

ปัญหากฎหมายของการใช้ภาพสัตว์เป็นเครื่องหมายการค้า



บทคัดย่อและแฟ้มข้อมูลฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ที่ให้บริการในคลังปัญญาจุฬาฯ (CUIR)  
เป็นแฟ้มข้อมูลของนิสิตเจ้าของวิทยานิพนธ์ ที่ส่งผ่านทางบัณฑิตวิทยาลัย

The abstract and full text of theses from the academic year 2011 in Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)  
are the thesis authors' files submitted through the University Graduate School.

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชานิติศาสตร์  
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปีการศึกษา 2558  
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Legal Problems in Using Pictures of Animals as Trademarks

Mr. Komkrit Apiratikiat



A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of Master of Laws Program in Laws

Faculty of Law

Chulalongkorn University

Academic Year 2015

Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์	ปัญหากฎหมายของการใช้ภาพถ่ายเป็นเครื่องหมายการค้า
โดย	นายคมกฤษ อภิรติเกียรติ
สาขาวิชา	นิติศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	รองศาสตราจารย์ อรพรรณ พันสพัฒนา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม	นาย บุญมา เตชะวนิช

---

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทมหาบัณฑิต

.....คณบดีคณะนิติศาสตร์  
(ศาสตราจารย์ ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.....ประธานกรรมการ  
(ศาสตราจารย์ วิชัย อริยะนันท์)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  
(รองศาสตราจารย์ อรพรรณ พันสพัฒนา)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
(นาย บุญมา เตชะวนิช)

.....กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย  
(นาย สมศักดิ์ พณิชยกุล)

คมกฤช อภินิเวศ : ปัญหากฎหมายของการใช้ภาพสัตว์เป็นเครื่องหมายการค้า (Legal Problems in Using Pictures of Animals as Trademarks) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: รศ. อรรถพรณ พันธ์พัฒนา, อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม: นาย บุญมา เตชะวนิช, 136 หน้า.

การนำภาพสัตว์มาเป็นเครื่องหมายการค้าสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจมากมาย เพราะสัตว์เป็นสิ่งธรรมชาติดังนั้นภาพสัตว์จึงไม่มีใครเป็นเจ้าของ ผู้ที่ออกแบบและนำมาใช้ก่อนจึงมีสิทธิใช้ได้ จึงเกิดการออกแบบภาพสัตว์ประเภทเดียวกันหรือชนิดเดียวกันออกมาใช้มากมาย ปัญหาที่ตามมาหลายประการเกี่ยวกับภาพสัตว์ที่เป็นเครื่องหมายการค้า คือ การมีลักษณะบ่งเฉพาะของภาพสัตว์ที่เป็นเครื่องหมายการค้าจำกัดอยู่แค่ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้นหรือไม่ การพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายการค้าควรมีหลักเกณฑ์อย่างไร ความหมายของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปมีขอบเขตที่กว้างหรือแคบเพียงใด รวมทั้งภาพสัตว์ที่เป็นเครื่องหมายการค้านั้นมีปัญหาการมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนอย่างไรบ้าง

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534(ฉบับที่ 2 ปรับปรุง พ.ศ.2543) คำวินิจฉัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเครื่องหมายการค้า คำพิพากษากฎีกา ประกาศกระทรวง งานวิทยานิพนธ์ และกฎหมายเครื่องหมายการค้ารวมทั้งคดีตัวอย่างของต่างประเทศได้แก่ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และจีน ทำให้ค้นพบว่าตามกฎหมายไทยนั้นภาพสัตว์จะมีลักษณะบ่งเฉพาะมีขอบเขตจำกัดได้ตามมาตรา 7 วรรคสอง คือ (6) ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น เท่านั้น ส่วนประเด็นความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายการค้านั้นหรือไม่นั้นวินิจฉัยด้วยหลักสำคัญ 2 ประการคือลักษณะที่มองเห็นและเสียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้า และการจะเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปทั้งของไทยและนานาประเทศต้องใช้หลักเกณฑ์หลายประการในการพิสูจน์เช่น การโฆษณาแพร่หลายมาเป็นเวลานาน ขณะที่เครื่องหมายต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนนั้นอาจมาจากมีสาเหตุอื่นนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า เช่น พฤติกรรมไม่สุจริตของการยื่นจดทะเบียน เป็นต้น

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงมีข้อเสนอว่าในมาตรา 7 วรรค 3 ให้รวมเอาภาพเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้ามายาวนานหากผ่านการพิสูจน์ตามหลักเกณฑ์แล้วถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะได้ ขณะที่คำจำกัดความของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปควรขยายความคุ้มครองคลุมไปถึงการที่มีให้ตราสัญลักษณ์ของนิติบุคคลหรือองค์กรต่างๆมาแอบอิงความมีชื่อเสียงแพร่หลายของเครื่องหมายการค้าด้วยในส่วนเครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนนั้นควรมีคู่มือแนะนำการตีความวลีที่ว่า “ขัดต่อรัฐประศาสนโยบาย” ว่ามีลักษณะอย่างไร สำหรับการพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายการค้า

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรออกประกาศกระทรวงมาเสริมการบังคับใช้มาตรา 13 ของพระราชบัญญัติ

เครื่องหมายการค้า โดยให้เน้นการมองภาพรวมและเสียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้าเป็นสำคัญ

สาขาวิชา นิติศาสตร์

ลายมือชื่อนิสิต .....

ปีการศึกษา 2558

ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาหลัก .....

ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาร่วม .....

# # 5585962634 : MAJOR LAWS

KEYWORDS: PICTURES OF ANIMAL/ TRADEMARK / DISTINCTIVENESS/ SIMILARITY/ WELL-KNOWN MARK/ PROHIBITION

KOMKRIT APIRATIKIAT: Legal Problems in Using Pictures of Animals as Trademarks. ADVISOR: ASSOC. PROF. ORABHUND PANUSPATTHNA, CO-ADVISOR: MR. BOONMA TECHAWANIT, 136 pp.

Using pictures of animals as trademarks creates tremendous economic values because animals are natural things which are not owned by any person. Hence, those who have prior designed and used pictures of animals shall be entitled to use the said pictures of animals. As a result, a large number of the pictures of animals of the same category or type are designed to be used. There are subsequent problems in using pictures of animals as trademarks; namely, whether the identification of pictures of animals as trademarks shall be merely limited to the pictures so invented or not, what are the criteria on consideration of the sameness or similarity of the trademarks, and whether the scope of meaning of the well-known marks is wide or narrow, including how about the prohibition from accepting registration of the pictures of animals as trademarks.

This Thesis studied the Trademark Act, B.E.2534 (1991) (No. 2 revised in B.E.2543 (2000)), various decisions in relation to consideration of trademarks, Supreme Court judgments, ministerial notifications, theses, and laws on trademark, inclusive of foreign test cases, namely, England, the United States of America, and China; thus, it is found that, under Thai laws, the pictures of animals has limited identification under paragraph two of Section 7, that is, (6) only the pictures so invented. The decision on the sameness or similarity of trademarks based on 2 essential principles, that is to say, the nature as visible and called of trademarks, and the trademarks as well-known marks throughout Thailand and foreign countries, which have to take into account several criteria on verification; for instance, advertising as widely known for a long period. Meanwhile, the trademarks as prohibited from the causes other than those provided in Section 8 of the Trademark Act, such as dishonest behaviors of filing application for registration.

Based on this Thesis, it is proposed that paragraph three of Section 7 include pictures of trademarks used with the goods for a long time if passing the proof under the criteria that they have identifications. Meanwhile, the definition of the generally well-known marks ought to extend to cover the prohibition from having logos of juristic persons or organizations for snuggling the famous and widely known natures of trademarks. According to trademarks prohibited from accepting the registration, there should be manuals to interpret the phrase "contrary to administrative policy." According to consideration of the sameness or similarity of the trademarks, the relevant work agencies ought to issue the ministerial notifications to enforce Section 13 of the Trademark Act, by emphasizing overview and name of the trademarks.

Field of Study: Laws

Academic Year: 2015

Student's Signature .....

Advisor's Signature .....

Co-Advisor's Signature .....

## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จเรียบร้อยลงได้ด้วยความช่วยเหลือและความกรุณาอย่างยิ่งของ รองศาสตราจารย์อรรถพรณ พนัสพัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และท่านอาจารย์บุญมา เตชะวิช อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ทั้งสองท่านได้ให้ความกรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำต่าง ๆ อันมีค่ายิ่งต่อการทำวิทยานิพนธ์ รวมทั้งสละเวลา ตรวจทานแก้ไขความถูกต้องของวิทยานิพนธ์จนสามารถสำเร็จเป็นรูปเล่มอย่างสมบูรณ์

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์พิเศษ วิชัย อริยะนันทะกะ ที่ได้กรุณา สละเวลารับเป็นประธานกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำอันเป็น ประโยชน์ในการเขียนวิทยานิพนธ์

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สมศักดิ์ พลชัยกุล ที่กรุณารับเป็นกรรมการ สอบวิทยานิพนธ์ และได้ให้คำแนะนำในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ ต่อการเขียนวิทยานิพนธ์เป็นอย่างมาก อันทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ผู้เขียนขอขอบพระคุณบิดามารดา และพี่น้องของผู้เขียนที่คอยให้กำลังใจ ตลอดจนให้ ความช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านต่าง ๆ จนผู้เขียนประสบความสำเร็จในชีวิตเรื่อยมา

ขอขอบคุณนางสาวชุตินา ศรีทองแท้ ที่ให้คำปรึกษาในการทำงานวิทยานิพนธ์เป็น อย่างดี อีกทั้งผู้เขียนขอขอบคุณเพื่อน ๆ ชั้นปริญญาโทสาขากฎหมายเอกชนและธุรกิจที่คอยให้ ความช่วยเหลือผู้เขียนเป็นอย่างดี และที่สำคัญคือ ผู้เขียนขอขอบคุณพี่ ๆ เจ้าหน้าที่ห้องหลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิตทุกท่าน สำหรับการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และช่วยเหลือผู้เขียนในทุก ๆ ด้านด้วยดีเสมอมา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ทุกท่านที่คอยแนะนำในการ ค้นหาข้อมูล

สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณผู้เป็นเจ้าของและผู้เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการซึ่งเป็นฐานใน การทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และข้อมูลสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตที่ใช้ อ้างอิงในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ซึ่งทำให้ผู้เขียนสามารถต่อยอดความรู้ทางวิชาการเพื่อนำเสนอใน วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้อย่างถูกต้อง และหากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะมีประโยชน์อยู่บ้าง ผู้เขียนขอ มอบเป็นกตเวทิตาแด่บูรพาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ผู้เขียน ส่วน ข้อบกพร่องใด ๆ นั้น ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญภาพ .....	ฎ
บทที่ 1 บทนำ .....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 สมมติฐานของการวิจัย.....	2
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย .....	2
1.4 ขอบเขตของการวิจัย.....	2
1.5 วิธีดำเนินการวิจัย.....	3
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	3
บทที่ 2 การนำภาพสัตรีมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้า .....	4
2.1 ประวัติความเป็นมาของเครื่องหมายการค้า.....	4
2.2 หน้าที่ของเครื่องหมายการค้า.....	5
2.2.1 หน้าที่ในการบอกแหล่งที่มาของสินค้า (Identification of origin function).....	5
2.2.2 หน้าที่ประกันคุณภาพของสินค้า (Guarantee function) .....	5
2.2.3 หน้าที่บอกความแตกต่างของสินค้า (Product Differentiation function) .....	5
2.2.4 หน้าที่ในการโฆษณา (Advertising function).....	5
2.3 ประเภทของเครื่องหมายการค้า .....	5
2.3.1 เครื่องหมายการค้า (Trademark) .....	6
2.3.2 เครื่องหมายบริการ (Service Mark).....	6

2.3.3 เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark).....	7
2.3.4 เครื่องหมายร่วม (Collective Mark).....	8
2.4 การใช้เครื่องหมายการค้าในทางการตลาดและเศรษฐกิจ.....	9
2.4.1 ความเชื่อมโยงระหว่างตราสินค้า (Brand) และเครื่องหมายการค้า.....	9
2.4.2 ความสำคัญของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า .....	12
2.5 ลักษณะบ่งเฉพาะที่สามารถนำมาใช้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Distinctiveness) .....	15
2.6 รูปแบบของภาพที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้า .....	17
2.6.1 ภาพสัตว์ที่เป็นเครื่องหมายการค้า.....	18
<u>2.6.1.1 ภาพสัตว์ประดิษฐ์จากจินตนาการ</u> .....	18
<u>2.6.1.2 ภาพสัตว์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ</u> .....	20
บทที่ 3 ปัญหาการใช้ภาพสัตว์และการนำภาพสัตว์มาเป็นเครื่องหมายการค้าตามกฎหมาย เครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ .....	24
3.1 กฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศอังกฤษ .....	25
3.1.1 ประวัติความเป็นมาของกฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศอังกฤษ .....	25
3.1.2 ความหมายของเครื่องหมาย.....	27
3.1.3 ลักษณะของเครื่องหมายการค้า .....	27
3.1.3.1 เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้.....	27
3.1.3.2 ลักษณะบ่งเฉพาะ .....	27
3.1.3.3 ความเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว.....	28
3.1.3.4 เครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน .....	32
3.1.3.5 เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย.....	36
3.2 กฎหมายเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา.....	39
3.2.1 ประวัติความเป็นมาของกฎหมายเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา .....	39



3.2.2 ความหมายของเครื่องหมาย.....	41
3.2.3 ลักษณะของเครื่องหมายการค้า .....	41
3.2.3.1 เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้.....	42
3.2.3.2 ลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctiveness).....	43
3.2.3.1 ความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายการค้า .....	45
3.2.3.4 เครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน.....	48
3.2.3.5 เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย.....	53
3.3 กฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศจีน .....	55
3.3.1 ประวัติความเป็นมาของกฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศจีน.....	55
3.3.2 ความหมายของเครื่องหมาย.....	56
3.3.3 ลักษณะของเครื่องหมายการค้าจีน .....	56
3.3.3.1 เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้.....	57
3.3.3.2 ลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctiveness).....	57
3.3.3.3 เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีมาก่อน.....	58
3.3.3.4 เครื่องหมายการค้าต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน.....	62
3.3.3.5 เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย (Well Known Mark) .....	63
บทที่ 4 กฎหมายเครื่องหมายการค้าไทย .....	66
4.1 ประวัติความเป็นมาของกฎหมายเครื่องหมายการค้าไทย .....	66
4.2 ความหมายของเครื่องหมาย .....	66
4.3 ลักษณะของเครื่องหมายการค้า.....	67
4.3.1 เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้.....	68
4.3.2 ลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctiveness) .....	68

4.3.3 ความเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่จดทะเบียนไว้แล้วและหลักเกณฑ์จากคำพิพากษาศาลฎีกาไทย .....	72
4.3.4 การไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน .....	75
4.3.5 เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-Known Mark) .....	79
บทที่ 5 กรณีศึกษาปัญหาการนำภาพสัตว์มาเป็นเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย.....	86
5.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาความมีลักษณะบ่งเฉพาะ .....	86
5.1.1 ความหมายของภาพประดิษฐ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (6).....	86
5.1.1.1 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5466/2552 .....	86
5.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมือนหรือคล้าย .....	89
5.2.1 ลักษณะและเสียงเรียกขานแตกต่างกัน .....	89
5.2.1 1 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4976/2551.....	89
5.2.1 2 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2035/ 2552 .....	94
5.2.1. 3 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 389-390/ 2549.....	101
5.2.2 ความเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย .....	108
5.2.2 1 คำพิพากษาที่ 3204/ 2552 .....	108
5.3 หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน .....	113
5.3.1 การนำงานอันมีลิขสิทธิ์มาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า.....	114
5.3.1.1 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4588/ 2552.....	114
5.3.2 การมีพฤติกรรมไม่สุจริตในการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า .....	117
5.3.2.1 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7203/ 2554.....	117
บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ .....	122
6.1 บทสรุป .....	122
6.2 ข้อเสนอแนะ .....	128

รายการอ้างอิง ..... 132

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์ ..... 136



## สารบัญภาพ

ภาพที่ 1 .....	6
ภาพที่ 2 .....	6
ภาพที่ 3 การบินไทย .....	7
ภาพที่ 4 NOK AIR .....	7
ภาพที่ 5 ธนาคารกรุงเทพ .....	7
ภาพที่ 6 เซลล์ชวนชิม .....	8
ภาพที่ 7 แม่ช้อยนางรำ.....	8
ภาพที่ 8 สำนักงานอาหารและยา.....	8
ภาพที่ 9 เครื่องหมายมาตรฐาน .....	8
ภาพที่ 10 สหกรณ์โคนมพัทลุง .....	9
ภาพที่ 11 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้.....	9
ภาพที่ 12 Red Tab.....	10
ภาพที่ 13 นารายา.....	11
ภาพที่ 14 กุ๊กกั๊ส .....	16
ภาพที่ 15 ยาสู .....	16
ภาพที่ 16 ยาแก้ไอชวนป่วยปีแป๊ะไหล่ว.....	17
ภาพที่ 17 ขมิ้นชันไทยตราหอมเสีง .....	17
ภาพที่ 18 ยาหม่องชาวตราลึงถือลูกท้อ.....	18
ภาพที่ 19 ยาหม่องชาวตราไทเกอร์บาล์ม .....	18
ภาพที่ 20 ไรโน่ .....	18
ภาพที่ 21 ไลอ้อน แอร์ .....	18
ภาพที่ 22 ม้ายูนิคอร์น .....	19

ภาพที่ 23 กริฟฟิน(Griffin).....	19
ภาพที่ 24 พีกาซัส(Pegasus).....	19
ภาพที่ 25 กิลเลน .....	20
ภาพที่ 26 ปีเซียะ .....	20
ภาพที่ 27 มังกร .....	20
ภาพที่ 28 มิกกี้เมาส์(Mickey Mouse).....	21
ภาพที่ 29 สนูปี้(Snoopy) .....	21
ภาพที่ 30 ป้ายโฆษณาเป๊ปซี่สมัยเก่า .....	22
ภาพที่ 31 งานโฆษณาเป๊ปซี่สมัยใหม่.....	22
ภาพที่ 32 SCG (เอสซีจี) สยามซีเมนต์กรุ๊ป.....	23
ภาพที่ 33 ปุนตราช่างในหกเหลี่ยมเพชร .....	23
ภาพที่ 34 เปียร์ตราสิงห์.....	23
ภาพที่ 35 เครื่องดื่มกระetingแดง .....	23
ภาพที่ 36 กระจต่ายของ TRIBECA และ กระจต่าย JOULES.....	30
ภาพที่ 37 กระจต่ายป่าที่มีค้ำว่า JOULES อยู่ด้วย .....	32
ภาพที่ 38 ตราสโมสรรฟุตบอลลิเวอร์พูล .....	35
ภาพที่ 39 นก Liverbird บนตราสโมสรร.....	35
ภาพที่ 40 Liverbird บนอาคารในเมืองลิเวอร์พูล .....	35
ภาพที่ 41 ลาคอสท์.....	38
ภาพที่ 42 เดอะ เดนทัล แพร์คิส.....	38
ภาพที่ 43 เครื่องหมายที่หน้าอกเสื้อด้านซ้ายตัว Moose ด้านบนเป็นของ ABERCROMBIE&FITCH ภาพล่างเป็นของ MOOSE CREEK .....	46
ภาพที่ 44 ด้านบนคือ Black Dog ด้านล่างคือ Black Hog.....	50
ภาพที่ 45 Dead Dog .....	50

ภาพที่ 46 เครื่องหมายการค้ารถ JAGUAR .....	54
ภาพที่ 47 น้ำหอม Jaguar for Men ผลิตภัณฑ์เดียวกับ Lady Jaguar .....	54
ภาพที่ 48 เปรียบเทียบ LACOSTE AND CROCODILE .....	58
ภาพที่ 49 Kung Fu Panda kick.....	64
ภาพที่ 50 Kung Fu Panda Lift.....	64
ภาพที่ 51 ช้างไทย Chang Thai (Elephant หรือ Elephas maximus) .....	78
ภาพที่ 52 ศาลาไทย Sala Thai (Pavillion).....	78
ภาพที่ 53 ดอกราชพฤกษ์ Ratchaphruek (Cassia Fistula Linn.).....	78
ภาพที่ 54 เครื่องหมาย Milo Wave .....	86
ภาพที่ 55 ปูนซีเมนต์ไทยช้างหินซ้าย.....	89
ภาพที่ 56 ตราช้างคู่.....	89
ภาพที่ 57 ปูนซีเมนต์ไทยช้างหินขวา.....	90
ภาพที่ 58 ปูนพลาสติกตราช้างคู่.....	90
ภาพที่ 59 DARKIE V DARLIE.....	93
ภาพที่ 60 คำขอเลขที่ 462408.....	95
ภาพที่ 61 คำขอเลขที่ 417193, 417194, 417195.....	95
ภาพที่ 62 คำขอเลขที่ 391545.....	95
ภาพที่ 63 คำขอเลขที่ 432758.....	95
ภาพที่ 64 คำขอเลขที่ 299960.....	102
ภาพที่ 65 คำขอเลขที่ 364995 และ 364996 .....	102
ภาพที่ 66 คำขอเลขที่ 327274.....	102
ภาพที่ 67 คำขอเลขที่ 333862.....	102
ภาพที่ 68 คำขอเลขที่ 353666.....	102
ภาพที่ 69 เครื่องหมาย Lacoste หลายรูปแบบตามคำขอ.....	108

ภาพที่ 70 CHEMISE LACOSTE .....	108
ภาพที่ 71 เครื่องหมายการค้า River .....	108
ภาพที่ 72 กระต่าย NINJINTE.....	114
ภาพที่ 73 กระต่ายบนหลังช้าง.....	114
ภาพที่ 74 คำขอเลขที่ 586126.....	118
ภาพที่ 75 สโมสรฟุตบอลฮัลล์ซิตี .....	124
ภาพที่ 76 ไทเกอร์เบียร์.....	124



# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเศรษฐกิจที่ค่อยๆเติบโตของทุกประเทศล้วนมีจุดเริ่มต้นมาจากการค้าขายขนาดเล็กที่มีการผลิตสินค้าระดับครัวเรือนมีผู้ออกวางจำหน่ายอยู่ไม่กี่คนให้แก่ลูกค้าที่มีความจำเป็นหรือต้องการสิ่งของต่างๆ จนกระทั่งเศรษฐกิจพัฒนาเติบโตเริ่มมีผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่มีประโยชน์ใช้สอยอย่างเดียวกันหรือต่างกันก็ตามออกวางขาย สิ่งก็ตามมาคือผู้บริโภคเกิดความไม่แน่ใจว่าสินค้าที่วางขายนั้นคืออะไรมีคุณภาพอย่างไร ใครเป็นผู้ผลิต จึงเป็นที่มาของการที่ผู้ผลิตต้องตั้งชื่อทางการค้าสำหรับสินค้าของตนที่ออกวางจำหน่าย ทั้งนี้เพื่อแสดงความแตกต่างของสินค้าของตนกับผู้ผลิตรายอื่น เหล่านี้คือที่มาของแนวคิดการมีเครื่องหมายการค้า(Trademark) หน้าที่ของเครื่องหมายการค้าจึงมีอยู่ 2 มิติคือ หนึ่งคือในมิติของผู้ประกอบการนั้นการมีเครื่องหมายการค้าจะทำให้สินค้าของตนมีความแตกต่างจากผู้ประกอบการอื่นที่ผลิตสินค้าประเภทเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างลักษณะพิเศษแก่สินค้าและความตระหนักในตราสินค้าซึ่งเสียงเรียกขานอันเป็นที่จดจำได้ และใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างชื่อเสียงของสินค้า สองคือในมิติของผู้บริโภคเครื่องหมายการค้าช่วยให้สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าของผู้ประกอบการรายหนึ่งออกจากอีกรายหนึ่งได้อย่างชัดเจน จะไม่เกิดความสับสนในการเลือกซื้อสินค้าตามที่ใจต้องการ

ในทางการค้าแน่นอนว่าหากสินค้าใดมีคุณภาพหรือภาพลักษณ์ดีเป็นที่ถูกใจตลาดก็มียอดขายสูง ผู้ประกอบการที่มีสินค้าด้อยกว่าย่อมต้องหาทางที่จะแข่งขันในทางการตลาด สร้างคุณค่าของเครื่องหมายการค้าและปรับปรุงคุณภาพสินค้า เพื่อโน้มน้าวให้ลูกค้าหันมาซื้อหาสินค้าของตนบ้าง ดังนั้นจึงมีการออกแบบเครื่องหมายการค้าของตนให้สวยงามสะดุดตาสังเกตเห็นได้ชัดเจน และสิ่งที่คุณภาพสัตว์เป็นสิ่งที่คนคุ้นเคยและจำง่าย นอกจากนี้ก็ยังสื่อความหมายถึงคุณลักษณะและภาพลักษณ์ของสินค้าได้ดีด้วย เช่น ช้างแสดงถึงความแข็งแกร่ง ทนทาน สิงห์โตแสดงถึงความยิ่งใหญ่สง่างามเหนือกว่าใคร

โดยทั่วไปภาพสัตว์มักเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดมานานแล้ว เหตุผลหลักอาจเป็นเพราะในอดีตยังไม่มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถสร้างสรรคภาพตามจินตนาการได้เหมือนยุคปัจจุบัน ดังนั้นภาพสัตว์จึงเป็นสิ่งที่นำมาสร้างเป็นเครื่องหมายการค้าได้ง่ายที่สุดสำหรับผู้ประกอบการเหล่านั้น ในการทำเครื่องหมายให้มีความแตกต่างหรือมีลักษณะบ่งเฉพาะหากจะกล่าวถึงการอยู่ในตลาดมานานย่อมหมายถึงความมีชื่อเสียงแพร่หลายของเครื่องหมายการค้าด้วย นั่นย่อมเป็นสาเหตุหนึ่งที่มีผู้ประกอบการรายหลังๆซึ่งอยากเป็นที่จดจำหรือนิยมอย่างรวดเร็วจึงมีความคิดที่จะออกแบบเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการที่ติดตลาดมานานแล้วมาใช้กับสินค้าตน นั่นทำให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าขึ้น โดยเป็นที่น่าสังเกตว่ายังมีผู้ประกอบการมาราย



ในสินค้าประเภทเดียวกันก็มักจะมีการเลียนแบบเครื่องหมายการค้าในธุรกิจนั้น เพราะมีกลุ่มตลาดเป้าหมายเดียวกันหรือใกล้เคียงกันนั่นเอง

## 1.2 สมมติฐานของการวิจัย

การนำภาพสัตว์มาเป็นเครื่องหมายการค้าสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการมากมาย เพราะสัตว์นั้นเป็นสิ่งธรรมชาติ ภาพของสัตว์ไม่มีใครเป็นเจ้าของ ทุกคนที่นำมาใช้ก่อนจึงมีสิทธิใช้ได้ สิ่งก็ตามมาคือมีผู้ประกอบการหลายรายที่ใช้ภาพสัตว์เป็นองค์ประกอบเครื่องหมายการค้า โดยออกแบบภาพการแสดงออกที่ต่างกันของสัตว์ชนิดเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือมีผู้จดทะเบียนไว้แล้ว เช่น วัว หรือช้าง แต่ทว่าบัญญัติของกฎหมายเครื่องหมายการค้ายังไม่ชัดเจนในเรื่องการพิจารณาตีความลักษณะบ่งเฉพาะ ตลอดจนการพิจารณาในเรื่องความเหมือนหรือคล้าย รวมถึงเข้าลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย จึงสมควรแก้ไขกฎหมายเพื่อกำหนดแนวทางในการพิจารณาอย่างชัดเจน

## 1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- 1) เพื่อศึกษากฎหมาย หลักเกณฑ์ ในลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าที่เป็นภาพสัตว์
- 2) เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายการค้า
- 3) เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน
- 4) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์วิธีการที่วินิจฉัยเครื่องหมายการค้า
- 5) เพื่อศึกษาหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงกฎหมายของประเทศไทยในการพิจารณาภาพสัตว์เป็นเครื่องหมายการค้า

## 1.4 ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยนี้จะมุ่งศึกษาแนวทางในการวินิจฉัยลักษณะบ่งเฉพาะและความเหมือนหรือคล้าย รวมถึงลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนของเครื่องหมายการค้าที่เป็นภาพสัตว์ทั้งของไทยและต่างประเทศ รวมทั้งตามแนวทางของ TRIPS Agreement ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งศึกษาวิธีการ ปัญหา และข้อวินิจฉัย เพื่อพัฒนากฎหมายให้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแน่นอนมากกว่าที่ผ่านมา งานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาเฉพาะพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534(ฉบับที่ 2)ปรับปรุง พ.ศ.2543 เท่านั้น เนื่องด้วยขณะที่ศึกษาวิจัยนี้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2559(ฉบับที่ 3) ซึ่งเป็นกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับล่าสุดเพิ่งจะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 29 เมษายน พ.ศ.2559 และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป

### 1.5 วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยเอกสาร โดยจะทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายภายในของประเทศไทย กฎหมายภายในของต่างประเทศ ข้อตกลงระหว่างประเทศ คำพิพากษา คำวินิจฉัยของนายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า หนังสือ เอกสารทางวิชาการ บทความจากวารสารกฎหมาย วิทยานิพนธ์ เอกสารของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องและฐานข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

### 1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) ทำให้ทราบถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาลักษณะเฉพาะของภาพสัตว์ที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้า
- 2) เพื่อให้ทราบหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายการค้า
- 3) เพื่อให้ทราบหลักเกณฑ์การวินิจฉัยเครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน
- 4) ทำให้นักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือผู้ประกอบการธุรกิจได้ทราบหลักเกณฑ์วินิจฉัยเพื่อเป็นแนวทางในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
- 5) ทำให้เกิดแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยในการพิจารณาการรับจดทะเบียนหรือเมื่อเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้ภาพสัตว์เครื่องหมายการค้า

## บทที่ 2 การนำภาพสัตรีมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้า

### 2.1 ประวัติความเป็นมาของเครื่องหมายการค้า

ในโลกของธุรกิจการค้าจากอดีตที่ผ่านมานับพันปีจากหลักฐานทางโบราณคดีปรากฏว่า มีการใช้เครื่องหมายการค้ามาตั้งแต่ยุคจีนโบราณและกรีกโบราณรวมถึงจักรวรรดิโรมัน เช่นมีการพบว่าที่ฐานของเครื่องปั้นดินเผาของจีนมักจะมีเครื่องหมายแสดงว่าผลิตในปีไหน ราชวงศ์อะไร ชื่อของผู้ปั้น รวมทั้งชื่อเมืองที่ผลิตด้วย<sup>1</sup> ในยุคกลาง (Middle Ages: ค.ศ. ที่ 5 ถึง 15) มีการใช้เครื่องหมายการค้าในยุโรปตะวันตก พ่อค้าทำเครื่องหมายไว้บนสินค้าเช่น เครื่องปั้นดินเผา ไห ขวด ซึ่งมีหลายรูปแบบเพื่อจำแนกสินค้าว่าเป็นของตน และใช้เป็นเครื่องพิสูจน์ความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสินค้าที่สูญหายหรืออาจใช้เป็นเครื่องพิสูจน์สินค้าเทียมเลียนแบบก็ได้ กาลสมัยเมื่อมีการค้าขายระหว่างผู้คนที่มีความจำนวนมากขึ้นสินค้าก็มีหลากหลายชนิดมากขึ้น และเมื่อมีผู้ขายสินค้าชนิดเดียวกันหลายคน ทำให้เกิดการเปรียบเทียบคุณภาพสินค้าของแต่ละราย ทำให้ผู้ขายต้องหาวิธีให้ผู้ซื้อรู้ว่าสินค้าใดเป็นของตน มีการคิดประดิษฐ์โดยนำสัญลักษณ์ต่างๆมาทำเป็นเครื่องหมายเพื่อใช้กับสินค้า<sup>2</sup> ต่อมาเริ่มมีการใช้เครื่องหมายการค้าแพร่หลายยิ่งขึ้นและมีบทบาทในการบอกแหล่งกำเนิดของสินค้า ทำหน้าที่คุ้มครองผู้ผลิตหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าในการแข่งขันทางการค้า<sup>3</sup> อย่างไรก็ตามจากประวัติศาสตร์ขณะเดียวกันในยุคกลางนี้เครื่องหมายการค้าเริ่มมีวัตถุประสงค์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกหลอกลวงถึงคุณภาพและแหล่งกำเนิดสินค้า ต่อมาผลจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมทำให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วและเริ่มมีการโฆษณาซึ่งทำให้การใช้เครื่องหมายการค้าแพร่หลายยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเกิดการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพิ่มขึ้นจากเพียง 121 รายในปีค.ศ. 1871 มาเป็นจำนวนถึง 10,000 รายในปีค.ศ. 1906<sup>4</sup>

ปัจจุบันเครื่องหมายการค้าได้ถูกจัดให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งอันเป็นทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับ “การประดิษฐ์” และ “การออกแบบผลิตภัณฑ์” และยังคงครอบคลุมถึงเพื่อผลประโยชน์ของบรรดาผู้ประกอบการทางพาณิชย์อีกด้วย<sup>5</sup>

<sup>1</sup> สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย, “ประวัติเครื่องหมายการค้า” [ออนไลน์] วันที่ 20 กันยายน 2558 แหล่งที่มา: [www.ipat.or.th](http://www.ipat.or.th)

<sup>2</sup> เรื่องเดียวกัน

<sup>3</sup> รองศาสตราจารย์ อิชชัย ศุภผลศิริ, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2536), หน้า

<sup>4</sup> สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย, “ประวัติเครื่องหมายการค้า” [ออนไลน์].

<sup>5</sup> ศาสตราจารย์ ไชยศ หาระระชตะ, ลักษณะกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, พิมพ์ครั้งที่ 6 (สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2550) (หน้า 280-351), หน้า. 280

## 2.2 หน้าที่ของเครื่องหมายการค้า<sup>6</sup>

หากพิจารณาเครื่องหมายการค้านั้นมีหน้าที่หลักอยู่ 4 ประการ คือ

**2.2.1 หน้าที่ในการบอกแหล่งที่มาของสินค้า (Identification of origin function)** ต่อผู้บริโภคว่า สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันที่ผลิตหรือจัดจำหน่ายโดยผู้ประกอบการรายเดียวกันซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นด้วย

**2.2.2 หน้าที่ประกันคุณภาพของสินค้า (Guarantee function)** ในความรับรู้ของผู้ซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันย่อมมีคุณภาพอยู่ในระดับเท่ากัน ซึ่งสินค้านั้นอาจมีคุณภาพที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเวลาผ่านไปก็ได้ แต่การประกันคุณภาพสินค้าจริงๆเป็นหน้าที่ของเครื่องหมายรับรอง (certification mark) ที่หน่วยงานหรือองค์กรทางอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพ และเมื่อความเห็นชอบก็จะอนุมัติให้ผู้ประกอบการเจ้าของสินค้านั้นได้ใช้เครื่องหมายรับรองบนสินค้า

**2.2.3 หน้าที่บอกความแตกต่างของสินค้า (Product Differentiation function)** เมื่อผู้บริโภคมีความต้องการจะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในตลาดค้าปลีกหรือระหว่างองค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีสินค้าประเภทเดียวกัน ชนิดเดียวกันมากมายหลากหลาย จึงจำเป็นต้องมีเครื่องหมายการค้าเพื่อให้ผู้บริโภคได้แยกแยะความแตกต่างของสินค้าออกจากกันได้เมื่อเลือกซื้อสินค้า หน้าที่การบอกความแตกต่างของสินค้าทำให้เกิดหลักคิดเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าว่า เครื่องหมายการค้าต้องมีลักษณะโดดเด่น(Distinctiveness) ของตนเองดังจะได้อธิบายต่อไปในบทที่ 3 และบทที่ 4 เกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศและประเทศไทย

**2.2.4 หน้าที่ในการโฆษณา (Advertising function)** ในเมื่อเครื่องหมายการค้าติดอยู่บนสินค้าหรือหีบห่อสินค้านั้นย่อมเป็นดังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ของสินค้าไปในตัว ถ้ามีความสวยงามสะดุดตา ก็จะดึงดูดผู้บริโภคให้ตัดสินใจซื้อสินค้าได้ แต่ในยุคปัจจุบันเครื่องหมายการค้ากลายเป็นเครื่องมือในการตลาดและส่งเสริมการค้าอีกด้วย โดยจะเห็นว่าผู้ประกอบการธุรกิจชอบที่จะใส่เครื่องหมายการค้าของตนเพื่อประกาศลงตามสื่อต่างๆให้คนทั่วไปได้รับรู้ตระหนักถึงเป็นการตอกย้ำให้จดจำกันได้ตราบเท่าที่บรรลุวัตถุประสงค์ของการโฆษณาในระดับหนึ่ง

## 2.3 ประเภทของเครื่องหมายการค้า

แรกเริ่มเดิมทีผู้คนรู้ว่าเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่ติดอยู่บนสินค้าและมีหน้าที่ต่างๆดังที่กล่าวมาข้างต้น แต่ปัจจุบันหากเอ่ยถึงเครื่องหมายการค้าความหมายถึงเครื่องหมาย 4 ประเภทตามที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534(ฉบับ 2 ปรับปรุงพ.ศ.2543)มาตรา 4 บัญญัติไว้คือ

<sup>6</sup> วัส ดิงสมิตร, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า Trademark Law, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2545) หน้า 2

2.3.1 เครื่องหมายการค้า (Trademark) คือเครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น ยกตัวอย่างเช่น Lancer Clic กับปากกาลูกลื่น มาม่าบะหมี่สำเร็จรูป



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

2.3.2 เครื่องหมายบริการ (Service Mark) หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับการบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายบริการนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น ยกตัวอย่างเช่น สายการบินไทย สายการบิน Nok Air ธนาคารกรุงเทพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ (application)



ภาพที่ 3 การบินไทย



ภาพที่ 4 NOK AIR



ภาพที่ 5 ธนาคารกรุงเทพ

2.3.3 เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) หมายถึง เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้านั้น หรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอื่นใดของบริการนั้น ยกตัวอย่างเช่น เซลล์ชวนชิม แม่ช้อยนางรำ อัย.ขององค์การอาหารและยา และสมอ.ของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม



ภาพที่ 6 เชลล์ชวนชิม



ภาพที่7 แม่ช้อยนางรำ



ภาพที่ 8 สำนักงานอาหารและยา



ดังภาพคือเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป

ภาพที่9 เครื่องหมายมาตรฐาน

2.3.4 เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) หมายถึง เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้หรือจะใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์ กลุ่มบุคคลอื่นหรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน



ภาพที่ 10 สหกรณ์โคนมพัทลุง



ภาพที่ 11 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้

## 2.4 การใช้เครื่องหมายการค้าในทางการตลาดและเศรษฐกิจ

เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายอื่นๆที่กล่าวมาข้างต้นย่อมมีคุณค่าและความสำคัญในทางการตลาดและเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการจะเป็นผู้วางแผนให้ธุรกิจเติบโตซึ่งแน่นอนว่าจำเป็นต้องมีการป่าวประกาศหรือประชาสัมพันธ์โดยมีเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งสำคัญที่นอกจากจะทำให้ผู้บริโภครู้จักและจดจำได้เพื่อจะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการได้อย่างถูกต้องแล้ว เครื่องหมายการค้ายังช่วยเชื่อมโยงให้นึกถึงคุณภาพและประโยชน์ใช้สอยของสินค้าเมื่อเห็นเครื่องหมายการค้านั้น

การที่เครื่องหมายการค้าหรือบริการมีภาพลักษณ์ดีและนิยมกันทั่วไปย่อมเป็นปัจจัยสำคัญในการขยายธุรกิจของเจ้าของเครื่องหมายไปทั่วประเทศหรือต่างประเทศก็ได้ บ่อยครั้งที่เมื่อเอ่ยถึงตราสินค้าหรือเครื่องหมายการค้าดังกล่าวก็ทำให้ผู้บริโภคนึกถึงสินค้าหรือบริการได้ทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อธุรกิจหลายประเภทในโลกปัจจุบันและอนาคตมีช่องทางการจัดจำหน่ายทางอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือที่เรียกว่าออนไลน์(Online)กันอย่างแพร่หลาย เครื่องหมายการค้าหรือบริการย่อมทวีความสำคัญ เพราะเป็นสิ่งแรกที่จะแสดงความเป็นตัวตนของสินค้าหรือบริการให้เห็นอย่างชัดเจน

### 2.4.1 ความเชื่อมโยงระหว่างตราสินค้า (Brand) และเครื่องหมายการค้า

หากมองในแง่มุมของการตลาดแล้วเครื่องหมายการค้าก็คือตราสินค้า(Brand)ของผลิตภัณฑ์ที่บ่งบอกถึงภาพลักษณ์ของสินค้า คุณภาพสินค้า และความมีชื่อเสียงน่าเชื่อถืออันจะส่งผลให้ธุรกิจเจริญเติบโตก้าวหน้า ซึ่งในปัจจุบันนี้การตลาดหันมาใช้เรื่องดังกล่าวกันอย่างมีกลยุทธ์พัฒนาจนถึงขั้นเป็นศาสตร์การสร้างตราสินค้า(Branding)กันเลยทีเดียว



การตลาดในยุคนี้มักจะทำอย่างบูรณาการหรือที่เรียกว่า Integrated Marketing (IMC) คือ การที่เจ้าของสินค้าวางแผนกลยุทธ์ใช้ปัจจัยทางการตลาดมาเป็นเครื่องมืออย่างพร้อมๆกันและ สอดคล้องกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการตลาดที่ตนต้องการ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อมีการเปิดตัวสินค้า ใหม่ก็ต้องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ แลงข่าว การจัดการส่งข่าวสารผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบทั้ง สื่อพื้นฐานอย่างหนังสือพิมพ์ นิตยสาร โบรชัวร์ หรือสื่อออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต(Internet) และ โซเชียลมีเดีย(Socia Media) สินค้าบางประเภทอาจใช้นักแสดงหรือบุคคลผู้มีชื่อเสียงที่มีภาพลักษณ์ เหมาะสมกับสินค้ามาใช้เป็นนายแบบหรือนางแบบโฆษณาที่เรียกว่า Presenter(พรีเซนเตอร์) ซึ่งการ เปิดตัวสินค้าใหม่มีวัตถุประสงค์คือเพื่อให้ตราสินค้าหรือเครื่องหมายการค้าของสินค้านั้นเป็นที่รู้จัก แพร่หลายสู่ลูกค้า ให้รู้ว่าสินค้านั้นคืออะไร ใครคือผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ(แหล่งที่มาของสินค้า) มี ประโยชน์ใช้งานอย่างไร อันนำไปสู่การซื้อสินค้ามาทดลองใช้และอาจเป็นลูกค้าประจำในเวลาต่อมา ส่วนในขั้นต่อไปหลังจากสินค้าเข้าสู่ตลาดจนกระทั่งเป็นที่นิยมไประยะหนึ่งแล้วก็จะเป็นเรื่องของการ รักษาและเพิ่มคุณค่าของตราสินค้าหรือเครื่องหมายการค้าให้อย่างยั่งยืนพร้อมกับธุรกิจที่เติบโต

การจะเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับความนิยมยั่งยืนยาวนานในธุรกิจได้อย่างเช่น Levi's ของ Levi's Strauss & Co. นั้นต้องใช้กลยุทธ์หลักคือ มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่อยู่เสมอ และมีการ วิวัฒนาการในการออกแบบสิ่งที่แตกต่างกันบนตัวสินค้า เช่น กางเกงแถบแดง(the red Levi's tab) และการปกคลุมลายเข็มเย็บบนกระเป๋ากางเกงด้านหลัง เพื่อมีความแปลกใหม่ออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งส่งผลให้สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า Levi's เป็นที่ยกย่องศรัทธาในกลุ่มลูกค้าทั่วไปอย่าง แพร่หลาย<sup>7</sup>

การที่จะรักษาความนิยมที่ยั่งยืนให้อยู่ในจิตใจผู้บริโภคได้นั้น นายจอห์น แอนเดอร์สัน ผู้บริหารของ Levi's Strauss & Co. เปิดเผยว่าองค์กรต้องอาศัยการมีทัศนคติของบุคลากรทุกระดับ ทุกแผนกทั่วองค์กรที่จะสร้างนวัตกรรมออกมาตลอดเวลา<sup>8</sup>



ภาพที่ 12 Red Tab

<sup>7</sup> แปลและเรียบเรียงจาก Trevor Little Lise Charles, Helen Sloan and Adam Smith, , "Bridging the Gap between Trademarks and Brands," *World Trademark Review*, 62, August/September 2011, p.64 (2011).

<sup>8</sup> Ibid

ตัวอย่าง the red Levi's tab ติดไว้ที่กระเป่าหลังของกางเกงยีนส์ การคุ้มครองตราสินค้า หรือเครื่องหมายการค้า นั้นเป็นคำมั่นของผู้นำธุรกิจที่จะรักษาไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือของตราสินค้าที่ขจร ขยายไปทั่วโลกโดยไม่มีอุปสรรคทางวัฒนธรรม หรือภาษามากกว่าเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย เครื่องหมายการค้า ปัจจัยที่ทำให้ตราสินค้า Levi's ยังดูทันสมัยแม้ว่าจะเป็นตราสินค้าที่เก่าแก่ที่สุด รายหนึ่ง<sup>9</sup> ก็เพราะสายตาอันกว้างไกลของนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญเรื่องสินค้าที่มีความ กระตือรือร้นในการแสวงหาความคิดใหม่ๆ อยู่เสมอ

เครื่องหมายการค้า(Trade Mark)กับตราสินค้า(Brand)นั้นคือสิ่งเดียวกัน เป็นสิ่งที่เริ่มพร้อมๆ กับการเริ่มธุรกิจนั้นคือ ต้องมีการออกแบบสร้างสรรค์เพื่อให้สะดุดตา ดึงดูดความสนใจ และยังต้อง เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจอันจะทำให้บรรลุผลทางการตลาด ยิ่งไปกว่านั้นผู้ประกอบการก็ หวังผลในการสร้างความน่าเชื่อถือระยะยาวแก่เครื่องหมายการค้าไปพร้อมกันด้วย ซึ่งการจะทำได้ นั้นได้ต้องมีอิสรภาพในการคิดและเลือกแบบเครื่องหมายการค้าให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ดังกล่าว อย่างไรก็ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้ามักจะเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้เกิดการตลาดหรือ ผู้ประกอบการสินค้านั้นต้องตระหนักถึงเนื่องจากไม่อาจเลือกออกแบบเครื่องหมายการค้าได้ตามใจ ชอบหากต้องการให้เครื่องหมายการค้าได้รับจดทะเบียน และส่งผลให้ถูกจำกัดขอบเขตในเรื่อง รูปแบบของเครื่องหมายให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่บัญญัติไว้

หากกล่าวโดยสรุปแล้วผู้ประกอบการสามารถกำหนดแนวทางการตลาดให้กับสินค้าของตนเองได้อย่างอิสระด้วยเครื่องมืออย่างแรกคือ เครื่องหมายการค้าที่ดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภค เท่าที่จะมากได้ โดยพึงปฏิบัติตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อก่อตั้งและรักษา สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า มิให้ถูกผู้อื่นนำไปเลียนแบบใช้กับสินค้าอื่นๆ หรือลวงขาย และ ประการสำคัญที่สุดก็เพื่อแยกแยะความแตกต่างของที่มาของสินค้าได้

ผู้เขียนขอยกตัวอย่างที่แสดงการสร้างเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยในกระแสเศรษฐกิจ โลก เช่น



ภาพที่13 นารายา

เครื่องหมายการค้าจะเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงแพร่หลายนั้นย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเพราะสินค้าหรือบริการนั้นมีคุณภาพดี และความน่าสนใจของตัวเครื่องหมายเองที่ดึงดูดให้

<sup>9</sup> Ibid.

ผู้บริโภคได้ทดลองใช้ และการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแน่นอนว่าความมีชื่อเสียงนั้นอาจมีหลายระดับตั้งแต่ จังหวัด ประเทศ ภูมิภาค หรือนานาชาติระดับโลก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจและประเภทอุตสาหกรรมรวมถึงเงินทุนและฐานลูกค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น อย่างไรก็ตามมีผู้ประกอบการหลายรายที่ใช้การวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างเครื่องหมายการค้าของตนให้มีชื่อเสียงตามที่ต้องการ

NaRaYa (นารายา) ผลิตรภัณฑ์จากผ้าพิมพ์ลายของไทยภายใต้เครื่องหมายการค้าของคนไทย มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เริ่มจากการไปออกงานแสดงสินค้าที่สิงคโปร์ ร่วมกับสภาหอการค้าไทย เมื่อได้รับการตอบรับดีจากกลุ่มลูกค้าชาวญี่ปุ่นทางผู้ประกอบการจึงขยายกิจการด้วยการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ โดยลูกค้าสุภาพสตรีประเทศไต้หวัน และญี่ปุ่นยอมรับและใช้สินค้า NaRaYa เป็นจำนวนมาก และลูกค้าคนไทยที่เห็นชาวต่างชาติชอบในผลิตภัณฑ์ NaRaYa ก็เลือกหาซื้อมาใช้บ้าง สินค้าที่ขึ้นชื่อสำหรับผู้หญิงก็คือกระเป๋าผ้าฝ้าย(cotton) พิมพ์ลายสวยงาม ต่อมาก็มีการเพิ่มประเภทสินค้าจนในปัจจุบันทำให้มีสินค้าทั้งหมดเกือบ 3,000 แบบ

ในส่วนเครื่องหมายการค้า NaRaYa ก็ได้มีการวางแผนกลยุทธ์คุ้มครองทางกฎหมายโดยการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป(Well Known Mark) ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองข้ามจำพวกสินค้า ไม่จำกัดอยู่แค่สินค้ากระเป๋า เท่านั้นแต่ใช้ได้กับกลุ่มสินค้าผู้ชาย กลุ่มสินค้าวัยรุ่น และกลุ่มสินค้าเด็กของตนเอง และจะทำให้ผู้อื่นนำชื่อและเครื่องหมาย NaRaYa ไปใช้กับสินค้าอื่น ๆ ได้ไม่ได้ ซึ่งทางเจ้าของเครื่องหมายได้ทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยสาธารณรัฐเชคเป็นประเทศแรกที่มีการจดทะเบียนดังกล่าวตามด้วยในญี่ปุ่น อินเดีย และยุโรปอื่นๆจนเกือบครบทั่วโลก<sup>10</sup>

#### 2.4.2 ความสำคัญของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ในความเป็นจริงของโลกธุรกิจการดึงดูดผู้ซื้อหรือผู้บริโภคให้สนใจซื้อสินค้าและบริการนั้น ชื่อการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่โดดเด่นแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นมีความจำเป็นมากสำหรับองค์กรที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าเติบโต เพราะจะได้ใช้เป็นสัญลักษณ์หรือภาพลักษณ์หรือตัวแทนขององค์กรในตลาดได้ และที่สำคัญมากก็คือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ขององค์กร ซึ่งเป็นการแสดงว่าองค์กรใดๆที่จดทะเบียนก็จะมีอำนาจตามกฎหมายในการใช้ชื่อสินค้าหรือเครื่องหมายการค้าเพื่อขายหรือส่งเสริมการค้าและบริการในการตลาดซึ่งองค์กรอื่นๆนำไปใช้ไม่ได้ และเหมือนกับเป็นการรับรองระดับหนึ่งไม่ให้ใครอื่นนำไปลอกเลียนแบบและใช้กับสินค้าเพื่อหลอกว่าเป็นสินค้าขององค์กรที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า

ผู้ประกอบการควรจะต้องยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้เสมอ เพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจอีกทั้งเสียเวลาและค่าใช้จ่ายไม่มากนัก เมื่อมีการจดทะเบียนแล้วเครื่องหมายการค้านั้นก็จะเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งขององค์กรที่ไร้รูปร่างแต่ถือเอาได้และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ

<sup>10</sup> “นารายา”แบรนด์ไทย โภ อินเตอร์, วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553.[ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558. แหล่งที่มา: [www.marketeer.co.th](http://www.marketeer.co.th), [www.gotomanager.com](http://www.gotomanager.com), <http://brandnaraya.blogspot.com>,

เรียกว่า ทรัพย์สินทางปัญญา อันจะก่อตั้งสิทธิที่ป้องกันสินค้าและบริการให้พ้นจากการปลอมแปลงหรือละเมิด ยิ่งในกรณีที่ผู้ประกอบการติดต่อกับชายในต่างประเทศในระยะยาวด้วย ก็ควรจะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนในประเทศต่างๆที่ตนส่งสินค้าไปจำหน่ายด้วย มิฉะนั้นหากคนในต่างประเทศแอบนำเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการไทยดังกล่าวไปจดทะเบียนในต่างประเทศนั้นแล้ว ผู้ประกอบการไทยผู้นั้นอาจจะนำสินค้าของตนไปจำหน่ายในประเทศนั้นไม่ได้ ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นก็ต้องไปเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีกว่าจะสามารถนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายได้ ขณะที่ถ้าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้นไว้ก่อนน่าจะสูญเสียทรัพยากรน้อยกว่า<sup>11</sup>

โดยขั้นตอนการจดทะเบียนขึ้นสำหรับประเทศไทยก็มีได้ยุ่งยาก เริ่มจากผู้ประกอบการต้องคิดออกแบบเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายร่วม หรือเครื่องหมายรับรองที่ตนต้องการโดยจะต้องมีชื่อเป็นคำและหรือภาพประกอบกันให้ได้เรียบร้อย แล้วก่อนการยื่นขอจดทะเบียนต้องไปขอตรวจค้นที่สำนักเครื่องหมายการค้าของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์เพื่อดูว่ามีเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของตนหรือไม่ ถ้ามีเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันได้จดทะเบียนไว้แล้ว ก็ไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้นได้อีก ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นผู้ประกอบการก็ต้องดัดแปลงออกแบบชื่อหรือภาพเครื่องหมายการค้าใหม่ หากไม่มีซ้ำกับผู้อื่นก็ดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนโดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม ก.01 ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยถ้าผู้ขอจดทะเบียน<sup>12</sup>

1) บุคคลธรรมดาที่ใช้สำเนาบัตรประจำตัวที่ราชการออกให้ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง

2) นิติบุคคลที่ใช้หนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับปัจจุบัน(ฉบับจริงมิใช่สำเนา) ไม่เกิน 6 เดือนหลังจากออกหนังสือรับรองนั้น โดยมีลายมือชื่อของผู้มีอำนาจให้คำรับรองด้วยพร้อมประทับตราติดบุคคล(ถ้ามี)

ปกติแล้วบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็เตรียมหลักฐานแล้วยื่นเอกสารจดทะเบียนเองได้ แต่ถ้าจะแต่งตั้งตัวแทนมาจดทะเบียนก็ได้ โดยกรอกข้อความแบบฟอร์ม ก.18 ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาระบุชื่อตัวแทนพร้อมหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า ระบุนามและรายละเอียดตัวแทนในแบบฟอร์ม ก.01

หลังจากนั้นก็นำรูปเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับที่ปิดลงในคำขอจดทะเบียนอีกจำนวน 5 รูปมาเตรียมยื่นพร้อมคำขอ ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนได้ 3 วิธี คือ

1) ยื่นคำขอจดทะเบียนด้วยตนเองหรือผ่านตัวแทนดังกล่าวข้างต้นต่อนายทะเบียนที่ ณ กลุ่มบริการ และตรวจรับคำขอ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ หรือกรณีผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิลำเนา

<sup>11</sup> วีส ดิงสมิตร คำอธิบายเครื่องหมายการค้า Trademark Law, อ้างแล้วหน้า 41-54

<sup>12</sup> เรียบเรียงจาก เอกสารความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา (กรุงเทพมหานคร: กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, 2550

ในต่างจังหวัด ก็สามารถยื่นคำขอที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมรายการสินค้าละ 500 บาทโดยต้องระบุว่าจะใช้เครื่องหมายนั้นกับสินค้าหรือบริการอะไรบ้าง เช่น หมวก เข็มขัด

2) ผู้ขออาจยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ถึงนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา และชำระค่าธรรมเนียมโดยทางธนาณัติสั่งจ่ายนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า

3) การยื่นขอจดทะเบียนโดยทางอินเทอร์เน็ตและชำระค่าธรรมเนียม ตามวิธีการส่งกำหนดทางเว็บไซต์ [www.ipthailand.org](http://www.ipthailand.org)

วิธีที่ 2 และ 3 อาจใช้เวลาพอสมควรในการส่งและต้องตรวจสอบว่าเอกสารได้ไปถึงนายทะเบียนแล้วหรือไม่ ดังนั้นตามความเห็นผู้วิจัยแล้วผู้ขอควรใช้วิธีแรกคือไปยื่นด้วยตัวเองกับนายทะเบียนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา เพราะจะได้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันเดียวกัน หลังจากนั้นก็ค่อยมารอผลการพิจารณาว่าได้รับจดทะเบียนหรือไม่ ซึ่งระหว่างที่รอคอยนั้นทางนายทะเบียนอาจจะส่งหนังสือมาขอหลักฐาน เช่น ขอให้ส่งคำแปลและคำอ่านภาษาต่างประเทศที่อยู่บนเครื่องหมายมาเพิ่มเติม หรือให้ส่งหลักฐานนำสืบว่าได้มีการจำหน่ายสินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมายนั้นจนเป็นที่รู้จักแพร่หลาย หรือบางกรณีที่มีผู้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 2 เครื่องหมายที่คล้ายๆกันใช้กับสินค้าเดียวกันมาพร้อมกัน นายทะเบียนอาจมีคำสั่งเป็นจดหมายเรียกให้ไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุด เป็นต้น

ในส่วนค่าธรรมเนียมคำขอเครื่องหมายการค้ามีอยู่ 2 ขั้นตอน คือ

- 1) ขั้นตอนการยื่นคำขอจดทะเบียนคิดเป็นรายการสินค้าหรือบริการละ 500 บาทขึ้นกับจำนวนรายการสินค้า
- 2) ขั้นตอนหลังจากผ่านการพิจารณาจากนายทะเบียนแล้วนายทะเบียนเห็นควรรับจดทะเบียนเครื่องหมายนั้น ก็จะมีคำสั่งลงประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนนั้นเป็นเวลา 90 วัน หากไม่มีผู้คัดค้านการจดทะเบียนก็จะมีหนังสือส่งจากนายทะเบียนให้ผู้ยื่นคำขอไปจ่ายค่าธรรมเนียมตามจำนวนรายการสินค้าหรือบริการอย่างละ 300 บาท

ภายหลังชำระค่าธรรมเนียมขั้นที่ 2 เรียบร้อยแล้วก็เท่ากับว่า เครื่องหมายการค้าหรือบริการดังกล่าวได้รับจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ ผู้ยื่นขอจดทะเบียนต้องรอหนังสือสำคัญการจดทะเบียนส่งไปยังผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนหรือตัวแทนที่รับมอบอำนาจก็เป็นอันว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือบริการนั้นเสร็จสิ้นลง

กฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศต่างๆทั่วโลกก็ใช้ระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันและแตกต่างกันออกไป เช่น บางประเทศมีกฎหมายหรือข้อกำหนดว่าต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้านั้นมาก่อนเป็นระยะเวลา 5 ปีขึ้นไปจึงจะมีคุณสมบัติที่ยื่นขอจดทะเบียนได้ (ประเทศอังกฤษ) แต่ในความเป็นจริงปัจจุบันผู้ประกอบการเกือบทุกประเทศก็จะยื่นขอจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้ากับหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบพร้อมๆกับนำเครื่องหมายการค้าขึ้นไปใช้ในธุรกิจของตน เช่น ทำหีบห่อสินค้า ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อลงสื่อต่างๆ และเริ่มจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการของตน โดยไม่ได้รอคอยผลการจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นเสียก่อนว่าจะผ่านความเห็นชอบจากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือไม่ มิฉะนั้นอาจถูกคู่แข่งแย่งตลาดและธุรกิจไปเพราะการแข่งขันทางการค้าที่ต้องใช้ความฉับไวในการช่วงชิงทางการตลาด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เกิดสื่อออนไลน์(online)หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต (Internet) อินสตาแกรม(Instagram) หรือไลน์(Line) เป็นต้น ที่ทำให้การส่งข่าวสารและโฆษณาต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็ว

ด้วยสภาวะการแข่งขันสูงทางการค้าดังกล่าว อันเร่งเร้าให้ผู้ประกอบการเหล่านี้จำเป็นต้องรีบใช้เครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนกับสินค้าและบริการของตนโดยก็มีอาจรู้ได้ว่าทำดีที่สุดแล้ว เครื่องหมายการค้าของตนมีคุณสมบัติที่จะผ่านความเห็นชอบได้รับจดทะเบียนจากนายทะเบียนหรือไม่ ซึ่งในกรณีที่เครื่องหมายนั้นมิได้รับจดทะเบียนอันเนื่องมาจากไม่มีลักษณะหรือคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนด เครื่องหมายการค้านั้นก็จะมีสถานภาพกลายเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้นได้ แต่จะฟ้องร้องเพื่อป้องกันการละเมิดและเรียกค่าเสียหายไม่ได้ เพียงแต่มีสิทธิฟ้องบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น เช่น บริษัท A เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า A Chemical ใช้กับสินค้าเวชภัณฑ์เคมี ต่อมา นาย B ขายสินค้าคล้ายกันโดยใช้เครื่องหมายการค้า A Chemical นั้น บริษัท A ก็มีสิทธิฟ้องนาย B ว่าลงขายสินค้าของตนว่าเป็นสินค้าของบริษัท A ซึ่งในประเทศไทยสมัยก่อนที่จะมีระบบจดทะเบียนเคยถือหลักว่า ใครใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าของตนเองก่อนก็จะเป็นเจ้าของเครื่องหมายนั้น หากมีผู้อื่นเอาเครื่องหมายการค้าไปใช้กับสินค้าอื่น ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายก็ต้องไปฟ้องร้องศาลพิสูจน์ความจริงเพื่อเรียกค่าเสียหายเป็นต้น

## 2.5 ลักษณะบ่งเฉพาะที่สามารถนำมาใช้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Distinctiveness)

ชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายการค้าอันที่จริงก็เปรียบเปรยได้กับรูปร่างหน้าตาของบุคคลอันเป็นอัตลักษณ์ประจำตัวของบุคคล(identity) บุรุษท่านหนึ่งอาจจะมีใบหน้ากลม ดวงตากลมโต ตั้งจมูกแบน คางเหลี่ยม ผมยาวประบ่า มีไฟที่โหนกแก้มซ้าย ส่วนบุรุษอีกท่านหนึ่งมีใบหน้าเรียว ดวงตาเรียวเล็ก จมูกโด่ง คางแหลม ผมสั้นแค่ลำคอ เมื่อทั้งคู่เดินผ่านสายตาไป เราจะเห็นว่าทั้งสองคนมีลักษณะแตกต่างกัน ซึ่งจากภายนอกนี้เราก็ไม่อาจทราบได้ว่า แต่ละคนมีอาชีพการงานใด นอกเสียจากว่าคนหนึ่งจะแต่งเครื่องแบบราชการและอีกคนใส่เครื่องแบบคล้ายๆพนักงานธนาคาร เราจึงพอจะคาดเดาได้ว่าพวกเขาทั้งสองทำงานอะไร เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่แนวคิดในการออกแบบของผู้ประกอบการซึ่งก็จะบ่งชี้ว่าเป็นสินค้าประเภทใด ให้มีรูปลักษณ์ดึงดูดสายตาผู้บริโภคให้สนใจ และต้องเหมาะสมกับประเภทสินค้าและกลุ่มตลาด

และหากต้องการรู้นิสัยใจคอบุรุษทั้งสองท่านก็ต้องทำความรู้จักกับทั้งสองท่านว่ามีบุคลิกภาพเป็นอย่างไร ซึ่งอาจเปรียบได้กับการเลือกซื้อสินค้ามาทดลองใช้แล้วจึงจะรู้ว่าสินค้านั้นมีคุณภาพดีหรือไม่ แม้ว่าในความเป็นจริงสินค้ากับบุคคลมีอาจนำมาเทียบเคียงกันแต่ผู้วิจัยอธิบาย

เพื่อให้เห็นภาพว่า ลักษณะของบุคคล(identity)นั้นทำให้คนหนึ่งแตกต่างจากอีกคนหนึ่ง ทำให้ผู้อื่นจดจำแยกแยะได้แม้ว่าบางครั้งจะคล้ายกันมาก แต่หากเอ่ยถึงสินค้าแล้วสิ่งที่ทำให้แตกต่างได้ก็คือเครื่องหมายการค้า ซึ่งก็เหมือนกับคนทั่วไปที่อาจมีรูปร่างหน้าตาเหมือนคล้ายกันจนบางครั้งทำให้คนอื่นจำผิดได้ เครื่องหมายการค้าเองก็มีหลายกรณีที่ผู้ประกอบการหลายคนออกแบบเครื่องหมายมาใช้กับสินค้าของตนแล้วคล้ายๆกับของผู้อื่นจนแยกไม่ออกอันอาจทำให้ผู้บริโภคสับสนจำผิด จึงมีความจำเป็นที่เครื่องหมายการค้าต้องมีความแตกต่างไปจากผู้อื่น หรือภาษาเครื่องหมายการค้าเรียกว่าลักษณะบ่งเฉพาะ(Distinctiveness) ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของการเป็นเครื่องหมายการค้าเลยทีเดียว

ลักษณะบ่งเฉพาะก็เปรียบเสมือนบุคลิกของคนที่เป็นสิ่งแสดงออกถึงความเป็นตัวตนเพียงแต่ว่ารูปร่างหน้าตาของบุคคลเป็นเรื่องที่จะเลือกกำหนดเองได้ยาก เพราะเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เกิดมาอย่างไรก็อย่างนั้น แล้วจะเจริญเติบโตขึ้นไปเป็นบุรุษหรือสตรีรูปงามหรือไม่ก็สุดแต่พันธุกรรมของผู้ให้กำเนิด ขณะที่ในเรื่องของเครื่องหมายการค้านั้นมีการกำหนดกฎหมายเป็นกฎหมายไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ใช้เรื่องลักษณะบ่งเฉพาะเป็นเงื่อนไขของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วย ผู้ประกอบการที่ใช้เครื่องหมายการค้ามีเชื่อว่าออกแบบเครื่องหมายการค้าโดยเสรีอย่างไรก็ได้ เว้นแต่ว่าจะปรารถนาเพียงใช้เครื่องหมายโดยไม่จดทะเบียน

เรื่องลักษณะบ่งเฉพาะเป็นสิ่งที่ปรากฏในกฎหมายเครื่องหมายการค้าทุกประเทศ เพราะการที่จะทำให้ผู้บริโภคแยกแยะสินค้าออกจากกันได้ เครื่องหมายการค้านั้นต้องมีความแตกต่างออกไป ดังนั้นจึงควรมีหลักเกณฑ์ไว้ก่อนว่า เครื่องหมายที่จะสามารถจดทะเบียนได้จะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะเท่านั้น โดยได้ระบุสาระสำคัญที่จะทำให้เครื่องหมายการค้ามีลักษณะบ่งเฉพาะไว้หลายข้อในกฎหมายเครื่องหมายการค้า ยกตัวอย่างเช่น เครื่องหมายการค้า

Google และ Yahoo เป็นคำประดิษฐ์จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะที่ได้รับจดทะเบียน



ภาพที่ 14 กูเกิ้ล

ภาพที่15 ยาฮู

ทั้ง 2 เครื่องหมายการค้าข้างต้นแต่ออกแบบโดยใช้คำประดิษฐ์ที่ไม่มี ความหมาย จึงถือเป็นข้อสังเกตว่าการจะมีลักษณะบ่งเฉพาะนั้นต้องมีคำหรือภาพประดิษฐ์ประกอบอยู่บนเครื่องหมายด้วย

## 2.6 รูปแบบของภาพที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้า

คำจำกัดความของคำว่าเครื่องหมายได้รวมเอาภาพในรูปแบบต่างๆคือ ภาพถ่าย ภาพวาด และภาพประดิษฐ์ไว้ด้วย ซึ่งเครื่องหมายการค้าที่ใช้ภาพเป็นองค์ประกอบกับชื่อสินค้านั้นมีมากมาย ความจริงคำหรือข้อความที่เป็นชื่อนั้นอาจมีหน้าที่เพียงบอกให้สาธารณชนหรือผู้บริโภคทราบในโอกาสแรกที่รู้จักสินค้าที่บรรจุหีบห่อวางจำหน่ายอยู่เท่านั้น ในการเลือกซื้อคราวต่อไปภาพต่างหากที่ช่วยแยกแยะความแตกต่างของสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าได้อย่างง่ายดาย เพราะการจดจำภาพนั้นจะคงอยู่และนึกถึงได้รวดเร็วกว่าคำหรือข้อความ

ในที่นี้ขออธิบายภาพ 3 ประเภทดังนี้

1) **ภาพถ่าย** เกิดจากการใช้เครื่องมือบันทึกภาพโดยให้แสงผ่านเลนส์ไปยังฟิล์มหรือกระจก และล้างด้วยน้ำยาซึ่งมีสูตรเฉพาะ หรือด้วยกรรมวิธีใดๆอันทำให้เกิดภาพขึ้น หรือการบันทึกภาพโดยเครื่องมือหรือวิธีการอย่างอื่น (คำนิยามตามมาตรา 4 วรรค 6(5) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537) อย่างไรก็ตามในสมัยปัจจุบันเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้ามาก เครื่องมือบันทึกภาพมิใช่มีแค่กล้องถ่ายภาพเหมือนในอดีตแต่ได้มีการนำเอากล้องนั้นไปใส่ไว้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ทำให้บันทึกภาพได้ตามต้องการตลอดเวลา โดยภาพนั้นต้องนำไปผ่านกระบวนการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถพิมพ์ภาพที่บันทึกนั้นลงบนกระดาษได้เช่นกัน แม้ว่าความคมชัดสวยงามของภาพงานจะไม่เท่ากับกล้องถ่ายภาพแบบดั้งเดิมก็ตาม



ภาพที่ 16 ยาแก้ไอชวนป่วยปีแป๊ะไหล่ว



ภาพที่ 17 ขมิ้นชันไทยตราหมอเส็ง

2) **ภาพวาด** ในสมัยก่อนที่เทคโนโลยีจะเจริญก้าวหน้าเกิดมีคอมพิวเตอร์และพัฒนาเป็นโปรแกรมที่สามารถใช้ในการออกแบบภาพต่างๆได้นั้น เครื่องหมายการค้าที่มีภาพก็มีมาแล้วโดยใช้ฝีมือจิตรกรที่มีทักษะในการวาดภาพใช้จินตนาการสร้างสรรค์เป็นภาพเครื่องหมายการค้าเช่น ยาหม่องชาวตราลึงถือ ลูกท้อ หรือยาหม่องตราเสื่อ ซึ่งเป็นสินค้าที่อยู่ในตลาดมานานแล้ว





ภาพที่ 18 ยาหม่องขาวตราลิงถือลูกท้อ



ภาพที่19 ยาหม่องขาวตราไทเกอร์บาล์ม

3) ภาพประดิษฐ์ อาจเป็นภาพพืช สัตว์ หรือสิ่งของ สถานที่ ทิวทัศน์ ซึ่งในปัจจุบันมีกรรมวิธีทำขึ้น โดยในปัจจุบันมีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิคสร้างภาพต่างๆขึ้นได้อย่างแทบไร้ขีดจำกัด ผู้ออกแบบสามารถจินตนาการแล้วสร้างสรรค์ได้ภาพออกมาตามต้องการ เครื่องหมายการค้าที่เกิดขึ้นในยุคใหม่เกือบทั้งหมดเป็นภาพประดิษฐ์



ภาพที่ 20 ไรโน



ภาพที่21 โลอัน แอร์

### 2.6.1 ภาพสัตว์ที่เป็นเครื่องหมายการค้า

หากจะเอ่ยถึงภาพสัตว์อย่างกว้างๆอาจจะแยกเป็น

2.6.1.1 ภาพสัตว์ประดิษฐ์จากจินตนาการซึ่งไม่มีจริงในต่างประเทศก็เช่น ม้ายูนิคอร์น กริฟฟิน พิกาซัส หรือจินกัม กิเลน ปี่เซียะ และมังกร ถ้าของไทยก็เป็น กิรรี ครุฑ โดยมีแหล่งที่มาจากเทพนิยายปรัมปรา หรือวรรณกรรมอภินิหารต่างๆ



ภาพที่ 22 ม้ายูนิคอร์น



ภาพที่ 23 กริฟฟิน(Griffin)



ภาพที่ 24 พีกาซัส(Pegasus)



ภาพที่ 25 กิเลน



ภาพที่ 26 ปีเซี่ยะ



ภาพที่ 27 มังกร

ภาพสัตว์ทั้งหลายในเทพนิยายดังกล่าวเป็นที่รู้จักทั่วโลกโดยมักจะนำไปดัดแปลงให้สวยงามใส่ลงบนตราประจำหน่วยงานราชการและเอกชนมากมายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามมีไม่มากนักที่นำไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือบริการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสัตว์ในจินตนาการต่าง ๆ นั้นมีภาพลักษณ์หรือความหมายเรื่องราวที่ติดตัวมาด้วย ทำให้เป็นเรื่องยากที่จะนำมาจับคู่เป็นเครื่องหมายให้เหมาะสมกับแนวคิดทางการตลาดของสินค้าแต่ละอย่าง เพราะผู้บริโภคอาจมีความพึงใจอยู่กับอัตลักษณ์ของสัตว์ในเทพนิยายเหล่านั้น ขณะที่การสร้างสรรค์ภาพเครื่องหมายการค้าจากสัตว์ธรรมชาติอาจมีอิสระมากกว่าในการกำหนดอริยาบถให้เหมาะสมกับแนวคิดและภาพลักษณ์ของสินค้าที่ผู้ประกอบการต้องการให้เป็น

2.6.1.2 ภาพสัตว์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติเช่น ช้าง ม้า วัว สิงห์ กระต๊อง แรด นำมาประดิษฐ์ให้มีลักษณะตามอริยาบถแตกต่างกันไป

หากเก็บสถิติจากอดีตมาจนปัจจุบันจะเห็นว่าภาพสัตว์ธรรมชาติชนิดต่างๆถูกนำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้ากันมากมายในรูปแบบต่างๆกันไม่ว่าจะเริ่มจากตอนแรกถูกออกแบบเพื่อใช้ในการ์ตูน เช่น Mickey Mouse ที่สร้างเป็นตัวละคร(character)หนึ่งในภาพยนตร์การ์ตูนของวอลท์ ดิสนีย์(Walt Disney)เท่านั้น แต่เมื่อมีชื่อเสียง วอลท์ ดิสนีย์ก็นำไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าเสื้อผ้าสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ รวมถึงสินค้าอื่นๆผลิตออกวางจำหน่ายแพร่หลาย ทั้งนี้เพราะความน่ารักของตัวหุมิคก็์ที่ถูกวาดขึ้นนั่นเอง หรืออย่างตัวการ์ตูน Snoopy ที่เป็นสุนัขลายขาวดำก็เช่นกัน ภายหลังออกแพร่ภาพรับความนิยมจนผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ก็มีการใช้ snoopy เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าเสื้อผ้าและอื่นๆที่ใกล้เคียงจน กระทั่งขณะนี้ Snoopy กลับมีชื่อเสียงในฐานะเครื่องหมายการค้ามากกว่าตัวละครในหนังการ์ตูนอีก



ภาพที่ 28 มิคกี้เมาส์(Mickey Mouse)



ภาพที่ 29 สนุ๊ปปี(Snoopy)

การใช้ภาพสัตว์มาวาดเป็นการ์ตูนนั้นผู้วาดสามารถใช้จินตนาการสร้างสรรค์อริยาบทของแสดงอารมณ์ของตัวละครได้หลากหลายทั้งรอยยิ้ม ร้องไห้ สีหน้าท่าทางบ่งบอกได้ถึงบุคลิกของตัวละครในเนื้อหาก์ตูนได้ และถ้ามองในแง่ของเครื่องหมายการค้านั้นการใช้ภาพสัตว์ก็ทำให้ออกแบบภาพประดิษฐ์ได้เป็นหลากหลายเครื่องหมายใช้กับสินค้าที่แตกต่างกันได้ เช่น ภาพมิกกี้เมาส์ฝายมีอยู่บนแก้วน้ำ หรือรูปใบหน้ามิกกี้เมาส์เป็นป้ายติดสินค้าเสื้อผ้า

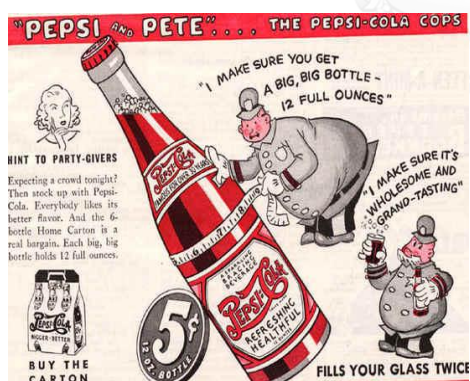
ส่วนที่เป็นภาพสัตว์ในภาพถ่ายนั้นก็มิให้เห็นอยู่บ้างแต่ไม่มากนักอาจเป็นเพราะการออกแบบจัดวางให้ภาพมีลักษณะบ่งเฉพาะทำได้ยากหรือภาพออกมาไม่โดดเด่น เพราะกริยาท่าทางธรรมดาของสัตว์นั้นอาจไม่มีความแตกต่างจากภาพถ่ายสัตว์ทั่วไปซึ่งใครก็สามารถบันทึกภาพได้

ขณะที่ภาพประดิษฐ์ของสัตว์ที่สร้างสรรค์จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเป็นที่ยอมรับว่าสร้างสรรค์ให้แตกต่างไปจากเครื่องหมายการค้ารายอื่นๆได้สะดวกกว่า อาจออกแบบให้มีลวดลายเด่นชัดและมีชื่อสินค้าติดอยู่ด้วย ในประเทศไทยก็มีผู้ประกอบการหลายรายอย่างเช่น บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) ก็ออกแบบภาพข้างอยู่ในกรอบที่มีเส้นไขว้ไปมาเป็นรูปหกเหลี่ยม และ

มีคำบรรยายใต้ภาพว่า ตราช้าง ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีมาตั้งแต่ไทยยังบังคับใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 เป็นกฎหมาย กาลต่อมาบริษัท ปูนซีเมนต์ไทยฯ ก็ได้ออกแบบภาพช้างในท่าทางและมีลวดลายประกอบต่าง ๆ กันมาใช้เพื่อขอจดทะเบียนหลาย ๆ คำขอสำหรับประเภทสินค้าใหม่ๆ หลากหลายจำพวกที่ผลิตขึ้นมาจำหน่าย

การใช้ภาพสัตว์มาเป็นเครื่องหมายการค้านั้นทำไมจึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยนิยมมากกว่าต่างประเทศโดยเฉพาะองค์กรที่ก่อตั้งมายาวนาน ส่วนหนึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าเพราะการจะดึงดูดผู้บริโภคให้สนใจก็ภาพออกในตราเครื่องหมายการค้าสมัยก่อน เนื่องจากในอดีตนั้นด้วยความจำกัดเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารทำให้ประชาชนซึ่งคือผู้บริโภคไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือวิถีชีวิตของคนต่างถิ่นหรือต่างประเทศอย่างกว้างขวางเหมือนปัจจุบัน ผู้ประกอบการจึงต้องแสวงหาสิ่งที่ระลึกถึงและจดจำง่ายหรือสิ่งที่เคยเห็นหรือคุ้นเคย จึงได้คิดเอาสิ่งพื้นฐานใกล้ตัว เช่น วัว ช้าง ม้า สิงห์โต มาเป็นตัวตั้งใช้จินตนาการออกแบบให้มีลักษณะสวยงามโดดเด่นดูแตกต่างออกไป ในขณะที่ผู้ประกอบการต่างประเทศนำภาพสัตว์มาใช้เช่นกันแต่ค่อยๆ ลดลงไป เมื่อเริ่มหันไปใช้เทคโนโลยีสร้างภาพประดิษฐ์จากคอมพิวเตอร์เป็นลวดลายต่างๆ ทั้งตัวอักษรที่มีแบบตัวพิมพ์(font)ให้เลือกที่จะนำมาออกแบบใช้กับชื่อเครื่องหมายการค้าให้มีลักษณะบ่งเฉพาะยิ่งขึ้น

ตัวอย่างเครื่องหมายการค้า ภาพซ้ายเริ่มออกแบบตัวอักษรยุคแรกใช้แบบคล้ายลายมือเขียน และภาพขวามีการพัฒนาเป็นแบบตัวพิมพ์ปัจจุบันซึ่งมีตราวงกลมสีแดงและน้ำเงินอย่างละครึ่งคั่นกลางด้วยลายขาว



ภาพที่ 30 ป้ายโฆษณาเป๊ปซี่สมัยเก่า



ภาพที่ 31 งานโฆษณาเป๊ปซี่สมัยใหม่



ภาพที่ 32 SCG (เอสซีจี) สยามซีเมนต์กรุ๊ป



ภาพที่ 33 ปุนตราช้างในหกเหลี่ยมเพชร



ภาพที่ 34 เบียร์ตราสิงห์



ภาพที่ 35 เครื่องดื่มกระทิงแดง

แม้ภาพสัตว์เป็นที่นิยมในการนำมาออกแบบเป็นเครื่องหมายการค้า เพราะเป็นสิ่งที่จดจำได้ง่าย ก็ไม่ใช่ว่าสัตว์เป็นร้อยๆชนิดจะถูกเลือกสรรให้มาประดิษฐ์เป็นเครื่องหมายการค้า ทั้งมีเหตุผลความสวยงาม และความเป็นอัตลักษณ์ของการสื่อความหมายในสินค้าด้วย เครื่องหมายการค้าดังกล่าวนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นอย่างดี สปุตรานกแก้ว เครื่องดื่มกระทิงแดง เบียร์สิงห์ เบียร์ช้าง

แน่นอนว่าเครื่องหมายการค้าต่างๆเหล่านี้เมื่อแพร่หลายจนมีชื่อเสียงโด่งดังก็ย่อมทำให้มีผู้เกิดความคิดที่จะลอกเลียนแบบให้เหมือนหรือคล้าย จนต้องมีการร้องให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าในชั้นนายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจนอาจไปถึงขั้นเป็นคดีความในชั้นศาลให้เพิกถอนกันเลยทีเดียว

### บทที่ 3

## ปัญหาการใช้ภาพสัตว์และการนำภาพสัตว์มาเป็นเครื่องหมายการค้าตามกฎหมาย เครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ

เมื่อเครื่องหมายการค้าเป็นเรื่องที่ต้องมีควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจและเศรษฐกิจ ดังนั้นกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าจึงถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆตามไปด้วยทั่วโลก จะเห็นว่าปัจจุบัน แม้จะเป็นประเทศที่ยังด้อยพัฒนาในทวีปแอฟริกา อย่างเช่นไนจีเรีย ก็มี Trade Marks Act Chapter 436 Law of the Federation of Nigeria 1990 หรือในเอเชียกลางเช่น อุซเบกิสถาน มี Law of the Republic of Uzbekistan No.267-II of August 30, 2001 on Trademarks, Service Marks and Appellations of Origin (as last amended by the Law of the Republic of Uzbekistan No. ZRU-312 of Decembefr 26, 2011) (2011) ซึ่งกฎหมายเครื่องหมายการค้าของหลายประเทศก็เกิดจากการนำกฎหมายของประเทศที่เจริญก้าวหน้าที่มีอยู่ก่อนแล้วมายกร่างให้เหมาะสมแล้วตราเป็นกฎหมายปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทและกฎหมายภายในอื่นๆของประเทศตน

ส่วนงานวิจัยฉบับนี้นำเอากฎหมายเครื่องหมายการค้าของอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และจีน ก็ด้วยเหตุผลที่ทั้ง 3 ประเทศมีความเหมือนกันและแตกต่างกัน โดยอังกฤษและสหรัฐอเมริกานั้นใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) ซึ่งพิจารณาคดีโดยนำคำพิพากษาคดีจากกรณีพิพาทที่เหมือนหรือคล้ายกันในอดีตมาเป็นแนวทางหรือหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัย แล้วผู้พิพากษาก็จะใช้ดุลพินิจตัดสินซึ่งอาจกำหนดหลักกฎหมายขึ้นมาเอง แต่ทั้งสองประเทศก็มีการตราพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าโดยเฉพาะขึ้นมาใช้ประกอบกันไปภายหลัง ขณะที่จีนใช้ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) ที่มีลายลักษณ์อักษร ก็จะยึดถือทั้งบทบัญญัติของกฎหมายและแนวคำพิพากษาฎีกาประกอบกัน

โดยกฎหมายเครื่องหมายการค้าอังกฤษนั้นเป็นต้นแบบกฎหมายของหลายประเทศในเครือจักรภพ แต่มีใช้แค่เพราะเคยอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษจึงใช้ตามๆกัน แต่เนื่องจากความที่อังกฤษนั้นมีความเจริญก้าวหน้าทางการค้าและทางกฎหมายมาก่อนมากกว่า เราจะเห็นได้ว่าคดีแรกในประวัติศาสตร์เครื่องหมายการค้าคือคดี Southern v. How ในปีค.ศ.1618 ก็เกิดขึ้นที่อังกฤษ ดังนั้นจึงน่าจะนำมาศึกษาว่าสามารถนำมาใช้วิเคราะห์พิสูจน์ตามสมมติฐานของงานวิจัยฉบับนี้ได้เพียงใด

ขณะที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกามีความน่าสนใจตรงที่ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นมีสองระดับคือ ระดับมลรัฐ กับ ระดับรัฐบาลกลาง ซึ่งเครื่องหมายการค้าเดียวกันของผู้ประกอบการรายเดียวกันอาจจดทะเบียนในระดับมลรัฐได้ แต่ไม่มีคุณลักษณะพอที่จะจดทะเบียนระดับรัฐบาลกลางเพราะระเบียบข้อบังคับของทั้งสองระดับแตกต่างกัน และมีข้อบังคับว่าต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้าในการค้าขายจริงๆจึงจะได้รับจดทะเบียน

ส่วนประเทศจีนซึ่งใช้ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) กฎหมายเครื่องหมายการค้ามีการตราพระราชบัญญัติบังคับใช้ ก็ถือว่ามีข้อดีตรงที่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ได้อย่างละเอียด แม้ว่า

อาจจะบังคับใช้ได้ไม่นานเท่ากับอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกา แต่ด้วยความที่เป็นประเทศใหญ่และมีเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นทุกปี แน่แน่นอนว่าย่อมต้องมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างมากมาย ซึ่งในอีกแห่งหนึ่งก็ยังมีข้อพิพาทหรือคดีความอันจะเป็นตัวอย่างหรือกรณีศึกษาอย่างหลากหลายเช่นกัน

ไม่ว่าจะเป็นประเทศในระบบคอมมอนลอว์(Common Law)หรือซีวิลลอว์(Civil Law) โดยมากพนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย ก็ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่คล้ายคลึงใกล้เคียงและสอดคล้องไปในแนวเดียวกันในการรับจดทะเบียนหรือไม่รับจดทะเบียน ทั้งนี้เพราะอิทธิพลของความตกลงระหว่างประเทศเช่น TRIPs Agreement และอนุสัญญาปารีส(Paris Convention) หรือกระทั่งอนุสัญญานีซ(Nice Convention)ที่กำหนดแนวทางให้ประเทศสมาชิกบัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการค้าของตนตามอนุสัญญา

### 3.1 กฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศอังกฤษ

#### 3.1.1 ประวัติความเป็นมาของกฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศอังกฤษ

คำพิพากษาของประเทศระบบคอมมอนลอว์อย่างอังกฤษเริ่มทำให้เกิดการวางหลักกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าขึ้น คือ ในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ได้เกิดคดี Southern V. How(1618) ซึ่งตัดสินว่าพ่อค้าผู้หนึ่งมีสิทธินำคดีขึ้นสู่ศาลหากมีผู้ใดนำเครื่องหมายการค้าของตนไปใช้กับสินค้าของผู้อื่น และยังมีคดี Sykes V. Sykes (1824)ซึ่งวางหลักกฎหมายโดยวินิจฉัยภายใต้หลักกฎหมายละเมิด ที่การดำเนินคดีแบบนี้ต้องพิสูจน์ความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า (Goodwill)นั้นเสมอ หากไม่มีชื่อเสียงก็อาจมีข้อจำกัดในการคุ้มครอง จึงเกิดความพยายามในการออกกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อเกิดความชัดเจนในการคุ้มครองสิทธิ<sup>1</sup> ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนหน้าที่จะมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่19 นั้น บรรดาพ่อค้าหรือนักธุรกิจเริ่มมีการขยายธุรกิจออกไปผ่านทางรถไฟหรือทางเรือในประเทศอังกฤษ และต้องการจะทำให้สินค้าของตนเป็นที่รู้จักจึงคิดวิธีที่จะแยกแยะความแตกต่างสินค้าของตนเองจากผู้อื่นก็โดยการสร้างสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้าของตนเองขึ้นมาแล้วเริ่มประกาศโฆษณาสินค้ากันอย่างกว้างขวางไปด้วย เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าได้กลายเป็นสิ่งพื้นฐานสำหรับการแข่งขันทางการตลาดแน่นอนว่าในขณะเดียวกันก็เกิดมีผู้ลอกเลียนแบบเครื่องหมายและชื่อทางการค้าเป็นคดีความกันมากมาย<sup>2</sup>

ในยุคแรกๆของการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เกิดข้อพิพาทเรื่องการเลียนแบบเครื่องหมายการค้า และมีการเรียกร้องให้มีการปกป้องคุ้มครองนั้น ศาลเอ็คคิวตี้(The Courts of Equity)<sup>3</sup> ของอังกฤษ

<sup>1</sup> ศรีลา ทองกลาง, “ปัญหาการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำผสม” วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2553) หน้า 25

<sup>2</sup> F.B.A. W.R. Cornish, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Second Edition, ed. (LONDON SWEET & MAXWELL,, 1989.).p 392

<sup>3</sup> From Wikipedia: Equity(law)



ต้องถือธงนำเข้ามาจัดการเพราะมีการร้องเรียนจากบรรดาโจทก์ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าขอให้ศาลมีคำสั่งเยียวยาเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีพ่อค้ารายหนึ่ง แสดงว่าตนเองเป็นผู้ขายสินค้าหรือเจ้าของธุรกิจสินค้าของพ่อค้าอีกคนหนึ่ง หลังจากนั้นไม่นานศาลคอมมอนลอว์ก็เริ่มเข้ามาจัดการพิจารณาตัดสินเรื่องเรียกค่าเสียหายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกันที่เกิดจากการกระทำที่เข้าข่ายหลอกลวงดังกล่าว ซึ่งการดำเนินคดีเกี่ยวกับความล่อลวงเช่นนี้มีข้อจำกัดคือต้องมีการพิสูจน์ว่าเป็นการเจตนาจงใจที่จะล่อลวง อย่างไรก็ตามศาลเอ็คคิวตีโดยพื้นฐานมุ่งถึงการเยียวยาจึงไม่ได้รับรู้ถึงข้อจำกัดดังกล่าว

ประเด็นสำคัญหนึ่งที่อาจเรียกว่าเป็นปัญหาของการจัดการกับข้อพิพาทในยุคแรกของอังกฤษก็คือ การที่ใช้แนวคิดเรื่องการลวงขาย (passing off) มาเป็นหลักพิจารณาคดีเมื่อเกิดการลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นหรือกรณีมีการฟ้องร้องกันเรื่องความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าว่าใครเป็นเจ้าของมาก่อนกัน แล้วเมื่อพิสูจน์ได้ว่าฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นมาก่อน ก็หมายความว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ลวงขายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าเหมือนหรือคล้ายกันนั้น จนกระทั่งหลายๆธุรกิจการค้าที่สำคัญเริ่มต้องการให้อังกฤษหันมาใช้ระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีตัวอย่างให้เห็นอย่างเช่น the French Law of 1857 (ซึ่งพัฒนาเป็น French Trademark law ในกาลต่อมา) ที่จริงบางส่วนมาจากประเด็นภายในที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า กระบวนการจัดการเรื่องการลวงขายแม้จะมีประโยชน์ขึ้นอยู่กับการพิสูจน์ของโจทก์แต่ละคดีว่าเครื่องหมายการค้ามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน แต่บางครั้งก็ใช้ต้นทุนและแรงงานมากมาย หากนำการจดทะเบียนมาใช้ก็จะลดภาระการพิสูจน์เหลือแค่ คำถามที่ว่า จำเลยได้ลอกเลียนแบบในลักษณะที่มีแนวโน้มว่าหลอกลวงหรือไม่ ปัจจัยอีกส่วนหนึ่งมาจากการค้าระหว่างประเทศ เช่น ชาวปรัสเซียและอเมริกันได้ปลอมแปลงและลวงขายสินค้าว่าเป็นผ้าทอ “Manchester” และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร “Sheffield” ในหลายประเทศทั่วโลก ดังนั้นการจัดตั้งระบบจดทะเบียนจึงเป็นความหวังที่จะหยุดยั้งการลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของอังกฤษ<sup>4</sup>

เริ่มด้วยการมีแนวคิดว่าเครื่องหมายการค้าเกี่ยวพันกับการเป็นสิทธิทางทรัพย์สินรูปแบบหนึ่ง โดยการประกาศใช้พระราชบัญญัติ The Merchandise Marks Act 1862 ซึ่งบรรจุเรื่องการลอกเลียนเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งต้องห้ามกระทำ และเรื่องการกระทำผิดทางอาญาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าด้วย หลังจากนั้นก็ได้มีการปรับปรุงกฎหมายหลายครั้ง ในที่สุดกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับแรกของอังกฤษออกมาคือ “The Trade Marks Registration Act 1875”<sup>5</sup> ซึ่งเป็นกฎหมายที่เริ่มต้นมีการบัญญัติเรื่องระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าไว้

Glendon MA et al., "Equity(Law)" [Online] Accessed: 21th September 2013. Available from:

<http://www.wikipedia.org>, p.142-143

Hudson A., "Equity and Trusts," [Online] Accessed: 21th September 2013. Available from:

<http://www.wikipedia.org>, p.24

Court of Equity หรือ Court of Chancery เป็นศาลที่เกิดจากการนำหลัก Equity หรือหลักความยุติธรรมมาใช้ร่วมในการพิจารณาคดีของศาล Common Law ในยุคกลางของประเทศอังกฤษ ซึ่งหลักนี้ศาลจะนำมาเพิ่มเติมกฎหมายที่เข้มงวดเมื่อเกิดกรณีที่ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างรุนแรง Equity มักจะถูกใช้ในการลดทอนความเคร่งครัดของกฎหมาย นำมาใช้เพื่อเยียวยามากกว่าเรียกถึงความเสียหาย

<sup>4</sup> W.R. Cornish, F. B. A., *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*.p.393

<sup>5</sup> ศรีลา ทองกลาง อ้างแล้ว หน้าเดิม

### 3.1.2 ความหมายของเครื่องหมาย

ปัจจุบันอังกฤษมีกฎหมายเรียกว่า The Trademark Act of 1994 ให้ความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า ซึ่งได้ให้ความหมายของเครื่องหมายการค้าว่า “เครื่องหมายการค้า” หมายถึง เครื่องหมายใดๆที่สามารถแสดงออกมาเป็นภาพวาดหรือการเขียน ที่สามารถใช้แบ่งแยกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการรายหนึ่งออกจากรายอื่นได้ อาจประกอบด้วยคำ ชื่อบุคคล สิ่งประดิษฐ์ ตัวอักษร ตัวเลข หรือรูปร่างหรือสีของสินค้า<sup>6</sup>

### 3.1.3 ลักษณะของเครื่องหมายการค้า

ตามความหมายข้างต้นจะเห็นว่ามีเงื่อนไขคือ เครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองต่อเมื่อเป็นเครื่องหมายที่สามารถใช้แยกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของธุรกิจหนึ่งออกจากธุรกิจอื่นได้ ซึ่งเป็นการกำหนดความจำกัดความไว้กว้างๆหากเทียบกับมาตรา 4 ของพ.ร.บ. เครื่องหมายการค้าของไทยที่เจาะจงชัดเจนอย่างไรก็ตามกฎหมายของอังกฤษก็มีการกำหนดข้อยกเว้นของสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองไว้ในแนวทางเดียวกับประเทศต่างๆเกือบทั้งหมด และหากเครื่องหมายการค้ามีลักษณะดังข้อกำหนดดังกล่าว ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน เช่น ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ หรือมีการยื่นขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต เว้นแต่จะก่อให้เกิดลักษณะบ่งเฉพาะมาจากการใช้ก่อนวันยื่นคำขอจดทะเบียน แต่หากไม่เข้าข้อยกเว้นห้ามจดทะเบียนก็หมายถึงเครื่องหมายนั้นสามารถจดทะเบียนได้

#### 3.1.3.1 เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้

UK. Trade Marks Act of 1994 ของอังกฤษกำหนดว่าเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้ต้องมีลักษณะเป็นเครื่องหมายตามมาตรา 1 และไม่มีลักษณะต้องห้ามที่ระบุไว้ในมาตรา 3-8 แต่ก็มีเครื่องหมายการค้าบางเครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือจดทะเบียนไม่ได้ซึ่งถูกใช้มานานตั้งแต่ยังไม่มียกกฎหมายเครื่องหมายการค้า จะไม่ได้รับความคุ้มครองเหมือนเครื่องหมายที่ได้จดทะเบียน นอกจากสิทธิในการฟ้องผู้อื่นกรณีลงขาย (passing off) สินค้าโดยใช้เครื่องหมายของตนอันเป็นสิทธิตาม common law ที่มีมานาน

#### 3.1.3.2 ลักษณะบ่งเฉพาะ

<sup>6</sup> Trade Marks Act of 1994, Part 1, REGISTERED TRADE MARKS, Introductory

การที่แสดงหรือชี้้นำให้เห็นถึงสินค้าคืออะไรนั้นทำให้เครื่องหมายขาดลักษณะบ่งเฉพาะและจะไม่ได้รับจดทะเบียนภายใต้ section 3(1)(b)(c) Trade Marks Act ตัวอย่างเช่น ภาพสัตว์กับสินค้าประเภทเครื่องหนังหรือหนังสือ ภาพวัวกับสินค้าประเภทนม เนย ชีส ภาพต้นไม้กับสินค้าที่เกี่ยวข้อง ท่อนไม้ ชุง โครงเรือ เป็นต้น หลักการเดียวกันนี้ก็นำไปใช้กับเครื่องหมายบริการ(service mark)<sup>7</sup> ด้วยกล่าวคือ สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงรถยนต์อาจไม่ได้รับการยอมรับให้ใช้กับบริการเช่ารถหรือรถแท็กซี่ แม้กระนั้นก็ตามภาพวัวอาจใช้จดทะเบียนกับสินค้านม เนยต่างๆได้หากเครื่องหมายถูกออกแบบประดิษฐ์(fanciful manner)ให้มีลักษณะไม่เหมือนวัวตามธรรมชาติ เช่นภาพวัวใส่เสื้อกันหนาว หรือรูปแกะก็ไม่สามารถใช้จดทะเบียนเครื่องหมายสินค้าเครื่องหนัง (wool) เพราะอาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าเครื่องหนังนั้นทำจากหนังแกะ

เหตุผลสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ต้องมีการห้ามมิให้เครื่องหมายการค้ามีคำ ข้อความ หรือภาพใดๆที่ชี้้นำบรรยายหรือแสดงถึงคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรงเลย เพราะหากเป็นเช่นนั้นผู้ประกอบการอื่นที่ค้าขายสินค้าหรือบริการประเภทหรือชนิดเดียวกันจะเสียสิทธิที่จะใช้คำ ข้อความ หรือภาพเหล่านั้น เพื่อพรรณาคูณสมบัติสินค้านั้นๆไปเพราะมีผู้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าไว้ก่อนแล้ว จากข้อกฎหมายเรื่องความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เครื่องหมายการค้าขาดไปซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะ(distinctiveness, distinctive character) และไม่อาจได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องได้ เรื่องการรับจดทะเบียนในเรื่องเกี่ยวกับภาพสัตว์มาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าก็มีคำอธิบายใน Trade Mark Manual ของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของอังกฤษเกี่ยวกับการใช้สัตว์เป็นเครื่องหมายการค้าไว้ว่า<sup>8</sup>

ภาพสัตว์ที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าโดยมากจะมีลักษณะบ่งเฉพาะ เพราะนอกจากสัตว์จะมีหลายประเภทแล้ว ความแตกต่างในอริยาบถของสัตว์ทำให้ภาพดูแตกต่างกันก็ทำให้มีลักษณะบ่งเฉพาะได้เช่น เครื่องนอนตรงกว้างกับตรงข้างก็ต่างกันอยู่แล้ว หากไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ก่อน กรณีแม้จะใช้ข้างเหมือนกันหากอริยาบถแตกต่างกันก็อาจมีลักษณะบ่งเฉพาะทั้งสองเครื่องหมายการค้าก็ได้ นอกจากนี้สายพันธุ์ของสัตว์ต่างชนิดเช่น สุนัขพันธุ์บูลด็อกกับโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ แม้เป็นสุนัขเหมือนกัน ภาพเครื่องหมายการค้าก็แตกต่างกันดังนั้นก็ต่างมีลักษณะบ่งเฉพาะได้

### 3.1.3.3 ความเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว

กฎหมายอังกฤษมีกฎเกณฑ์เรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้หลายประเด็น โดยในเรื่องความเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่เดิม ได้วางหลักเกณฑ์ผูกโยงเรื่องลักษณะของเครื่องหมายการค้ากับสินค้าและบริการมาพิจารณาเปรียบเทียบกันเพื่อตัดสินว่า จะยอมรับจด

<sup>7</sup> Trade Marks Manual p.31, Section 3(1), Description of Goods, www.ipo.gov.uk

<sup>8</sup> Trade Marks Manual p.31, Section 39(1), ANIMALS (DEVICES OF), www.ipo.gov.uk

ทะเบียนเครื่องหมายที่ยื่นคำขอเข้ามาภายหลังหรือไม่ โดยได้แบ่งลักษณะความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายที่ไม่รับจดทะเบียนดังนี้

1) เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันและเป็นสินค้าหรือบริการในจำพวก ชนิด หรือลักษณะเดียวกัน กับเครื่องหมายที่มีอยู่ก่อน

2) a) เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อนและสินค้าหรือบริการมีความคล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายฯเดิม

b) เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อน และจดทะเบียนใช้กับสินค้าหรือบริการที่เหมือนกับหรือคล้ายกับสินค้าหรือบริการของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ก่อนและมีโอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหลงผิดซึ่งรวมถึงการที่จะรู้สึกเชื่อมโยงกับเครื่องหมายการค้าที่มีก่อน

3) a) เครื่องหมายซึ่งเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ก่อน และ

b) ของจดทะเบียนในสินค้าหรือบริการที่ไม่คล้ายกับของเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อน ไม่สามารถจดทะเบียนได้หากเครื่องหมายที่มีอยู่ก่อนนั้นมีชื่อเสียงแพร่หลายในสหราชอาณาจักร (หรืออาจขยายความคุ้มครองไปถึงเครื่องหมายการค้าในสหภาพยุโรปด้วยในกรณีเป็นเครื่องหมายการค้าในประเทศสมาชิก) และการใช้เครื่องหมายดังกล่าวเป็นไปในทางเสียประโยชน์หรือเสียหายต่อลักษณะโดดเด่นและชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนก่อน

ในทางปฏิบัติของศาลอังกฤษนั้นมีหลักเกณฑ์พิจารณาเกี่ยวกับความเหมือนหรือคล้าย เช่น

1) ต้องเปรียบเทียบโดยภาพรวม ไม่ใช่เปรียบเทียบเป็นสัตว์ชนิดเดียวกันแล้วจะคล้ายกันเช่น เครื่องหมายการค้ากระต๊องสีแดงสองตัวหันหน้าชีวิตกัน กับกระต๊องสองตัวหันหลังหันหน้าไปทางเดียวกัน เห็นได้ชัดว่าอริยาบถของเครื่องหมายการค้ากระต๊องทั้งสองแตกต่างกัน

2) ศาลควรใช้หลักพิจารณาว่า หากไม่นำสองเครื่องหมายการค้ามาเทียบเคียงกันก็ทำให้จำได้ยากกว่าเป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน เพราะส่วนใหญ่ลูกค้าอาจจำเครื่องหมายฯได้ไม่หมด เช่น เครื่องหมายการค้ายาหม่องตราลิงถือลูกท้อ หากมีผู้จดทะเบียนเครื่องหมายเป็นรูปชะนีถือผลแอปเปิ้ลจะมีผู้สังเกตออกหรือไม่ และหากใช้กับสินค้าใกล้เคียงกัน ผู้บริโภคจะแยกแยะได้หรือไม่

3) ปัญหาข้อเท็จจริง ศาลควรพิจารณาความเหมือนคล้ายกันในฐานะผู้ซื้อสินค้านั้น<sup>9</sup> เช่น การมองที่กลุ่มลูกค้าของสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าคล้ายกันและอยู่ในจำพวกสินค้าเหมือนหรือคล้ายกัน มีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อเลือกซื้อสินค้าดังกล่าว

เรื่องความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายการค้ามีตัวอย่างการยื่นคำคัดค้านการจดทะเบียนภายใต้ TRADE MARKS ACT 1994 ของอังกฤษ

IN THE MATTER OF TRADEMARK APPLICATION 2588021 BY TRIBECA LTD

<sup>9</sup> รัส ดิงสมิตร อ้างแล้วหน้า 41-43

TO REGISTER THE FOLLOWING TRADEMARK IN CLASS 18:  
 AND  
 OPPOSITION THERETO (NO102847) BY JOULES LIMITED  
 TRIBECA Limited JOULES Limited<sup>10</sup>



ภาพที่ 36

กระต่ายของ TRIBECA

V

กระต่าย JOULES

กรณีการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปกระต่ายปากกำลังวิ่งของ TRIBECA Limited ซึ่งถูกยื่นคำคัดค้านโดย JOULES LIMITED โดยอ้างว่ามีความคล้ายกับเครื่องหมายของตนเองเข้าข่าย TRADE MARKS ACT 1994 มาตรา 5(2)(b) เครื่องหมายมีความคล้ายกับเครื่องหมายที่จดทะเบียนไว้ก่อนและยื่นจดทะเบียนใช้กับสินค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายที่จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว มาตรา 5(3) เครื่องหมายซึ่งเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อนและขอจดทะเบียนกับสินค้าหรือบริการที่ไม่คล้ายกับเครื่องหมายที่จดทะเบียนไว้ก่อน และ 5(4) คือ เครื่องหมายการค้าไม่สามารถที่จะจดทะเบียนได้ถ้าการใช้เครื่องหมายนั้นในสหราชอาณาจักรถูกคุ้มครองโดยหลักกฎหมายอื่นเช่น กฎหมายการลวงขาย (passing off) ที่คุ้มครองเครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียน รวมถึงสิทธิอื่นๆที่อาจมีมาก่อน (“earlier right”) ซึ่งเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้านั้น

กรณีพิพาทนี้มีรายละเอียดอยู่ว่า TRIBECA Limited (“Tribeca”) ได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภาพกระต่ายปากกำลังวิ่งในจำพวกสินค้า 18 ซึ่งมีสินค้าเป็นพวกเครื่องหนัง กระเป๋า ประเภทต่างๆเช่น กระเป๋าทำงาน กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าสะพาย กระเป๋าใส่พาสปอร์ต ที่ใส่กุญแจ และอื่นๆที่ใกล้เคียงกันหรือประกอบกัน ดังนั้นจึงถูกคัดค้านจาก JOULES Limited ว่าเหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายของตนเองซึ่งจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ก่อนในจำพวกสินค้าที่ 18 และมีสินค้าพวกกระเป๋าประเภทต่างๆเช่นกัน รวมถึงใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 เช่น หมวก ชุดว่ายน้ำ ชุดชั้นใน และจำพวกที่ 35 เช่น การจัดหาสินค้าหลากหลายต่างๆที่ใช้ประกอบกันและทำเป็นแคตตาล็อกให้ผู้บริโภคได้ชมและสั่งซื้อผ่านไปรษณีย์หรือเครื่องมือโทรคมนาคมต่างๆ<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Intellectual Property Office of United Kingdom, “Trade Mark Inter Partes Decision (O/400/13),” [Online] Accessed: 24th March 2016. Available from: <https://www.ipo.gov.uk/t-challenge-decision-results/o40013.pdf>

<sup>11</sup> Ibid. p.3

JOULES Limited คัดค้านว่าเครื่องหมายการค้าของตนยื่นคำขอจดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2009 และได้รับจดทะเบียนเมื่อ 4 กันยายน 2009 ขณะที่ TRIBECA Limited ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปกระต่ายป่ากำลังวิ่งเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2011 และลงประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนในวันที่ 7 ตุลาคม 2011 ดังนั้นทาง JOULES Limited จึงอ้างว่าเครื่องหมายของตนจดทะเบียนมาก่อนจึงมีสิทธิดีกว่า และยกเหตุผลถึงว่าอาจเกิดการลวงขาย (Passing Off) ด้วยหากปล่อยให้ TRIBECA Limited ใช้เครื่องหมายการค้ารูปกระต่ายป่าดังกล่าว

TRIBECA Limited ยืนยันโต้แย้งคัดค้านโดยอ้างว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองไม่ได้คล้ายกันถึงขนาดจะทำให้สับสนหลงผิด หรือเกิดความเกี่ยวโยงกันระหว่างทั้งสองเครื่องหมาย<sup>12</sup> และกล่าวอ้างว่า เครื่องหมายที่มีมาก่อน (JOULES) นั้นขาดลักษณะอันโดดเด่นที่จะแยกแยะความแตกต่างได้ ซึ่งทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาอังกฤษได้จัดให้มีการพิจารณาไต่สวนพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่าย โดยมีการเปรียบเทียบสินค้าและการเปรียบเทียบเครื่องหมาย

การเปรียบเทียบสินค้านั้นมีปัจจัยเกี่ยวข้องที่นำมาพิจารณาคือ ธรรมชาติของสินค้า วัตถุประสงค์และวิธีการใช้สินค้าหรือภายใต้เครื่องหมายที่เปรียบเทียบกันทั้งสองว่าเหมือนหรือคล้ายกันแค่ไหน อีกทั้งช่องทางการตลาดของสินค้าหรือบริการที่เข้าถึงผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคทั่วไปจะช่างสังเกตและไตร่ตรองอย่างดีก่อนทำการซื้อสินค้า และระดับความใส่ใจของผู้บริโภคที่หลากหลายในการเลือกสินค้าและบริการ

ส่วนการเปรียบเทียบเครื่องหมายนั้นพิจารณาจากภาพที่เห็นและความคล้ายกันในแนวคิดของเครื่องหมายซึ่งปกติผู้บริโภคจะรับรู้เครื่องหมายในภาพรวมๆมากกว่ามองรายละเอียด ซึ่งทางฝ่าย TRIBECA Limited อ้างว่า ภาพที่มองเห็นได้จากเครื่องหมายทั้งสองนั้นมีความแตกต่างกันพอสมควร 1) ภาพกระต่ายของ JOULES นิ่งนิ่งและหลังตรง สองหูยาวปลายแยกจากกัน ขาหน้ายาว หางมีลักษณะปกติ 2) ภาพกระต่ายของ TRIBECA Limited ร่างอ้วนท้วมกำลังกระโดด มีหูสั้นและหางกระจุยยกชันขึ้นเหมือนกำลังวิ่ง ทาง JOULES Limited โต้แย้งว่าเครื่องหมายทั้งสองมีลักษณะรูปร่างและรูปแบบคล้ายกัน มีข้อแตกต่างเพียงแค่กระต่ายตัวหนึ่งกำลังเคลื่อนไหวแต่กระต่ายอีกนั่งนิ่งอยู่

ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายที่มีมาก่อนมีความสำคัญคือ ถ้ายังมีความบ่งเฉพาะมาก โอกาสที่จะทำให้เกิดความสับสนหลงผิดก็จะยิ่งมากตามไปด้วย ซึ่งอาจเป็นทั้งลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองหรือจากการที่ใช้เครื่องหมายมาเป็นเวลานานก็ได้<sup>13</sup> อย่างไรก็ตาม JOULES ถูกโต้แย้งว่า มีบางปัจจัยที่ควรพิจารณาอีกคือ เครื่องหมายของ JOULES Limited มีจุดเด่นอยู่ที่คำว่า JOULES มิใช่ภาพกระต่ายเครื่องหมาย และวันเดือนปีที่เจ้าของพำนักเครื่องหมายการค้ามาใช้กับสินค้าเป็นเวลาแค่ประมาณ 2 ปี อีกทั้งโดยหลักใช้กับสินค้าเสื้อผ้าเท่านั้น

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid. p.15



ภาพที่ 37 กระต่ายป่าที่มีคำว่า JOULES อยู่ด้วย

ส่วนเรื่องความสับสนหลงผิดนั้นผู้บริโภคทั่วไปมีขีดจำกัดในการเชื่อมโยงภาพที่เห็นและตระหนักถึงได้อย่างถูกต้องของภาพ ผู้ที่มีความจำภาพได้น้อยก็อาจจะทำให้จำเครื่องหมายผิดสลับกันได้ จึงอาจกล่าวได้ว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดความสับสนในการระลึกถึงสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านั้น

สำหรับข้ออ้างของ JOULES เกี่ยวกับการลงขาย (passing off)<sup>14</sup> ที่อาจเกิดจากการใช้เครื่องหมายการค้ากระต่ายวิ่งของ TRIBECA Limited นั้นนายทะเบียนเห็นว่าเหตุผลยังมีน้ำหนักไม่เพียงพอ เพราะ JOULES ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีชื่อเสียงในใจของผู้บริโภคจำนวนมากที่จะระลึกถึงเครื่องหมายตนเมื่อต้องการซื้อสินค้าหรือบริการที่ JOULES จัดจำหน่าย และไม่อาจแสดงถึงความเสียหายที่ตนได้รับอย่างชัดเจนถี่ถ้วน รวมทั้งยังไม่อาจแสดงให้เห็นว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายของผู้ถูกคัดค้านทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าเป็นสินค้าของ JOULES ดังนั้นเรื่องลงขายจึงตกไป

อย่างไรก็ตามหลังจากรับฟังคำคัดค้านและยื่นคำโต้แย้งคำคัดค้านของทั้งสองฝ่ายแล้วนายทะเบียนวินิจฉัยว่า TRIBECA Limited จ่าย JOULES Limited เป็นเงินรวม 1,000 ปอนด์ภายใน 7 วันของระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ หรือภายใน 7 วันหลังจากมีคำวินิจฉัยถึงที่สุดแล้วผลการอุทธรณ์คำวินิจฉัยนี้ไม่ประสบความสำเร็จ

สรุปได้ว่า JOULES Limited ประสบความสำเร็จในการยื่นคำคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ TRIBECA Limited ในชั้นของนายทะเบียน

#### 3.1.3.4 เครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน

UK. Trade Marks Act of 1994 (Provision 1-15 ) Article 3 (3),(4),(5),(6), Article 4 (1)-(5)<sup>15</sup>

ในมาตรา 3 (3) ห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหากมีลักษณะดังนี้

<sup>14</sup> Ibid. p.17

<sup>15</sup> UK Trademark Act of 1994, www.ipo.gov.uk

- a) เครื่องหมายที่ขัดต่อรัฐประศาสนโยบายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
- b) อาจล่อลวงหรือทำให้ประชาชนสับสนหลงผิดเช่น เกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพหรือแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ของสินค้าหรือบริการ

มาตรา 3(4) ห้ามจดทะเบียนหากเครื่องหมายนั้นถูกห้ามใช้โดยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติกฎหมายท้องถิ่นภายในสหราชอาณาจักร

มาตรา 3(5) เครื่องหมายการค้าที่ถูกระบุห้ามหรืออ้างอิงตามมาตรา 4 เกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่หวงกันพิเศษห้ามนำมาใช้

มาตรา 3(6) เครื่องหมายการค้าที่นั้นจะไม่ได้รับจดทะเบียนหากการยื่นขอจดทะเบียนไม่สุจริต

มาตรา 4 ได้บัญญัติห้ามตราสัญลักษณ์ที่ห้ามจดทะเบียน(Special protected emblems)

(1) เครื่องหมายที่มีประกอบด้วย

a) ตราเกี่ยวกับกษัตริย์หรือราชวงศ์ หรือตราที่มีองค์ประกอบใกล้เคียงกับตราของกษัตริย์ หรือตราที่ดูน่าจะทำให้หลงผิดว่าเกี่ยวข้องกับตราเหล่านั้น

b) สื่อถึงมงกุฎของกษัตริย์ หรือธงต่างๆเกี่ยวกับกษัตริย์

c) สื่อความหมายถึงพระราชินี หรือ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ หรือมีการลอกเลียนสีที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์

d) คำ ตัวอักษร สัญลักษณ์ ที่ชี้ให้เห็นสาธารณชนหลงคิดไปว่า ผู้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นอยู่ภายใต้ความอุปถัมภ์หรือพระราชอำนาจของกษัตริย์

เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต่างๆตามข้อ a)-d) ห้ามรับจดทะเบียนหากมิได้ปรากฏให้เห็นต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า ได้รับการพระราชทานหรือในพระนามของพระราชินี ซึ่งอาจเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งแห่งราชวงศ์

(2) เครื่องหมายที่มีหรือประกอบด้วย

a) ธงชาติแห่งสหราชอาณาจักร(ธงยูเนียนแจ็ก) หรือ

b) ธงอังกฤษ ธงแห่งเวลส์ ธงสก๊อตแลนด์ ธงไอร์แลนด์เหนือ หรือธงไอเอิลออฟแมน  
ไม่อาจรับจดทะเบียนถ้าปรากฏต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่าการใช้ซึ่งเครื่องหมายการค้านั้นจะทำให้เข้าใจผิดหรือแสดงออกในลักษณะไม่สุภาพ  
เงื่อนไขที่เข้าข่ายมาตรานี้ อาจถูกกำหนดตามกฎหมายเกณฑ์เกี่ยวกับธงของรัฐต่างๆที่ระบุไว้ในข้อ b) ก็ได้



(3) เครื่องหมายการค้าไม่อาจจดทะเบียนได้ในกรณีต่างๆที่บรรยายไว้ในหมวดที่ 57(เครื่องหมายประจำชาติ ข้อตกลงภายในประเทศ) หรือในหมวดที่ 58(เครื่องหมายต่างๆที่เป็นขององค์การระหว่างประเทศ)

(4) เครื่องหมายที่ถูกกำหนดตามกฎหมายซึ่งประกอบด้วยหรือมี

a) โลโก้ตราซึ่งบุคคลได้รับตราตั้งหรือพระราชทานโดยกษัตริย์ หรือ

b) เครื่องประดับยศที่ลักษณะใกล้เคียงกับโลโก้ตราเหล่านั้น ซึ่งอาจทำให้สับสนหลงผิด นอกเสียจากจะแสดงต่อนายทะเบียนว่าได้มีการเห็นชอบโดยบุคคลนั้นหรือเพื่อบุคคลนั้น กรณีที่เครื่องหมายดังกล่าวได้รับจดทะเบียน ไม่มีข้อใดในพระราชบัญญัตินี้ที่จะมอบสิทธิในการใช้ เครื่องหมายที่ขัดกับกฎหมายเรื่องโลโก้ตราที่มีอยู่

(5) เครื่องหมายที่มีหรือประกอบด้วยสัญลักษณ์แห่งโอลิมปิกที่ได้รับการคุ้มครองไม่อาจจดทะเบียนได้

นอกเสียจากปรากฏต่อนายทะเบียนว่า

a) คำขอจดทะเบียนนั้นถูกยื่นโดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งภายใต้บทบัญญัติหมวดที่ 1(2) ของพระราชบัญญัติโอลิมปิก ค.ศ.1995 (เป็นอำนาจของรัฐมนตรีที่จะแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้ครอบครองสิทธิที่เกี่ยวข้องกับโอลิมปิก) หรือ

b) ได้รับความเห็นชอบโดยหรือเพื่อบุคคลตามย่อหน้า a) ข้างต้น

ในประเทศอังกฤษเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าภาพสัตว์ที่ต้องห้ามจดทะเบียน น้อยมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะถูกปฏิเสธรับจดทะเบียนตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าแล้วก็เป็นได้ แล้วผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเลยยกเลิกความคิดและละทิ้งคำขอไป มีข้อพิพาทเป็นจำนวนน้อยที่เข้าสู่กระบวนการประกาศโฆษณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งอาจมีผู้คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือฟ้องศาล

## Liverpool Football Club v The Liverpool Council and Liverpool people

เรื่องนี้มีกรณีศึกษาคือสโมสรลิเวอร์พูล(Liverpool)ที่ใช้ตัวนก Liverbird หรือที่รู้จักกันในนาม “หงส์แดง” เป็นสัญลักษณ์ตั้งแต่ก่อตั้งสโมสร โดยมีรูปตัวหงส์แดงพร้อมชื่อคำว่า Liverpool Football Club และประโยคที่ว่า “You will never walk alone” เป็นองค์ประกอบของ เครื่องหมายติดอยู่บนรูปแผ่นโลโก้ใช้เป็นตราปกป้องหน้าอกเสื้อยืดสีแดงชุดแข่งฟุตบอลของทีม รวมถึง

ใช้เป็นตราสินค้าติดบนสินค้าประเภทต่างๆเช่น หมวก แก้วน้ำ เสื้อยืดคอปก ปากกา และอื่นๆอีกมากมาย<sup>16</sup>



ภาพที่ 38 ตราสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล

ทางสโมสรได้จดทะเบียนเครื่องหมายนี้ไว้เป็นเวลานานแล้ว ต่อมาในปี 2008 ได้มีความคิดจะจดทะเบียนตัวนก Liverbird ตัวเดียวที่ไม่มีส่วนประกอบอื่นด้วยเหตุผลว่า ทางสโมสรสูญเสียรายได้ไปเป็นจำนวนมากจากการที่มีผู้กระทำละเมิดปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของสโมสรไปวางขาย หากจดทะเบียนนก Liverbird แล้วจะเป็นการยากขึ้นสำหรับผู้ที่จะทำละเมิดนั้น<sup>17</sup>



ภาพที่ 39 นก Liverbird บนตราสโมสร



ภาพที่ 40 Liverbird บนอาคารในเมืองลิเวอร์พูล

อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าสภาเมืองลิเวอร์พูลไม่ยอมให้สโมสรยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวเพราะ Liverbird ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองจึงเป็นของชาวเมืองลิเวอร์พูลทุกคน แม้กระทั่งแฟนฟุตบอลทีมคู่แข่งอย่างเอฟเวอร์ตัน(Everton)ที่อยู่ในเมืองเดียวกัน มิใช่เป็นเฉพาะของสโมสรและแฟนฟุตบอลทีมลิเวอร์พูลเท่านั้น นอกจากนี้มีธุรกิจในเมืองบางประเภทที่ใช้ Liverbird

<sup>16</sup> JMW Solicitors Blog::, "Liverpool Fc Withdraw Liverbird Trademark Registration Bid," ใน [liverpool-fc-withdraw-liverbird-trademark-registration-bid-88.Categories:Intellectual\\_Property\(2008\)](#).

<sup>17</sup> Ibid.

เป็นส่วนหนึ่งของตราสินค้าหากไม่รู้ว่ามีคนไปจดทะเบียนเป็นเจ้าของก็อาจจะเป็นปัญหาการละเมิดตามมาได้<sup>18</sup>

แม้ว่าทางตัวแทนของสโมสรลิเวอร์พูลจะออกมาแก้ต่างว่า สองเครื่องหมายที่จะนำมาจดทะเบียนนั้นเป็นรูปแบบพิเศษเฉพาะของสโมสรไม่ใช่แบบที่เห็นกันอยู่ทั่วไป อีกทั้งยืนยันว่าที่ทำเช่นนั้นเพราะจำต้องป้องกันการลอกเลียนแบบและลวงขาย อย่างไรก็ตามในที่สุดสโมสรก็เริ่มพิจารณาทบทวนเรื่องนี้หลังจากกลายเป็นข่าวใหญ่ที่สาธารณชนสนใจ และคงตัดสินใจยกเลิกหรือถอนคำขอจดทะเบียนดังกล่าว

Liverbird ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลิเวอร์พูลแม้จะมีได้เป็นตราเครื่องหมายที่ระบุไว้ Trade Marks Act of 1994 ว่ามีลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนก็ตาม แต่ผู้วิจัยคิดว่าอาจตีความเทียบเคียงได้ว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญประจำท้องถิ่นที่ไม่ควรให้ใครได้เป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว และกลายเป็นสถานะเป็นเครื่องหมายที่ต้องห้ามรับจดทะเบียนซึ่งเกิดจากการที่คนท้องถิ่นแสดงความหวงแหนออกมา หลายคนอาจตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับ Liverbird เป็นที่รู้จักของสาธารณชนในระดับนานาชาติก็เพราะความโด่งดังของสโมสรลิเวอร์พูลไม่ใช่หรือ แต่ก็มีชาวลิเวอร์พูลจำนวนมากที่ไม่ได้คิดเช่นนั้น

### 3.1.3.5 เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย

(1) การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายของอังกฤษนั้นเดินตามแนวทางที่บัญญัติไว้ใน Article 6bis ของอนุสัญญาปารีส (Paris Convention) หรือ TRIPs Agreement โดยเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายในอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรจะต้องเป็นเครื่องหมายการค้าของบุคคลซึ่ง<sup>19</sup>

a) เป็นประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญา หรือ

b) มีภูมิลำเนา หรือมีสินทรัพย์ทางอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์ในประเทศภาคีสมาชิก

ไม่คำนึงว่าบุคคลนั้นจะต้องดำเนินธุรกิจหรือมีความสัมพันธ์หรือทรัพย์สินล้ำค่าใดๆในสหราชอาณาจักรหรือไม่

(1) เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติในอนุสัญญาปารีสหรือข้อตกลง WTO ในฐานะเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย มีสิทธิที่จะบังคับยับยั้งผู้อื่นไม่ให้ทำเครื่องหมายที่มีส่วนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของตนมาใช้กับสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับของตน ที่อาจทำให้เกิดความสับสนหลงผิดในสินค้าและบริการ

<sup>18</sup> Should Liverpool be allowed to trademark the Liver bird? [www.theguardian.com](http://www.theguardian.com), on Wednesday 19 November 2008 at 10.16 GMT, Last modified on Wednesday 30 December 2015 at 21.39 GMT., [Online]. Available from:

<sup>19</sup> Margaret Dowie-Whybrow. , Core Statutes on Intellectual Property Law ( Printed and bound in Great Britain by Thomson Litho, East Kilbride. : Palgrave macmillan, 2009).p334

ซึ่งสิทธิดังกล่าวนี้ให้เป็นไปภายใต้บทบัญญัติมาตรา 48 ของกฎหมายเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1994 (Trade Marks Act 1994) เกี่ยวกับความเห็นพ้องของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนอยู่ก่อนหรือได้สิทธิในเครื่องหมายการค้าในทางอื่น และได้ถูกยอมรับหากได้ใช้เครื่องหมายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปีในสหราชอาณาจักร สาธารณชนรับรู้ถึงการใช้เครื่องหมายนั้นๆ เจ้าของเครื่องหมายดังกล่าวยอมได้มาซึ่งสิทธิที่จะยื่นให้มีการประกาศว่าการจดทะเบียนของเครื่องหมายภายหลังอื่นๆ ใช้ไม่ได้ และคัดค้านการใช้เครื่องหมายที่จดทะเบียนภายหลังที่ใช้กับสินค้าที่สัมพันธ์สอดคล้องกับสินค้าหรือบริการของตน<sup>20</sup>

กรณีเข้าข่ายตามย่อหน้าก่อนนี้ ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายที่จดทะเบียนภายหลังไม่มีสิทธิที่จะคัดค้านการใช้เครื่องหมายที่มีสิทธิอยู่ก่อนแม้ว่าเจ้าของเครื่องหมายก่อนหน้านั้นจะไม่ได้ใช้สิทธิ หรือไม่ได้โต้แย้งสิทธิเจ้าของเครื่องหมายที่จดทะเบียนภายหลังแล้วก็ตาม

(3) ทั้งนี้บทบัญญัติในข้อ (2) จะไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ที่ได้เริ่มใช้เครื่องหมายการค้าที่เข้าข่ายดังกล่าวต่อเนื่องมาจริงก่อนที่จะมีบทปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมของพระราชบัญญัตินี้ (Trade Marks Act 1994)<sup>21</sup>

### กรณีตัวอย่างเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย(Well Known Mark)ในอังกฤษ

LA CHEMISE LACOSTE

v

THE DENTAL PRACTICE

(Dr. Simom Moore and Dr. Tim Rumney)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
CHULALONGKORN UNIVERSITY

<sup>20</sup> Ibid. p.332

<sup>21</sup> Ibid. p.334



ภาพที่ 41 ลาคอสท์



ภาพที่ 42 เดอะ เดนทัล แพ็คทิส

คลินิกทันตแพทย์แห่งหนึ่งในเมืองเชลท์แนม(Cheltenham)ประเทศอังกฤษชนะคดี LACOSTE บริษัทแฟชั่นชั้นนำเกี่ยวกับสิทธิในการใช้ภาพจระเข้เป็นเครื่องหมายบริการของคลินิก หลังจากศาลได้ปฏิเสธคำร้องขอจาก LACOSTE ที่ต้องการห้ามการตกแต่งป้ายด้วยภาพจระเข้ของคลินิกแห่งนี้<sup>22</sup> โดยฝ่ายกฎหมายของ LACOSTE กล่าวอ้างว่าป้ายดังกล่าวทำให้คนเข้าใจได้ว่าคลินิกทันตแพทย์นี้มีความเชื่อมโยงกับตราสินค้า LACOSTE เพราะมีความคล้ายกับเครื่องหมายจระเข้บนเสื้อยืดคอปก(polo shirt)อันเป็นที่นิยมกว้างขวาง

กรณีพิพาทเริ่มขึ้นในเดือนกันยายน ค.ศ. 2004 เมื่อทันตแพทย์ Simon Moore และทันตแพทย์ Tim Rumney พยายามยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายภาพจระเข้ซึ่งพวกเขาได้ใช้เป็นป้ายของคลินิกมาตั้งแต่ปีค.ศ.1990 แต่ฝ่ายกฎหมายของ LACOSTE อ้างว่าคนไข้ของคลินิกอาจสับสนหลงผิดว่าคลินิกแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับ LACOSTE ซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและบริการครอบคลุมมากถึง 44 จำพวก<sup>23</sup>

ทันตแพทย์ทั้งสองได้เข้าชี้แจงต่อสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาที่นิวพอร์ต(New Port)โดยโต้แย้งว่า คงเป็นไปได้ยากที่ผู้บริโภคจะหลงผิดไปว่าคลินิกเล็กๆที่บริการเกี่ยวกับการผ่าตัดรากฟันและช่องปากจะมีความเกี่ยวข้องกับร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นชื่อดัง ซึ่งศาลผู้มีหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดก็เห็นพ้องด้วยกับทันตแพทย์ทั้งสองและมีคำวินิจฉัยว่า ภาพจระเข้ทั้งสองมีความแตกต่างกันเพียงพอที่จะไม่ทำให้เกิดความสับสนหลงผิด “บริการทันตกรรมมีความแตกต่างอย่างยิ่งกับกิจการเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ผู้บริโภคทั่วไปของสินค้าและบริการดังกล่าวซึ่งได้รับข้อมูลข่าวสารและสังเกตอย่างถี่ถ้วนย่อมไม่มีทางเข้าใจผิดอย่างแน่นอน ต่อมาทาง LACOSTE ได้ยื่นอุทธรณ์ไปยังสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาที่ลอนดอน แต่ผู้พิพากษา Ruth Annand ได้ยกคำอุทธรณ์ของ LACOSTE

<sup>22</sup> Mash Bonigala, "Lacoste Loses to Uk Dentists on Crocodile Logo Dispute," [Online] Accessed: 19th April 2016. Available from: [www.spellbrand.com](http://www.spellbrand.com), VIA REUTERS, downloaded on 13 th JAN 2016

<sup>23</sup> Martin Hodgeson, , "Lacoste Tears in Logo Battle with Dentists," [Online] Accessed: 19th April 2016. Available from: [www.theguardian.com](http://www.theguardian.com)

ทันตแพทย์ Moore ได้ให้ความเห็นว่า การดำเนินการทางกฎหมายของ LACOSTE ก็เหมือนการใช้ค้อนขนาดใหญ่ทุบเมล็ดถั่วเล็กๆ และย้ำว่า “คลินิกของเราใช้ภาพระฆังเป็นเครื่องหมายก็เพราะระฆังเป็นสัตว์ที่มีจำนวนฟันหลายซี่ มิได้มีความเกี่ยวข้องกับ LACOSTE เลย”<sup>24</sup> สรุปแล้วกรณีนี้หลังจากการพิจารณาชั้นต้น LACOSTE ถูกสั่งให้ชดใช้เงิน 1,000 ปอนด์แก่คลินิกทันตแพทย์ และหลังจากได้ยื่นอุทธรณ์ไปแล้วถูกยกคำอุทธรณ์ก็ถูกสั่งให้ชดใช้เงินอีก 450 ปอนด์ รวมเป็น 1,450 ปอนด์

ผู้วิจัยเห็นว่าภาพระฆังของคลินิกทันตแพทย์มีความแตกต่างที่เห็นชัดเจนกับ LACOSTE เพราะทั้งสองต่างก็มีคำหรือชื่อทางการค้าเป็นส่วนประกอบของเครื่องหมายด้วยคือ THE DENTAL PRACTICE กับ LACOSTE ดังภาพนี้

LACOSTE ได้อ้างถึงความเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายเป็นประเด็นหลักว่า ตราจระเข้ของตนติดอยู่บนหน้าอกเสื้อยืดคอปก(polo shirt)ที่มีคนใส่เป็นจำนวนหลายล้านตัวทั่วโลก แต่เมื่อรูปเครื่องหมายและสินค้าหรือบริการมีความแตกต่างกันมากทำให้เหตุผลที่กล่าวอ้างเรื่องความมีชื่อเสียงแพร่หลายจึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอในกรณีนี้

## 3.2 กฎหมายเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา

### 3.2.1 ประวัติความเป็นมาของกฎหมายเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา

ในฐานะประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี(Common Law) การคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกานั้นยึดถือหลักการรับมาและใช้มาก่อน( prior use) มากกว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ใช้เป็นหลักทั่วไปเหมือนกับในประเทศระบบประมวลกฎหมาย(Civil Law) อีกทั้งแนวคิดเรื่องการคุ้มครองสิทธิก็แตกต่างจากลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรอย่างสิ้นเชิง ที่เห็นชัดคือเรื่องเครื่องหมายการค้าไม่ได้รับการตระหนักถึงในรัฐธรรมนูญ และเมื่อมีกรณีพิพาทเกิดขึ้นศาลสูงของสหรัฐอเมริกาก็แสดงจุดยืนว่า บทบัญญัติใดๆเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรในรัฐธรรมนูญไม่อาจนำมาใช้กับเครื่องหมายการค้าได้ ความคุ้มครองสิทธิเครื่องหมายการค้าระดับชาติของสหรัฐนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภายใต้รัฐสภาที่จะออกกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการพาณิชย์ในรัฐธรรมนูญ(Commerce Clause of the United States Constitution)

ในปัจจุบันกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้ามีอยู่ 3 ฉบับคือ

The Lanham Act of 1946 เริ่มบังคับใช้วันที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ.1946

Federal Dilution Trademark of 1995 เริ่มบังคับใช้วันที่ 16 มกราคม ค.ศ.1996

<sup>24</sup> Ibid.

Trademark Counterfeiting Act of 1984 เริ่มบังคับใช้วันที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 1984

อย่างไรก็ดีกฎหมายหลักเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกาคือ The Lanham Act 1946

ระบบการให้ความคุ้มครองเป็นระบบจดทะเบียนที่มีตั้งแต่ระดับมลรัฐ(State registration) ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองแต่เฉพาะในมลรัฐที่ตนได้รับการจดทะเบียนเอาไว้เท่านั้น และระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลาง(Federal Trademark Registration) โดยจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนกับสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรสหรัฐฯ(United States Trademark and Patent Office(USPTO))ซึ่งนอกจากจะได้รับความคุ้มครองในทั้ง 50 มลรัฐของประเทศแล้ว การคุ้มครองยังครอบคลุมถึงดินแดนดังต่อไปนี้

อเมริกัน ซามัว(American Samoa), เกาะกวม(Guam), เขตคลองปานามา(Panama Canal Zone), เกาะเวอร์จินส์(Virgin Islands), เปอร์โตริโก(Puerto Rico), และเกาะนอร์ธเทอร์นมาเรียนา(Northern Mariana Islands)

ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกาแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ<sup>25</sup>

**1.ระบบทะเบียนพื้นฐาน (Principal Register)** การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในทะเบียนนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ United States Patent and Trademark Office (USPTO) ตาม Subchapter I of the Lanham Act ผู้ที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายฯในระบบนี้ได้รับประโยชน์หลายอย่างเช่น การได้ประโยชน์จากการได้รับการก่อตั้งสิทธิเด็ดขาดในเครื่องหมายฯ ภายหลังจดทะเบียนไป 5 ปี ซึ่งจะเป็นการป้องกันการกระทำละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้า นั้น มีข้อกำหนดได้รับชดใช้ค่าเสียหายและเยียวยาจากการถูกละเมิดสิทธิ ได้สิทธิที่จะขอให้กรมศุลกากรคุ้มครองห้ามการนำเข้าสินค้าที่ติดป้ายเครื่องหมายการค้าที่ละเมิดสิทธิของตน

อย่างไรก็ตามเครื่องหมายการค้าที่จะจดทะเบียนในระบบนี้ได้ต้องเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ(distinctiveness) ซึ่งอาจเป็นลักษณะบ่งเฉพาะตั้งแต่เริ่มแรก(inherent distinctiveness) หรือลักษณะบ่งเฉพาะที่ได้มาจากการใช้(acquired distinctiveness) หรือ secondary meaning ก็ได้ นอกจากนี้เครื่องหมายดังกล่าวจะต้องเป็นเครื่องหมายที่ได้มีการใช้อยู่แล้วในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือเจ้าของเครื่องหมายมีเจตนาโดยสุจริตที่จะใช้เครื่องหมายการค้า นั้น

**2.ระบบทะเบียนรอง (Supplemental Register)**<sup>26</sup> อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ USPTO เช่นกันตาม Subchapter II of the Lanham Act จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการจดทะเบียนของ

<sup>25</sup> "Principal Register" , [Online] Accessed: 21th December 2013. Available from: [www.encyclopedia.thefreedictionary.com](http://www.encyclopedia.thefreedictionary.com),

เครื่องหมายการค้าภายในประเทศที่ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะจดทะเบียนในระบบ Principal Register ที่ทำให้จดทะเบียนเครื่องหมายนั้นในต่างประเทศได้ เพราะมีกฎเกณฑ์ของ Paris Convention for the Protection of Industrial Property ที่สหรัฐอเมริกาเป็นภาคีอยู่ได้บังคับว่า การที่จะจดเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศได้นั้น ต้องได้รับจดทะเบียนในประเทศตนเองก่อน ซึ่งระบบ Supplemental Register นั้นขอเพียงเป็น เครื่องหมายที่แยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าหรือบริการได้ ก็จดทะเบียนได้ อย่างไรก็ตามเครื่องหมายนั้นจะไม่ได้รับสิทธิในเครื่องหมายการค้าอื่นใดนอกเหนือจากสิทธิที่มีในระบบคอมมอนลอว์ อีกทั้งไม่มีสิทธิยื่นคำคัดค้านคำขอจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจดทะเบียน และยังอาจถูกเพิกถอนเครื่องหมายได้โดยบุคคลอื่นผ่านการพิจารณาของศาลหรือกระบวนการเพิกถอนของ USPTO

แม้ว่าในช่วงแรก The Lanham Act จะถูกบัญญัติขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำหลักกฎหมายคอมมอนลอว์มาจัดระเบียบเป็นพระราชบัญญัติให้เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงกฎหมายนี้ได้ทำให้เกิดสิทธิเรื่อง Incontestability และการป้องกันการทำให้เสียชื่อเสียง (dilution) เพิ่มขึ้นใหม่ซึ่งเป็นสองหลักการที่ไม่ได้รับการยอมรับในระบบคอมมอนลอว์

### 3.2.2 ความหมายของเครื่องหมาย

The Lanham Act of 1946 ได้ให้ความคุ้มครองแก่ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม โดยได้ให้ความหมายของเครื่องหมายว่า

เครื่องหมาย รวมถึง คำ ชื่อ หรือสัญลักษณ์ หรือสิ่งเหล่านี้โดยอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ทั้งนี้ รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือเสียง ถือเป็นเครื่องหมายที่อาจขอรับการจดทะเบียนได้

เครื่องหมายการค้า หมายความว่า เครื่องหมายที่บุคคลได้ใช้หรือมีเจตนาโดยสุจริตที่จะใช้ในทางการค้ากับสินค้า เพื่อแสดงหรือระบุถึงความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวพันระหว่างสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นกับเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรืออีกนัยหนึ่งเพื่อบ่งบอกแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการ

### 3.2.3 ลักษณะของเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าในสหรัฐอเมริกานั้นนอกจากต้องมีลักษณะความเป็นเครื่องหมายข้างต้นแล้ว ที่สำคัญคือต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะที่สามารถทำให้ผู้บริโภคแยกแยะความแตกต่างของสินค้าได้ รวมถึงแหล่งที่มาของสินค้า นอกจากนี้กฎหมาย The Trademark Act of 1946 (“Lanham Act”) ได้ปรับปรุงและอธิบายอย่างละเอียดแบ่งเครื่องหมายออกเป็น 4 ประเภทคือ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายร่วม และเครื่องหมายรับรอง ลักษณะเด่นอีกอย่างคือการที่อนุญาตให้ผู้ประกอบการเลือกจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ตามคุณลักษณะและความต้องการโดยมีการ

<sup>26</sup> “Supplemental Register”, [Online] Accessed: 21th December 2013. Available from: [www.encyclopedia.thefreedictionary.com](http://www.encyclopedia.thefreedictionary.com)



แบ่งเป็นระดับความคุ้มครองคือ Principal และ Supplemental register รวมทั้งหัวใจสำคัญของการมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าก็คือ ต้องเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อการพาณิชย์หรือกิจการ ถ้าเพียงแต่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้โดยมิได้ใช้ในการพาณิชย์เมื่อเวลาผ่านไปอาจเสียสิทธิในเครื่องหมายนั้นได้

### 3.2.3.1 เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้

เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้นอกจากจะมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายแล้ว สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ใส่ใจกับการผลักดันให้มีการค้าขายเกิดขึ้นจริงควบคู่กับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะเห็นจากการที่มีข้อพิจารณาถึงความตั้งใจที่จะใช้เครื่องหมายการค้า โดยได้ปรับหลักของ Common Law มาใช้รวมกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคือ

#### หลักการ Intent-to-Use Registration

ตามกฎหมาย Lanham Act ผู้ที่ขอจดทะเบียนมีหน้าที่ต้องนำเอาเครื่องหมายการค้าไปใช้จึงจะเกิดสิทธิในเครื่องหมายนั้น เงื่อนไขการใช้เครื่องหมายการค้านี้มีที่มาจากแนวคิดระบบ Common Law ที่ว่า “สิทธิในเครื่องหมายการค้าเกิดจากการใช้ ไม่ใช่จากการจดทะเบียน” ภายใต้ระบบกฎหมายดังกล่าว การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามิได้ก่อให้เกิดสิทธิ หากแต่เป็นวิธีการรับรองสิทธิที่มีอยู่แล้วเท่านั้น<sup>27</sup> แต่ในปีพ.ศ.2531(ค.ศ.1988) ได้มีการประกาศใช้กฎหมายใหม่เกิดขึ้นเพื่อผ่อนคลายเรื่องนี้คือ Trademark Revision Act of 1988 ซึ่งได้นำการเปลี่ยนแปลง 2 ประการสำคัญมาสู่กฎหมาย Lanham Act และแนวทางคุ้มครองสิทธิเครื่องหมายการค้า โดยการปรับปรุงความหมายของคำว่า “use”<sup>28</sup> หรือ “การใช้เครื่องหมายการค้า” และอนุญาตให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้แม้จะเป็น “intent to use”<sup>29</sup> หรือมีความตั้งใจจะใช้เครื่องหมายการค้าจริงๆ

ก่อนจะมีการประกาศใช้ Trademark Revision Act of 1988 การใช้เครื่องหมายการค้าเพียงเล็กน้อย “token” use<sup>30</sup> ในการค้าขายระหว่างมลรัฐ ก็มีข้ออ้างก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ใช้เครื่องหมายการค้าขึ้นในการยื่นขอจดทะเบียนการค้าระดับประเทศแล้ว การปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้กวาดต้อนยิ่งขึ้นโดยถือหลัก “use in the ordinary course of trade”<sup>31</sup> ทำให้ผู้ที่ต้องการจะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระดับประเทศ “ต้องใช้เครื่องหมายการค้าอย่างปกติพอสมควร”

<sup>27</sup> จักรกฤษณ์ ครอบพจน์, กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วย ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม: 2555) หน้า 272-273

<sup>28</sup> Craig Aleen Nard Sheldon W. Halpern, Kenneth L. Port., Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark, Second edition ed. (KLUWER LAW INTERNATIONAL, 2007 ).

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Ibid.

สิ่งที่สำคัญกว่าซึ่งมาพร้อมกับการเลิกหลักการใช้เพียงเล็กน้อย(token use)คือ การเริ่มนำหลัก Intent to Use มาใช้ในระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพราะว่าการใช้เครื่องหมายนั้นเป็นข้อบังคับก่อนการปรับปรุงกฎหมายซึ่งทำให้บางบริษัทเกิดความเสียหาย จากการที่ต้องรอคอยจนกระทั่งพวกเขาผลักดันสินค้าเข้าสู่ตลาดจริงให้ได้ก่อน จึงพอที่จะรับทราบถึงคำตัดสินของ United States Patent and Trademark Office(USPTO) ว่าเครื่องหมายการค้าของตนนั้นจะเป็นที่ยอมรับจดทะเบียนหรือไม่ ความล่าช้าดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่ออย่างมากทำให้ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจต่างๆของอเมริกันน้อยลงไป<sup>32</sup>

นอกจากนี้ภายใต้มาตรา 44 ของ Lanham Act ก่อนหน้าปรับปรุงกฎหมาย เครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนจากต่างประเทศมาแล้วยังได้รับการจัดลำดับเป็นพิเศษในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสหรัฐอเมริกาถ้าเครื่องหมายนั้นยื่นขอจดทะเบียนภายใน 1 ปีหลังจากได้รับหนังสือสำคัญจดทะเบียนในต่างประเทศ ดังนั้นเจ้าของเครื่องหมายการค้าในหลายประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมายจึงสามารถได้มาซึ่งการรับจดทะเบียนในระดับทั่วประเทศ โดยเหตุผลที่ว่าเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนจากต่างประเทศแม้จะไม่เคยได้ใช้เครื่องหมายนั้นทางการค้าขายภายในสหรัฐอเมริกาเลยก็ตาม<sup>33</sup>

จากเหตุผลต่างๆข้างต้นจึงเป็นที่มาของความคิดที่ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าในสหรัฐอเมริกาควรจะมีสิทธิต่างๆในเครื่องหมายการค้าที่ตนเองตั้งใจจะใช้(intent to use) และที่ตนได้ใช้อยู่เหมือนกัน นั่นเป็นที่มาของการบัญญัติมาตรา 1051(b) เข้าไปใน Lanham Act ซึ่งอนุญาตให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ตั้งใจจะใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของตนอย่างสุจริตจริงจัง(bona fide intention)สามารถที่จะยื่นจดทะเบียนในระดับทั่วประเทศ<sup>34</sup>

### 3.2.3.2 ลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctiveness)

เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง(inherent)หรือได้ใช้เครื่องหมายนั้นมายาวนานจนมีลักษณะบ่งเฉพาะ(secondary meaning) ก็จะได้รับจดทะเบียนตามระบบ Principal Register ทันที หากเครื่องหมายนั้นแค่พรรณนาถึงสินค้าหรือบริการก็ถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะและไม่ได้รับจดทะเบียน

ศาลสหรัฐอเมริกาแบ่งประเภทของลักษณะบ่งเฉพาะของสหรัฐอเมริกาออกเป็น<sup>35</sup>

#### 1. Inherently Distinctive Marks แบ่งเป็น

<sup>32</sup> Ibid.p.297

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Ibid. p.329-332

**1.1 Arbitrary Marks** เครื่องหมายที่ไม่ได้พรรณาลักษณะของสินค้าหรือบริการ เป็นคำหรือสัญลักษณ์ที่อยู่ในภาษาอยู่แล้วแต่เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่สื่อความหมายเชื่อมโยงกับสินค้าหรือบริการนั้นๆ เช่น คำว่า APPLE ใช้กับผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทั้งที่มีความหมายเป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง หรือ คำว่า IVORY ที่แปลว่างาช้างแต่มีคนนำไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้าผลิตภัณฑ์สบู่

**1.2 Fanciful Marks** เครื่องหมายหรือคำที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยไม่มีความหมายในภาษาใดๆ เป็นคำที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของการเป็นเครื่องหมายการค้าเท่านั้น จึงเป็นเครื่องหมายการค้าประเภทที่มีคุณสมบัติสมบูรณ์ที่สุดเพราะจะเป็นเครื่องหมายที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการใดๆเลย เนื่องด้วยเป็นคำที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นใหม่เช่นคำว่า KODAK ที่ใช้กับสินค้าอุปกรณ์การถ่ายภาพ หรือ KLEENEX ที่ใช้กับกระดาษเช็ดหน้า

**1.3 Suggestive Marks** เป็นเครื่องหมายชี้แนะลักษณะของสินค้าทางอ้อม ผู้ใช้ต้องคิดหรือแปลความหมายอีกขั้นหนึ่งก่อนจึงจะรู้ว่า เป็นเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าใด เช่น คำว่า Blue Corner หากเป็นชื่อสินค้าเกี่ยวกับสี ก็ถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะเพราะเป็นการเล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง แต่ถ้าเป็นชื่อสินค้าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก็สามารถจดทะเบียนได้เพราะไม่ได้พรรณาลักษณะของสินค้า ผู้ซื้อต้องคิดถึงอีกขั้นหนึ่งจึงจะรู้ว่า เป็นสินค้าใด

## 2. Non-Inherently Distinctive Marks<sup>36</sup>

**2.1 Descriptive Marks ( เครื่องหมายเชิงพรรณนา)** เป็นเครื่องหมายที่พรรณนาตัวสินค้า จะบรรยายเป็นตัวอักษรหรือภาพก็ได้ โดยแสดงถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพ ลักษณะหรือส่วนผสมของสินค้า ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคไม่ต้องใช้จินตนาการถึงสินค้านั้น ปกติจะไม่สามารถจดทะเบียนได้และไม่ได้ได้รับความคุ้มครองหากไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นมาแล้วอย่างต่อเนื่องเกิน 5 ปีจนได้รับความคุ้มครองในฐานะเป็น Secondary Meaning mark เช่น เครื่องหมายการค้า DOUBLE CERTIFIED ORGANIC ถูกปฏิเสธการจดทะเบียนโดยสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า (USPTO) เพราะบรรยายถึงสิ่งที่บริการนั้นทำให้สำเร็จ เพราะหากเครื่องหมายดังกล่าวได้รับจดทะเบียนจะเป็นการหวงกั้นผู้ผลิตรายอื่นที่ต้องใช้กระบวนการรับรองนั้นๆ (certification process) ไม่ให้ใช้วลี Double certified Organic บนฉลากสินค้าของตน เครื่องหมายประเภทนี้จึงจดทะเบียนไม่ได้เพราะคู่แข่งในตลาดจำเป็นต้องใช้คำหรือวลีนั้นในการขายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องเช่นกัน

**2.2 Secondary Meaning** เครื่องหมายที่อาจมีลักษณะบ่งเฉพาะได้หากมี secondary meaning หมายถึงเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ถูกใช้อย่างเปิดเผยต่อเนื่องเป็นเวลาตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ซึ่งการจะมีลักษณะบ่งเฉพาะในข้อนี้ได้ต้องพิสูจน์โดยเจ้าของเครื่องหมายนั้นเพื่อจะได้รับการจดทะเบียน ศาลจะวินิจฉัยความมี secondary meaning จาก ผลสำรวจผู้บริโภค ความสำเร็จในตลาดของสินค้าหรือ

<sup>36</sup> Ibid. p.332-336

บริการ ความยาวนานต่อเนื่องของการใช้เครื่องหมายการค้า หรือจำนวนเงินที่ใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

**2.3 เครื่องหมายสามัญ (Generic marks)** เป็นชื่อที่ใช้เรียกตัวสินค้าตัวเอง เช่นคำว่า Peanuts ซึ่งแปลว่าถั่ว จะนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของสินค้าถั่วไม่ได้ ซึ่งเครื่องหมายประเภทนี้อาจเป็นตั้งแต่เริ่มต้นหรือกลายเป็นเครื่องหมายสามัญหลังจากถูกใช้กับสินค้าไปช่วงเวลาหนึ่ง เช่น คำว่า FAB ที่เป็นตราสินค้าผงซักฟอกต่อมาคนเรียกติดปากจนคำว่า FAB อาจกลายเป็นคำเรียกสามัญในการค้าขายของผงซักฟอก หรือคำว่า XEROX อาจกลายเป็นคำเรียกสามัญในการค้าขายของการถ่ายเอกสารทั้งที่เริ่มต้นจากการเป็นแค่ชื่อตราสินค้า

### 3.2.3.1 ความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายการค้า

ในเรื่องความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายการค้ามีได้มีบทบัญญัติไว้ใน Lanham Act อย่างชัดเจนเหมือนกับที่มีในมาตรา 6 , 7, 8 และ 13 แห่งมาตรา พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 (ปรับปรุงปีพ.ศ.2543)ของประเทศไทย แต่ได้ใส่รวมไว้ในมาตรา 1052 (d) ที่กำหนดห้ามจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีผู้จดทะเบียนไว้กับ The Patent and Trademark Office แล้ว หรือเคยมีผู้เคยใช้ชื่อหรือเครื่องหมายดังกล่าวแล้ว ซึ่งเมื่อนำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับสินค้าของผู้ยื่นจดทะเบียนใหม่จะทำให้เกิดความสับสนหลงผิด หรือล่อลวงขาย เรื่องดังกล่าวผู้อำนวยการ The Patent and Trademark Office จะต้องใช้ดุลพินิจว่าเครื่องหมายที่ขอยื่นจดทะเบียนใหม่นั้นจะทำให้เกิดความสับสนหลงผิดแก่สาธารณชนหรือไม่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ABERCROMBIE AND FITCH CO., et.al. V. MOOSE CREEK, INC., et al. (No.CV 06-6245 AHM(SSx).)

By United States District Court, C.D. California, August 17th, 2007<sup>37</sup>

<sup>37</sup> "Abercrombie and Fitch Co. V Moose Creek, Inc. Et Al.(No. Cv 06-6245 Ahm(Ssx)," [Online] Accessed: 11th March 2016. Available from: <http://a.next.westlaw.com/Document>



ภาพที่ 43 เครื่องหมายที่หน้าอกเสื้อด้านซ้ายตัว Moose ด้านบนเป็นของ ABERCROMBIE&FITCH ภาพล่างเป็นของ MOOSE CREEK

เป็นกรณี ABERCROMBIE AND FITCH โจทก์ผู้ประกอบการเครื่องแต่งกายฟื่องดำเนินคดีกับจำเลยคือ Moose Creek ใช้ตราสินค้า 2 เครื่องหมายบนสินค้าเครื่องแต่งกายของ Moose Creek อันเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แข่งขันไม่เป็นธรรมทางการค้า และผิดสัญญาภายใต้ California common law และขอให้ศาลออกคำสั่งเบื้องต้น โดยก่อนหน้านี้นี้ Moose Creek เคยถูก ABERCROMBIE ดำเนินคดีและจบลงด้วยการทำข้อตกลงว่า Moose Creek จะไม่ใช่ภาพ Moose Creek Polo Moose บนสินค้าของตนอีกต่อไป

ศาลพิพากษาคดีโดยใช้ปัจจัย 8 ข้อตามปัจจัย Sleekcraft<sup>38</sup> (คดี AMF Inc. V SLEEK CRAFT Boats, 1979) มาวิเคราะห์ความคล้ายที่อาจจะทำให้สับสนหลงผิดได้ดังต่อไปนี้

- 1) ความแข็งแกร่งหรือเป็นที่รู้จักดีของเครื่องหมายการค้า (strength of the mark)
- 2) ความใกล้เคียงหรือเกี่ยวพันกันของสินค้า (proximity of the goods)
- 3) ความคล้ายกันของเครื่องหมาย (similarity of the mark)
- 4) หลักฐานแห่งการสับสนหลงผิดที่แท้จริง (evidence of actual confusion)
- 5) ช่องทางการตลาดที่ใช้ (marketing channels used)

<sup>38</sup> Jaclyn Courtney, "Amf Inc. V. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341. 348-349(9thcir.1979), of Interest>lp>Trademark, Page " [Online] Accessed: 21th March 2016. Available from: www.michaelrisch.com

6) ชนิดของสินค้าและระดับความเอาใจใส่แยกแยะของผู้ซื้อ (type of goods and degree of care likely to be exercised by the purchaser)

7) เจตนาของ Moose Creek ในการเลือกสรรเครื่องหมาย (defendant's intent in selecting the mark)

8) แนวโน้มของการขยายประเภทสินค้าในตลาด (likelihood of expansion of the products line)

ศาลได้พิจารณาทั้ง 8 ข้อปรับเข้ากับข้อเท็จจริงของคดีและวินิจฉัยข้อที่เป็นประโยชน์ต่อ Moose Creek ตามหัวข้อดังนี้

ข้อที่ 1. เครื่องหมายของ ABERCROMBIE อาจจะมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองแบบ Arbitrary และ Fanciful Mark แต่ไม่ได้มีความแข็งแกร่งเป็นที่นิยมจนสาธารณชนจะระลึกถึงได้ตลอดเวลา เพราะว่ามีเครื่องหมายที่คล้ายกันมากมาย

ข้อที่ 3. ความคล้ายกันของเครื่องหมายนั้นศาลเห็นว่า ความแตกต่างของเครื่องหมายมีน้ำหนักมากกว่าความคล้ายกัน รูปทรงและลายเส้นของตัว Moose ของ Moose Creek มีขอบเขตน้อยกว่า สองขาหน้าไขว้กัน และมีขีดทางขวางบนขาทั้ง 4 ข้าง แม้ว่าลวดลายแท่งมูมบนไหล่ของตัว Moose อาจจะทำให้สับสนได้บ้าง

ข้อที่ 5. ช่องทางการตลาดของ Abercrombie คือขายสินค้าที่ร้านค้าของตนไปยังลูกค้าผู้ใช้สินค้าโดยตรงขณะที่ Moose Creek เป็นผู้ค้าส่งที่ขายสินค้าไปยังร้านค้าปลีกมากมาย

ข้อที่ 6 ชนิดสินค้าและระดับความเอาใจใส่ของผู้ซื้อ เป็นเรื่องที่ Abercrombie ไม่สามารถอ้างเหตุผลนี้ได้เนื่องจากในการดำเนินคดีก่อนหน้านี้ศาลได้วินิจฉัยว่า ลูกค้าของ Moose Creek คือผู้ซื้อมืออาชีพที่เชี่ยวชาญใส่ใจเกี่ยวกับสินค้าเสื้อผ้าอันทำให้สามารถแยกแยะสินค้าได้อยู่แล้ว

ข้อที่ 7 เจตนาในการเลือกสรรเครื่องหมายแม้ว่าความคล้ายในโครงร่างของ Moose Creek จะกระตุ้นข้อสงสัยในเจตนาของการลอกเลียนแบบเครื่องหมาย แต่ก็ไม่เพียงพอถึงขนาดที่จะทำให้ศาลออกคำสั่งคุ้มครองตามที่ Abercrombie ร้องขอ

ข้อที่ 8 แนวโน้มในการขยายประเภทสินค้าในตลาด แม้จะมีหลักฐานว่า Moose Creek กำลังวางแผนขยายธุรกิจ หลักฐานนั้นก็ยิ่งถูกโต้แย้งและศาลยังไม่ค้นพบว่า Moose Creek มีที่ท่าจะนำใช้วิธีเสนอการขายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง เหมือน Abercrombie

ในส่วนของหัวข้อที่ 2) และ 4) ของปัจจัย Sleekcraft นั้นศาลเห็นว่าไม่ได้เอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใด กล่าวคือ

ข้อที่ 2 ความใกล้เคียงหรือเกี่ยวพันกันของสินค้า ศาลมิได้เอ่ยถึงข้อนี้ด้วยวาจา อีกทั้งศาลเห็นว่าแม้สินค้าของทั้งสองฝ่ายใช้ประกอบซึ่งกันและกันได้ แต่ก็ขายไปยังผู้ซื้อคนละกลุ่ม

ข้อที่ 4 หลักฐานแห่งการสับสนหลงผิดที่แท้จริง ข้อนี้ไม่อาจนำมาพิจารณาในคดีได้เนื่องด้วยสินค้าของฤดูกาล Spring 2007 ของ Moose Creek ยังไม่ได้วางจำหน่าย

สรุปว่าหลังจากศาลพิจารณานบนพื้นฐานของปัจจัย Sleekcraft แล้วจึงมีคำวินิจฉัยว่า Abercrombie มีอาจจะแสดงเหตุผลอันควรเชื่อว่าควรมีการคุ้มครองใดๆ และในเมื่อ Abercrombie มิได้โต้แย้งด้วยคำถามใดๆ ศาลจึงมีคำสั่งปฏิเสธคำขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาของ Abercrombie

#### 3.2.3.4 เครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน

Lanham Act บัญญัติว่าเครื่องหมายการค้าที่สามารถขอจดทะเบียนได้ในระบบ Principle register จะต้องเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 1052 บัญญัติไว้คือ

a) เครื่องหมายที่ประกอบด้วยสิ่งที่ขัดต่อศีลธรรม หลอกลวงฉ้อฉล หรือดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือเชื่อมโยงอย่างผิดๆกับบุคคลที่ทั้งยังมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตอยู่ สถาบัน ความเชื่อ หรือสัญลักษณ์ของชาติ หรือทำให้ถูกรังเกียจหรือเสียชื่อเสียง หรือเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ซึ่งถูกใช้เชื่อมโยงกับไวน์หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยระบุแหล่งกำเนิดสินค้าแตกต่างเป็นจากความเป็นจริง และชื่อภูมิศาสตร์นั้นถูกนำมาใช้โดยผู้ยื่นขอจดทะเบียนฯหลังจากวันที่ข้อตกลงองค์การการค้าโลกเริ่มมีผลบังคับใช้ในสหรัฐอเมริกา

b) ประกอบด้วยธงชาติหรือโลโก้เกียรติยศหรือตราประจำตำแหน่งราชการของสหรัฐอเมริกา หรือของรัฐหรือองค์ปกครองท้องถิ่นต่างๆ หรือของรัฐต่างประเทศ

c) ประกอบด้วยชื่อ ภาพหรือลายมือชื่อของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ นอกจากได้รับความยินยอมจากผู้นั้น หรือชื่อ ลายมือชื่อ หรือภาพของประธานาธิบดีผู้ล่วงลับของสหรัฐอเมริกาซึ่งคุ้มครองสมาชิกของท่านยังมีชีวิตอยู่และให้ความยินยอม

d) ประกอบด้วยเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องหมายที่จดทะเบียนแล้วกับ the Patent and Trademark Office หรือเครื่องหมายหรือชื่อทางการค้าที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา โดยบุคคลอื่นและ

ยังมีได้เลิกใช้ ซึ่งเมื่อนำไปใช้กับสินค้าของผู้ยื่นจดทะเบียนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิด หรือ ล่อลวง

e) เครื่องหมายซึ่ง 1) เมื่อใช้กับสินค้าของผู้ยื่นจดทะเบียนแต่มีลักษณะบรรยายถึงสินค้านั้นๆ 2) บ่งบอกเชื่อมโยงสินค้ากับชื่อทางภูมิศาสตร์ ยกเว้นกรณีบอกถึงพื้นที่แหล่งที่มาของสินค้า 3) เมื่อผู้ยื่นจดทะเบียนใช้แล้วล่อลวงให้เข้าใจผิดทางภูมิศาสตร์ 4) เป็นแค่ชื่อสกุลของบุคคล หรือ 5) ประกอบโดยรวมบรรยายถึงหน้าที่การใช้งานของสินค้า

f) นอกจากเครื่องหมายที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะ (a),(b),(c),(d),(e)(3)and(e)(5) ข้างต้นแล้ว เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะที่ใช้กับสินค้าเพื่อการค้าของผู้ยื่นจดทะเบียนย่อมได้รับการจดทะเบียน ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการ The Patent and Trademark Office ที่จะพิจารณาตามหลักฐานถึงลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าที่สอดคล้องกับสินค้า การใช้เครื่องหมายการค้า นั้นแต่ผู้เดียวอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปีก่อนวันที่การมีลักษณะบ่งเฉพาะจะเกิดขึ้น คดีเครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามรับจดทะเบียนของสหรัฐอเมริกาหลายคดีที่มีเรื่องของความเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนมาก่อน หรือบางกรณีเป็นการออกแบบล้อเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้ยื่นเพื่อใช้กับธุรกิจของตน อย่างเช่นคดี

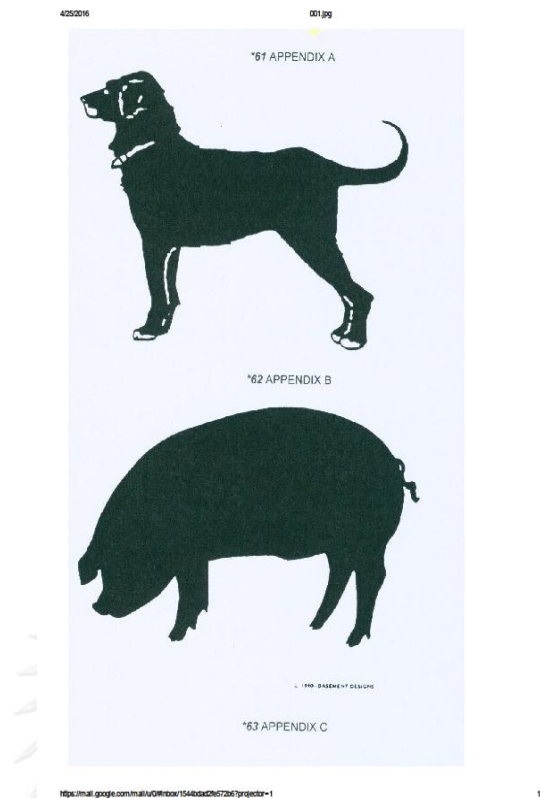
The BLACK DOG TRAVERN COMPANY, INC., Plaintiff,

V.

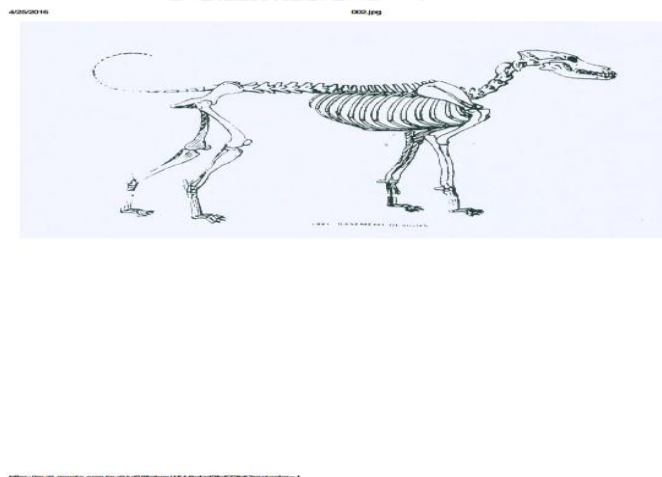
J. Peter HALL d/b/ a Basement Designs, Inc., et al., Defendants,  
Civ.A. No. 92-11905-T June 3, 1993 By United States District Court,  
D.Massachusetts<sup>39</sup>

<sup>39</sup> "Black Dog Tavern.,Inc. V. Hall-Westlaw," [Online] Accessed: 26th March 2016. Available from: <http://a.next.westlaw.com/Document/I32bcc768560811d997e0acd5cbb90d3f/View/Fu>.





ภาพที่ 44 ด้านบนคือ Black Dog ด้านล่างคือ Black Hog



ภาพที่ 45 Dead Dog

ข้อพิพาทที่โจทก์ยื่นฟ้องสู่ศาลคือมีการละเมิดเครื่องหมายการค้า การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และล่อลวงทางการค้า และทำให้เสียชื่อเสียง ขณะที่จำเลยโต้แย้งว่าการฟ้องคดีของโจทก์ทำให้การดำเนินธุรกิจถูกรบกวนอย่างไม่เป็นธรรมจากข้ออ้างของโจทก์ที่ว่าจำเลยล่อลวงให้คนหลงเชื่อ โดยข้อเท็จจริงมีอยู่ว่า โจทก์มีธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่มาก่อนโดยใช้ชื่อว่า “The Black Dog” ต่อมา ออกแบบสุนัขพิมพ์บนเสื้อยืดคอกลมที่พิมพ์คำด้านหน้าว่า The Black Dog ไว้ซึ่งขายดีมาก ในปีค.ศ.

1989 โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า “THE BLACK DOG” และแบบ the Black Dog ไว้เป็นเครื่องหมายบริการในระดับ federal level เพื่อใช้กับธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ ส่วนแบบ “The Black Dog” เป็นรูปตัวสุนัขใช้กับสินค้าเสื้อยืดคอกลมและสินค้าอื่นๆ

ส่วนจำเลยเคยทำธุรกิจภาพพิมพ์แบบsilkscreen ที่บ้านของตนในเมืองเดียวกับที่โจทก์อยู่ และเริ่มขายเสื้อยืดคอกลมที่ด้านหน้าพิมพ์ภาพ The Black Dog ของโจทก์แต่ออกแบบให้กลับหัวลงพื้น และมีวลีที่ว่า “The Dead Dog, Martha’s Vineyard 1990” ติดอยู่ด้านหลังของเสื้อด้วย รูปแบบที่คล้ายกับที่โจทก์ใช้ติดบนเสื้อยืดคอกลม โจทก์ได้ขอให้จำเลยระงับการขาย การผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าดังกล่าว หลังการเจรจาจำเลยได้หยุดการขายเสื้อยืดคอกลมที่เป็นปัญหา

ต่อมาในเดือนสิงหาคม ค.ศ.1990 จำเลยได้เริ่มขายเสื้อยืดอีกครั้งโดยใช้แบบตัว “Black Hog” ไว้ด้านหน้าและมีวลีที่ด้านหลังเสื้อที่ว่า “The Black Hog, Martha’s Vineyard 1990” ด้วยแบบตัวพิมพ์คล้ายกับบนเสื้อยืด “Black Dog” ของโจทก์ ในเดือนกันยายน ค.ศ.1990 จำเลยก็ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ในแบบภาพพิมพ์ “The Black Hog” ไว้ที่สำนักงานลิขสิทธิ์สหรัฐอเมริกา(the United States Copyright Office) ในปีเดียวกันโจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า The Black Dog ใช้กับสินค้าเครื่องแต่งกายอย่างเช่น เสื้อยืดคอกลม หมวก กางเกงขาสั้น<sup>40</sup>

ในปีถัดมาจำเลยก็ได้กลับมาจำหน่ายเสื้อยืดที่มีภาพพิมพ์แบบ the Dead Dog อีกครั้ง ซึ่งมีการปรับรูปแบบสุนัขจากที่กลับหัวเป็นรูปสุนัขที่เป็นโครงกระดูก a dog’s skeleton (the Dead Dog Design) และทำการจัดจำหน่ายตามร้านค้าปลีกขนาดย่อมของ Famous-Fraternity Sportswear Company (“Famous Sportswear”) สองสามแห่ง ที่ Martha’s Vineyard รัฐ Massachusetts โจทก์ทราบเรื่องจึงส่งจดหมายจากทนายความไปให้ Famous Sportswear หยุดการขายเสื้อของจำเลย ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือโดย Famous Sportswear ให้จำเลยถอนสินค้าที่ยังไม่ได้ขายออกไปจากร้านแล้วคืนเงินแก่จำเลย

ศาลได้พิจารณาพยานหลักฐานของสองฝ่ายและวินิจฉัยดังนี้<sup>41</sup>

- 1) รูปแบบ Black Dog กับรูปแบบ Black Hog ออกแบบมาคล้ายกันเพียงเล็กน้อย ส่วนแบบของ Dead Dog เป็นโครงกระดูกสุนัขทำให้ไม่คล้ายกับ Black Dog ของโจทก์
- 2) เสียงเรียกขาน Black Dog กับ Black Hog มีความคล้ายกัน และภาพ Dog(สุนัข) และ Hog(หมูตอน) ก็แม้เป็นเงาดำทึบแบบเดียวกันแต่ว่าเป็นสัตว์คนละประเภทกันจึงไม่คล้ายกัน
- 3) ทั้งสองฝ่ายใช้เครื่องหมายกับสินค้าประเภทเดียวกันคือ เสื้อยืดคอกลม เสื้อยืดแขนยาว และหมวก ซึ่งข้อนี้เพิ่มความเป็นไปได้ของความสับสนหลงผิด

<sup>40</sup> Ibid. p.7

<sup>41</sup> Ibid. p.8

4) เมื่อพิจารณาเจตนาของจำเลยในการผลิตสื่อ Black Hog กับ Dead Dog แล้วศาลเชื่อว่าเป็นการตั้งใจทำเพื่อล้อเลียนสื่อ Black Dog ของโจทก์ให้ดูขบขันมากกว่าการทำเพื่อให้ผู้บริโภคสับสนหลงผิด

5) ข้ออ้างของโจทก์ที่ว่าการใช้เครื่องหมาย Black Hog และ Dead Dog ทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม(unfair competition) ภายใต้มาตรา43(a) ของ Lanham Act และ common law นั้น โจทก์ต้องแสดงพยานหลักฐานให้เพียงพอเช่นเดียวกับเรื่องการละเมิดเครื่องหมายการค้า ซึ่งศาลเห็นว่าหลักฐานของโจทก์ยังไม่อาจพิสูจน์ว่ามีความสับสนหลงผิดให้แก่ผู้ที่เป็นกลุ่มลูกค้า

6) การทำให้เครื่องหมายเสื่อมเสียชื่อเสียง (dilution)หรือลดคุณค่าลง ซึ่งโจทก์ไม่มีหลักฐานพอจะพิสูจน์ว่าการใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยทำให้คุณค่าของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ลดลง ศาลเห็นว่า การใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยมิได้ทำให้โจทก์เสื่อมเสีย เห็นได้จากโจทก์ยังมีกำไรจากธุรกิจทุกปี

ด้วยพยานหลักฐานและเหตุผลดังที่ได้วินิจฉัยมาข้างต้น ศาลจึงมีคำพิพากษาดังนี้

การใช้เครื่องหมายการค้า Black Hog และ Dead Dog ของจำเลยเป็นการเจตนาเพื่อล้อเลียนเครื่องหมายการค้า Black Dog ของโจทก์และมีผลทำให้เกิดความขบขันมากกว่าทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิด ข้อกล่าวหาในเรื่องละเมิดเครื่องหมายการค้า ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเป็นการล่อลวง ของโจทก์จึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอ ศาลยกฟ้องโจทก์<sup>42</sup>

ผู้วิจัยเห็นว่าแม้เครื่องหมายการค้าของจำเลยจะมีได้มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา แต่การใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยมีลักษณะพฤติกรรมอันไม่สุจริต เริ่มตั้งแต่การไปใช้รูปกลับหัว Black Dog และมีลิเป็นตัวอักษร “The Black Hog, Martha’s Vineyard 1990” คล้ายกับของโจทก์มาพิมพ์บนเสื้อยืดของตนออกจำหน่าย หลังจากถูกบอกกล่าวให้หยุดกระทำ แต่ก็กลับมาทำเสื้อยืดพิมพ์ตัว Dead Dog เป็นรูปโครงกระดูกสุนัข และเพิ่มแบบตัวพิมพ์ Black Hog บนเสื้อยืดมาขายอีกด้วย

นอกจากนี้ผู้วิจัยคิดว่าสิ่งที่ศาลเห็นถึงความคล้ายกันของเครื่องหมายโดยเฉพาะในประเด็นเสียงเรียกขานที่ใกล้เคียงกันมาก แต่ศาลตัดสินเป็นประโยชน์ต่อจำเลยอาจเพราะไม่เห็นว่าเป็นการได้รับความเสียหายอะไรอีกทั้งธุรกิจมีกำไรเพิ่มขึ้นในปีต่อๆมาอีกด้วย และที่น่าสนใจคือการยอมรับของกฎหมายสหรัฐอเมริกาซึ่งอนุญาตให้ทำการล้อเลียนเครื่องหมายการค้า(parody)กันได้โดยไม่มีผิด

<sup>42</sup> Ibid. p.13

### 3.2.3.5 เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย

The LANHAM TRADEMARK ACT 1946 ซึ่งเป็นกฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายไว้โดยตรง แต่ก็มีกรณีพิพาทหรือคดีความที่ขึ้นสู่การพิจารณาของศาลและคำพิพากษารวมถึงบทความแสดงความเห็นมากมาย ในสหรัฐอเมริกาเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายได้รับความคุ้มครองและบังคับภายใต้ทฤษฎีทางกฎหมายที่หลากหลาย เช่น การวิเคราะห์เกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้าตามปกติ(ความน่าจะเป็นที่ทำให้เกิดความสับสน) กฎหมายเรื่องการเสื่อมเสียชื่อเสียงของเครื่องหมายซึ่งคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง และผ่านหลักการ Well Known Mark ซึ่งอนุญาตการบังคับใช้สิทธิบนพื้นฐานของควมมีชื่อเสียงของเครื่องหมายในสหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาได้ให้ความสำคัญแก่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงโดยมีกฎหมายที่เรียกว่า The U.S.Federal Trademark Dilution Act (“FTDA”) ออกมาบังคับใช้เพื่อคุ้มครองผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง ต่อมามีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็น The Trademark Dilution Revision Mark (“TDRA”) ในปีค.ศ.2006 ที่น่าสังเกตคือกฎหมายอเมริกาจะใช้คำว่า Famous Marks สำหรับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง มิใช่คำว่า Well-Known Mark เหมือนอังกฤษหรือประเทศอื่นๆโดยทั่วไป และนอกจากประเด็นเรื่องการกระทำละเมิดเครื่องหมาย(Infringement) แล้วกฎหมายฉบับนี้ยังได้ใส่เรื่องการทำให้เครื่องหมายเสื่อมค่า(Dilution)มารวมพิจารณาไว้ด้วย<sup>43</sup> อย่างไรก็ตามหากจะเปรียบเทียบกับอนุสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศอย่างเช่น Paris Convention หรือ TRIPs Agreement ซึ่งประเทศสมาชิกต่างๆใช้เป็นหลักการในการปรับปรุงกฎหมายภายในของตนแล้วคำว่า Well Known Mark นั้นมิได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการกระทำให้เครื่องหมายเสื่อมค่า(Dilution)ไว้ เหมือนกับที่ The Trademark Dilution Revision Mark Act ของสหรัฐอเมริกามีอยู่ด้วย ได้มีคดีตัวอย่างเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายดังนี้

JAGUAR CARS LIMITED and Jaguar Cars Inc., Plaintiff. V. Maurice SKANDRANI,  
Defendant, No.89-6787-CIV.

By United States District Court, S.D.Florida, January 10th, 1991<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Sunstein Kann Murphy & Timbers LLP Lisa Tittlemore, ABA IP Law CLE, . "Hot Topics in Trademark Law: Trademark Rights in a Global Economy Protection and Enforcement of Well Known and Famous Marks," [Online] Accessed: 27th March 2016. Available from: [www.sunsteinlaw.com](http://www.sunsteinlaw.com)

<sup>44</sup> " Jaguar Cars Limited and Jaguar Cars Inc., Plaintiff, V. Maurice Skandrani, Defendant. No.89-6787-Civ., by United States District Court, S.D.Florida, January 10th, 1991," [Online] Accessed: 11th March 2016. Available from: <http://a.next.westlaw.com/Document>



ภาพที่ 46 เครื่องหมายการค้า JAGUAR



ภาพที่ 47 น้ำหอม Jaguar for Men ผลิตภัณ์ท์  
เครือเดียวกับ Lady Jaguar

เป็นคดีที่โจทก์ผู้ผลิตรถยนต์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้เครื่องหมายการค้า Jaguar ฟ้องดำเนินคดีกับจำเลยผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องหอมตรา Jaguar และ Lady Jaguar ว่าละเมิดเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายของ JAGUAR โดยคดีนี้โจทก์มีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศสหราชอาณาจักร ขณะเดียวกันก็จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในเครือมีที่ทำการใหญ่ในสหรัฐอเมริกาที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ ทำการผลิตรถยนต์ ชิ้นส่วนและส่วนประกอบรถยนต์ อีกทั้งจัดจำหน่ายสินค้าอื่นๆหลากหลายประเภทภายใต้เครื่องหมายการค้า JAGUAR ขณะที่จำเลย Maurice Skandrani (“Skandrani”) มีที่ทำการอยู่ในรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

ศาลได้สืบพบข้อเท็จจริงว่า โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการกับ the United States Patent and Trademark Office (USPTO) ไว้หลายเครื่องหมายเช่น JAGUAR, JAGUAR-Leaping Jaguar ในหลายจำพวกสินค้าและบริการตั้งแต่ปีค.ศ.1946 เป็นต้นมา เครื่องหมายการค้า JAGUAR เป็นของ Jaguar(U.K.) และอนุญาตให้Jaguar (สหรัฐอเมริกา)ใช้เครื่องหมายการค้าและเป็นตัวแทนจำหน่าย รวมถึงมีหน้าที่หลักคือทำการตลาดและจำหน่ายสินค้าโฆษณาและประชาสัมพันธ์เครื่องหมายการค้า JAGUAR ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเรื่องการจัดจำหน่ายเผยแพร่ นั้น Jaguar ได้เริ่มขายรถยนต์ JAGUAR ในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปีค.ศ.1935 และมีการโฆษณาสินค้าเครื่องหมายการค้า JAGUAR ตลอดมาอย่างสม่ำเสมอ

ในช่วงต้นทศวรรษ 1980 Jaguar(สหราชอาณาจักร)วางแผนขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคภายใต้เครื่องหมายการค้า JAGUAR และเริ่มจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับUSPTO สำหรับสินค้าแว่นกันแดด ต่อมาปีค.ศ.1987 ได้เริ่มวางขายสินค้าเครื่องหอมต่างๆและมีการโฆษณาที่

ประเทศเยอรมนีและออสเตรเลีย ในปีค.ศ.1988 มีการนำเสนอสินค้าเครื่องหมายสำหรับผู้ชาย JAGUAR For Men พร้อมกับสินค้าสบู่และน้ำยาหลังโกนหนวดออกสู่ตลาดยุโรป ขณะที่จำเลยเริ่มจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องหมายโดยใช้เครื่องหมายการค้า Jaguar และ Lady Jaguar ในปีค.ศ.1987 โดยไม่ได้รับความยินยอมหรืออนุญาตจากโจทก์ และยังได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Jaguar กับ USPTO เมื่อ 15 มิถุนายน ค.ศ.1989 อ้างว่าได้เริ่มใช้เครื่องหมายในระดับระหว่างรัฐเมื่อธันวาคม ค.ศ.1986 ซึ่งโจทก์ได้ยื่นคำคัดค้านการจดทะเบียนมาจนกระทั่งเวลาที่ฟ้องร้องคดีนี้ นอกจากนี้พบว่า หีบห่อสินค้าเครื่องหมาย Jaguar และ Lady Jaguar ของจำเลยมีความใกล้เคียงมากกับโจทก์

ขณะที่จำเลยโต้แย้งว่า เมื่อธันวาคม ค.ศ.1987 Jaguar ของจำเลยได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในระดับมลรัฐ(State Registration)ที่รัฐฟลอริดา และตอนที่จำเลยเริ่มพัฒนาสินค้าและวางขายเครื่องหมายต่างๆนั้นโจทก์ JAGUAR ยังมิได้เข้าสู่ตลาดเครื่องหมายเลย อย่างไรก็ตามโจทก์อ้างว่าเครื่องหมาย Jaguar นั้นเป็นที่รู้จักและระลึกถึงเพราะมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปควรจะต้องได้รับความคุ้มครองอย่างครอบคลุมถึงที่สุด เพื่อให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดเมื่อเห็นเครื่องหมาย Jaguar ของจำเลยอาจเข้าใจว่าเป็นสินค้าของโจทก์

ในบทสรุปนั้นผู้พิพากษา William J. Zloch วินิจฉัยว่าจำเลย Maurice Skandrani มิได้มีเจตนาที่จะละเมิดเครื่องหมายการค้าของโจทก์ มิได้ก่อให้เกิดการค้าที่ไม่เป็นธรรม หรือจะสร้างความไขว้เขวแก่ผู้บริโภคโดยการอิงแอบกับความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าโจทก์ นอกจากนี้จำเลยยังเป็นผู้พัฒนาสินค้าและจัดจำหน่ายน้ำหอม Jaguar มาก่อนที่สินค้าน้ำหอมของโจทก์จะเข้าสู่ตลาด อย่างไรก็ตามเครื่องหมายการค้าของจำเลยสร้างความสับสนหลงผิดต่อสาธารณชนด้วยการเลียนแบบเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้ในทางการค้าโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้ามิได้อนุญาตอันเข้าข่ายละเมิดเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 32(a) ของ The Lanham Act และทำให้เข้าใจผิดถึงแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการ ซึ่งเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 43(a) ดังนั้นมีคำพิพากษาห้าม Skandrani ใช้เครื่องหมายการค้า “Jaguar”, “Lady Jaguar” และตราสินค้าน้ำรูปเสือกระโดด(leaping tiger)

ส่วนค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องมานั้นมิได้แสดงหลักฐานจำนวนเงินยอดขายอันชัดเจนที่พอจะบ่งบอกถึงผลกำไรที่จำเลยได้รับจากการละเมิดในครั้งนี้ จึงขอให้โจทก์กลับไปรวบรวมพยานหลักฐานกลับมาเสนอใหม่

### 3.3 กฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศจีน

#### 3.3.1 ประวัติความเป็นมาของกฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศจีน

Trademark Law of the People’s Republic of China ได้ผ่านการอนุมัติจากสภาประชาชนแห่งชาติเมื่อ 23 สิงหาคม ค.ศ.1982 เป็นครั้งแรก และมีการแก้ไขปรับปรุงครั้งแรกเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1993 ต่อมามีการปรับปรุงแก้ไขล่าสุดประกาศใช้เมื่อ 27 ตุลาคม ค.ศ.2001 ซึ่งมีบทบัญญัติถึง 8 หมวด<sup>45</sup>

<sup>45</sup> [www.chinatradeoffice.com/about/law1.html](http://www.chinatradeoffice.com/about/law1.html)

ในมาตรา 1 ระบุว่า กฎหมายฉบับนี้ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า คຸ້ມครองสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้า และผลักดันผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายในการรับประกันคุณภาพของสินค้าและบริการ และรักษาความน่าเชื่อถือของเครื่องหมายการค้า เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภค ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการตลาดแบบสังคมนิยม

ในมาตรา 2 ระบุว่า สำนักงานเครื่องหมายการค้าแห่งกรมบริหารอุตสาหกรรมและพาณิชย์ (the Trademark Office of the Administrative Department for Industry and Commerce) ภายใต้สภาแห่งรัฐ จะต้องกำกับดูแลงานการจดทะเบียนและบริหารเครื่องหมายการค้าทั่วประเทศ กรมบริหารอุตสาหกรรมและพาณิชย์ภายใต้สภาแห่งรัฐต้องจัดตั้งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเพื่อรับผิดชอบในการจัดการเกี่ยวกับข้อพิพาทเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า

ที่น่าสนใจคือมาตรา 7 แห่งกฎหมายนี้ได้กำหนดให้ผู้ใช้เครื่องหมายการค้าต้องรับผิดชอบต่อคุณภาพของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น โดยกรมบริหารอุตสาหกรรมและพาณิชย์ทุกระดับต้องหยุดยั้งการกระทำที่หลอกลวงผู้บริโภค

### 3.3.2 ความหมายของเครื่องหมาย

ในมาตรา 8 ก็ได้ให้คำนิยามของเครื่องหมายการค้าว่า “เครื่องหมายที่มองเห็นและสามารถทำให้แยกแยะความแตกต่างในสินค้าของบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรอื่นใด ออกจากกันได้ หมายรวมถึงคำ แบบ ตัวหนังสือ ตัวเลข สัญลักษณ์สามมิติ และการผสมผสานของสี หรือทุกอย่างข้างต้นที่ผสมผสานกัน อาจนำมาออกแบบเป็นเครื่องหมายการค้าเพื่อยื่นขอจดทะเบียนได้”

### 3.3.3 ลักษณะของเครื่องหมายการค้าจีน<sup>46</sup>

กฎหมายจีนได้แบ่งประเภทเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายอื่นๆไว้ดังนี้

1) เครื่องหมายการค้าสินค้าโภคภัณฑ์และเครื่องหมายบริการ (Commodity trademarks and service trademarks) เครื่องหมายการค้าสินค้าโภคภัณฑ์หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้ในการแยกแยะความแตกต่างของผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้านั้นๆ เครื่องหมายบริการหมายถึงเครื่องหมายที่แยกแยะความแตกต่างของผู้ให้บริการ จีนได้นำ The International Classification of Products and Services (under the Nice Agreement, eight edition) มาปรับใช้ ซึ่งมีรวมถึง 34 จำพวกสินค้า และ 11 จำพวกบริการ

2) เครื่องหมายรับรองและเครื่องหมายร่วม (Certification and collective marks)

<sup>46</sup> Rohan Kariyawasam, *Chinese Intellectual Property and Technology Laws*, (Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, UK.: Edward Elgar Publishing Inc, Northampton, Massachusetts, USA., 2011 ),p.49

เครื่องหมายรับรองนั้นควบคุมโดยองค์กรซึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบการรับประกันสินค้าหรือบริการต่างๆที่ใช้ในการรับประกันแหล่งกำเนิด วัตถุประสงค์ กระบวนการผลิต คุณภาพและคุณลักษณะอื่นๆของสินค้าหรือบริการ ส่วนเครื่องหมายรวมคือเครื่องหมายที่จดทะเบียนในนามของกลุ่ม สมาคมหรือองค์กรอื่นใดที่จัดตั้งเพื่อประกอบกิจการที่ใช้เพื่อระบุถึงการเป็นสมาชิกขององค์กรดังกล่าว

3) เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและที่ไม่ได้จดทะเบียน (Registered trademarks and unregistered trademarks)

เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนหมายถึงเครื่องหมายที่ผู้ยื่นขอจดทะเบียนต่อ The Trademark Office of the Administrative Department for Industry and Commerce ภายใต้สภาแห่งรัฐ หลังจากได้รับการพิจารณาและรับจดทะเบียน The Trademark Office จะออกใบรับรองการจดทะเบียนและประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนหมายถึง เครื่องหมายที่ไม่ยื่นคำขอจดทะเบียน หรือไม่ได้รับการจดทะเบียนโดย The Trademark Office ซึ่งเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนอาจจะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายทางธุรกิจอื่นๆเช่น หีบห่อ หรือการตกแต่ง หรือชื่อสินค้า หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สัญลักษณ์พิเศษอื่นๆ หรือชื่อทางธุรกิจ จนถึงกับมีคำแนะนำว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าควรจะถูกเรียกว่า กฎหมายเครื่องหมายพาณิชย์(Law of Commercial Marks) มากกว่า ในประเทศจีนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนนอกจากจะมี The Trademark Law แล้ว ในขณะเดียวกันยังสามารถบังคับใช้กฎหมาย the Law of the People's Republic of China against Unfair Competition 1993 และการตีความคำพิพากษาและข้อบังคับต่างๆไปด้วยกันได้<sup>47</sup>

### 3.3.3.1 เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้

การที่เครื่องหมายการค้าจะได้รับจดทะเบียนตามกฎหมายของจีนได้นั้นต้องมีลักษณะตามบทบัญญัติหลายประการดังนี้

### 3.3.3.2 ลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctiveness)

จากการศึกษาพบว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าจีนไม่ได้ระบุหรือบัญญัติเกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะไว้โดยตรง แต่จะพบคำอธิบายที่เข้าข่ายเป็นเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะไว้ในมาตรา 9 วรรคหนึ่งและสองเท่านั้น

<sup>47</sup> Ibid. p.49-50



มาตรา 9 วรรค 1<sup>48</sup> บัญญัติไว้ว่าเครื่องหมายที่จะยื่นจดทะเบียนได้ต้องมีลักษณะบ่งโดดเด่นที่แตกต่างและสังเกตเห็นได้ง่าย และไม่ขัดต่อสิทธิที่มีอยู่อย่างสุจริตของผู้อื่นที่มีมาก่อนหน้านี้ โดยต้องทำตามขั้นตอนการจดทะเบียนตามกฎหมาย

มาตรา 9 วรรค 2 ผู้ยื่นขอจดทะเบียนมีสิทธิที่จะแสดงข้อความว่า “Registered Trademark” หรือเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว

### 3.3.3.3 เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีมาก่อน

ส่วนในมาตรา 13<sup>49</sup> ก็ระบุห้ามรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือที่สินค้าเหมือนหรือคล้ายหรือที่เลียนแบบ หรือแปลความหมายจากเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศจีนซึ่งอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิด ห้ามรับจดทะเบียนหรือใช้เครื่องหมายการค้านั้นในสถานที่ซึ่งเครื่องหมายการค้าของสินค้าที่แตกต่างและไม่คล้ายกัน ห้ามรับจดทะเบียนหรือใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้ถูกทำขึ้นใหม่มีการเลียนแบบ หรือแปลมาจากเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศจีน อันทำให้สาธารณชนหลงผิดจนน่าจะนำความเสียหายมาสู่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายดังกล่าว



ภาพที่ 48 เปรียบเทียบ LACOSTE AND CROCODILE

Battle of Crocodile Trademarks 2010

December 29th 2010

Supreme People's Court

<sup>48</sup> "Trademark Law of the People's Republic of China, Chapter 1 General Provision, Article 9," [Online] Accessed: 12th April 2014. Available from: [www.chinatradoemarkoffice.com/about/law1.html](http://www.chinatradoemarkoffice.com/about/law1.html),

<sup>49</sup> "Trademark Law of the People's Republic of China, Chapter 1 General Provision, Article 13," [Online] Accessed: 12th April 2014. Available from: [www.chinatradoemarkoffice.com/about/law1.html](http://www.chinatradoemarkoffice.com/about/law1.html), .

**La Chemise Lacoste (Petitioner)**  
**V. Crocodile International PTE Ltd. (Respondent) and**  
**Shanghai East Crocodile Clothing Co.Ltd. (Repondent)<sup>50</sup>**

ข้อพิพาทระหว่าง Lacoste กับ Crocodile International PTE Ltd. นั้นจัดเป็นคดีต่อสู้ระดับโลกเรื่องเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายก็ว่าได้ เพราะทั้ง Lacoste และ Crocodile นั้นขายสินค้าจำพวกเดียวกันเกือบทั้งหมด มีลูกค้ายุทธศาสตร์ใกล้เคียงกันมากจึงมีการวางจำหน่ายที่สรรพสินค้าทั่วไปเดียวกันเป็นส่วนมาก และทั้งสองยังก่อตั้งบริษัทดำเนินกิจการมายาวนานพอๆกัน ดังนั้นเมื่อฝ่ายหนึ่งไปเปิดตลาดที่ประเทศใดอีกฝ่ายก็ไปเปิดตลาดเช่นเดียวกัน และมีการฟ้องร้องกันว่าใครมีสิทธิมากกว่าในเครื่องหมายการค้าตัวจะเซ่

บริษัททั้งสองจัดตั้งขึ้นคนละฟากฝั่งของโลกโดย Lacoste จัดตั้งขึ้นในปีค.ศ.1933 ที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลา 10 ปีก่อนหน้า Crocodile International PTE Ltd. (“CIL”) ซึ่งจัดตั้งในปี 1943 ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยกลุ่มตลาดหลักของ Lacoste จะอยู่ในยุโรป ขณะที่ CIL มีกลุ่มตลาดใหญ่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ CIL ได้ทยอยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Crocodile ในทวีปเอเชีย เช่น ฮองกง ญี่ปุ่น ก่อนหน้าที่จะมีการฟ้องร้องในประเทศจีนนั้นทั้งสองฝ่ายเริ่มมีข้อพิพาทกันเป็นลำดับดังนี้<sup>51</sup>

1. ในปีค.ศ.1969 CIL ฟ้อง Lacoste ว่าละเมิดเครื่องหมายการค้าของตนในประเทศญี่ปุ่น มีการทำข้อตกลงกันได้โดย Lacoste ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนในญี่ปุ่น
2. ในปีค.ศ.1983 ทั้งสองฝ่ายได้ทำความตกลงกันเรียกว่า “1983 agreement” อันมีเจตนารมณ์คือ
  - 1) แก้ปัญหาข้อพิพาทและคดีความทั้งหมดที่กำลังมีอยู่กันขณะนั้น
  - 2) ต่างฝ่ายต่างพัฒนาธุรกิจของตนไปตามที่ประสงค์
  - 3) ร่วมกันคัดค้านการละเมิดเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม
  - 4) ร่วมกันส่งรายชื่อประเทศของตนที่ได้เปิดหรือจะเปิดดำเนินการ
  - 5) Lacoste ทำการจ่ายเงินแก่ CIL ที่ใช้เครื่องหมาย “crocodile” ในอดีต

<sup>50</sup> Supreme People's Court, "Battle of Crocodile Trademarks 2010 " [Online] Accessed: 15th April 2014. Available from: [1] <http://ipr.court.gov.cn/sjdw/201104/t20110422.html>.

[2] [http://www.chinaipr.gov.cn/laws/lawsar/trademark/200608/233066\\_1.html](http://www.chinaipr.gov.cn/laws/lawsar/trademark/200608/233066_1.html).

[3] [http://www.chinaipr.gov.cn/laws/lawsar/trademark/200608/233084\\_1.html](http://www.chinaipr.gov.cn/laws/lawsar/trademark/200608/233084_1.html).

<sup>51</sup> Ibid.

- 6) ต่างฝ่ายต่างใช้เครื่องหมายของตนโดยไม่ทำให้เกิดความสับสนหลงผิด
- 7) มีความร่วมมือกันในภูมิภาคอื่นๆถ้าเป็นไปได้

อย่างไรก็ตามในปีค.ศ.2000 Lacoste ได้ฟ้องดำเนินคดี CIL ในนครปักกิ่งขอหาละเมิดเครื่องหมายการค้าหลังจากได้ซื้อเสื้อที่มีเครื่องหมาย “Cartelo” และจระเข้บนตราสินค้าซึ่งเป็นของ CIL โดยขณะที่คดียังอยู่ในศาล ทาง Lacoste ก็ยังซื้อสินค้าที่ผลิตโดย CILอย่างต่อเนื่องในปีค.ศ.2002 ซึ่งสินค้าทั้งหมดมีทั้งที่ติดเครื่องหมาย “Cartelo+logo” หีบห่อและป้ายสินค้า และยังมีสินค้าที่มีแค่ตราจระเข้โดยไม่มีตัวอักษร “Cartelo” บนสินค้า ต่อมาในปีค.ศ.2005, 2006, 2007 Lacoste ก็ได้ฟ้องดำเนินคดีในเมืองอื่นๆหลายแห่งทั่วประเทศจีน ส่วนใหญ่ศาลได้วินิจฉัยว่ามีการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเลขที่ 141103, 879258, 1318589 ของ Lacoste

ส่วนคดีที่อุทธรณ์ต่อศาลครั้งนี้ Lacoste ได้ฟ้องว่า CIL ละเมิดเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ 131103, 940231, 1318589, และ 879258 ซึ่งศาล Beijing Higher People’s Court(BHPC) พิพากษาว่าเครื่องหมายการค้าของ CIL เลขที่ 1331001 และ 1343051 ไม่น่าทำให้เกิดความสับสนหลงผิดกับเครื่องหมาย ที่มีคำว่า “Lacoste+ crocodile logo” ของ Lacoste<sup>52</sup> ศาล BHPC ยังให้เหตุผลว่า the “1983 agreement” ที่สองฝ่ายตกลงกันไว้นั้นมีแนวโน้มไปในทางที่ใช้บังคับได้ในประเทศจีน (แม้ว่าในข้อตกลงจะไม่ได้เอ่ยถึงประเทศจีนด้วย) โดยศาลพบว่าทั้งสองฝ่ายตั้งใจที่จะแก้ไขกรณีพิพาทระหว่างกันที่อาจเกิดในอนาคต และการดำเนินธุรกิจไปด้วยกันในประเทศจีนของทั้งสองฝ่ายก็ไม่น่าจะสร้างความสับสนหลงผิดแก่ผู้บริโภค ดังนั้นศาลจึงพิพากษาคดีว่าไม่มีการละเมิดเครื่องหมายการค้า

Lacoste ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลฎีกาโดยยกเหตุผลว่า เครื่องหมายของ CIL สร้างความสับสนหลงผิดเพราะว่า CIL ได้ใช้เครื่องหมายที่มีเพียงตราจระเข้ที่ไม่มีคำว่า Cartelo บนสินค้าที่ถูกฟ้องดังกล่าว และ Lacoste ยังอ้างว่าถึงแม้เครื่องหมายของ CIL นั้นรวมคำว่า Cartelo ไว้ด้วย แต่เป็นภาษาอังกฤษจึงมิได้มีความหมายหรือเป็นที่คุ้นเคยในสายตาผู้บริโภคจีนที่มีคงรับรู้เครื่องหมายการค้าที่ตัวจระเข้เท่านั้น ส่วนข้อตกลง “1983 agreement” ก็ไม่ได้รวมตลาดประเทศจีนไว้ ยิ่งไปกว่านั้นการอยู่ร่วมกันของสองเครื่องหมายในตลาดจีนก็เพียงแสดงให้เห็นว่า CIL ได้กำลังใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่ทรงคุณค่าของ Lacoste

CIL โต้แย้งว่าไม่เกิดความสับสนหลงผิดระหว่างเครื่องหมายของทั้งสอง นอกจากนี้ยังขอให้ Lacoste เคารพต่อ “1983 agreement” ซึ่งนอกจากมีเจตนารมณ์ที่จะยุติข้อพิพาททั้งหมดต่อกันแล้วยังได้รวมข้อตกลงที่ 7 ที่ว่า “มีความร่วมมือกันในภูมิภาคอื่นๆถ้าเป็นไปได้”

ศาลฎีกาได้พิจารณาข้อเท็จจริงที่สองฝ่ายนำเสนอทั้งหมดและมีคำวินิจฉัยดังนี้<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Ibid.

<sup>53</sup> Ibid.

1. คดีนี้ยื่นฟ้องกันในปีค.ศ. 2000 โดยมีการทำละเมิดเกิดขึ้นในปีค.ศ.1995 แต่ศาล BHPC รับผิดชอบโดยยึดตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่เพิ่งจะเริ่มบังคับใช้ปีค.ศ.2001(27 ตุลาคม 2001) ซึ่งเป็นเวลาภายหลังมีการยื่นฟ้องคดีไปแล้ว ศาล BHPC ไม่สามารถนำกฎหมายดังกล่าวย้อนหลังมาใช้กับคดีนี้ได้

2. ศาลฎีกาเห็นว่าประเด็นการมี “1983 agreement” นั้นมิได้ผูกมัดครอบคลุมถึงประเทศจีนด้วย แต่การนำข้อตกลงดังกล่าวมาเป็นหลักเกณฑ์ในพิพากษาคดีด้วยนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว

3. เมื่อใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องก่อนปีค.ศ.2001 มาพิจารณาก็พบว่า ภาพจระเข้ Lacoste หันหน้าไปทางขวาส่วนจระเข้ CIL หันหน้าไปทางซ้าย ขณะที่ทั้งสองมีลักษณะคล้ายกันมากแต่ก็มีความแตกต่างอย่างมีนัย นอกจากนี้ทั้งสองบริษัทก็มีประวัติการใช้เครื่องหมายการค้าของตนมาอย่างยาวนานทั่วโลก รวมถึงในประเทศจีน ศาลฎีกาจึงปฏิเสธว่า CIL ออกแบบตราสินค้าให้เหมือนหรือคล้ายกับ Lacoste เพื่อให้ผู้บริโภคสับสนหลงผิด ด้วยเหตุนี้ศาลไม่พบว่าสินค้าของ CIL ที่มีรูปจระเข้ที่เป็นปัญหานั้นละเมิดเครื่องหมายการค้าตามฟ้องของ Lacoste

4. ถึงแม้ว่าจะไม่มีการละเมิดเครื่องหมายการค้า ศาลฎีกาก็ยังเห็นว่าทั้ง Lacoste และ CIL ควรจะรักษาความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายการค้าของตนกับอีกฝ่ายหนึ่งไว้ให้มากที่สุด ศาลฎีกามีคำพิพากษายืนตามศาล Beijing High People’s Court ว่าไม่มีการละเมิดเครื่องหมายการค้า

ศาลฎีกาจีนได้ใช้เหตุผลหลายอย่างมาวินิจฉัยคดีนี้โดยไม่ได้พิจารณาจากลักษณะที่เห็นจากภายนอกของเครื่องหมายการค้าอย่างเพียงแง่มุมเดียว แต่มองในภาพกว้างที่ยกเรื่องประวัติการค้าที่ยาวนานของทั้งสองบริษัทและข้อตกลงในอดีตระหว่างกันมาเป็นหลักวินิจฉัยด้วย

ผู้วิจัยเห็นว่าเครื่องหมาย Lacoste และ Crocodile นั้นมีความคล้ายกันอยู่บ้างหากดูจากลักษณะของตัวจระเข้โดยเฉพาะเมื่อไม่มีตัวอักษรบ่งบอกชื่ออยู่ด้วย หากจะมองในแง่ของ Lacoste ซึ่งจดทะเบียนเครื่องหมายในฝรั่งเศสมาก่อน Crocodile จดทะเบียนในสิงคโปร์ถึง 10 ปี เราอาจพอสันนิษฐานได้ว่ามีการลอกเลียนแบบความคิดกันหรือไม่ ถ้า Crocodile คิดออกแบบตัวจระเข้ขึ้นมาด้วยความคิดของตนเองจริงๆ ทำไมถึงให้จระเข้หันหน้าไปทางด้านซ้าย ทำไมไม่หันหน้าไปด้านขวาเหมือน Lacoste จะเป็นเพราะความบังเอิญหรือว่าจงใจไม่ให้เหมือนตัวจระเข้ของ Lacoste ก็เป็นเรื่องที่น่าสงสัยอยู่ อย่างไรก็ตามจระเข้เป็นสัตว์ธรรมชาติที่ผู้ใดสามารถวาดหรือออกแบบมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของตนก็ได้ ตราบเท่าที่ไม่ซ้ำหรือเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายที่ผู้อื่นจดทะเบียนไว้แล้ว

### 3.3.3.4 เครื่องหมายการค้าต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน

ขณะที่มาตรา 10<sup>54</sup> ก็บัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน โดยได้ระบุไว้ถึง 8 ลักษณะที่มีอาจใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้ ซึ่งระบุไว้ว่าเครื่องหมายที่มีลักษณะหรือมีส่วนประกอบดังนี้ห้ามใช้เป็นเครื่องหมายการค้าคือ

1. เหมือนหรือคล้ายกับชื่อประเทศจีน ธงชาติ เครื่องหมายประจำชาติ ธงทหาร หรือเครื่องประดับประดาสาธารณรัฐประชาชนจีนเหมือนกับชื่อหรือที่ตั้งของหน่วยงานราชการ หรือเหมือนกับชื่อหรือรูปแบบของ อาคารสิ่งปลูกสร้าง
  2. เหมือนหรือคล้ายกับชื่อประเทศ ธงชาติ เครื่องหมายประจำชาติหรือธงทหารของรัฐต่างประตศ ยกเว้นที่ได้ รับการอนุญาตให้ใช้จากรัฐบาลของประเทศดังกล่าว
  3. เหมือนหรือคล้ายกับชื่อ ธง หรือเครื่องหมายขององค์การระหว่างประเทศ ยกเว้นที่ได้รับการ อนุญาตให้ใช้จากองค์การดังกล่าว หรือมีแนวโน้มที่จะทำให้สาธารณชนหลงผิด
  4. เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายราชการ หรือตราประทับการตรวจสอบซึ่งแสดงถึงการควบคุม รับรอง เว้นแต่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจหน้าที่ในกรณีนั้น
  5. เหมือนหรือคล้ายกับชื่อหรือเครื่องหมายกาชาด หรือ พระจันทร์เสี้ยวสีแดง(หมายถึงรูปพระจันทร์ บนธงชาติจีน)
  6. มีลักษณะที่แบ่งแยกหรือกีดกันความเป็นชาติของชาติใดๆก็ตาม
  7. มีลักษณะประกอบเป็นการโฆษณาซึ่งเกินความเป็นจริงและหลอกลวง และ
  8. ก่อให้เกิดความเป็นภัยหรือเสียหายต่อจริยธรรมหรือจารีตประเพณีแห่งสังคมนิยม หรือมีอิทธิพล อื่นที่ทำให้เกิดความเสื่อมทางจิตใจ
- ห้ามใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์ของหน่วยงานบริหารราชการตั้งแต่ระดับเขตปกครองขึ้นไป หรือชื่อ ทางภูมิศาสตร์ในต่างประเทศที่สาธารณชนรู้จักทั่วไป เว้นแต่ชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของ เครื่องหมายร่วมหรือเครื่องหมายรับรอง

ในมาตรา 11 ก็ได้ระบุเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไม่ได้คือ<sup>55</sup>

<sup>54</sup> "Trademark Law of the People's Republic of China, Chapter 1 General Provision, Article 10," [Online] Accessed: 12th April 2014. Available from: [www.chinatradoemarkoffice.com/about/law1.html](http://www.chinatradoemarkoffice.com/about/law1.html).

- 1) เครื่องหมายที่เป็นชื่อสามัญทางค้าขาย แบบของสินค้าหรือเลขที่รุ่นของสินค้า
- 2) เครื่องหมายที่เพียงระบุคุณภาพ วัตถุประสงค์หลัก หน้าที่การทำงาน การใช้สอย น้ำหนัก ปริมาณหรือรูปพรรณสัณฐานของสินค้า
- 3) ชาติซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะ (distinctive characteristics)

### 3.3.3.5 เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย (Well Known Mark)

มาตรา 14 ได้บัญญัติปัจจัยที่เป็นเกณฑ์พิจารณาว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายหรือไม่คือ<sup>56</sup>

- 1) ระดับของความคุ้นเคยของสาธารณชนในพื้นที่ทำมาค้าขายของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้น
- 2) ความยาวนานที่เครื่องหมายการค้านั้นถูกนำมาใช้
- 3) ความยาวนานและแพร่หลายของการโฆษณา และพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่การโฆษณานั้นครอบคลุมถึงได้
- 4) ประวัติการที่เครื่องหมายการค้านั้นถูกคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายและ
- 5) ปัจจัยอื่นๆที่มีส่วนให้เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย

ตัวอย่างคดีที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายในประเทศจีนที่น่าสนใจก็มีคดีดังนี้

<sup>55</sup> "Trademark Law of the People's Republic of China, Chapter 1 General Provision, Article 11

", [Online] Accessed: 12th April 2014. Available from: [www.chinatradooffice.com/about/law1.html](http://www.chinatradooffice.com/about/law1.html).

<sup>56</sup> "Trademark Law of the People's Republic of China, Chapter 1 General Provision, Article 14.," [Online] Accessed: 12th April 2014. Available from: [www.chinatradooffice.com/about/law1.html](http://www.chinatradooffice.com/about/law1.html)

DreamWorks Animation L.L.C v Trademark Review and Adjudication Board (TRAB) หรือคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าของจีน<sup>57</sup>

ข้อเท็จจริงคือมีผู้ไปยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากังฟูแพนด้า(Kung Fu Panda) เพื่อใช้กับรายการสินค้าผ้าคลุมพวงมาลัยรถยนต์ ผ้าคลุมเบาะรถและที่นั่งเด็กในรถ ซึ่ง DreamWorks L.L.C. ผู้สร้างภาพยนตร์



ภาพที่ 49 Kung Fu Panda kick



ภาพที่ 50 Kung Fu Panda Lift

ตัวอย่างตัวการ์ตูนกังฟูแพนด้าในกริยาท่าทางที่ต่างกัน

การ์ตูนเรื่อง Kung Fu Panda ออกฉายเผยแพร่เป็นที่รู้จักทั่วโลกได้ยื่นคำคัดค้านการจดทะเบียนโดยอ้างว่า เครื่องหมายดังกล่าวเหมือนกับเครื่องหมายของบริษัทของตน แม้ว่าจะยื่นจดทะเบียนในรายการสินค้าต่างจำพวกกันก็ตาม และDreamWorks ควรได้รับความคุ้มครอง “สิทธิของสินค้า”(merchandising rights) ที่มีชื่อภาพยนตร์ของตน ผู้ใดไปยื่นจดทะเบียน Kung Fu Panda ถือเป็นการขัดต่อประโยชน์สาธารณะ

ทั้งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา(CTO)และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า(TRAB)มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ออกมาปฏิเสธคำคัดค้านของ DreamWorks โดยให้เหตุผลว่า รายการสินค้าที่ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่คล้ายกับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ของ DreamWorks ดังนั้นทั้งผู้ยื่นจดทะเบียนดังกล่าวกับDreamWorks

<sup>57</sup> Marks & Clerk - Xuefang Huang. , "China Court Recognizes Merchandising Rights in Kung Fu Panda Case," [Online] Accessed: 18th April 2016. Available from: [www.lexology.com](http://www.lexology.com) GLOBE BUSINESS MEDIA GROUP

สามารถใช้เครื่องหมายการค้าไปด้วยกันได้ “สิทธิของสินค้า”(merchandising rights)ไม่ได้เป็นสิทธิที่มีอยู่ในกฎหมายจีน

DreamWorks ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปักกิ่ง 1(Beijing NO.1 Intermediate People’s Court) แต่ศาลได้พิพากษายกฟ้อง จึงทำการอุทธรณ์ต่อศาลสูงกรุงปักกิ่ง (Beijing Higher People’s Court) ที่ได้มีคำวินิจฉัยต่อไป<sup>58</sup>

เมื่อภาพยนตร์กลายเป็นที่รู้จักแพร่หลายอย่างมากพอสมควรแล้ว ชื่อภาพยนตร์และตัวละครในภาพยนตร์ก็ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ที่เกี่ยวข้องกับงานภาพยนตร์เท่านั้น แต่ไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจอื่นๆด้วยเหตุผลคือ

1) ผู้ชมภาพยนตร์อาจสับสนหรือเกิดความรู้สึกชอบภาพยนตร์และตัวละครไปยังสินค้าและบริการอื่นๆของผู้สร้างภาพยนตร์ อันทำให้เกิดคุณค่าแก่ผู้สร้างฯที่จะใช้ชื่อภาพยนตร์และตัวละครในทางพาณิชย์ นอกเหนือจากการจัดจำหน่ายเผยแพร่ภาพยนตร์

2) เป็นการให้ความสำคัญกับ “สิทธิของสินค้า”(merchandising rights) ที่จะอาศัยชื่อและตัวละครไปใช้กับสินค้าหรือบริการที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับภาพยนตร์ ซึ่งบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ควรจะได้รับการตระหนักถึงโดยผู้บริโภค

3) ถ้าบุคคลที่สามได้รับอนุญาตให้อาศัยชื่อเสียงของภาพยนตร์และภาพลักษณ์ของตัวละครมาใช้หาประโยชน์โดยมิได้ลงทุนลงแรงอะไรเลย ก็คงจะเป็นการเชิญชวนให้มีการแย่งกันถือครองเครื่องหมายการค้า(trademark squatting)โดยเฉพาะที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทางการค้า

“สิทธิของสินค้า”หรือ merchandising rights ถือเป็นประเด็นใหม่ที่ศาลสูงปักกิ่งสร้างหลักการขึ้นมาจากแนวคิดที่ว่า ชื่อภาพยนตร์และ/หรือชื่อของตัวละครน่าจะก่อตั้งสิทธิทางพาณิชย์ที่จะสร้างรายได้ในทางอื่นที่มีไ้จากการฉายภาพยนตร์เพียงอย่างเดียว ดังนั้นศาลจึงมีคำพิพากษาแตกต่างไปจากคำวินิจฉัยอุทธรณ์และคำพิพากษาของศาลล่างซึ่งมิได้พิจารณาขอบเขตสิทธิของสินค้า

การนำหลัก “สิทธิของสินค้า”มาใช้ในการตีความกฎหมายเครื่องหมายการค้าของศาล Beijing Higher People’s Court<sup>59</sup> โดยการวินิจฉัยