัญญัติบทนิยามของ “เครื่องหมาย” หรือ “เครื่องหมายการค้า” ในความตกลงระหว่างประเทศและกฎหมายภายในของประเทศต่างๆ และพบว่าแนวทางในการบัญญัตินิยามของคำดังกล่าวเพื่อให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าแบบ สัมผัสสามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

1. รูปแบบที่ได้ให้นิยาม “เครื่องหมาย” หรือ “เครื่องหมายการค้า” โดยบัญญัติถึง เครื่องหมายสัมผัสไว้อย่างชัดเจน เช่น Trademarks Act R.S.C., 1985, c. T-13 ของประเทศ แคนาดา

การบัญญัติคำนิยามโดยระบุถึงเครื่องหมายสัมผัสไว้อย่างชัดเจนมีข้อดีคือบรรดาผู้เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนและการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจะทราบได้โดยทั่วกันว่าผิวสัมผัสเป็นสิ่งที่สามารถได้รับความคุ้มครองได้ โดยไม่ต้องตีความใดๆ เพิ่มเติมอีก ทำให้เกิดความชัดเจนและความเข้าใจที่ตรงกัน ผู้ประกอบการจึงได้รับความมั่นใจว่าหากมีการสร้างเครื่องหมายสัมผัสขึ้น เครื่องหมาย นั้นจะสามารถได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้หากมีลักษณะเป็นไปตามเงื่อนไขของ เครื่องหมายการค้าอันพึงได้รับการจดทะเบียน ทำให้ผู้ประกอบการกล้าที่จะลงทุน และการให้ความ คุ้มครองอย่างชัดเจนยังช่วยประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการนำคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อให้ศาลตีความว่า การคุ้มครองจะครอบคลุมถึงเครื่องหมายสัมผัสหรือไม่อีกด้วย อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นแนวโน้ม ว่านายทะเบียนได้มีการจัดเตรียมแนวทางปฏิบัติสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายสัมผัสเป็นการ เฉพาะ ทำให้การพิจารณาเพื่อรับจดทะเบียนเครื่องหมายสัมผัสเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพสูง เพราะมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนอยู่แล้ว ตลอดจนนาย ทะเบียนก็มีความเชี่ยวชาญในการพิจารณาเครื่องหมายตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วย

สำหรับ Trademarks Act R.S.C., 1985, c. T-13 ของประเทศแคนาดา ผู้เขียนพบว่า นอกจากจะมีการระบุถึงเครื่องหมายสัมผัสไว้เป็นการเฉพาะแล้ว กฎหมายดังกล่าวยังมีการให้คำนิยาม เครื่องหมายการค้าไว้อย่างกว้าง โดยใช้คำว่า “สัญลักษณ์ หมายความรวมถึง” เพื่อรองรับ เครื่องหมายการค้าแบบอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในบทบัญญัติดังกล่าว เพื่อเป็น การเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถนำเครื่องหมายประเภทอื่นๆ ที่ตนคิดค้นได้มาจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าด้วย ทำให้กฎหมายดังกล่าวมีความยืดหยุ่นและเหมาะสมต่อโลกในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เนื่องจากเครื่องหมายการค้าที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยเทคโนโลยีแบบใหม่ๆ จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนั้นได้เลยโดยไม่ต้องแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพิ่มเติม

2. รูปแบบที่ไม่ได้ระบุถึงเครื่องหมายสัมผัสไว้เป็นการเฉพาะ แต่มีการให้นิยาม “เครื่องหมาย” หรือ “เครื่องหมายการค้า” ไว้อย่างกว้างเพื่อให้สามารถตีความครอบคลุมถึงเครื่องหมายสัมผัสได้ เช่น Directive (EU) 2015/2436 ของสหภาพยุโรป Lanham Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา Civil Code of the Russian Federation ของประเทศรัสเซีย และ Trademark Act 1995 ของประเทศออสเตรเลีย

การบัญญัติกฎหมายในลักษณะนี้สามารถทำได้หลายแบบ โดยจะเป็นการใช้ถ้อยคำที่สามารถตีความได้อย่างยืดหยุ่น ไม่เป็นการเฉพาะเจาะจง เช่นคำว่า “หมายรวมถึง (*includes*)” เช่น Lanham Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา และ Trademark Act 1995 ของประเทศออสเตรเลีย หรือคำว่า “สัญลักษณ์ใดๆ (*any signs*)” และ “โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (*particularly*)” เช่น Directive (EU) 2015/2436 ของสหภาพยุโรป จากนั้นจึงจะมีการยกตัวอย่างประเภทของเครื่องหมายที่สามารถรับจดทะเบียนได้ตามมา ซึ่งเมื่อตีความรวมๆ กันแล้ว ผู้อ่านกฎหมายจะเข้าใจได้ว่าเครื่องหมายอื่นๆ ที่ไม่ได้ถูกยกมากล่าวถึงในมาตรานั้นก็สามารถถูกพิจารณาว่าเป็นเครื่องหมายได้เช่นกัน

การบัญญัติกฎหมายในลักษณะนี้มีข้อดีคือสามารถเปิดโอกาสให้ผู้บังคับใช้กฎหมายสามารถตีความการคุ้มครองให้ครอบคลุมไปถึงเครื่องหมายทุกประเภท ไม่ว่าจะมีการบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะหรือไม่ ทำให้กฎหมายเครื่องหมายการค้ามีความยืดหยุ่นและรองรับต่อการเกิดขึ้นของเครื่องหมายประเภทใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามพัฒนาการของเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยให้กฎหมายที่บังคับใช้มีความคงทนถาวร ทั้งยังช่วยในการประหยัดงบประมาณและเวลาที่จะต้องใช้ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายในแต่ละครั้งเพื่อขยายความคุ้มครองไปถึงเครื่องหมายประเภทอื่นด้วย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ของประเทศไทย โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายว่าด้วยการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศ ก็พบว่าประเทศอื่นๆ แทบทุกประเทศได้เปลี่ยนมาใช้วิธีการบัญญัตินิยามเครื่องหมายการค้าอย่างกว้างตามวิธีนี้หมดแล้ว เหลือเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่ยังกำหนดนิยามของเครื่องหมายการค้าไว้อย่างจำกัดเช่นเดียวกับประเทศไทย ซึ่งส่วนมากมักเป็นประเทศกำลังพัฒนา เช่น ประเทศอิรัก ทำให้พระราชบัญญัติของประเทศไทยมีความล้าสมัยได้ง่าย

และไม่ตอบสนองต่อการค้าพาณิชย์ในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลมาจากการที่บริษัทเอกชนต่างๆ พากันคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ

อย่างไรก็ดี จุดอ่อนของการบัญญัติกฎหมายไว้อย่างกว้าง โดยไม่ระบุถึงเครื่องหมายสัมผัสไว้เป็นการเฉพาะเจาะจง คือ ผู้ประกอบการจะไม่ได้รับหลักประกันว่าผู้บังคับใช้กฎหมาย เช่น ศาล หรือหน่วยงานรัฐผู้รับผิดชอบเรื่องการจดทะเบียนและคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ซึ่งในที่นี่คือกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จะใช้ดุลพินิจในการตีความกฎหมายไปในเชิงที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสได้จริง ดังเช่นที่คณะกรรมการอุทธรณ์ของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป (European Union Intellectual Property Office) มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 012112462 ของบริษัท The Procter & Gamble Company โดยอาศัยเหตุว่าเครื่องหมายที่ขอรับจดทะเบียนไม่มีลักษณะที่อันพึงได้รับความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ ไม่สามารถแสดงให้เป็นที่ปรากฏได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งที่กฎหมายได้กำหนดนิยามของเครื่องหมายการค้าไว้อย่างกว้างเพื่อให้ครอบคลุมถึงเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสแล้ว นอกจากนี้ การที่กฎหมายไม่ได้ระบุถึงเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสไว้อย่างเฉพาะเจาะจง ย่อมทำให้หน่วยงานรัฐผู้รับผิดชอบเรื่องการจดทะเบียนและคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ไม่มีหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการใช้ในพิจารณาคำขอจดทะเบียนสำหรับเครื่องหมายสัมผัส ทำให้การพิจารณาเป็นไปได้ช้า

ดังนั้น เพื่อให้เครื่องหมายประเภทสัมผัสเป็นเครื่องหมายที่อาจได้รับความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าไทย ผู้เขียนมีความเห็นว่าสามารถทำการแก้ไขปรับปรุงบทนิยาม “เครื่องหมาย” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ได้ 2 แนวทาง ดังต่อไปนี้

แนวทางที่ 1 คือ การแก้ไขบทนิยาม “เครื่องหมาย” โดยยังให้คงไว้ซึ่งการตีความอย่างจำกัด เช่นเดิม โดยการเพิ่มคำว่า “ผิวสัมผัส” ไว้อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง ดังนี้

“**“เครื่องหมาย”** หมายความว่า ภายถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เสียง **ผิวสัมผัส** หรือสิ่งเหล่านี้ อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน”

การแก้ไขคำนิยามตามแนวทางนี้เป็นวิธีการเดียวกันกับที่เคยทำมาแล้วเมื่อครั้งที่ประเทศไทยเพิ่มการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าโดยให้ครอบคลุมไปถึง **เสียง** เมื่อปี 2559 โดยการออกพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ซึ่งมีเนื้อความดังนี้

“มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “เครื่องหมาย” ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“เครื่องหมาย” หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ **เสียง** หรือสิ่งเหล่านี้อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน”

แนวทางที่ 2 คือ แก้ไขบทนิยาม “เครื่องหมาย” ให้มีลักษณะเป็นการบัญญัติอย่างกว้างเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปรับใช้กฎหมายตีความได้ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าอาจทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1. วิธีแรกคือการคงข้อความ “หมายความว่า” ไว้ดังเดิม แต่เพิ่มเติมข้อความ “หรือเครื่องหมายอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด” ต่อท้ายบทนิยาม ดังนี้

““เครื่องหมาย” หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ **เสียง** หรือสิ่งเหล่านี้อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน **หรือเครื่องหมายอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด**”

การแก้ไขกฎหมายในแนวทางนี้มีข้อดีคือ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้เครื่องหมายการค้าแบบ Non-Traditional Trademark รูปแบบใดๆ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ก็สามารถจัดทำประกาศคณะรัฐมนตรีได้เลยโดยไม่ต้องทำการแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ใหม่ ทำให้ประหยัดได้ทั้งงบประมาณและเวลาที่ต้องใช้ในการแก้ไขพระราชบัญญัติ²³² นอกจากนี้การขยายความคุ้มครองไปสู่เครื่องหมายการค้าแบบ Non-Traditional Trademark รูปแบบต่างๆ โดยการออกประกาศรัฐมนตรียังมีผลทำให้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองถูกระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ทำให้ศาล เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ประกอบการ และ

²³² นายทีเนตร์ ศักดิ์ตระกูล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ.

ประชาชนทั่วไป รวมตลอดถึงบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกันว่ามีเครื่องหมายประเภทใดบ้างที่ได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องตีความต่อไปอีก

ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่าประกาศคณะรัฐมนตรีเป็นกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์ต่ำกว่าพระราชบัญญัติ จึงอาจส่งผลให้เครื่องหมายที่ถูกต้องตามประกาศคณะรัฐมนตรีมีสถานะที่ด้อยกว่าเครื่องหมายที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงไม่ควรดำเนินการตามแนวทางนี้ เนื่องจากจะทำให้เกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับลำดับศักดิ์ที่แตกต่างกันของเครื่องหมายแต่ละประเภทต่อไป²³³

2. วิธีที่สองคือการแก้ไขพินัยกรรม “เครื่องหมาย” โดยแก้ไขข้อความจาก “*“เครื่องหมาย”* หมายความว่า...” เป็น “*“เครื่องหมาย”* ให้ความหมายรวมถึง...” ดังนี้

““เครื่องหมาย” ให้ความหมายรวมถึง ภายถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เสียง หรือสิ่งเหล่านี้ อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน”

ซึ่งผลของการบัญญัติกฎหมายในลักษณะดังกล่าวจะทำให้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับที่แก้ไขใหม่ของประเทศไทยมีความเป็นพลวัต ไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

2. การนำเครื่องหมายสัมผัสไปใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้า

ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่า มีเพียงสินค้าบางชนิดเท่านั้นที่ผิวสัมผัสไม่สามารถทำหน้าที่ในการเป็นที่หมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าได้ ซึ่งมักเป็นสินค้าประเภทที่ผิวสัมผัสของสินค้าถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของการใช้งาน เช่น ผ้าเช็ดตัวที่ต้องทำมาจากผ้าที่มีคุณสมบัติซับน้ำได้ดี หรือเครื่องนอนที่ต้องมีผิวสัมผัสนุ่ม เหมาะสำหรับการนอนหลับ แต่ก็ยังมีสินค้าอีกหลายชนิดที่ผิวสัมผัสไม่ได้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานสินค้า เช่น คอมพิวเตอร์พกพา (Laptop) ที่ผู้บริโภคมุ่งประสงค์จะใช้งานซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายในตัวเครื่องโดยไม่ได้สนใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาดังกล่าวมีผิวสัมผัสเป็นอย่างไร หรือ สบู่ ซึ่งผู้บริโภคคาดหวังเพียงว่าต้องมีคุณสมบัติในการทำความสะอาดได้ดีเท่านั้น ทำ

²³³ วรี เมธาประยูร, "การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย," หน้า 172-173.

ให้ผู้ประกอบการสามารถนำเอาผิวสัมผัสมาใช้เป็นลักษณะเด่นที่จะแสดงให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงความ เป็นเจ้าของสินค้าได้²³⁴

นอกจากนี้ สำหรับสินค้าบางชนิดที่มีการใช้งานผิวสัมผัส หากการใช้งานนั้นไม่ถือเป็น วัตถุประสงค์หลักของสินค้า ผู้เขียนก็มีความเห็นว่าผู้ประกอบการสามารถนำเอาผิวสัมผัสของสินค้า เหล่านั้นมาใช้เป็นลักษณะเด่นที่แสดงให้ผู้บริโภครับรู้ถึงความความเป็นเจ้าของสินค้าได้เช่นกัน เช่น สินค้ากระเป๋า ซึ่งผิวสัมผัสอาจมีผลให้ผู้บริโภครู้สึกสบายมากขึ้นในการถือ แต่ไม่ใช่ปัจจัยหลักที่มีผล ต่อวัตถุประสงค์หลักของการใช้งานสินค้า คือ การบรรจุสัมภาระ หรือสินค้าปากกา ซึ่งผิวสัมผัสอาจมี ส่วนให้ผู้บริโภคจับได้ถนัดมือมากขึ้น แต่ปัจจัยหลักที่ทำให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าคือคุณภาพของหมึก หรือความทนบางของลายเส้นที่เขียนออกมา ดังนั้น หากผู้ประกอบการผลิตกระเป๋าและปากกาให้มี ผิวสัมผัสที่เฉพาะตัว สามารถทำให้ผู้บริโภครับทราบแหล่งที่มาของสินค้าผ่านการสัมผัสได้ ก็ถือ เป็นการที่ผู้ประกอบการได้ใช้ผิวสัมผัสนั้นเป็นที่หมายของสินค้าได้แล้ว

ดังนั้น ในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส ผู้เขียนเห็นว่าสามารถทำการ จำกััดประเภทสินค้าที่สามารถนำไปใช้กับเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสได้ โดยแบ่งสินค้าออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. สินค้าที่ผิวสัมผัสไม่ถือเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานสินค้า ไม่ว่าผิวสัมผัสนั้น จะอยู่บนตัวของสินค้าเอง เช่น สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์พกพา อุปกรณ์แท็บเล็ต (Tablet) สมู หนังสือ หรือผิวสัมผัสนั้นจะอยู่บนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า เช่น ขวดของสินค้าที่เป็นไวน์ หรือซองของ สินค้าที่เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่ม

2. สินค้าที่ผิวสัมผัสมีผลต่อวัตถุประสงค์หลักในการใช้งานสินค้า เช่น สินค้าประเภทผ้าเช็ดตัว เครื่องนอน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม

²³⁴ นายทีเนตร์ ศักดิ์ตระกุล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ; นายณัฐพงษ์ ทองแก้ว (Partner ประจำบริษัท สำนักงานกฎหมาย ดำเนิน สมเกียรติ และบุญมา จำกัด (Domnern Somgiat & Boonma Law Office Ltd.); นายมนัส บุญผิว (ทนายความ บริษัท ไอเอ็นซี คอร์ปอเรต เซอร์วิสเชส (ไทยแลนด์) จำกัด (INC Corporate Services (Thailand) Co., Ltd.); นางสาววิภาดา เจตศิริโรจน์ (Business Modeling บริษัท ตรีเพชรอีซูพลิสซิ่ง จำกัด).

3. สินค้าที่ผิวสัมผัสมีความเกี่ยวข้องกับการใช้งานสินค้า แต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงคุณสมบัติของสินค้าหรือวัตถุประสงค์หลักในการใช้งานสินค้าโดยตรง เช่น สินค้าประเภทกระเป๋า แก้วน้ำ ปากกา

โดยที่ สินค้าที่สามารถนำมาใช้กับเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสได้ จะจำกัดอยู่เพียงสินค้าประเภทที่ 1 ได้แก่ สินค้าที่ผิวสัมผัสไม่ถึงเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานสินค้า และสินค้าประเภทที่ 3 ได้แก่ สินค้าที่ผิวสัมผัสมีความเกี่ยวข้องกับการใช้งานสินค้า แต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงคุณสมบัติของสินค้าหรือความมุ่งหมายในการใช้งานสินค้าโดยตรง ทั้งนี้ นายทะเบียนอาจมีหน้าที่ต้องพิจารณาต่อไปว่าผิวสัมผัสแบบใดบ้างที่จะถือเป็นผิวสัมผัสที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะสำหรับสินค้าแต่ละประเภานั้น

ในการนี้ มีข้อสังเกตว่าหากผู้ประกอบการนำเอาเครื่องหมายสัมผัสมาใช้เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของสินค้าประเภทที่ 2 ได้แก่ สินค้าที่ผิวสัมผัสมีผลต่อวัตถุประสงค์หลักในการใช้งานสินค้า จะทำให้สินค้าในประเภทที่ 2 กลายเป็นสินค้าที่สามารถใช้กับเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสได้หรือไม่ เช่น กรณีการนำเอาผิวสัมผัสแบบกำมะหยี่มาใช้เพียงมุมใดมุมหนึ่งของผ้าปูที่นอน โดยที่พื้นที่ส่วนอื่นยังคงมีผิวสัมผัสแบบปกติ ทั้งนี้ ผู้เขียนพิจารณาแล้วพบว่า ผิวสัมผัสที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องหมายสัมผัสต้องไม่เป็นผิวสัมผัสอันเป็นธรรมชาติของสินค้า ผิวสัมผัสที่มีผลต่อการใช้งานสินค้า หรือผิวสัมผัสที่ใช้กันโดยปกติสำหรับสินค้าชนิดนั้นๆ แต่ผิวสัมผัสแบบกำมะหยี่มีลักษณะเป็นผ้า ซึ่งเป็นลักษณะโดยธรรมชาติของสินค้าประเภทผ้าปูที่นอนอยู่แล้ว เพียงแต่เป็นผ้าชนิดที่ไม่ได้นิยมใช้ในการทำผ้าปูที่นอนอย่างแพร่หลายมากนัก ดังนั้น ในความเห็นของผู้เขียน การนำเอาผิวสัมผัสที่เป็นผ้า ไม่ว่าจะชนิดใดๆ ก็ตาม เช่น ผ้ากำมะหยี่ ผ้าไหม ผ้าลินิน มาใช้เป็นผิวสัมผัสของผ้าปูที่นอน จะถือว่าเป็นการนำผิวสัมผัสที่มีลักษณะเป็นธรรมชาติของสินค้ามาใช้เป็นเครื่องหมายการค้า ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาไม่ควรรับจดทะเบียนให้ เนื่องจากจะทำให้ผู้ประกอบการรายอื่นเสียเปรียบหากลักษณะดังกล่าวถูกหวงกันเป็นสิทธิเด็ดขาดของผู้ประกอบการเพียงรายเดียว แต่หากเป็นกรณีการนำผิวสัมผัสแบบอื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้กันโดยปกติสำหรับสินค้า เช่น นำผิวสัมผัสแบบแก้วหรือผิวสัมผัสแบบเปลือกไม้มาใช้กับสินค้าผ้าปูที่นอน ผู้เขียนก็มีความเห็นว่ากรณีดังกล่าวอาจทำได้ อย่างไรก็ตามการนำเครื่องหมายสัมผัสมาใช้กับสินค้าประเภทนี้ก็ยังมีความจำกัดอยู่มาก เนื่องจากสินค้าประเภทนี้เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากผิวสัมผัสของสินค้า การนำผิวสัมผัสแบบแก้วหรือเปลือกไม้มาใช้กับสินค้าผ้าปูที่นอนก็อาจทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสินค้าได้อย่างที่ตั้งใจไว้ ดังนั้น การใช้เครื่องหมายสัมผัสกับสินค้าประเภทนี้จึงต้องเป็นการใช้ในบริเวณที่จำกัด (Very Limited Area) โดยต้องไม่เป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากพอที่จะทำให้คุณสมบัติของสินค้าเปลี่ยนแปลงไป เช่น หากสินค้าเป็นเสื้อ ก็อาจใช้ได้เฉพาะกับ

แถบเสื้อในบริเวณเล็กๆ เท่านั้น หรือหากสินค้าเป็นผ้าปูที่นอน ก็อาจใช้ได้เฉพาะมุมใดมุมหนึ่งที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้บริโภคเมื่อนอนบนผ้าปูที่นอนนั้น อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนพบว่ายังมีสินค้าบางชนิดที่ต้องมีการใช้งานทั่วทั้งบริเวณของสินค้า เช่น ผ้าเช็ดตัวหรือผ้าเช็ดหน้า ทำให้สินค้าเหล่านั้นก็ไม่สามารถนำมาใช้กับเครื่องหมายสัมผัสได้เลย แม้ว่าจะเป็นการใช้เพียงบริเวณเล็กๆ ก็ตาม เพราะการใช้ผิวสัมผัสแบบที่ไม่ได้ใช้กันโดยปกติกับสินค้านั้นย่อมจะส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของสินค้าอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

3. การแสดงออกว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้าแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

ในประเด็นนี้ ผู้เขียนเห็นว่าสามารถแยกพิจารณาได้เป็น 3 กรณี ดังนี้

1. การซื้อขายสินค้าแบบออนไซต์ (Onsite Shopping)

แม้เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสเป็นสิ่งที่ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยวิธีการมองเห็นเหมือนอย่างเครื่องหมายการค้าประเภทอื่นๆ เช่น เครื่องหมายการค้าสี หรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาต่อการรับรู้ของผู้บริโภคสำหรับการซื้อขายสินค้าแบบออนไซต์ (Onsite Shopping) ในบางกรณี เช่น กรณีที่ผู้ประกอบการได้มีการใช้กระดาษหรือพลาสติกห่อไว้ที่ตัวสินค้า หรือจัดเก็บสินค้าไว้ที่อื่นที่ทำให้ผู้บริโภคไม่มีโอกาสได้สัมผัสสินค้าจริงก่อนเลือกซื้อ แต่ก็มีผู้ให้สัมภาษณ์บางกลุ่มให้ความเห็นว่าผู้ประกอบการอาจแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยวิธีการวางตัวอย่างสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคได้ลองสัมผัสก่อนที่จะซื้อ²³⁵ เช่น ในการจำหน่ายสุราในซูเปอร์มาร์เก็ต ผู้ขายอาจทำการวางขวดสุราเปล่าไว้แทนการวางกล่องเปล่า โดยเมื่อผู้บริโภคสัมผัสไปที่ขวดตัวอย่างที่วางไว้ ก็จะสามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้านั้นออกจากสินค้าอื่นๆ ได้

²³⁵ นายมนัส บุญผิว (ทนายความ บริษัท ไอเอ็นซี คอร์ปอเรต เซอร์วิสเสส (ไทยแลนด์) จำกัด (INC Corporate Services (Thailand) Co., Ltd.)).

2. การขายและโฆษณาสินค้าผ่านวิธีการออนไลน์ (Online Shopping and Advertisement)

แม้ผู้ซื้อจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสตัวสินค้าก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางการซื้อขายแบบออนไลน์ (Online) แต่ผู้ให้สัมภาษณ์ก็ให้ความเห็นว่า ความรู้สึกในการสัมผัสอาจสื่อสารออกมาด้วยวิธีอื่นๆ ก็ได้ เช่น การใช้ภาพถ่าย หรือภาพกราฟิกแสดงลักษณะภายนอกที่ปรากฏจากการมองเห็น ประกอบกับการแสดงออกผ่านคำบรรยายเพื่อสื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจความรู้สึกจากการสัมผัส²³⁶ หรือใช้ฟรีเซ็นเตอร์แสดงท่าทางเพื่อเป็นการสื่อสารความรู้สึกที่จะได้จากการสัมผัสออกมา²³⁷ โดยเมื่อผู้บริโภคได้เห็นรูปภาพ ภาพกราฟิก หรือการแสดงออกของฟรีเซ็นเตอร์ หรือได้ยิน หรือได้อ่านคำบรรยายของลักษณะผิวสัมผัสแล้ว ก็จะพอเข้าใจถึงความรู้สึกที่จะได้รับการจับต้องผิวสัมผัสนั้น ทำให้สามารถแยกแยะสินค้าที่ใช้กับเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสนั้นออกจากสินค้าของบุคคลอื่นๆ ได้

3. การทำหน้าที่ในการโฆษณาสินค้า

ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่าหน้าที่ในการโฆษณาสินค้าเป็นเพียงหน้าที่โดยปริยายของเครื่องหมายการค้า หากหน้าที่หลักที่จะมีผลให้เครื่องหมายนั้นขาดคุณสมบัติในการเป็นเครื่องหมายการค้าไม่ ดังนั้น แม้ผู้บริโภคจะไม่สามารถสัมผัสสินค้าได้จริงผ่านการโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต โปสเตอร์ หรือวิธีการอื่นใดที่เป็นการโฆษณาแบบระยะไกล ก็ไม่ทำให้เครื่องหมายสัมผัสขาดคุณสมบัติในการเป็นเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด²³⁸

อย่างไรก็ดี ผู้เขียนเห็นว่าแม้ผู้ประกอบการจะไม่สามารถโฆษณาสินค้าผ่านทางโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต โปสเตอร์ หรือวิธีการอื่นใดที่เป็นการโฆษณาแบบระยะไกลเพื่อให้ผู้บริโภคได้มีประสบการณ์สัมผัสเพื่อแยกแยะความแตกต่างของสินค้าได้ แต่ก็สามารถนำเครื่องหมายการค้าแบบ

²³⁶ นายทีเนศร์ ศักดิ์ตระกูล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ; นางสาวภาวิณี บุญยมิศร์ (Partner of SCL Nishimura & Asahi Limited); นายมนัส บุญผิว (ทนายความ บริษัท ไอเอ็นซี คอร์ปอเรต เซอร์วิสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด (INC Corporate Services (Thailand) Co., Ltd.)).

²³⁷ นางสาวชนิกา จันตระกูล (เจ้าของ Brand สินค้า น้ำผึ้งพร้อมดื่ม ตรา บีเลิฟ).

²³⁸ นายทีเนศร์ ศักดิ์ตระกูล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ.

สัมพันธ์กับการโฆษณาสินค้าแบบระยะใกล้ โดยการตั้งบูธตามสถานที่ต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าหรืออาคารสำนักงาน เพื่อเสนอสินค้าให้ผู้บริโภคได้มีประสบการณ์สัมผัสจริงๆ

4.3.2 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า

(ก) ปัญหาเกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า

1. ประเด็นเรื่องการมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองของเครื่องหมายการค้า

เนื่องจากหน้าที่หลักของเครื่องหมายการค้าคือการจำแนกความแตกต่างของสินค้าที่ใช้กับเครื่องหมายการค้านั้นออกจากสินค้าอื่นๆ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าอันพึงจะรับจดทะเบียนได้จึงต้องประกอบด้วยเงื่อนไขประการสำคัญอย่างหนึ่ง คือ ต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แบ่งลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเครื่องหมายการค้าเอง และลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ สำหรับเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะในการใช้ ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่าหลักการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะในการใช้สำหรับเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถนำมาใช้กับเครื่องหมายสัมผัสได้อยู่แล้ว โดยหากผู้ประกอบการมีการนำเอาเครื่องหมายสัมผัสไปใช้กับสินค้าของตน และจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าสินค้าที่ใช้กับเครื่องหมายสัมผัสนั้นมาชั่วระยะเวลาหนึ่ง จนเกิดเป็นความหมายที่สอง (Secondary Meaning) เครื่องหมายสัมผัสนั้นก็จะมีลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้เช่นเดียวกับเครื่องหมายประเภทอื่นๆ ได้

อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองของเครื่องหมายสัมผัส ยังมีประเด็นปัญหาอยู่ว่า **ผิวสัมผัสของสินค้าบางอย่างไม่สามารถสื่อสารให้ผู้บริโภคทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้าด้วยตัวเองได้** โดยผู้เขียนได้ทำการสัมภาษณ์เพื่อสอบถามความเห็นจากผู้บริโภคจำนวนหลายท่าน และผู้บริโภคบางท่านก็ให้ความเห็นว่ามุมมองของผู้บริโภคที่มีต่อผิวสัมผัสของสินค้าจะเป็นเรื่องของการเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของสินค้าที่อาจส่งผลต่อคุณสมบัติ หรือความสามารถในการ

ทำงานของสินค้า มากกว่าที่จะเป็นปัจจัยที่ใช้เพื่อจำแนกความแตกต่าง²³⁹ โดยผู้บริโภคจะเริ่มจดจำได้ว่าผิวสัมผัสแต่ละแบบเป็นสินค้าของผู้ประกอบการรายใดได้ต่อเมื่อมีการใช้สินค้านั้นไปชั่วระยะเวลาหนึ่งจนเกิดความเคยชิน เช่น ผิวสัมผัสแบบลายหนังบนเหมือนผ้านวมของกระเป๋าถือ CHANEL ซึ่งแม้จะมีลักษณะที่พิเศษและแตกต่างไปจากผิวสัมผัสของกระเป๋าถืออื่นๆ ที่มักมีผิวเรียบ แต่เมื่อผู้บริโภคได้สัมผัสครั้งแรกก็เกิดความรู้สึกเพียงว่ามีความสวยงามและโดดเด่นจากผิวของกระเป๋าถืออื่น แต่ก็ไม่ได้ทำให้รับรู้ถึงแหล่งที่มาของกระเป๋าได้โดยทันทีแต่อย่างใด แต่เมื่อเห็นบริษัท CHANEL LIMITED นำผิวสัมผัสแบบเดียวกันไปใช้กับสินค้าหลายรุ่นจนเกิดความนิยมอย่างแพร่หลาย ก็จะรับรู้ได้ว่ากระเป๋าที่มีผิวสัมผัสที่เป็นลายหนังบนเหมือนผ้านวมนี้มีแหล่งกำเนิดมาจากบริษัท CHANEL LIMITED²⁴⁰ ซึ่งเป็นกรณีการเกิดลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ ดังนั้น จึงเป็นการยากที่เครื่องหมายสัมผัสจะมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองได้

2. ประเด็นเรื่องการนำบทบัญญัติในมาตรา 7 วรรคสองของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 มาปรับใช้กับเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส

บทบัญญัติในมาตรา 7 วรรคสองของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ได้มีการกำหนดถึงลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองของเครื่องหมายแต่ละประเภทไว้อย่างชัดเจนแล้ว ซึ่งเมื่อพิจารณาตลอดทั้งมาตรา 7 วรรคสอง (1) ถึง (11) พบว่า ไม่มีข้อไหนเลยที่จะนำมาปรับใช้กับเครื่องหมายสัมผัสได้²⁴¹ จึงเป็นปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปว่าพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยยอมรับให้ลักษณะประการอื่นๆ นอกจากจากที่ระบุไว้ ที่มีความสามารถในการแสดงความแตกต่างของสินค้า ถูกพิจารณาเป็นลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองของเครื่องหมายการค้าได้อีกหรือไม่ ในการนี้ เมื่ออ่านบทบัญญัติในมาตรา 7 โดยตลอดแล้วพบว่า แม้วรรคหนึ่งของมาตราดังกล่าวจะระบุให้ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองของเครื่องหมายหมายถึงความถึงลักษณะใดๆ ที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบ

²³⁹ นางสาวพิชญาภา นาถา (นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย); นายศุภกฤต ประภาส นิรัตติย (นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย); นางสาววิภาดา เจตสิริโรจน์ (Business Modeling บริษัท ตรีเพชรอีซูซุสซิง จำกัด); นายอดิษฐ์ บุญรัตน์กรกิจ.

²⁴⁰ นางสาวกานต์พิชชา ตรีสุคนธ์ (Asia Sourcing and Operation Lead of Mars Thailand Inc.).

²⁴¹ นายมนัส บุญผิว (ทนายความ บริษัท ไอเอ็นซี คอร์ปอเรต เซอร์วิสเสส (ไทยแลนด์) จำกัด (INC Corporate Services (Thailand) Co., Ltd.)).

และเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่นก็ตาม แต่พรรคสามของ มาตราเดียวกันนี้กลับระบุไว้ว่า

“เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะตามวรรคสอง (1) ถึง (11) หากได้มีการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี ประกาศกำหนด และพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้ว ให้ถือว่ามีความบ่งเฉพาะ”

เมื่อตีความจากบทบัญญัติดังกล่าว สามารถเข้าใจได้ว่า เครื่องหมายอื่นใดที่ไม่มีลักษณะตาม มาตรา 7 วรรคสอง (1) ถึง (11) จะไม่สามารถได้รับจดทะเบียนเลย เว้นแต่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนจะ พิสูจน์ให้เป็นที่ปรากฏให้ได้ว่าเครื่องหมายนั้นถูกใช้ในการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าจนเป็นที่รู้จักแพร่หลายจนเกิดลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ ดังนั้น เครื่องหมายที่นำมาขอจดทะเบียนจะไม่สามารถได้รับการพิจารณาว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองได้ หากไม่ได้ปรากฏอยู่ในรูปของสิ่งใดสิ่ง หนึ่งที่กำหนดไว้ในมาตรา 7 วรรคสอง (1) ถึง (11)²⁴² จึงสรุปได้ว่า พระราชบัญญัติเครื่องหมาย การค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน จะไม่สามารถใช้ในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองของเครื่องหมาย สัมผัสได้เลย

(ข) แนวทางการแก้ไขปัญหากับลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า

1. ประเด็นเรื่องการมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองของเครื่องหมายการค้า

ในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองของเครื่องหมายสัมผัส ผู้เขียนจะขอทำการแยก พิจารณาตามกลุ่มของสินค้าที่ได้มีการแบ่งประเภทไว้ในหัวข้อที่แล้ว เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาคือ เกี่ยวกับการนำเครื่องหมายสัมผัสไปใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายที่ เกี่ยวข้องกับสินค้า ดังนี้

²⁴² รัชชัย ศุภผลศิริ, คำบรรยายเครื่องหมายการค้า, หน้า 18.

1. สินค้าประเภทที่ผิวสัมผัสไม่ถือเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานสินค้า

เนื่องจากสินค้าประเภทนี้ไม่ได้มีการใช้งานในบริเวณที่เป็นผิวสัมผัส และผิวสัมผัสของสินค้าก็ไม่ได้ทำหน้าที่อะไรที่นอกเหนือไปจากการเป็นองค์ประกอบภายนอกที่แสดงว่าสินค้านั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร เหมือนหรือแตกต่างไปจากสินค้าอื่นๆ ใดๆ ดังนั้น **ผิวสัมผัสจึงเป็นสิ่งที่สามารถใช้เพื่อแสดงความแตกต่างของสินค้า และระบุแหล่งที่มาของสินค้าด้วยตัวเองได้ ทำให้ผิวสัมผัสของสินค้าประเภทนี้สามารถมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองได้** ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาผิวสัมผัสไปใช้กับพื้นที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งของตัวสินค้าเอง เช่น การนำเอาผิวสัมผัสแบบหนังกลับสังเคราะห์ (Alcantara) มาใช้กับสินค้าคอมพิวเตอร์พกพา (Laptop) หรืออุปกรณ์แท็บเล็ต (Tablet) การนำเอาผิวสัมผัสแบบกำมะหยี่มาใช้กับสินค้าสบู่อุปกรณ์นำเอาผิวสัมผัสแบบขนสัตว์มาใช้บริเวณปกของสินค้าหนังสือ หรือการนำเอาผิวสัมผัสไปใช้ที่บรรจุภัณฑ์ของสินค้า เช่น การนำเอาผิวสัมผัสแบบหินอ่อนมาใช้กับขวดบรรจุไวน์ สำหรับสินค้าที่เป็นไวน์ หรือการนำเอาผิวสัมผัสแบบผ้าไหมมาใช้กับซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป



ภาพสินค้าคอมพิวเตอร์พกพาของบริษัท Microsoft Corporation ซึ่งมีการนำเอาผิวสัมผัสแบบหนังกลับสังเคราะห์ (Alcantara) มาใช้กับบริเวณกรอบของแป้นพิมพ์

อย่างไรก็ดี ผิวสัมผัสที่จะมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองได้ จะต้องไม่เป็นผิวสัมผัสที่ใช้กันโดยทั่วไปสำหรับสินค้า และไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า เช่น ซองบรรจุสินค้าที่เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่ม หากผู้ประกอบการจะนำผิวสัมผัสแบบผ้ามาห่อหุ้มไว้ที่ซอง ก็ไม่ถือว่าผิวสัมผัสแบบผ้าที่ใช้กับซองน้ำยาปรับผ้านุ่มนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง เพราะผิวสัมผัสแบบผ้าอาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่าเมื่อใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มยี่ห้อหนึ่งแล้วจะทำให้เสื้อผ้านุ่มเหมือนผ้าที่นำมาห่อหุ้มที่ซองหรือขวดบรรจุสินค้าที่เป็นเครื่องดื่มรังก หากผู้ประกอบการนำเอาเส้นใยต่างๆ มาพันไว้รอบขวดให้มี

ลักษณะคล้ายรังนก ก็อาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้านี้ผลิตจากรังนกแท้จากธรรมชาติ ผิวสัมผัสดังกล่าวจึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองเช่นเดียวกัน

2. กรณีสินค้าที่ผิวสัมผัสมีความเกี่ยวข้องกับการใช้งานสินค้า แต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงคุณสมบัติของสินค้าหรือวัตถุประสงค์หลักในการใช้งานสินค้าโดยตรง

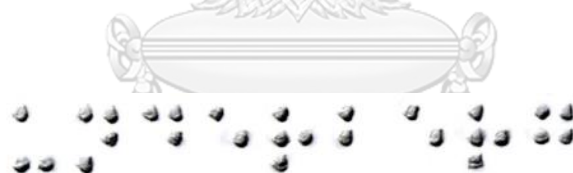
สินค้าประเภทนี้จะมีความแตกต่างจากสินค้าตามกรณีที่ 1 ตรงที่ผิวสัมผัสของสินค้าประเภทนี้ไม่ได้เป็นเพียงองค์ประกอบภายนอกที่แสดงว่าสินค้านั้นแตกต่างออกไปจากสินค้าอื่นๆ ใดๆ เพียงอย่างเดียว แต่เป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อความรู้สึกในการใช้งานสินค้าด้วย ดังนั้น **สินค้าประเภทนี้จึงไม่สามารถมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองได้เลย** แม้ว่าผิวสัมผัสที่นำมาใช้จะไม่ใช่วิธีสัมผัสที่เป็นปกติของสินค้า เนื่องจากผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าเป็นครั้งแรกจะเข้าใจถึงผิวสัมผัสของสินค้าในลักษณะที่เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของสินค้ามากกว่าที่จะเป็นสิ่งที่ใช้ระบุแหล่งที่มาของสินค้า เช่น สินค้าที่เป็นปากกาซึ่งโดยปกติแล้วจะมีผิวสัมผัสแบบเรียบ แม้ว่าผู้ประกอบการจะมีการนำเอาผิวสัมผัสแบบกำมะหยี่มาห่อหุ้มที่ปากกา หรือมีการทำลวดลายเป็นรอยนูนและเว้าเพื่อให้มีผิวสัมผัสที่แตกต่างจากปากกาห่อหุ้มอื่นๆ ก็จะทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าผิวสัมผัสดังกล่าวทำให้จับปากกาได้ถนัดมือมากขึ้น หรือกรณีสินค้าที่เป็นกระเป๋าถือยี่ห้อ CHANEL การที่ผู้ประกอบการนำเอาผิวสัมผัสแบบฝ้านวมมาใช้เป็นผิวของกระเป๋า ก็ทำให้ผู้บริโภคเห็นว่ากระเป๋านำมาจะมีความนุ่ม หรือมีดีไซน์ที่สวยงามสะดุดตาเท่านั้น ดังนั้น ผิวสัมผัสของสินค้าประเภทนี้จึงไม่สามารถทำหน้าที่สื่อสารให้ผู้บริโภคทราบแหล่งที่มาโดยตัวเองได้ ผู้ประกอบการจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสที่ใช้กับสินค้าประเภทที่ผิวสัมผัสมีความเกี่ยวข้องกับการใช้งานสินค้าได้ก็ต่อเมื่อพิสูจน์ได้ว่าได้มีการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าจนเกิดเป็นความหมายที่สอง (Secondary Meaning) แล้วเท่านั้น

2. ประเด็นเรื่องการนำบทบัญญัติในมาตรา 7 วรรคสองของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 มาปรับใช้กับเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส

เกี่ยวกับการนำบทบัญญัติในมาตรา 7 วรรคสองของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 มาปรับใช้กับ

เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสนั้น มีผู้ให้สัมภาษณ์บางท่านให้ความเห็นว่าเครื่องหมายสัมผัสสามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ²⁴³ คือ

1. **เครื่องหมายสัมผัสโดยแท้** หมายถึง เครื่องหมายสัมผัสที่เป็นผิวสัมผัสอันมีลักษณะพิเศษที่ทำให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกบางอย่างจากการแตะต้องกับผิวสัมผัสนั้น เช่น ผิวสัมผัสแบบกำมะหยี่ หนังสัตว์ หรือผิวสัมผัสของแก้วที่มีลวดลายพิเศษ ที่นำไปใช้กับสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าต่างๆ
2. **เครื่องหมายสัมผัสที่มีส่วนประกอบของคำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือรูปภาพ** หมายถึง เครื่องหมายสัมผัสที่เป็นรอยนูนออกมา เมื่อผู้บริโภคสัมผัสแล้วจะรับรู้ได้ถึงคำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือรูปภาพจากรอยที่นูนออกมา เช่น อักษรเบรลล์ (*เครื่องหมายการค้าหมายเลขทะเบียน 30259811 ซึ่งได้จดทะเบียนต่อสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศเยอรมนี (The German Patent and Trademark Office)*) หรือรูปภาพสำหรับคนตาบอด (*เครื่องหมายการค้าหมายเลขทะเบียน 462927 ซึ่งได้จดทะเบียนต่อสถาบันการคุ้มครองเครื่องหมายการค้ากลาง (Federal Institute of Industrial Property)*)



เครื่องหมายการค้าหมายเลขทะเบียน 30259811 ซึ่งได้จดทะเบียนต่อสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศเยอรมนี (The German Patent and Trademark Office)

²⁴³ นายทีเนตร์ คักดีตระกูล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ; นายณัฐพงษ์ ทองแก้ว (Partner ประจำบริษัท สำนักงานกฎหมาย ดำเนิน สมเกียรติ และบุญมา จำกัด (Domnern Somgiat & Boonma Law Office Ltd.); นางสาวภาวิณี บุญยมิษฐ์ (Partner of SCL Nishimura & Asahi Limited)



เครื่องหมายการค้าหมายเลขทะเบียน 462927 ซึ่งได้จดทะเบียนต่อสถาบันกลางการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมแห่งประเทศรัสเซีย (Federal Institute of Industrial Property of Russia)

การแบ่งเครื่องหมายสัมผัสออกเป็น 2 รูปแบบในข้างต้นจะเทียบเคียงได้กับการแบ่งประเภทของเครื่องหมายเสียง ซึ่งแบ่งได้เป็นเครื่องหมายเสียงที่มีแต่ทำนองดนตรี เช่น เสียงเปิดการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Intel และเครื่องหมายเสียงที่ประกอบด้วยคำพูดหรือข้อความ เช่น เสียงที่ประกอบด้วยคำว่า “โซฟี” เป็นทำนองสูงต่ำ²⁴⁴

สำหรับเครื่องหมายสัมผัสโดยแท้ เป็นที่ปรากฏชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่มีลักษณะประการใดในมาตรา 7 วรรคสอง (1) ถึง (11) ที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติในมาตรา 7 วรรคสอง โดยการเพิ่มเติมเป็น (12) เพื่อรองรับให้เครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยสัมผัสอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นโดยตรง หรือสัมผัสที่ไม่เป็นลักษณะที่ใช้กันโดยปกติสำหรับบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นถูกพิจารณาให้เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองได้

สำหรับเครื่องหมายการค้าสัมผัสที่มีส่วนประกอบของคำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือรูปภาพ สามารถใช้วิธีการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองแบบเดียวกันเครื่องหมายเสียงที่ประกอบด้วยคำหรือข้อความ กล่าวคือ ให้พิจารณาคำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือรูปภาพ ที่รับรู้ได้จากการสัมผัสไปที่เครื่องหมายการค้าานั้น โดยหากเครื่องหมายการค้านั้นแปลความออกมาได้เป็นคำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือรูปภาพ ที่ประกอบด้วยลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา 7 วรรคสอง (1) ถึง (9) ก็ให้ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ²⁴⁵

²⁴⁴ นายทีเนตร์ ศักดิ์ตระกูล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ; นายณัฐพงษ์ ทองแก้ว (Partner ประจำบริษัท สำนักงานกฎหมาย ดำเนิน สมเกียรติ และบุญมา จำกัด (Domnern Somgiat & Boonma Law Office Ltd.)).

²⁴⁵ นายทีเนตร์ ศักดิ์ตระกูล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ; นายณัฐพงษ์ ทองแก้ว (Partner ประจำบริษัท สำนักงานกฎหมาย ดำเนิน สมเกียรติ และบุญมา จำกัด (Domnern Somgiat & Boonma Law Office Ltd.)).

4.3.3 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของเครื่องหมายการค้า

(ก) ปัญหาเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของเครื่องหมายการค้า

1. ประเด็นเรื่องการนำบทบัญญัติในมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 มาปรับใช้กับเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส

เนื่องจากเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสเป็นสิ่งที่ไม่สามารถรับรู้ด้วยการมองเห็น แต่ต้องใช้วิธีการรับรู้โดยการสัมผัสลงไปที่ผิวสัมผัส ในขณะที่ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เป็นบทบัญญัติที่สร้างมาเพื่อปรับใช้กับเครื่องหมายการค้าประเภทที่ต้องรับรู้ด้วยการมองเห็นเป็นหลัก จึงมีปัญหาที่ต้องพิจารณาว่าลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 ที่มีอยู่ในปัจจุบัน สามารถนำมาปรับใช้กับเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสได้หรือไม่

เมื่อพิจารณาลักษณะต้องห้ามของเครื่องหมายสัมผัสตาม (1) ถึง (13) ที่ละประการ จะพบว่าแต่ละลักษณะจะมีอุปสรรคในการนำมาปรับใช้กับเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสดังนี้

(1) ตราแผ่นดิน พระราชลัญจกร ลัญจกรในราชการ ตราจักรี ตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตราประจำตำแหน่ง ตราประจำกระทรวง ทบวง กรม หรือตราประจำจังหวัด ตามมาตรา 8(1)

เนื่องจากเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสเป็นสิ่งที่ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยการมองเห็น แต่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการจับต้องไปที่ผิวสัมผัสของวัตถุ ในขณะที่ตราหรือลัญจกรเป็นสิ่งที่ต้องใช้วิธีการรับรู้ด้วยการมองเห็น ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8(1) จึงไม่สามารถนำมาปรับใช้กับเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสได้

(2) ธงชาติของประเทศไทย ธงพระอิสริยยศ หรือธงราชการ ตามมาตรา 8(2)

เช่นเดียวกับตราและสัญลักษณ์ ธงเกิดขึ้นจากการรวมกันของสีและลวดลายต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องใช้วิธีการรับรู้ด้วยการมอง ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8(2) จึงไม่สามารถนำมาปรับใช้กับเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสได้

(3) พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไธยย่อ พระนามาภิไธยย่อ หรือนามพระราชวงศ์ ตามมาตรา 8(3)

พระปรมาภิไธย หมายถึง ชื่อ หรือ ชื่อย่อ ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8(3) นี้จึงถูกระบุไว้อย่างชัดเจนว่าให้นำไปปรับใช้กับเครื่องหมายที่เป็นชื่อ คำ หรือตัวอักษร จึงไม่สามารถนำมาปรับใช้กับเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสได้

(4) พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือรัชทายาท ตามมาตรา 8(4)

พระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมสาทิสลักษณ์มีลักษณะเป็นรูปภาพ ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8(4) จึงถูกระบุไว้ชัดเจนว่าให้นำไปปรับใช้กับเครื่องหมายที่เป็นรูปภาพ จึงไม่สามารถนำมาใช้กับเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสได้

(5) ชื่อ คำ ข้อความ หรือเครื่องหมายใด อันแสดงถึงพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือพระราชวงศ์ ตามมาตรา 8(5)

ลักษณะต้องห้ามตามอนุมาตรานี้สามารถแบ่งพิจารณาออกได้เป็น 2 รูปแบบ รูปแบบแรก หมายถึงชื่อ คำ และข้อความที่แสดงถึงพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือพระราชวงศ์ จึงเป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสามารถนำไปใช้ได้เฉพาะกับเครื่องหมายที่เป็นชื่อ คำ และข้อความเท่านั้น ส่วนรูปแบบที่สองหมายถึงเครื่องหมายใดๆ ที่แสดงถึงพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือพระราชวงศ์ ซึ่งมีขอบเขตการบังคับใช้ที่กว้างกว่า โดยอาจหมายความได้ทั้งรูปภาพ เช่น ภาพวาดพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ หรือรูปร่างรูปทรงของวัตถุ เช่น รูปปั้นพระมหากษัตริย์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงเครื่องหมายประเภทสัมผัส ยังไม่พบว่าจะมีผิวสัมผัสแบบใดที่

สามารถสื่อถึงพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือพระราชวงศ์ โดยลำพังได้ จึงสรุปได้ว่า ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8(5) ก็ไม่สามารถนำมาปรับใช้กับเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสได้

(6) ธงชาติหรือเครื่องหมายประจำชาติของรัฐต่างประเทศ ธงหรือเครื่องหมายขององค์การระหว่างประเทศ ตราประจำประมุขของรัฐต่างประเทศ เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายควบคุมและรับรองคุณภาพสินค้าของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือชื่อและชื่อย่อของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศนั้น ตามมาตรา 8(6)

เช่นเดียวกับลักษณะต้องห้ามตามที่ได้กล่าวถึงไปแล้วข้างต้น ธงและตราเป็นสิ่งที่ต้องรับรู้ด้วยการมองเห็น ส่วนชื่อและชื่อย่อก็เป็นการระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าให้นำไปปรับใช้กับเครื่องหมายที่เป็นชื่อหรือคำเท่านั้น จึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาเพียงเครื่องหมายราชการและเครื่องหมายควบคุมและรับรองคุณภาพสินค้าของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งเมื่อสืบค้นดูเครื่องหมายราชการ เครื่องหมายควบคุม และเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าเช่นว่านั้น ก็พบว่าไม่มีเพียงลักษณะที่เป็นคำหรือรูปภาพเท่านั้น เช่น เครื่องหมายองค์การสหประชาชาติ เครื่องหมายโอลิมปิก และเครื่องหมายองค์การการค้าโลก²⁴⁶ ดังนั้น ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8(6) จึงไม่สามารถนำไปใช้กับเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสได้

(7) เครื่องหมายราชการ เครื่องหมายกาชาด นามกาชาด หรือกาเจนีวา ตามมาตรา 8(7)

ทั้งเครื่องหมายราชการ เครื่องหมายกาชาด นามกาชาด หรือกาเจนีวา ล้วนแต่เป็นเครื่องหมายที่ประกอบด้วยรูปภาพ เช่น ตราครุฑของหน่วยงานราชการไทย หรือกากบาทสีแดง ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8(7) จึงไม่สามารถนำไปใช้กับเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสได้

(8) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายอื่นใดอันได้รับเป็นรางวัลในการแสดงหรือประกวดสินค้าที่รัฐบาลไทย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐของประเทศไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศได้จัดให้มีขึ้น เว้นแต่ผู้จดทะเบียนจะได้รับเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรอง

²⁴⁶ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, "คู่มือแนวทางการพิจารณาสั่งการของนายทะเบียนสำนักเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2559" [ออนไลน์].

ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายเช่นว่านั้น เป็นรางวัลสำหรับสินค้านั้น และใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้านั้น แต่ทั้งนี้ต้องระบุปฏิทินที่ได้รับรางวัลด้วย ตามมาตรา 8(8)

สำหรับลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 ผู้เขียนมีความเห็นว่าทั้งเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรอง และประกาศนียบัตร จะมีสาระสำคัญอยู่ที่เนื้อความที่เขียนลงไปในเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรอง และประกาศนียบัตรนั้น ว่ามอบให้แก่ใคร เนื่องในวาระโอกาสใด วัตถุประสงค์ของมาตรานี้จึงเป็นการห้ามไม่ให้บุคคลใดนำเอาวัตถุที่มีการเขียนเนื้อความในลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกันกับเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรอง และประกาศนียบัตรเช่นนั้นมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้า เพื่อป้องกันไม่ให้สาธารณชนสับสนหลงผิดว่าสินค้าที่ใช้กับเครื่องหมายนั้นเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรอง หรือได้รางวัล โดยที่ไม่จำเป็นต้องพิจารณาถึงผิวสัมผัสของเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรอง และประกาศนียบัตรที่เลียนแบบขึ้น ดังนั้นลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8(8) จึงไม่สามารถนำไปใช้กับเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสได้

(9) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสนโยบาย ตามมาตรา 8(9)

ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 เป็นการบัญญัติไว้อย่างกว้างๆ โดยให้ปรับใช้กับเครื่องหมายประเภทใดๆ ก็ได้ที่มีลักษณะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสนโยบาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายที่รับรู้ด้วยการมองเห็นหรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ตาม ดังนั้นลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8(9) นี้จึงนำไปใช้กับเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสได้²⁴⁷

อย่างไรก็ดี ในการพิจารณาว่าวัตถุชิ้นหนึ่งจะมีลักษณะที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่ส่วนใหญ่แล้วจะต้องพิจารณากันที่รูปร่างรูปทรงของวัตถุชิ้นนั้นมากกว่าจะพิจารณาที่ผิวสัมผัส จึงเป็นการยากที่จะตัดสินได้ว่าผิวสัมผัสแบบใดที่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสนโยบาย ทำให้ไม่มีความชัดเจนสำหรับนายทะเบียนในการพิจารณา²⁴⁸ เช่น ผิวสัมผัสของหน้าอกสตรี หากไม่ได้นำมาใช้กับวัตถุที่มีรูปร่าง

²⁴⁷ นายณัฐพงษ์ ทองแก้ว (Partner ประจำบริษัท สำนักงานกฎหมาย ดำเนิน สมเกียรติ และบุญมา จำกัด (Domnern Somgiat & Boonma Law Office Ltd.)).

²⁴⁸ นายทีเนตร์ ศักดิ์ตระกูล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ.

หรือรูปทรงเหมือนหน้าอก ก็อาจให้ความรู้สึกเหมือนการสัมผัสผิวหนังส่วนอื่นๆ ของมนุษย์โดยทั่วไป ทำให้ยากที่จะพิจารณาว่าผิวสัมผัสแบบดังกล่าวมีลักษณะลามกอนาจารหรือไม่

(10) เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ที่ รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดใน ความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตามมาตรา 8(10)

ลักษณะต้องห้ามตามมาตรานี้เป็นการบัญญัติไว้อย่างกว้างๆ โดยให้ปรับใช้กับเครื่องหมาย ประเภทใดๆ ก็ได้เช่นเดียวกับมาตรา 8(9) อย่างไรก็ตาม ลักษณะต้องห้ามนี้จะนำไปปรับใช้กับ เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสได้ก็ต่อเมื่อมีเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสที่ถูกใช้อยู่จนมีชื่อเสียง แพร่หลายทั่วไปแล้วเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันพบว่ายังไม่มีกรณีนำเอาเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสมาใช้ ในการจำหน่ายหรือโฆษณาสินค้าตามท้องตลาด ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8(10) นี้จึงยังไม่มี โอกาสที่จะนำมาใช้กับเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสได้

(11) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ตามมาตรา 8(12)

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หมายถึง ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่ง ภูมิศาสตร์ เช่น ไข่เค็มไชยา มะขามหวานเพชรบูรณ์ ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ กาแฟดอยช้าง²⁴⁹

ทั้งนี้ ผู้เขียนพบว่าผิวสัมผัสบางอย่างที่อาจใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ได้ เช่น ผิวสัมผัสของผ้า ไหมแพรววากาฬสินธุ์ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามทะเบียนเลขที่ สช 50100021²⁵⁰ หรือผิวสัมผัสของผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะบ้านห้วยหอม ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตาม ทะเบียนเลขที่ สช 56100059²⁵¹ เป็นต้น

²⁴⁹ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, "คู่มือแนวทางการพิจารณาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของนายทะเบียนสำนักเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2559" [ออนไลน์].

²⁵⁰ ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ผ้าไหมแพรววากาฬสินธุ์ ทะเบียน เลขที่ สช 50100021.

²⁵¹ ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะบ้านห้วย ห่อม ทะเบียนเลขที่ สช 56100059.

(12) เครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ตามมาตรา 8(13)

มาตรา 8(13) นี้ถูกบัญญัติไว้เพื่อให้อำนาจรัฐมนตรีในการออกประกาศเพื่อกำหนดลักษณะต้องห้ามประการอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องทำการแก้ไขที่ตัวพระราชบัญญัติ ดังนั้นบทบัญญัติในมาตรานี้จึงเปิดโอกาสให้มีการกำหนดลักษณะต้องห้ามสำหรับเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสเพิ่มเติมได้

2. ประเด็นเรื่องลักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับผิวสัมผัสที่เป็นผิวสัมผัสโดยธรรมชาติของสินค้าหรือเกี่ยวข้องกับการทำงานของสินค้า (Functionality)

ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่งตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเครื่องหมายที่ลักษณะเป็นธรรมชาติของสินค้าหรือมีผลเกี่ยวข้องกับการทำงานของสินค้า (Functionality) ระบุว่า กฎหมายหลายฉบับของต่างประเทศ เช่น Lanham Act 1946 ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ Trademark Act 1994 ของประเทศสหราชอาณาจักร ได้กำหนดให้ลักษณะอันเป็นธรรมชาติของสินค้าหรือลักษณะที่มีผลต่อการทำงานของสินค้า ถือเป็นลักษณะต้องห้ามที่ทำให้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเช่นนั้นเป็นองค์ประกอบทั้งหมด หรือองค์ประกอบส่วนใหญ่ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ไม่สามารถจดทะเบียนได้

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 พบว่าพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวกำหนดให้ลักษณะโดยธรรมชาติของสินค้าหรือลักษณะที่มีผลเกี่ยวข้องกับการทำงานของสินค้าถือเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เครื่องหมายนั้นไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองตามมาตรา 7 วรรคสอง ดังนี้

“(10) รูปร่างหรือรูปทรงอันไม่เป็นลักษณะโดยธรรมชาติของสินค้านั้นเอง หรือไม่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงที่จำเป็นต่อการทำงานทางเทคนิคของสินค้านั้น หรือไม่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงที่ทำให้สินค้านั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

(11) เสียงอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง หรือเสียงที่ไม่เป็นเสียงโดยธรรมชาติของสินค้านั้น หรือเสียงที่ไม่ได้เกิดจากการทำงานของสินค้านั้น”

ซึ่งการบัญญัติกฎหมายไว้ในลักษณะดังกล่าวจะมีความแตกต่างกับแนวทางการบัญญัติกฎหมายของต่างประเทศ กล่าวคือ การกำหนดให้ลักษณะโดยธรรมชาติของสินค้าหรือลักษณะที่มีผลเกี่ยวข้องกับการทำงานของสินค้าถือเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เครื่องหมายนั้นไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองตามมาตรา 7 วรรคสอง จะทำให้เครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยลักษณะเช่นนี้สามารถรับจดทะเบียนได้หากผู้ยื่นคำขอพิสูจน์ได้ว่าการใช้เครื่องหมายการค้าในการจำหน่ายสินค้าและบริการมาเป็นเวลานานจนเกิดเป็นลักษณะบ่งเฉพาะในการใช้ ในขณะที่การบัญญัติกฎหมายตามแนวทางของต่างประเทศจะทำให้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเช่นนี้ไม่สามารถรับจดทะเบียนได้เลย ไม่ว่าจะมีการใช้มาเป็นระยะเวลาเพียงใดก็ตาม

ด้วยเหตุที่กล่าวมานี้ ผู้เขียนจึงเห็นว่ามีความจำเป็นต้องพิจารณาว่าในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส ควรกำหนดให้ลักษณะที่เป็นธรรมชาติของสินค้าและลักษณะที่มีผลเกี่ยวข้องกับการทำงานของสินค้า (Functionality) ถือเป็นลักษณะที่ทำให้เครื่องหมายการค้าขาดลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองตามแนวทางของประเทศไทย หรือเป็นลักษณะต้องห้ามของเครื่องหมายการค้าตามแนวทางของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสหราชอาณาจักร²⁵²

(ข) แนวทางการแก้ไขปัญหากับลักษณะต้องห้ามของเครื่องหมายการค้า

1. ประเด็นเรื่องการนำบทบัญญัติในมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 มาปรับใช้กับเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส

เมื่อพิจารณาถึงลักษณะต้องห้ามทั้ง 13 ประการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จะสามารถจัดกลุ่มลักษณะต่างๆ ออกได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อ คำ ข้อความ รูปภาพ รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือเครื่องหมายการค้าแบบ Traditional Trademark ที่อาศัยการรับรู้ด้วยการมองเห็นเท่านั้น ได้แก่ ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (1) ถึง (8) และ (11)

²⁵² นายณัฐพงษ์ ทองแก้ว (Partner ประจำบริษัท สำนักงานกฎหมาย ดำเนิน สมเกียรติ และบุญมา จำกัด (Domnern Somgiat & Boonma Law Office Ltd.)).

2. กลุ่มที่เป็นลักษณะต้องห้ามที่เปิดโอกาสให้ใช้กับเครื่องหมายการค้าแบบ Non-Traditional Trademark ที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยการรับรู้ด้วยการมองเห็น เช่น เครื่องหมายเสียง ได้แก่ ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) - (10) และ (12) - (13)

ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความเห็นไว้ว่าเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสสามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ **เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสโดยแท้** กับ **เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสที่มีส่วนประกอบของคำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือรูปภาพ** โดยนายทะเบียนสามารถนำเอาลักษณะต้องห้ามตามกลุ่มที่ 2 ได้แก่ กลุ่มที่เป็นลักษณะต้องห้ามที่เปิดโอกาสให้ใช้กับเครื่องหมายการค้าแบบ Non-Traditional Trademark ที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยการรับรู้ด้วยการมองเห็นมาใช้ในการพิจารณาเพื่อรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสโดยแท้ได้ เช่น กรณีผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนนำเอาผิวสัมผัสของสินค้าที่เป็นงานศิลปะยุคตซึ่งผู้อื่นมีลิขสิทธิ์อยู่มาขอรับความคุ้มครองก็จะถือว่าเป็นเครื่องหมายที่ขัดต่อรัฐประศาสนโยบาย จึงต้องห้ามไม่ให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9)²⁵³

ส่วนกรณีเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสที่มีส่วนประกอบของคำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือรูปภาพ มีผู้ให้สัมภาษณ์บางท่านให้ความเห็นว่าหากผู้บริโภคสัมผัสไปที่เครื่องหมายแล้วสามารถรับรู้ได้ว่าเครื่องหมายนั้นสื่อความหมายถึงคำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือรูปภาพที่มีลักษณะตามมาตรา 8 (1) ถึง (8) (11) เช่น เป็นอักษรเบรลล์ที่สะกดเป็นพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ หรือเป็นรายนามของรูปภาพที่เป็นใบหน้าของพระมหากษัตริย์ ก็จะถือได้ว่าเครื่องหมายเช่นว่านั้นถูกต้องห้ามไม่ให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (3) และ (4) ตามลำดับ ดังนั้น ลักษณะต้องห้ามในกลุ่มที่ 1 ได้แก่ กลุ่มที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อ คำ ข้อความ รูปภาพ รูปร่าง หรือรูปทรงของวัตถุ หรือเครื่องหมายการค้าแบบ Traditional Trademark ที่อาศัยการรับรู้ด้วยการมองเห็น ตามมาตรา 8 (1) ถึง (8) (11) ก็สามารถนำมาปรับใช้กับเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสมีส่วนประกอบของคำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือรูปภาพ ได้เช่นกัน²⁵⁴

²⁵³ นายณัฐพงษ์ ทองแก้ว (Partner ประจำบริษัท สำนักงานกฎหมาย ดำเนิน สมเกียรติ และบุญมา จำกัด (Domnern Somgiat & Boonma Law Office Ltd.)).

²⁵⁴ นางสาวภาวิณี บุญยมิตรี (Partner of SCL Nishimura & Asahi Limited).

ดังนั้น ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงสามารถนำมาปรับใช้กับเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสได้

2. ประเด็นเรื่องลักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับผิวสัมผัสที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสินค้า (Functionality)

เมื่อพิจารณาเทียบเคียงกับกฎหมายต่างประเทศ ผู้เขียนพบว่าหลายๆ ประเทศได้มีการบัญญัติให้เครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยลักษณะอันเป็นธรรมชาติของสินค้าหรือลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสินค้าถือเป็นเครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนในประเทศนั้น ตัวอย่างเช่น

- Lanham Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้บัญญัติไว้ใน Article 2(e)(5) ว่า
 “(5) ประกอบด้วยเครื่องหมายที่มีลักษณะใดๆ ที่โดยทั้งหมดของลักษณะนั้น เป็นองค์ประกอบในการทำงานของสินค้า (Comprises any matter that, as a whole, is functional)”
- Directive (EU) 2015/2436 ซึ่งได้บัญญัติไว้ใน Article 4(1)(e) ว่า
 “สัญลักษณ์จะไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ หากประกอบด้วยองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ โดยลำพัง (exclusively)
 - (ก) รูปร่างหรือลักษณะอื่นใดที่เป็นผลมาจากลักษณะโดยธรรมชาติของสินค้า (a shape, or another characteristic, which results from the nature of the goods themselves)
 - (ข) รูปร่างหรือลักษณะอื่นใดของสินค้าที่จำเป็นต่อการทำงานของสินค้านั้น (a shape, or another characteristic, of goods which is necessary to obtain a technical result) หรือ

(ค) รูปร่างหรือลักษณะอื่นใดของสินค้าที่เพิ่มมูลค่าให้สินค้าอย่างเป็นสาระสำคัญ
(a shape, or another characteristic, which gives substantial value to the goods)”

*หมายเหตุ – ประเทศต่างๆ ในสหภาพยุโรป รวมทั้งประเทศสหราชอาณาจักร ก็ได้บัญญัติกฎหมายไว้ในลักษณะเดียวกันกับ Directive (EU) 2015/2436

- Trademarks Act R.S.C., 1985, c. T-13 ของประเทศแคนาดา ซึ่งได้บัญญัติไว้ใน Article 12(2) ว่า

“เครื่องหมายการค้าจะไม่สามารถจดทะเบียนได้ หากปรากฏว่าเมื่อนำเครื่องหมายนั้นมาใช้หรือจะใช้กับสินค้าหรือบริการแล้ว ลักษณะของเครื่องหมายนั้นทำให้สินค้าหรือบริการที่ได้อาจใช้หรือประสงค์จะใช้กับเครื่องหมายถูกอนุมานได้ว่ามีคุณภาพเป็นอย่างไร (in relation to the goods or services in association with which it is used or proposed to be used, its features are dictated primarily by a utilitarian function)”

- Trade Marks Act (Chapter 332) ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้บัญญัติไว้ใน Article 7(3) ว่า

“สัญลักษณ์จะไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ หากประกอบด้วยองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ โดยลำพัง (exclusively)

(ก) รูปร่างหรือลักษณะอื่นใดที่เป็นผลมาจากลักษณะโดยธรรมชาติของสินค้า (a shape, or another characteristic, which results from the nature of the goods themselves)

(ข) รูปร่างหรือลักษณะอื่นใดของสินค้าที่จำเป็นต่อการทำงานของสินค้านั้น (a shape, or another characteristic, of goods which is necessary to obtain a technical result) หรือ

(ค) รูปร่างหรือลักษณะอื่นใดของสินค้าที่**เพิ่มมูลค่าให้สินค้าอย่างเป็นสาระสำคัญ**
(a shape, or another characteristic, which gives substantial value to the goods)”

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า ลักษณะอันเป็นธรรมชาติของสินค้า หรือ ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสินค้า ถือเป็นลักษณะโดยทั่วไปที่สินค้าทุกชิ้นที่วางจำหน่ายในตลาดสามารถมีได้เหมือนกันเพื่อประโยชน์ในการใช้งาน จึงเป็นสิ่งที่ไม่ได้ทำให้ผู้บริโภคจำแนกความแตกต่างของสินค้าของผู้ประกอบการรายหนึ่งออกจากสินค้าอื่นๆ ได้ ทำให้เครื่องหมายที่ประกอบด้วยลักษณะดังกล่าวไม่สามารถทำหน้าที่อย่างเครื่องหมายการค้าได้ นอกจากนี้ ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสินค้าก็เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่มีผลกระทบต่อคุณภาพสินค้า ดังนั้นผู้ประกอบการทุกคนจึงควรมีสิทธิในการใช้ลักษณะใดๆ ก็ตามที่จะทำให้สินค้าถูกผลิตออกมาอย่างมีคุณภาพดีที่สุด หรือสามารถใช้งานได้สะดวกที่สุด เพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าของตน **ลักษณะโดยธรรมชาติของสินค้า และลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสินค้าจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรถูกสงวนหรือหวงกันไว้ให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการนำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของตน** เนื่องจากการยอมให้ผู้ประกอบการรายหนึ่งมีสิทธิในการใช้ลักษณะโดยธรรมชาติของสินค้าหรือลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสินค้าเพียงผู้เดียว อาจทำให้ผู้ประกอบการรายอื่นเสียเปรียบ ทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาการผูกขาดทางการค้าเพราะจะทำให้ผู้บริโภคไม่ยอมซื้อสินค้าของผู้ประกอบการรายอื่นๆ ด้วยเหตุที่สินค้าของผู้ประกอบการรายอื่นไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อพิจารณาถึงการบัญญัติกฎหมายตามมาตรา 7 วรรคสอง (10) และ (11) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จะพบว่า**การบัญญัติกฎหมายในลักษณะดังกล่าวเป็นเพียงการกำหนดห้ามไม่ให้เครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยลักษณะโดยธรรมชาติของสินค้าและลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสินค้าถูกพิจารณาเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง** ดังนั้น หากปรากฏว่าผู้ยื่นคำขอพิสูจนได้ว่าได้มีการนำเอาเครื่องหมายที่ประกอบด้วยลักษณะอันเป็นธรรมชาติของสินค้าหรือลักษณะอันเกี่ยวข้องจากการทำงานของสินค้าไปใช้ในการประกอบธุรกิจของตนมาระยะเวลาหนึ่งจนเครื่องหมายนั้นมี**ลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้** ก็จะทำให้เครื่องหมายนั้นสามารถรับจดทะเบียนได้ ทำให้ผู้ประกอบการรายอื่นถูกจำกัดสิทธิในการใช้ลักษณะแบบเดียวกันกับสินค้าของตน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายและนำไปสู่ปัญหาการผูกขาดทางการค้าตามที่กล่าวมาในข้างต้น

ดังนั้น ในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส ผู้ให้สัมภาษณ์จึงมีความเห็นว่าควรกำหนดให้ผิวสัมผัสที่มีลักษณะเป็นธรรมชาติของสินค้า เช่น ผิวสัมผัสแบบเนื้อไม้ที่ใช้กับสินค้าประเภทโต๊ะที่ทำขึ้นจากไม้ และผิวสัมผัสที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับการทำงานของสินค้า เช่น ผิวสัมผัสแบบนิ่มที่ใช้กับสินค้าประเภทเก้าอี้หนัง เป็นลักษณะต้องห้ามที่ไม่สามารถนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องการผูกขาดลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้สินค้าให้เป็นสิทธิของผู้ประกอบการเพียงรายเดียวตามที่ได้กล่าวมา²⁵⁵ โดยในการบัญญัติกฎหมาย จะต้องระบุให้ชัดเจนว่าเครื่องหมายที่ต้องห้ามไม่ให้จดทะเบียนด้วยเหตุที่มีลักษณะอันเป็นธรรมชาติของสินค้าหรือเกี่ยวข้องกับการทำงานของสินค้า จะต้องมีลักษณะเช่นว่านั้น “เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่” หรือ “เป็นองค์ประกอบที่เป็นนัยสำคัญ” โดยสอดคล้องกับบทบัญญัติของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ใช้คำว่า “As a Whole” หรือบทบัญญัติใน Directive (EU) 2015/2436 ที่ใช้คำว่า “Exclusively” รวมทั้งลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานก็ต้องเป็นการทำงานตามวัตถุประสงค์หลักของสินค้าด้วย ทั้งนี้ เพื่ออนุโลมให้เครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยทั้งลักษณะอันเป็นธรรมชาติหรือเกี่ยวข้องกับการทำงานของสินค้า และลักษณะอันไม่ได้เป็นธรรมชาติหรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำงานของสินค้า ยังคงสามารถนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้เฉพาะส่วนที่ไม่ได้เป็นธรรมชาติหรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำงานของสินค้า และอนุโลมให้เครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยลักษณะเกี่ยวข้องกับการทำงานส่วนอื่นที่มีใช้วัตถุประสงค์หลักของสินค้ายังคงรับจดทะเบียนได้

4.3.4 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาความเหมือนหรือความคล้ายกันของเครื่องหมายการค้า

(ก) ปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาความเหมือนหรือความคล้ายกันของเครื่องหมายการค้า

เนื่องจากการรับรู้ความรู้สึกจากการสัมผัสของบุคคลเกิดขึ้นเมื่อตัวรับความรู้สึก (Sensory Receptor) ที่อยู่ใต้ผิวหนังส่งกระแสประสาทไปที่สมอง²⁵⁶ ซึ่งตัวรับความรู้สึกของแต่ละคนมีไม่เท่ากัน อีกทั้งการสั่งการของสมองแต่ละคนก็มีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น อายุ โรคประจำตัว พันธุกรรม เป็นต้น ทำให้การรับรู้ความรู้สึกของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน การรับรู้

²⁵⁵ นายณัฐพงษ์ ทองแก้ว (Partner ประจำบริษัท สำนักงานกฎหมาย ดำเนิน สมเกียรติ และบุญมา จำกัด (Domnern Somgiat & Boonma Law Office Ltd.)).

²⁵⁶ Kim E. Barret, S. M. B., Scott Boitano, Heddwen L. Brooks, Ganong's, Review of Medical Physiology, pp. 168-169.

ความรู้สึกจึงมีลักษณะเป็นอัตวิสัย (Subjectivity) อีกทั้งความรู้สึกที่รับรู้ได้จากการสัมผัสก็มีความเด่นชัดน้อยกว่าการรับรู้โดยการมองเห็น²⁵⁷ จึงเป็นการยากทั้งต่อสาธารณชนและนายทะเบียนที่จะพิจารณาและตัดสินว่าความรู้สึกในการสัมผัสเครื่องหมายแต่ละอันเหมือนหรือคล้ายกันหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเป็นผิวสัมผัสของวัตถุประเภทเดียวกันแต่ต่างชนิด เช่น ขวดไวน์ของผู้ประกอบการรายหนึ่งห่อหุ้มด้วยหนังแกะ ในขณะที่ขวดไวน์ของผู้ประกอบการอีกรายหนึ่งห่อหุ้มด้วยหนังจระเข้ ผู้บริโภคบางกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องสินค้าที่ผลิตจากหนังสัตว์อาจรับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างผิวสัมผัสของขวดไวน์ทั้งสองได้ ในขณะที่ผู้บริโภคอีกกลุ่มที่ไม่มีความเชี่ยวชาญก็อาจมองว่าผิวสัมผัสของขวดไวน์ทั้งสองขวดนั้นเหมือนหรือคล้ายกัน²⁵⁸

(ข) แนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาความเหมือนหรือความคล้ายกันของเครื่องหมายการค้า

ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่า ความรู้สึกจากการสัมผัสจะมีความเป็นอัตวิสัย (Subjectivity) และสื่อความหมายให้ผู้บริโภครับรู้ได้อย่างชัดเจนน้อยกว่าการมองเห็น การพิจารณาความเหมือนคล้ายจึงควรทำโดยพิจารณาร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆ ที่ปรากฏออกมาโดยรวม²⁵⁹ โดยใช้แนวทางเดียวกันกับเครื่องหมายการค้ารูปแบบอื่นๆ ที่ได้รับความคุ้มครองแล้วในปัจจุบันซึ่งนายทะเบียนมีวิธีการตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าโดยพิจารณาจากภาพรวมทั้งหมดที่ปรากฏออกมาของเครื่องหมายอยู่แล้ว เช่น กรณีเป็นเครื่องหมายที่เป็นคำหรือข้อความที่สามารถอ่านออกเสียงได้ นายทะเบียนก็ต้องพิจารณาทั้งรูปแบบการสะกดคำหรือข้อความ เสียงเรียกขาน คำแปลตลอดจนสินค้าหรือบริการที่ใช้กับเครื่องหมายนั้น หรือกรณีเป็นเครื่องหมายที่เป็นรูปภาพ นายทะเบียนก็ต้องพิจารณาทั้งการจัดเรียงองค์ประกอบภาพ ลักษณะการใช้สี (เฉพาะกรณีมีการระบุสีที่ใช้กับเครื่องหมาย) และสินค้าหรือบริการที่ใช้กับเครื่องหมาย²⁶⁰ ดังนั้น ในการตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าประเภทสัมผัส นายทะเบียนจึงควรทำโดยพิจารณาองค์ประกอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสนั้น อันประกอบด้วย

²⁵⁷ นางสาวพิชญานา นานา (นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).

²⁵⁸ นายมนัส บุญผิว (ทนายความ บริษัท ไอเอ็นซี คอร์ปอเรต เซอร์วิสเชส (ไทยแลนด์) จำกัด (INC Corporate Services (Thailand) Co., Ltd.); นายศุภกฤต ประภาสนิรัตติชัย (นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่).

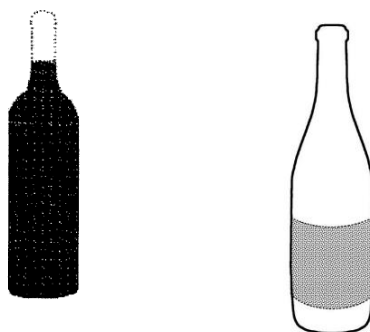
²⁵⁹ นางสาวภาวิณี บุญยะมิตร (Partner of SCL Nishimura & Asahi Limited).

²⁶⁰ นางสาวภาวิณี บุญยะมิตร (Partner of SCL Nishimura & Asahi Limited).

- **ความรู้สึกที่ผู้บริโภคจะได้รับจากการสัมผัส** ซึ่งนายทะเบียนต้องทำการพิจารณาจากความรู้สึกที่รับรู้ได้จริงเมื่อมีการสัมผัสลงไปที่ผิวสัมผัสที่นำมาขอจดทะเบียนและผิวสัมผัสที่นำมาเปรียบเทียบ ไม่ใช่เพียงการดูรูปภาพแล้วจินตนาการถึงความรู้สึกในการสัมผัสเอาเอง²⁶¹
- **วัสดุที่ใช้ในการสร้างผิวสัมผัส** เช่น หากเป็นผิวสัมผัสที่ทำขึ้นจากผ้าเหมือนกัน แม้จะเป็นผ้าต่างชนิด ก็อาจถูกตัดสินว่าเป็นผิวสัมผัสที่ให้ความรู้สึกที่เหมือนหรือคล้ายกันได้ เพราะผู้บริโภคโดยทั่วไปจะรับรู้เพียงว่าเป็นผิวสัมผัสแบบผ้า แต่ไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอที่จะแยกออกว่าเป็นผ้าชนิดใด²⁶²
- **ประเภทสินค้าที่นำมาใช้กับเครื่องหมาย** เช่น หากเป็นการใช้ผิวสัมผัสที่เป็นลายขรุขระแบบแก้วแตกกับสินค้าประเภทขวดวิสกีและสินค้าประเภทขวดน้ำหอม ก็อาจถูกพิจารณาว่าไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันเพราะใช้กับสินค้าต่างจำพวก
- **รูปร่างรูปทรงของวัสดุที่จะใช้กับเครื่องหมาย และตำแหน่งบริเวณที่จะจัดวางเครื่องหมาย** แม้ว่าสินค้าที่ใช้กับเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสจะเป็นสินค้าในจำพวกเดียวกันหรือมีลักษณะอย่างเดียวกัน แต่หากปรากฏว่ามีการใช้กับวัสดุที่มีรูปร่างรูปทรงแตกต่างกันหรือมีการจัดวางผิวสัมผัสในบริเวณที่แตกต่างกัน ก็อาจถูกพิจารณาว่าไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน เช่น เครื่องหมายการค้าหมายเลขทะเบียน 3155702 และเครื่องหมายการค้าหมายเลขทะเบียน 3896100 ซึ่งได้จดทะเบียนต่อสำนักทะเบียนสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศไทย สหรัฐอเมริกา (United States Patent and Trademark Office) ที่แม้ว่าจะใช้กับสินค้าประเภทไวน์ทั้งคู่ แต่ปรากฏว่ารูปร่างรูปทรงของขวดไวน์ที่จะใช้กับผิวสัมผัสมีลักษณะที่แตกต่างกัน อีกทั้งตำแหน่งบริเวณที่จะจัดวางผิวสัมผัสก็แตกต่างกัน เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสทั้งสองจึงไม่เหมือนหรือคล้ายกัน

²⁶¹ นายทีเนศร์ ศักดิ์ตระกูล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ.

²⁶² นายศุภกฤต ประภาสนิรติศัย (นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย).



ภาพเปรียบเทียบระหว่างเครื่องหมายการค้าหมายเลขทะเบียน 3155702 และเครื่องหมายการค้าหมายเลขทะเบียน 3896100 โดยตำแหน่งที่จะจัดวางผิวสัมผัสคือบริเวณที่ระบายด้วยสีดำ

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาโดยเทียบเคียงจากการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสในประเทศอื่น ผู้เขียนพบว่าสำนักทะเบียนสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Patent and Trademark Office) ได้เคยปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสโดยอาศัยเหตุว่าเครื่องหมายที่นำมาขอจดทะเบียนนั้นเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว สำหรับเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 77111874 ของบริษัท Interbalt Products Corp. ซึ่งได้ขอจดทะเบียนสำหรับ *ผิวสัมผัสแบบหนังที่ห่อหุ้มบนขวดของไวน์ บรัันดี หรือ กราปป่า (Leather-like textured covering on the surface of a bottle of wine, brandy or grappa)* อย่างไรก็ตาม นายทะเบียนตรวจสอบความเหมือนคล้ายพิจารณาแล้วเห็นว่าเครื่องหมายดังกล่าวเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าหมายเลขทะเบียน 3155702 ของบริษัท American Wholesale Wine & Spirits, Inc. ที่มีลักษณะเป็น *ผิวสัมผัสแบบกำมะหยี่ที่ห่อหุ้มบนขวดของไวน์ (Velvet textured covering on the surface of a bottle of wine)* โดยให้เหตุผลไว้ดังนี้

1. ในการพิจารณาความเหมือนหรือความคล้ายของเครื่องหมาย นายทะเบียนตรวจสอบโดยใช้วิธีการเปรียบเทียบจากการปรากฏตัวของเครื่องหมายบนสินค้า (Appearance of the marks) และพบว่าเครื่องหมายทั้งสองมีการใช้วัสดุที่มีลักษณะหนาห่อหุ้มที่บรรจุภัณฑ์สินค้าจนเกือบหมดทำให้เกิดภาพรวมของเครื่องหมายการค้าที่ปรากฏมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกัน จึงอาจทำให้ผู้บริโภคอาจเชื่อโดยหลงผิดว่าสินค้าทั้งสองมีแหล่งกำเนิดเดียวกัน แม้ว่าวัสดุที่ใช้ห่อหุ้มจะแตกต่างกัน คือ กำมะหยี่กับหนังสัตว์

2. เครื่องหมายการค้าทั้งสองใช้กับสินค้าประเภทเดียวกันคือ ไวน์ จึงอาจทำให้ผู้บริโภคหลงผิดในแหล่งกำเนิดสินค้าได้ง่าย



ภาพเปรียบเทียบระหว่างเครื่องหมายการค้าหมายเลขทะเบียน 3155702 และเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 77111874

ในการนี้ ผู้เขียนสังเกตเห็นว่าคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 77111874 ที่ถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนดังกล่าว ถูกยื่นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ในขณะที่คำขอจดทะเบียนสำหรับเครื่องหมายการค้าหมายเลขทะเบียน 3896100 ที่มีลักษณะเป็นผิวสัมผัสแบบหนังเช่นเดียวกัน ถูกยื่นเข้ามาภายหลัง ได้แก่วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552 จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 77111874 จึงถูกนำไปเปรียบเทียบว่าเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าหมายเลขทะเบียน 3155702 ที่มีลักษณะเป็นผิวสัมผัสแบบกำมะหยี่ แต่ไม่ถูกเปรียบเทียบว่าเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าหมายเลขทะเบียน 3896100

นอกจากนี้ ในกรณีเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสที่มีส่วนประกอบของคำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือรูปภาพ นายทะเบียนอาจตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าโดยเทียบเคียงจากเครื่องหมายการค้าที่เป็นคำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือรูปภาพ อันเป็นเครื่องหมายการค้าที่สามารถรับรู้ด้วยการมองเห็นด้วย โดยหากปรากฏว่าคำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือรูปภาพที่ผู้บริโภคจะได้รับรู้จากการสัมผัสหรือแตะต้องไปที่เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสที่ขอจดทะเบียน เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่เป็นคำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือรูปภาพ ที่ได้รับจดทะเบียนไว้อยู่แล้ว ก็ให้นายทะเบียนปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

4.3.5 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

(ก) ปัญหาเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

1. ประเด็นเรื่องการแสดงเครื่องหมายการค้าให้เป็นที่ปรากฏต่อนายทะเบียน

ปัจจุบัน กฎหมายของประเทศไทยได้มีการกำหนดวิธีการในการจดทะเบียนเครื่องหมายไว้ใน
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 สำหรับใช้
กับเครื่องหมายบางประเภท ได้แก่

1. เครื่องหมายที่เป็นคำในภาษาต่างประเทศ²⁶³ ซึ่งกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องจัดทำคำ
อ่านและคำแปลของคำดังกล่าวไว้ด้วย
2. เครื่องหมายที่เป็นรูปร่างรูปทรงของวัตถุ²⁶⁴ ซึ่งกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องแนบ
ภาพวาดหรือภาพถ่ายที่แสดงสาระสำคัญของเครื่องหมายทั้งหมด และอาจนำส่งคำ
พรรณารูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุนั้นเพื่อประกอบคำขอด้วยก็ได้ แต่ต้องมีจำนวน
ไม่เกินหนึ่งร้อยคำ และต้องยื่นพร้อมคำขอจดทะเบียน
3. เครื่องหมายที่เป็นกลุ่มของสี²⁶⁵ ซึ่งกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องแสดงรูปเครื่องหมาย
และเขียนคำบรรยายด้วยว่าเครื่องหมายการค้านั้นประกอบด้วยสีใด แต่ละสีจัดวาง
อยู่ในลักษณะใด

²⁶³ กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ข้อ 12.

²⁶⁴ กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2560) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ข้อ 11 วรรคสาม.

²⁶⁵ กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2560) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ข้อ 11 วรรคสอง.

4. **เครื่องหมายเสียง**²⁶⁶ ซึ่งกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องบรรยายเสียงที่นำมาขอจดทะเบียนอย่างชัดเจน และส่งสิ่งบันทึกเสียงที่มีความชัดเจน นอกจากนี้ ผู้ยื่นคำขออาจส่งโน้ตดนตรี กราฟเสียง หรือสิ่งอื่นที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะของเครื่องหมายนั้นด้วยก็ได้

เมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงข้างต้น ประกอบกับแนวปฏิบัติที่ใช้ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปแบบต่างๆ พบว่าในปัจจุบัน ผู้ยื่นคำขอจะมีวิธีการแสดงเครื่องหมายการค้าให้ปรากฏต่อนายทะเบียนอยู่ทั้งสิ้น 3 วิธี ดังนี้

- **การแนบรูปภาพเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียน** ซึ่งใช้กับเครื่องหมายแทบทุกรูปแบบ ได้แก่ รูปภาพ ชื่อ คำหรือข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี และรูปร่างรูปทรงของวัตถุ
- **การเขียนคำบรรยายเครื่องหมายหรือคำแปลเครื่องหมาย** ซึ่งใช้กับเครื่องหมายที่เป็นคำหรือข้อความ กลุ่มของสี รูปร่างรูปทรงของวัตถุ และเสียง
- **การนำส่งสิ่งบันทึกเสียงประกอบ** ซึ่งใช้กับเครื่องหมายเสียงเท่านั้น

เมื่อเปรียบเทียบวิธีการที่กล่าวมาข้างต้นกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส ผู้เขียนพบว่าเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสเป็นเครื่องหมายทางความรู้สึก (Sensory Mark) ซึ่งอาศัยวิธีการรับรู้โดยการสัมผัสทางกายภาพ (Physically Touch) แต่วิธีการต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีใดเลยที่จะทำให้นายทะเบียนได้มีโอกาสในการสัมผัสเครื่องหมายจริงๆ และแม้ผู้ยื่นคำขอจะใช้วิธีการแนบรูปภาพเครื่องหมายหรือเขียนคำบรรยายเครื่องหมาย ก็เป็นเพียงวิธีที่อาจสื่อสารให้นายทะเบียนพอจะเข้าใจสาระสำคัญของเครื่องหมายที่ขอรับความคุ้มครองแบบคร่าวๆ แต่ก็ไม่เพียงพอสำหรับนายทะเบียนที่จะนำมาใช้พิจารณาประกอบการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส²⁶⁷

²⁶⁶ กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ข้อ 11 ทวิ.

²⁶⁷ นางสาวภาวิณี บุณยะมิตร (Partner of SCL Nishimura & Asahi Limited).

2. ประเด็นเรื่องการปรับใช้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส

แบบ ก.01 ที่ใช้สำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในปัจจุบันได้มีการแบ่งข้อสำหรับการใส่รายละเอียดเครื่องหมายแต่ละประเภทไว้อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง กล่าวคือ ข้อที่ 4.2 สำหรับบรรยายเครื่องหมายเสียง ข้อที่ 5 สำหรับการระบุคำอ่านและคำแปลของเครื่องหมายที่เป็นคำภาษาต่างประเทศ ข้อที่ 7 สำหรับการบรรยายเครื่องหมายที่เป็นกลุ่มของสี ข้อที่ 8 สำหรับการบรรยายลักษณะของเครื่องหมายที่เป็นรูปร่างรูปทรงของวัตถุ และมีข้อที่ 4.1 สำหรับการแนบรูปเครื่องหมายที่ใช้กับเครื่องหมายทุกรูปแบบที่กฎหมายกำหนดให้ต้องแสดงภาพ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแบบ ก.01 รองรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบ Non-Traditional Trademark เฉพาะเครื่องหมายเสียงเท่านั้น และยังไม่สามารถนำมาใช้กับการจดทะเบียนเครื่องหมายสัมผัสได้²⁶⁸

นอกจากนี้ ในปัจจุบัน กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีการนำเอาระบบการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ยื่นคำขอสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านทางระบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางมาที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา แต่เมื่อพิจารณาถึงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสที่ล่าช้าเพียงการแสดงรูปภาพเครื่องหมายและระบุคำบรรยายเครื่องหมายเป็นลายลักษณ์อักษรอาจไม่เพียงพอ เพราะผู้ยื่นคำขออาจต้องแสดงเครื่องหมายการค้าให้เป็นที่ปรากฏเพิ่มเติมด้วยวิธีการใดๆ ที่ทำให้นายทะเบียนสามารถสัมผัสเครื่องหมายที่นำมาขอจดทะเบียนได้จริง เช่น การนำส่งตัวอย่างเครื่องหมาย²⁶⁹ ทำให้ระบบการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์อาจไม่สามารถนำมาใช้กับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสได้ เพราะยังไม่มีช่องทางที่นายทะเบียนจะสามารถสัมผัสเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนผ่านทางวิธีการออนไลน์ ภายใต้เทคโนโลยีหรือวิทยาการที่มีอยู่ในปัจจุบันได้เลย

3. ประเด็นเรื่องความพร้อมของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการเก็บรักษาตัวอย่างเครื่องหมาย

เนื่องจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสมีความแตกต่างจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรูปแบบอื่นๆ ตรงที่การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสมีความ

²⁶⁸ นายทีเนศร์ ศักดิ์ตระกูล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ.

²⁶⁹ นายทีเนศร์ ศักดิ์ตระกูล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ.

จำเป็นต้องให้ผู้ยื่นคำขอนำส่งตัวอย่างเครื่องหมายที่ผู้ยื่นคำขอจะนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจของตนจริงๆ เพิ่มเติมจากการยื่นแบบ ก.01 ตามปกติ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงมีความจำเป็นต้องจัดเตรียมสถานที่ที่จะใช้สำหรับเก็บรักษาตัวอย่างเครื่องหมายดังกล่าวให้อยู่ในสภาพดี และพร้อมสำหรับการหยิบออกมาเพื่อให้ประชาชนที่สงสัยว่าตนเองอาจถูกระทบสิทธิได้ทดลองสัมผัสหรือสำหรับนำไปใช้เป็นพยานหลักฐานในศาล กรณีมีการฟ้องร้องเกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับตัวอย่างเครื่องหมายที่อยู่ในสภาพที่อาจเสียหายหรือถูกทำลายได้ง่าย เช่น ขวดแก้ว กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะต้องจัดให้มีระบบการดูแลตัวอย่างเครื่องหมายดังกล่าวด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อตัวอย่างเครื่องหมาย²⁷⁰ ซึ่งในปัจจุบัน กรมทรัพย์สินทางปัญญายังไม่มีระบบในการจัดเก็บตัวอย่างเครื่องหมายในลักษณะดังกล่าว แต่มีเพียงระบบการจัดเก็บทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรูปแบบของกระดาษและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น²⁷¹ ทำให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อจัดเตรียมสถานที่เก็บรักษาและระบบในการดูแลรักษาตัวอย่างเครื่องหมายดังกล่าว

(ข) แนวทางการปัญหาเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

1. ประเด็นเรื่องการแสดงเครื่องหมายการค้าให้เป็นที่ปรากฏต่อนายทะเบียน

ในการประชุมคณะกรรมการการถาวรว่าด้วยกฎหมายเครื่องหมายการค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (the Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indication: SCT) ครั้งที่ 17 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 – 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ได้มีการวางแนวทางการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบ Non-Traditional Trademark ในหลายๆ รูปแบบ รวมทั้งเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสด้วย โดยที่ประชุมทำการพิจารณาเปรียบเทียบจากแนวของประเทศต่างๆ ที่ให้การยอมรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสแล้ว รวมทั้งพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในการยื่นคำขอจดทะเบียน

²⁷⁰ นายทีเนศร์ ศักดิ์ตระกูล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ.

²⁷¹ วรี เมธาประยูร, "การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ารสชาติในประเทศไทย" (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), หน้า 191.

เครื่องหมายสัมผัส และได้ข้อสรุปว่าในการยื่นคำขอจดทะเบียนในประเทศดังกล่าว ผู้ยื่นคำขอจะแสดงเครื่องหมายการค้าให้ปรากฏต่อนายทะเบียนด้วยวิธีการ 3 รูปแบบ²⁷² ดังนี้

1. ระบุให้ชัดเจนถึงประเภทของเครื่องหมาย พร้อมทั้งบรรยายรายละเอียดเชิงลึกของเครื่องหมาย (Make a statement as to the type of mark, together with a very detailed description of the sign)

2. นำส่งตัวอย่างเครื่องหมายสัมผัส (Sample of the surface touched)

3. แนบบรูปภาพเครื่องหมายประกอบกับคำบรรยายเชิงลึกตามข้อ 1 (A very detailed description of the mark had to be accompanied by a drawing)

ในการนี้ ผู้เขียนมีความเห็นว่าสามารถนำแนวทางที่คณะกรรมการการถาวรว่าด้วยกฎหมายเครื่องหมายการค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ทำการสรุปไว้ในการประชุมครั้งดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการจดทะเบียนเครื่องหมายสัมผัสในประเทศไทยได้ แต่อาจมีการกำหนดรายละเอียดและหลักเกณฑ์ต่างๆ เพิ่มเติมดังนี้

1. ภาพของเครื่องหมายการค้าที่ส่งให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาต้องมีอย่างน้อย 2 ภาพ ภาพแรกเป็นภาพวาดที่แสดงให้เห็นองค์ประกอบโดยรวมของเครื่องหมาย กล่าวคือภาพดังกล่าวต้องปรากฏให้เห็นภาพลักษณะโดยรวมของวัตถุที่จะนำไปใช้กับเครื่องหมาย พร้อมแสดงตำแหน่งบริเวณที่จะจัดวางเครื่องหมาย²⁷³ ภาพที่สองคือภาพถ่ายของวัตถุที่มีการใช้กับเครื่องหมายจริง เพื่อที่นายทะเบียนจะได้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อมีการนำไปใช้จริง เครื่องหมายสัมผัสจะมีลักษณะเป็นอย่างไร เพื่อที่นายทะเบียนจะสามารถพิจารณาได้ว่าเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองหรือไม่ หรือมีลักษณะต้องห้ามประการใดหรือไม่ หรือมีความเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าอื่นๆ หรือไม่

²⁷² WIPO, "Methods of Representation and Description of New Types of Marks," STANDING COMMITTEE ON THE LAW OF TRADEMARKS, INDUSTRIAL DESIGNS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS, Geneva March 29, 2007.

²⁷³ นายทีเนตร์ ศักดิ์ตระกูล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ.

2. คำบรรยายเครื่องหมายการค้า ควรบรรยายลักษณะของผิวสัมผัสและความรู้สึกที่จะได้รับจากการสัมผัสให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจที่ชัดเจน โดยต้องไม่เป็นการบรรยายอย่างกว้างเกินไปอันมีลักษณะเป็นการให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายที่มากเกินไปจนสมควร ยกตัวอย่างเช่นคำบรรยายเครื่องหมายการค้าหมายเลขทะเบียน 3896100 ของบริษัท The David Family Group LLC ซึ่งบรรยายว่า “*เครื่องหมายนี้มีลักษณะเป็นผิวสัมผัสแบบหนังห่อหุ้มบนขวดของไวน์ (Leather texture on the surface of a bottle of wine) ...*” โดยไม่ได้ระบุรายละเอียดของผิวสัมผัสแบบหนังเพิ่มเติม ซึ่งอาจทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้สิทธิในการใช้ทั้งผิวสัมผัสที่เป็นหนังแท้ หนังเทียม หรือหนังสัตว์ชนิดใดๆ ก็ได้ ทำให้ผู้ประกอบการรายอื่นไม่มีโอกาสนำหนังชนิดอื่นๆ มาใช้ในการประกอบธุรกิจของตนได้เลย²⁷⁴ และกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนมีลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสที่มีส่วนประกอบของคำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือรูปภาพ ผู้ยื่นคำขอต้องระบุให้ชัดเจนว่าคำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือรูปภาพ ที่ผู้บริโภคจะรับรู้ได้จากการสัมผัสหรือแตะต้องไปที่เครื่องหมายนั้น เป็นคำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือรูปภาพอะไร โดยหากเป็นคำในภาษาต่างประเทศ ก็ต้องระบุคำอ่านและคำแปลของคำดังกล่าวด้วย เช่นเดียวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นคำ

3. ตัวอย่างเครื่องหมายสัมผัสที่น่าส่งควรเป็นวัตถุจริงที่ใช้กับเครื่องหมายสัมผัสที่ผู้ประกอบการจะนำไปใช้ในการจำหน่ายสินค้าตามท้องตลาดจริง ไม่ใช่ส่งเพียงวัตถุที่ทำเทียมขึ้นมา หรือนำส่งเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของวัตถุ²⁷⁵

อย่างไรก็ดี สังเกตได้ว่าแม้จะมีการนำส่งตัวอย่างเครื่องหมายสัมผัสให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา แต่ก็ยังมีประเด็นปัญหาว่าสาธารณชนทั่วไปก็ยังไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกที่ได้รับจากการสัมผัสเครื่องหมายผ่านการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายได้ เนื่องจากในการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายภายใต้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน นายทะเบียนจะทำได้เพียงการแสดงผลภาพเครื่องหมายหรือบรรยายรายละเอียดของเครื่องหมายเท่านั้น ดังนั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงอาจต้องจัดเตรียมระบบในการขอตกลงสัมผัสตัวอย่างเครื่องหมาย เพื่อให้ประชาชนที่

²⁷⁴ นายณัฐพงษ์ ทองแก้ว (Partner ประจำบริษัท สำนักงานกฎหมาย ดำเนิน สมเกียรติ และบุญมา จำกัด (Domnern Somgiat & Boonma Law Office Ltd.)).

²⁷⁵ นายทีเนศร์ ศักดิ์ตระกูล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ.

สงสัยว่าตัวเองอาจถูกกระทบสิทธิเดินทางมาที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อขอสัมพัสดตัวอย่าง
เครื่องหมายที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเก็บรักษาไว้²⁷⁶

2. ประเด็นเรื่องการปรับใช้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน กับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบสัมพัทธ์

โดยปกติแล้ว เมื่อมีการแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เพื่อขยายความ
คุ้มครองไปสู่เครื่องหมายการค้าแบบใหม่ๆ ในแต่ละครั้ง กรมทรัพย์สินทางปัญญาก็จะทำการปรับแก้
แบบ ก.01 เพื่อรองรับเครื่องหมายการค้าแบบใหม่อยู่แล้ว²⁷⁷ ดังนั้น หากจะมีการแก้ไข
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันเพื่อคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมพัทธ์ ก็
สามารถทำการปรับแก้แบบ ก.01 โดยอาจเพิ่มเติมเป็นข้อ 4.3 หรือข้อ 9 สำหรับให้ผู้ยื่นคำขอเขียน
บรรยายลักษณะของเครื่องหมายสัมพัทธ์ก็ได้

ในประเด็นเรื่องการยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาอาจกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้
ประสงค์จะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบสัมพัทธ์ดำเนินการยื่นแบบ ก.01 ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ก่อน จากนั้นจึงให้ผู้ยื่นคำขอนำส่งตัวอย่างเครื่องหมายมายังกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ตามมาภายในระยะเวลาที่กำหนด²⁷⁸ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะมีข้อดีคือ ผู้ยื่นคำขอจะได้รับสิทธิ
ในการนับวันยื่นคำขอตั้งแต่วันที่มีการยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว แม้ว่าจะยังไม่ได้มีการนำส่ง
ตัวอย่างเครื่องหมายภายในวันเดียวกันก็ตาม

3. ประเด็นเรื่องความพร้อมของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการเก็บรักษาตัวอย่าง เครื่องหมาย

เนื่องจากสถานที่ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญามีอยู่ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอสำหรับการเก็บ
รักษาตัวอย่างเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงอาจต้องพิจารณาในการหาพื้นที่เพิ่มเติม

²⁷⁶ นางสาวภาวิณี บุนยะมิตร (Partner of SCL Nishimura & Asahi Limited).

²⁷⁷ นายทีเนศร์ ศักดิ์ตระกูล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ.

²⁷⁸ นายทีเนศร์ ศักดิ์ตระกูล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ.

และทำการจัดเตรียมห้องเก็บรักษาตัวอย่างที่ต้องมีระบบในการจัดเก็บอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะสำหรับการเก็บรักษาตัวอย่างเครื่องหมายที่อยู่ในสภาพที่เสียหายได้ง่าย เช่น เครื่องแก้ว เครื่องเซรามิกส์ เป็นต้น ซึ่งในการเตรียมพื้นที่และระบบในการเก็บรักษาตัวอย่างเครื่องหมายการค้ำดังกล่าวอาจต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก จนอาจพิจารณาได้ว่าเป็นการนำทรัพยากรของรัฐมาใช้อย่างสิ้นเปลืองเพื่อรักษาสิทธิสำหรับคนบางกลุ่มเท่านั้น ดังนั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญาอาจต้องจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษจากผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส สำหรับใช้ในการดูแลรักษาตัวอย่างเครื่องหมายดังที่กล่าวมา²⁷⁹



²⁷⁹ นายทีเนตร์ ศักดิ์ตระกูล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ.

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 บทสรุป

เครื่องหมายการค้าคือสิ่งที่ใช้ในการแสดงแหล่งที่มาของสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคในท้องตลาดที่ได้ประสบกับเครื่องหมายนั้นสามารถจำแนกได้ว่าสินค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่นอย่างไรและมีที่มาจากผู้ประกอบการรายใด จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าที่ตรงตามความต้องการของตนได้ การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคจากการปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งอาจทำให้ผู้ประกอบการสูญเสียรายได้และผลกำไร และทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสน หลงผิด หรือถูกหลอกลวงจนอาจเลือกซื้อสินค้าผิดไปจากที่ตั้งใจไว้ ซึ่งในยุคปัจจุบันที่การแข่งขันทางการค้าผลักดันให้ผู้ประกอบการแต่ละรายต้องพากันค้นหาวิธีการใหม่ๆ ที่จะใช้นำเสนอสินค้าของตนให้มีความโดดเด่นและแตกต่างออกไปจากสินค้าของผู้ประกอบการรายอื่นในท้องตลาดเพื่อดึงดูดผู้บริโภค ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆ จึงได้มีการนำเอาเครื่องหมายที่ต้องอาศัยการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัส (Sensory) ส่วนอื่นนอกจากการมองเห็น ได้แก่ การได้ยิน การรับกลิ่น การรับรส และการสัมผัส มาใช้ในการแสดงแหล่งที่มาและจำแนกความแตกต่างของสินค้า เรียกว่า “เครื่องหมายการค้ารูปแบบใหม่ (Non-Conventional Trademark หรือ Non-traditional Trademark)”

เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส (Tactile Mark) เป็นรูปแบบหนึ่งของเครื่องหมายการค้าแบบ Non-Traditional Trademark โดยในการประชุมคณะกรรมการถาวรว่าด้วยกฎหมายเครื่องหมายการค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ได้มีการให้ความหมายไว้ว่า “เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส คือ ผิวสัมผัสของผลิตภัณฑ์ที่อาจนำไปสู่การจำแนกออกได้ เนื่องจากผิวสัมผัสที่สัมผัสได้นั้นมีโครงสร้างหรือเนื้อสัมผัสที่สามารถจดจำได้ (It is the surface of the product that might lead to recognition, for instance because the surface touched has a specific

recognizable structure or texture)²⁸⁰ การให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส จึงเป็นการมุ่งคุ้มครองถึงผิวสัมผัสของวัตถุ ไม่ว่าจะวัตถุนั้นจะอยู่ในรูปร่างหรือรูปทรงแบบใด ซึ่งเมื่อสัมผัสลงไปแล้วจะทำให้ผู้สัมผัสเกิดความรู้สึกที่ทำให้รับรู้ได้ว่าผิวสัมผัสนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะ และแตกต่างไปจากผิวสัมผัสของวัตถุอื่นๆ โดยจากการศึกษา ผู้เขียนพบว่าปัจจุบันมีหลายประเทศที่ยอมรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสแล้ว ได้แก่ ประเทศเอกวาดอร์และกลุ่มประชาคมแอนเดียน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา และประเทศรัสเซีย และมีอีกหลายประเทศที่แม้ยังไม่มี การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส แต่กฎหมายของประเทศนั้นก็เปิดกว้างให้เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสสามารถนำมาจดทะเบียนได้ เช่น ประเทศในสหภาพยุโรป ตามระเบียบของสหภาพยุโรปที่ 2015/2436 (Directive (EU) 2015/2436) และประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น ซึ่งกฎหมายของแต่ละประเทศก็จะกำหนดเงื่อนไขในการรับจดทะเบียนที่แตกต่างกันไป เช่น Trade Mark Act 1995 ของประเทศออสเตรเลียกำหนดว่าเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนต้องสามารถแสดงให้เป็นที่ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมได้ ในขณะที่ Directive (EU) 2015/2436 และแนวคำพิพากษาศาลยุติธรรมยุโรปกำหนดเพียงให้เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนต้องแสดงให้เป็นที่ปรากฏได้ในขั้นตอนการจดทะเบียน โดยไม่จำเป็นต้องเป็นการปรากฏอย่างเป็นรูปธรรม แต่ต้องเป็นไปตามหลักการ Sieckmann กล่าวคือ ต้องเป็นการแสดงออกอย่าง 1) ชัดเจน (clear) 2) แม่นยำ (precise) 3) แสดงออกได้ในตัวเอง (self-contained) 4) เข้าถึงได้ง่าย (easily accessible) 5) เข้าใจได้ง่าย (easily intelligible) 6) ไม่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา (durable) และ 7) เป็นภาวะวิสัย (objective manner)

เมื่อพิจารณาถึงการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสในประเทศไทย พบว่าพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 กำหนดถึงสิ่งที่สามารถนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ไว้อย่างแคบ โดยให้จำกัดอยู่เพียงสิ่งที่ได้มีการระบุไว้เป็นการเฉพาะในมาตรา 4 ได้แก่ ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เสียง หรือสิ่งเหล่านี้อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน เท่านั้น โดยไม่ได้มีการระบุถึง

²⁸⁰ WIPO, "New Types of Marks."

ผิวสัมผัสไว้ด้วย ดังนั้น เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสจึงยังไม่ได้ได้รับความคุ้มครองในประเทศไทยแต่อย่างใด

ในการนี้ ผู้เขียนได้ทำการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ อันประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ปรึกษาทนายความ ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคในท้องตลาด เพื่อสอบถามความเห็นเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสในประเทศไทย และพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นที่แตกต่างกันซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แนว แนวแรกเห็นว่าเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสยังไม่ควรได้รับความคุ้มครอง เนื่องจากเหตุผลดังนี้

1. ความรับรู้ที่ได้จากการสัมผัสมีลักษณะเป็นอัตวิสัย ผู้บริโภคแต่ละคนอาจรับรู้ต่างกัน ขึ้นอยู่กับอายุ ประสบการณ์ โรคประจำตัว หรือปัจจัยอื่นๆ อีกทั้งการสัมผัสก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกที่เด่นชัดเท่าวิธีการมองเห็น บุคคลที่จะทราบว่าผิวสัมผัสของสินค้าทำขึ้นจากวัสดุอะไร และมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากผิวสัมผัสของสินค้าอื่นอย่างไรก็ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นตัวผู้ประกอบการเอง เครื่องหมายสัมผัสจึงไม่สามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายการค้าได้อย่างเครื่องหมายประเภทอื่นๆ เช่น เครื่องหมายเสียง

2. ผู้บริโภคส่วนใหญ่มองว่าผิวสัมผัสทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของสินค้ามากกว่าที่จะเป็นเครื่องหมายการค้า ทำให้ผิวสัมผัสไม่ใช่สิ่งที่ใช้หรือจะใช้เพื่อเป็นที่หมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ผู้ประกอบการตั้งใจจะใช้เพื่ออ้างถึงความเป็นเจ้าของในสินค้า

3. เครื่องหมายสัมผัสไม่สามารถใช้เพื่อแสดงความแตกต่างของบริการใดบริการหนึ่งออกจากบริการอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคในการเข้าถึงเครื่องหมายสัมผัสอีกประการหนึ่งคือผู้บริโภคต้องได้สัมผัสกับตัวสินค้าจริงๆ ก่อนจึงจะรู้ว่าสินค้านั้นมีผิวสัมผัสเป็นอย่างไร ทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถรับรู้ถึงลักษณะของเครื่องหมายสัมผัสก่อนการเลือกซื้อสินค้าได้เลยในกรณีการขายสินค้าแบบออนไลน์ หรือการขายแบบออนไลน์ในบางกรณี เช่น การจำหน่ายสุราในซูเปอร์มาร์เก็ตที่ผู้ขายมักวางเฉพะกล่องเปล่าไว้ที่ชั้นวางสินค้า และจะนำสินค้าจริงมาให้ต่อเมื่อผู้บริโภคไปชำระราคาสินค้าที่แคชเชียร์แล้วเท่านั้น อีกทั้งเครื่องหมายสัมผัสก็ไม่สามารถทำหน้าที่ในการโฆษณาสินค้าได้ เพราะ

ผู้บริโภคไม่สามารถสัมผัสสินค้าผ่านการโฆษณาสินค้าผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต หรือใบปลิวได้

4. ผู้สัมผัสที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่มี ความหลากหลายที่เพียงพอ การคุ้มครองให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเป็นผู้มีสิทธิในผู้สัมผัสใดๆ สำหรับการผลิตสินค้าแต่ละชนิดอาจทำให้เกิดการผูกขาดเครื่องหมายสัมผัสได้

อย่างไรก็ดี ผู้ให้สัมภาษณ์อีกกลุ่มกลับมีความเห็นตามแนวที่สองว่าเครื่องหมายสัมผัสเป็นสิ่งที่สามารถนำมาใช้ในการแสดงแหล่งที่มาของสินค้าได้ เนื่องจากผู้สัมผัสที่มีลักษณะบ่งเฉพาะย่อมทำให้ผู้บริโภครับรู้ได้ว่าสินค้าที่ใช้กับเครื่องหมายสัมผัสนั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่นๆ อย่างไรก็ตาม จึงเป็นสิ่งที่ทำหน้าที่อย่างเครื่องหมายการค้าได้ และควรได้รับความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้า อีกทั้งประเทศอื่นๆ เช่น สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ก็ได้มีการขยายความคุ้มครองไปถึงเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสแล้ว ในขณะที่ประเทศไทยยังให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบ Non-Traditional Trademark ประเภทเดียว คือ เสียง กฎหมายไทยจึงยังมีความไม่ทันสมัย จึงควรให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสเพื่อให้กฎหมายของประเทศไทยมีความทันสมัยและมีมาตรฐานที่ทัดเทียมกับกฎหมายต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อไปถึงความเชื่อมั่นของชาวต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทย นอกจากนี้ การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสยังช่วยให้ผู้บริโภคมีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งที่มาของสินค้าได้ด้วยวิธีที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้บริโภคกลุ่มที่เป็นผู้พิการทางสายตา ซึ่งโดยปกติแล้วจะถูกจำกัดการเข้าถึงเครื่องหมายการค้ารูปแบบอื่นๆ ที่อาศัยการรับรู้ทางสายตา เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสจึงช่วยให้ผู้บริโภคทุกกลุ่มมีโอกาสได้รับการปกป้องและรักษาผลประโยชน์จากการกระทำที่ไม่สุจริตในทางการค้า (Unfair Trade Practice) ได้อย่างเท่าเทียมกัน

5.2 ข้อเสนอแนะ

ผู้เขียนมีความเห็นว่า เมื่อเครื่องหมายสัมผัสเป็นสิ่งที่สามารถทำหน้าที่ในการจำแนกความแตกต่างของสินค้าของผู้ประกอบการรายหนึ่งออกจากสินค้าของผู้ประกอบการรายอื่นได้เหมือน

เครื่องหมายการค้ารูปแบบอื่นๆ จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเครื่องหมายการค้า พร้อมทั้งจัดทำหลักเกณฑ์สำหรับนายทะเบียนและประชาชนเพื่อเป็นแนวทางในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส เพื่อให้เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสสามารถได้รับการคุ้มครองในประเทศไทยได้อย่างเครื่องหมายการค้ารูปแบบอื่น โดยในการกำหนดขอบเขตการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส ประเทศไทยควรดำเนินการตามแนวทางเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ ในการจดทะเบียนเครื่องหมายสัมผัส ผู้ยื่นคำขอต้องระบุให้ชัดเจนว่าเครื่องหมายนั้นขอจดทะเบียนเพื่อนำไปใช้กับวัตถุที่มีรูปร่างรูปทรงแบบใด และใช้ในตำแหน่งบริเวณใด และเมื่อนายทะเบียนมีคำสั่งรับจดทะเบียนแล้ว เจ้าของเครื่องหมายจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายสัมผัสกับวัตถุที่มีรูปร่างรูปทรงและในตำแหน่งบริเวณที่ได้จดทะเบียนไว้เท่านั้น ทำให้บุคคลอื่นๆ ยังคงมีสิทธิในการนำเอาเครื่องหมายสัมผัสที่ให้ความรู้สึกจากการสัมผัสที่ใกล้เคียงกันไปใช้กับสินค้าอื่นๆ ที่มีรูปร่างรูปทรงแตกต่างกันและในบริเวณที่แตกต่างกันได้ ทั้งนี้ เนื่องจากการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามแนวทางดังกล่าวจะทำให้เจ้าของเครื่องหมายได้รับความคุ้มครองที่ไม่กว้างจนเกินไปจนอาจก่อให้เกิดการผูกขาดผิวสัมผัส ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ประกอบการรายอื่นๆ และสังคมโดยรวมได้

ทั้งนี้ เพื่อให้เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสสามารถได้รับความคุ้มครองในประเทศไทย และเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาลักษณะของเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสอันพึงรับจดทะเบียนได้ ผู้เขียนขอเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และเสนอแนวทางการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสดังนี้

5.2.1 การแก้ไขและพิจารณาบทนิยาม “เครื่องหมายการค้า” ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

1. มีลักษณะเป็นเครื่องหมาย

เพื่อให้เครื่องหมายประเภทสัมผัสเป็น “เครื่องหมาย” ที่อาจได้รับความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าไทย ผู้เขียนมีความเห็นว่าสามารถทำการแก้ไข

ปรับปรุงบทนิยาม “เครื่องหมาย” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ได้ 2 แนวทาง ดังต่อไปนี้

แนวทางที่ 1 คือ แก้ไขบทนิยาม “เครื่องหมาย” โดยเพิ่มคำว่า “ผิวสัมผัส” ไว้อย่างชัดเจน และเฉพาะเจาะจง ดังนี้

“**“เครื่องหมาย”** หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เสียง **ผิวสัมผัส** หรือสิ่งเหล่านี้ อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน”

แนวทางที่ 2 คือ แก้ไขบทนิยาม “เครื่องหมาย” โดยแก้ไขข้อความจาก “**“เครื่องหมาย”** หมายความว่า...” เป็น “**“เครื่องหมาย”** ให้หมายความรวมถึง...” ดังนี้

“**“เครื่องหมาย”** ให้หมายความรวมถึง ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เสียง หรือสิ่งเหล่านี้ อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน”

อย่างไรก็ตาม เห็นได้ว่าการแก้ไขบทนิยามตามแนวทางข้างต้นยังมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน สำหรับแนวทางที่ 1 แม้จะระบุถึงการคุ้มครองเครื่องหมายสัมผัสไว้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องตีความใดๆ เพิ่มเติมอีก แต่ก็มีข้อเสียคือการบัญญัติกฎหมายในลักษณะดังกล่าวส่งผลให้เกิดการคุ้มครองอย่างจำกัด ไม่รองรับการเกิดขึ้นของเครื่องหมายการค้าแบบใหม่ๆ ในทางกลับกัน แนวทางที่ 2 แม้จะเป็นการบัญญัติคำนิยามของเครื่องหมายไว้ในลักษณะกว้างเพื่อเปิดโอกาสให้ตีความเพื่อให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงเครื่องหมายทุกประเภท แต่การไม่ระบุถึงเครื่องหมายสัมผัสไว้เป็นการเฉพาะเจาะจงก็ทำให้ผู้บังคับใช้กฎหมายทั้ง ศาลและกรมทรัพย์สินทางปัญญามีอำนาจในการตัดสินได้เองว่าจะให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสหรือไม่ ทำให้ผู้ประกอบการไม่มีหลักประกันว่าเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสจะได้รับการคุ้มครองจริงๆ ดังนั้น ผู้เขียนจึงขอเสนอให้นำเอาแนวทางที่ 1 และ 2 มาปรับใช้รวมกัน ดังนี้

““เครื่องหมาย” ให้หมายความรวมถึง ภายถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เสียง **ผิวสัมผัส** หรือสิ่งเหล่านี้ อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน”

2. ที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้า

จากปัญหาที่ว่าสินค้าประเภทที่ผิวสัมผัสถือเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของสินค้า การที่ผู้ประกอบการนำผิวสัมผัสแบบใดๆ ไปใช้กับสินค้า จึงถือเป็นการใช้ในฐานขององค์ประกอบในการทำงานของสินค้า (Functionality) ไม่ใช่การใช้หรือจะใช้เพื่อเป็นที่หมายที่เกี่ยวข้องกันสินค้านั้น ผู้เขียนเห็นว่า มีเพียงสินค้าบางชนิดเท่านั้นที่มีผิวสัมผัสเป็นวัตถุประสงค์หลักของการใช้งาน และยังมีสินค้าอีกหลายชนิดที่ผู้ประกอบการสามารถนำผิวสัมผัสไปใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงให้ผู้บริโภคได้รับรู้หรือรับทราบความเป็นเจ้าของของสินค้าได้ ได้แก่ สินค้าประเภทที่ผิวสัมผัสไม่ถือเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานสินค้า เช่น คอมพิวเตอร์พกพา อุปกรณ์แท็บเล็ต (Tablet) สมาร์ทโฟน ขวดบรรจุภัณฑ์ของสินค้าไวน์ และซองบรรจุสินค้าที่เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่ม และ สินค้าประเภทที่ผิวสัมผัสมีความเกี่ยวข้องกับการใช้งานสินค้า แต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงคุณสมบัติของสินค้าหรือวัตถุประสงค์หลักในการใช้งานสินค้าโดยตรง เช่น กระเป๋ากว้าง กว้าน้ำ และปากกา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

3. แสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้าแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

จากประเด็นปัญหาว่าผู้บริโภคไม่สามารถสัมผัสผิวสัมผัสได้ในกรณีการโฆษณาหรือการจำหน่ายสินค้าผ่านวิธีการออนไลน์ รวมทั้งการขายแบบออนไลน์บางประเภทที่ผู้จำหน่ายเก็บสินค้าไว้ที่อื่น หรือห่อสินค้าไว้ ทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถสัมผัสสินค้านั้นก่อนการตัดสินใจซื้อได้ และส่งผลให้เครื่องหมายสัมผัสไม่สามารถทำหน้าที่ในการแสดงความแตกต่างของสินค้าได้นั้น ผู้เขียนขอเสนอวิธีการแก้ปัญหาสำหรับกรณีดังกล่าว ดังนี้

1. การซื้อขายสินค้าแบบออนไซต์ (Onsite Shopping)

ผู้ประกอบการอาจใช้วิธีการวางตัวอย่างสินค้าไว้เพื่อให้ผู้บริโภคได้ลองสัมผัสก่อนที่จะซื้อ เช่น กรณีการขายสุราในซูเปอร์มาร์เก็ตที่ผู้ขายมักวางกล่องเปล่าของสุราไว้บนชั้นวางแทนการวางขวดสุราที่จำหน่ายจริง ผู้ประกอบการอาจเลือกนำขวดเปล่าที่ใช้กับเครื่องหมายสัมผัสมาวางแทนกล่องเปล่า หรืออาจเลือกนำเอาเครื่องหมายสัมผัสไปใช้กับกล่องสุรา แล้วตั้งกล่องไว้อย่างเดิมก็ได้

2. การขายและโฆษณาสินค้าผ่านวิธีการออนไลน์ (Online Shopping and Advertisement)

ผู้ประกอบการอาจใช้วิธีการสื่อสารโดยวิธีการต่างๆ เช่น การใช้ภาพถ่าย หรือภาพกราฟิก แสดงลักษณะภายนอกที่ปรากฏจากการมองเห็น ประกอบกับการแสดงออกผ่านคำบรรยายเพื่อสื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจความรู้สึกจากการสัมผัส หรือใช้พรินเตอร์แสดงท่าทางเพื่อเป็นการสื่อสารความรู้สึกที่จะได้จากการสัมผัส เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงผิวสัมผัสผ่านวิธีการสื่อสารดังกล่าว

5.2.2 การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า

1. การมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองของเครื่องหมายการค้า

ในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองของเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส ผู้เขียนเสนอว่า ควรทำการแบ่งประเภทสินค้าออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สินค้าประเภทที่ผิวสัมผัสไม่ถือเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานสินค้า และสินค้าประเภทที่ผิวสัมผัสมีความเกี่ยวข้องกับการใช้งานสินค้า แต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงคุณสมบัติของสินค้าหรือวัตถุประสงค์หลักในการใช้งานสินค้า โดยตรง โดยกำหนดให้เครื่องหมายสัมผัสที่ใช้กับสินค้าประเภทที่ผิวสัมผัสไม่ถือเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานสินค้าเท่านั้นที่สามารถมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองได้ ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้ที่ตัวสินค้าเอง เช่น การนำผิวสัมผัสแบบหนังกลับสังเคราะห์ (Alcantara) มาใช้กับสินค้าคอมพิวเตอร์พกพาหรืออุปกรณ์แท็บเล็ต (Tablet) การนำเอาผิวสัมผัสแบบกำมะหยี่มาใช้กับสินค้าถุง

การนำเอาผิวสัมผัสแบบขนสัตว์มาใช้บริเวณปกของสินค้าหนังสือ หรือการนำไปใช้ที่บรรจุภัณฑ์ของสินค้า การนำเอาผิวสัมผัสแบบหินอ่อนมาใช้กับขวดไวน์ สำหรับสินค้าที่เป็นไวน์ หรือการนำเอาผิวสัมผัสแบบผ้าไหมมาใช้กับซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า เครื่องหมายสัมผัสที่นำมาใช้ต้องไม่ใช่สิ่งที่ใช้กันโดยทั่วไปสำหรับสินค้าชนิดนั้นๆ และไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า

ส่วนเครื่องหมายสัมผัสที่ใช้กับสินค้าประเภทที่ผิวสัมผัสมีความเกี่ยวข้องกับการใช้งานสินค้า แต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงคุณสมบัติของสินค้าหรือวัตถุประสงค์หลักในการใช้งานสินค้า โดยตรงจะไม่สามารถมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองได้เลย แม้ว่าผิวสัมผัสที่นำมาใช้กับสินค้าจะเป็นผิวสัมผัสที่ไม่ได้เป็นที่นิยมใช้กันโดยปกติของสินค้านั้นๆ ก็ตาม เนื่องจากผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าเป็นครั้งแรกจะเข้าใจผิวสัมผัสของสินค้าในลักษณะที่เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของสินค้ามากกว่าที่จะเป็นสิ่งที่ใช้ระบุแหล่งที่มาของสินค้า และจะเริ่มจดจำได้ว่าผิวสัมผัสแต่ละแบบเป็นสินค้าของผู้ประกอบการรายใดได้ต่อเมื่อมีการใช้สินค้านั้นไปชั่วระยะเวลาหนึ่งจนเป็นที่รู้จักแพร่หลายเท่านั้น เช่น กรณีกระเป๋ายี่ห้อ CHANEL ซึ่งแม้ว่าผู้ประกอบการจะนำเอาผิวสัมผัสแบบลายหนังบุเหมือนผ้านวมที่มีลักษณะพิเศษและแตกต่างไปจากผิวสัมผัสของกระเป๋ายี่ห้ออื่นๆ มาใช้เป็นผิวสัมผัสของกระเป๋ายี่ห้อ แต่เมื่อผู้บริโภคได้สัมผัสครั้งแรกก็เกิดความรู้สึกเพียงว่ามีความสวยงามและโดดเด่นจากผิวของกระเป๋ายี่ห้ออื่น จนเมื่อเมื่อเห็นบริษัท CHANEL LIMITED นำผิวสัมผัสแบบเดียวกันไปใช้กับสินค้าหลายรุ่นจนเกิดความนิยมอย่างแพร่หลาย ผู้บริโภคจึงค่อยรับรู้ได้ว่ากระเป๋ายี่ห้อที่มีผิวสัมผัสที่เป็นลายหนังบุเหมือนผ้านวมนี้มีแหล่งกำเนิดมาจากบริษัท CHANEL LIMITED

2. การนำบทบัญญัติในมาตรา 7 วรรคสองของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 มาปรับใช้กับเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส

กรณีเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสโดยแท้ จะไม่สามารถนำลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 7 วรรคสอง มาปรับใช้กับเครื่องหมายได้เลย ผู้เขียนจึงผู้เขียนเสนอให้ปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 มาตรา 7 วรรคสอง และวรรคสาม โดยให้เพิ่มเติมเป็น (12) ในวรรคสอง สำหรับลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองของเครื่องหมายสัมผัส ดังนี้

มาตรา 7 วรรคสอง – “เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ามิลักษณะบ่งเฉพาะ

...

(12) ผิวสัมผัสอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของของสินค้านั้นโดยตรง”

มาตรา 7 วรรคสาม – “เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะตามวรรคสอง (1) ถึง (12) หากได้มีการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้ว ให้ถือว่ามิลักษณะบ่งเฉพาะ”

ส่วนกรณีเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสที่มีส่วนประกอบของคำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือรูปภาพ สามารถนำเอาลักษณะตามมาตรา 7 วรรคสอง (1) ถึง (9) มาใช้ในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองได้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

5.2.3 การพิจารณาลักษณะต้องห้ามของเครื่องหมายการค้า

นายทะเบียนสามารถนำเอาลักษณะต้องห้ามของเครื่องหมายการค้าตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 8 (1) ถึง (13) มาใช้ในการพิจารณาเพื่อรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสได้ โดยหากเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายสัมผัสโดยแท้ นายทะเบียนต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายนั้นประกอบด้วยลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) - (10) และ (12) หรือไม่ หรือหากในอนาคตมีการออกประกาศคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 8 (13) เพื่อกำหนดลักษณะต้องห้ามของเครื่องหมายการค้าเพิ่มเติม นายทะเบียนก็ต้องนำลักษณะต้องห้ามดังกล่าวมาใช้ด้วย หากลักษณะต้องห้ามที่เพิ่มเติมมามีสภาพที่

นำมาใช้กับเครื่องหมายสัมผัสได้ ส่วนกรณีที่เครื่องหมายที่ขอตระเบียนเป็นเครื่องหมายสัมผัสที่มี ส่วนประกอบของคำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือรูปภาพ นายทะเบียนก็ต้องนำเอาลักษณะ ต้องห้ามตามมาตรา 8 (1) ถึง (8) และ (11) มาพิจารณาประกอบเพิ่มเติมด้วย

นอกจากนี้ ผู้เขียนเสนอให้ปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 มาตรา 8 โดยเพิ่มเติมเป็น (13) สำหรับลักษณะต้องห้ามที่ใช้กับเครื่องหมายสัมผัส ดังนี้

มาตรา 8 “เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ห้ามมิให้รับจดทะเบียน

...

(13) เครื่องหมายที่ส่วนใหญ่หรือนัยสำคัญของเครื่องหมายเป็นผิวสัมผัสอันมีลักษณะเป็นธรรมชาติของสินค้าหรือมีลักษณะเกี่ยวข้องกับการทำงานตามวัตถุประสงค์หลักของสินค้า

(14) เครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CHULALONGKORN UNIVERSITY

5.2.4 การพิจารณาความเหมือนหรือความคล้ายกันของเครื่องหมายการค้า

บทบัญญัติในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 สามารถปรับใช้กับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสได้ จึงไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติแห่งกฎหมายแต่ประการใด

ทั้งนี้ ในการตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส นายทะเบียนต้องพิจารณาองค์ประกอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องหมายการค้า โดยการนำเครื่องหมายการค้า

ทั้งสองมาเปรียบเทียบกันทั้งในด้านของความรู้สึกที่ผู้บริโภคจะได้รับจากการสัมผัส วัสดุที่ใช้ในการสร้างผิวสัมผัส ประเภทสินค้าที่นำมาใช้กับการสัมผัส รูปร่างรูปทรงของวัตถุที่จะใช้กับเครื่องหมายสัมผัส ตลอดจนตำแหน่งบริเวณที่จะจัดวางผิวสัมผัส โดยหากข้อเท็จจริงปรากฏว่าเครื่องหมายที่นำมาเปรียบเทียบกันใช้กับสินค้าประเภทเดียวกัน มีรูปร่างรูปทรงที่คล้ายกัน และให้ความรู้สึกจากการสัมผัสที่คล้ายกัน แม้จะนำมาจากวัสดุที่ต่างชนิดกัน ก็ให้ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน

นอกจากนี้ กรณีเครื่องหมายการค้าที่มีส่วนประกอบของคำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือรูปภาพ นายทะเบียนต้องตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายดังกล่าวด้วยการสืบค้นจากฐานข้อมูลของเครื่องหมายการค้าที่เป็นคำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือรูปภาพด้วย โดยหากปรากฏว่าคำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือรูปภาพที่ผู้บริโภคจะได้รับรู้จากการสัมผัสหรือแตะต้องไปที่เครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสที่ขอจดทะเบียน เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่เป็นคำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือรูปภาพ ที่ได้รับจดทะเบียนไว้อยู่แล้ว ก็ให้นายทะเบียนปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

5.2.5 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

1. การแสดงเครื่องหมายการค้าให้เป็นที่ปรากฏต่อนายทะเบียน

ในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ผู้ยื่นคำขอต้องแสดงเครื่องหมายการค้าให้เป็นที่ปรากฏต่อนายทะเบียน โดยวิธีการดังต่อไปนี้

(1) แสดงภาพเครื่องหมายสัมผัสที่ขอจดทะเบียน โดยต้องมีอย่างน้อย 2 ภาพ ภาพแรกเป็นภาพวาดที่แสดงให้เห็นองค์ประกอบโดยรวมของเครื่องหมาย ซึ่งต้องประกอบด้วย ภาพลักษณะโดยรวมของวัตถุที่จะนำไปใช้กับเครื่องหมายและตำแหน่งบริเวณที่จะจัดวางเครื่องหมาย โดยอาจแสดงตำแหน่งดังกล่าวโดยใช้วิธีการระบายสีหรือลากเส้นประก็ได้ ส่วนภาพที่สองเป็นภาพถ่ายของ

เครื่องหมายสัมผัสที่อยู่บนวัตถุ ซึ่งต้องแสดงให้เห็นภาพลักษณ์ภายนอกของเครื่องหมายจริงๆ ที่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนจะนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจของตน

(2) บรรยายรายละเอียดเครื่องหมาย ซึ่งต้องบรรยายทั้งลักษณะของผิวสัมผัสและความรู้สึกที่จะได้รับจากการสัมผัสที่ทำให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจที่ชัดเจน โดยต้องไม่เป็นการบรรยายอย่างกว้างเกินไปจนทำให้เกิดความคลุมเครือในการตีความสาระสำคัญของการคุ้มครอง เช่น หากเป็นเครื่องหมายที่เป็นผิวสัมผัสแบบหนัง ผู้ยื่นคำขอต้องระบุเพิ่มเติมว่าเป็นหนังประเภทไหน มาจากสัตว์ชนิดใด และเมื่อสัมผัสแล้วให้ความรู้สึกอย่างไร และสำหรับเครื่องหมายการค้าที่มีส่วนประกอบของคำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือรูปภาพ ผู้ยื่นคำขอต้องระบุให้ชัดเจนว่าคำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือรูปภาพ ที่ผู้บริโภคจะรับรู้ได้จากการสัมผัสหรือแตะต้องไปที่เครื่องหมายนั้น เป็นคำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือรูปภาพอะไร โดยหากเป็นคำในภาษาต่างประเทศ ก็ต้องระบุคำอ่าน และคำแปลของคำดังกล่าวด้วย

(3) นำส่งตัวอย่างเครื่องหมายสัมผัส ซึ่งต้องปรากฏอยู่บนวัตถุที่ผู้ประกอบการจะนำไปใช้ในการจำหน่ายสินค้าตามท้องตลาดจริง ไม่ใช่เพียงของที่ทำเทียมขึ้นมาหรือเป็นเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องหมาย

2. การปรับใช้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัส

ผู้เขียนเสนอให้ทำการปรับปรุงแก้ไขแบบ ก.01 เพื่อให้รองรับการจดทะเบียนเครื่องหมายสัมผัส โดยอาจเพิ่มเติมเป็นข้อ 4.3 หรือข้อ 9 ดังนี้

(ข้อ 4.3 หรือ 9) เครื่องหมายสัมผัส

- เครื่องหมายสัมผัสโดยแท้
- ผิวสัมผัสที่เข้ากับแบบของสินค้า (Product Design)
 - ผิวสัมผัสที่เข้ากับแบบของบรรจุภัณฑ์สินค้า (Packaging Design)
- เครื่องหมายสัมผัสที่มีส่วนประกอบของคำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือรูปภาพ
- คำบรรยายลักษณะของเครื่องหมาย _____
- _____
- _____

นอกจากนี้ ผู้เขียนเสนอให้จัดทำแนวทางสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบสัมผัสผ่านระบบการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาต้องกำหนดให้ชัดเจนว่า **ให้ถือว่าวันที่ผู้ยื่นคำขอส่งแบบคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นวันที่ยื่นคำขอ แม้ว่าจะมีการนำส่งตัวอย่างเครื่องหมายสัมผัสต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาในภายหลังก็ตาม** นอกจากนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาควรกำหนดระเบียบให้ชัดเจนว่าผู้ยื่นคำขอสามารถนำส่งตัวอย่างเครื่องหมายสัมผัสได้ภายในกี่วันนับแต่วันที่มีการยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

3. ความพร้อมของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการเก็บรักษาตัวอย่างเครื่องหมาย

กรมทรัพย์สินทางปัญญาต้องจัดเตรียมสถานที่ที่จะใช้สำหรับการเก็บรักษาตัวอย่างเครื่องหมายสัมผัสที่ผู้ยื่นคำขอนำมายื่นต่อนายทะเบียนประกอบคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยต้องจัดให้การเก็บรักษาเป็นไปอย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้สะดวกต่อการหยิบเอาตัวอย่างเครื่องหมายสัมผัสที่เก็บไว้ออกมา ในกรณีที่ประชาชนที่สงสัยว่าตนเองอาจถูกระทบสิทธิมาขอทดลองสัมผัส หรือกรณีการนำไปใช้เป็นพยานหลักฐานในศาลเมื่อมีการฟ้องร้องเกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้า และต้องไม่ทำให้เกิดความเสี่ยงที่ตัวอย่างเครื่องหมายที่อยู่ในสภาพที่เสียหายได้ง่าย เช่น เครื่องแก้ว เครื่องเซรามิกส์ จะแตกหักหรือบอบสลาย

ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดเตรียมสถานที่และระบบการเก็บรักษาตัวอย่างเครื่องหมายสัมพัทธ์อาจมีค่าใช้จ่ายที่สูง ซึ่งทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณของรัฐ ผู้เขียนจึงเสนอว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาอาจต้องจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษจากผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบสัมพัทธ์ สำหรับใช้ในการดูแลรักษาตัวอย่างเครื่องหมายดังกล่าว โดยอาจกำหนดเป็นอัตราเดียวกันสำหรับทุกตัวอย่างเครื่องหมาย ไม่ว่าจะทำมาจากวัสดุใดๆ หรือกำหนดเป็นอัตราที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดและวัสดุที่ทำขึ้น

นอกจากนี้ ในประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองที่อาจคาบเกี่ยวกับระหว่างเครื่องหมายการค้าแบบสัมพัทธ์และงานอันมีลิขสิทธิ์ ประเภท งานศิลปกรรม ผู้เขียนขอเสนอให้เจ้าของสิทธิเลือกรับการคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว โดยหากเจ้าของสิทธิยื่นยันเจตนากรรมณ์ในการรับความคุ้มครองของผิวสัมพัทธ์สินค้าในฐานะเครื่องหมายการค้าแบบสัมพัทธ์แล้ว ก็ควรถูกตัดสิทธิไม่ให้ผิวสัมพัทธ์สินค้านั้นได้รับความคุ้มครองฐานะที่เป็นงานศิลปกรรมต่อไปอีก ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าของสิทธิแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างผูกขาดตลอดไปอันเป็นการขัดต่อเจตนากรรมณ์ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6270/2554

บรรณานุกรม

- (EUIPO), E. U. I. P. O. New Eu Trade Mark Regulation: Changes Applying 1 October 2017 [Online]. 2017. Available from: <https://euipo.europa.eu/> [12 March 2021].
- (WIPO), W. I. P. O. Contracting Parties - Singapore Treaty [Online]. Available from: https://wipolex.wipo.int/en/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=30 [14 July 2021].
- (WTO), W. T. O. "Thailand and the Wto."
- Adekola, T. A. Abolition of Graphical Representation in Eu Trademark Directive: Should Countries with Similar Provisions Follow Eu's Footsteps? Intellectual Property Rights 24 (2019).
- Canada, D. o. J. o. Where Our Legal System Comes From [Online]. Available from: <https://www.justice.gc.ca/eng/csj-sjc/just/03.html> [25 March 2021].
- Christopher Heer, B. H., Roxana Monemdjou, Annette Latoszewska. 11 Benefits of Registering Your Trademark in Canada. (2020).
- Cohen, M. N. Principal Vs. Supplemental Trademark Register Differences [Online]. Available from: <https://patentlawip.com/blog/principal-vs-supplemental-trademark-register-differences/> [18 March 2021].
- "Decision of 5.10.2006 - I Zb 73/05." Federal Court of Justice, 2006.
- Farley, I. C. C. H. The Trademark Provisions in the Trips Agreement. In Intellectual Property and International Trade: The Trips Agreement. Kluwer Law International B.V., 2016.
- Galtsova, P. Intellectual Property Reform in Russia: Analysis of Part Four of the Russian Civil Code. Master's Thesis, Faculty of Law Lund University. 2008.
- Gervais, D. The Emergence and Development of Intellectual Property Law in Canada. The Oxford Handbook of Intellectual Property Law.
- "Guidelines for Examination European Union Intellectual Property Office (Euipo)." edited by EUIPO.
- "Jafferjee V Scarlett (1937) 57 Clr 115." High Court of Australia, 1937.
- Johnson, G. Trademarks: Should You Register at the State or Federal Level? [Online].

- Available from: <https://www.invigorlaw.com/trademarks-should-you-register-at-the-state-or-federal-level/> [18 March 2021]
- Kim E. Barret, S. M. B., Scott Boitano, Heddwen L. Brooks. Ganong's, Review of Medical Physiology. McGraw-Hill Education, 2016.
- Kudrina, Y. Non-Traditional Trademarks and the Abolition of the Requirement for Graphical Representation. Master's Thesis, Faculty of Law Stockholm University. 2018.
- Lionel Bently, J. D., and Jane C. Ginsburg. Trade Marks and Brands an Interdisciplinary Critique. Cambridge University Press, 2008.
- Mahaseth, T. "First-to-Use Versus First-to-File Trademark Regimes." 2021.
- Mark J. Davison, A. L. M. a. L. W. Australian Trademark Law. Cambridge University Press, 2012.
- McCormack, S. C. Intellectual Property Law of Canada. 2010.
- Ocheltree, S. K. a. M. Intellectual Property Rights as a Key Obstacle to Russia's Wto Accession. Carnegie Endowment for International Peace, 2006.
- others, M. R.-A. a. World's First Texture Trademark Registered in Ecuador [Online]. Available from: <https://www.inta.org/INTABulletin/Pages/World%E2%80%99sFirstTextureTrademarkRegisteredinEcuador.aspx> [23 August 2020].
- "Process 242-lp-2015." Court of Justice of the Andean Community, 2015.
- Quinn, G. "State Vs. Federal Trademarks, Which Is Right for Your Business?", 2017.
- Ramsey, L. P. The Protection of Non-Traditional Trademarks: Critical Perspectives. In Non-Traditional Trademarks and Inherently Valuable Expression Oxford University Press, 2018.
- "Re Pohl-Boskamp GmbH & Co. Kg". Trademark Trial and Appeal Board, 2013.
- "Regulatory Impact Analysis of the Singapore Treaty on the Law of Trademarks ". edited by Ireland, D. o. E. T. a. I. o., 2010.
- "Sap (Australia) Pty Ltd V Sapient (Aust) Pty Ltd (1999) 48 Ipr 593." Federal Court of Australia, 1999.
- Selinsky, B. What Is the Difference between Trademark and Trade Dress? [Online]. Available from: <https://www.whitcomblawpc.com/blog/trademark-trade-dress>

[12 April 2021.

Sheldon W. Halpern, C. A. N., and Kenneth L. Port. Fundamental of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark. Kluwer Law International, 2007.

"Sieckmann V Deutsches Patent- Und Markenamt, Case C-273/00." European Court of Justice, 2002.

Stim, R. Intellectual Property: Patents, Trademarks and Copyrights. Delmar, 2001.

Sullivan, R. Non-Traditional Trademarks through the Lens of the Uspto. [Online].

Available from: <https://www.iam-media.com/non-traditional-trademarks-through-lens-uspto> [18 March 2021.

Swan, Z. 5 Benefits of Registering a Trademark [Online]. Available from: <https://lawpath.com.au/blog/5-benefits-of-registering-a-trademark> [4 April 2021]

Traub, F. German Federal Supreme Court Decides on Registrability of Tactile Marks (Case I Zb 73/05 – Tastmarke/Tactile Mark) The Bardehle Pagenberg IP Report (2007).

Trey, V. Non-Traditional Trademarks in Russia. The Trademark Lawyer Magazine (2016).

United States Patent and Trademark Office (USPTO). Trademark Law Treaty and Singapore Law Treaty [Online]. Available from: <https://www.uspto.gov/ip-policy/trademark-policy/trademark-law-treaty-and-singapore-law-treaty> [14 July 2021.

WIPO. "Methods of Representation and Description of New Types of Marks." In STANDING COMMITTEE ON THE LAW OF TRADEMARKS, INDUSTRIAL DESIGNS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS. Geneva.

———. "New Types of Marks." In STANDING COMMITTEE ON THE LAW OF TRADEMARKS, INDUSTRIAL DESIGNS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS. Geneva.

World Intellectual Property Organization (WIPO). Summary of the Singapore Treaty on the Law of Trademarks (2006) [Online]. Available from: https://www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore/summary_singapore.html [14 July 2021.

Zhang, N. M. a. S. Australia: Trade Mark Laws and Regulations 2020 [Online].

Available from: <https://iclg.com/practice-areas/trade-marks-laws-and->

[regulations/australia](#) [5 April 2021].

ไชยยศ เหมรัชชตะ. ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2562.

กนกวรรณ จันทร์ผิว. ลักษณะบ่งเฉพาะเครื่องหมายการค้าเสียงและกลิ่น. การค้นคว้าอิสระนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 2557.

กรมทรัพย์สินทางปัญญา. คู่มือแนวทางการพิจารณาสั่งการของนายทะเบียนสำนักเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2559 [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:

<http://www.ipthailand.go.th/images/2284/PManualTM2559.pdf> [เข้าถึงเมื่อ 17

ธันวาคม 2562]

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์. "กฎหมายเครื่องหมายการค้า – ประเทศเยอรมนี." 2559.

กระทรวงพาณิชย์, ก. "กฎหมายเครื่องหมายการค้า – ประเทศรัสเซีย." 2559.

กอบกุล จันทวโร. "ระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกา และการพิจารณาตัดสินคดีโดยลูกขุน เปรียบเทียบกับศาลไทย." 2554.

จักรกฤษณ์ ควรพจน์. กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า.

กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2559.

จิรศักดิ์ รอดจันทร์. สิทธิบัตร หลักกฎหมายและแนววิธีปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.

ณัฐธิดา สุขเมธารัตน์. การให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าภาพสามมิติ (Hologram).

วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543.

ธัชชัย ศุภผลสิริ. คำบรรยายเครื่องหมายการค้า. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2530.

นางสาวชุติมา เตชะพิรุฬห์. ประมวลศัพท์เรื่องเครื่องหมายการค้า. สารนิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม หลักสูตรการแปลและการล่าม คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550.

นิลุบล ชัมภรัตน์. ปัญหากฎหมายในการคุ้มครองงานศิลปะประยุกต์. วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บุญมา เตชะวณิช. กฎหมายเครื่องหมายการค้า. ใน ตำรากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์. พิมพ์ครั้งที่ 1. 2555.

มธุรส เจริญจันทร์โสภณ. การคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ (Trade Dress). วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2543.

มานะ พิทยาภรณ์. คำอธิบายพระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม กฎหมายสิทธิบัตรและ

- พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2518.
- วรี เมธาประยูร. การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าสัญชาติในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- วัส ดิงสมิตร. คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2545.
- วิชัย อริยะนันทกะ. ข้อเสนอแนะบางประการเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าและการป้องกันการ แข่งขันที่ไม่เป็นธรรม. วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ฉบับ ครบรอบ 15 ปี(2545).
- ศักดิ์ดา ธนิตกุล และคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ในประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรป สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ วิเคราะห์ เปรียบเทียบกับกฎหมายลำดับรองของไทย. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2562.
- ศิริวัฒน์ ไชยบาง. ความสอดคล้องของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ของประเทศไทย กับความ ตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Trips Agreement). วิทยานิพนธ์ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. "พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554."
- สิทธิชัย โชคสวัสดิ์ไพศาล และคณะผู้จัดทำ (กลุ่มที่ 2). Legal Foundation of the European Union, European Competition Law, the Eu's Four Freedoms: Free Movement of People and Court Visit (International Court of Justice). สำนักงานศาลยุติธรรม. 2557.
- สุรพล คงลาภ. "การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในสหรัฐอเมริกา." 2560.
- อรพรรณ พันธ์พัฒนา. เครื่องหมายการค้าสัญชาติ. วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า ระหว่างประเทศ ฉบับครบรอบ 21 ปี(2561).
- . คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2533.
- อัมราพร สัจจารักษ์ตระกูล. ข้อพิจารณาเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะในเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็น รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.
- อำนาจ เนตยสุภา และชาญชัย อารีวิทยาเลิศ. คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2556.
- อุดมพงษ์. จุดกำเนิดแห่งเครื่องหมายการค้าและสินค้า. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์เรจินา.



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	เกวลิน ดิยะจามร
วัน เดือน ปี เกิด	27 ธันวาคม 2535
สถานที่เกิด	กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2557 - สอบผ่านหลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภา ทนายความ รุ่นที่ 44 - สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิตจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ บัณฑิตสภา สมัยที่ 69
ที่อยู่ปัจจุบัน	99/273 ซอยราษฎร์พัฒนา 22 ถนนราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง แขวง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร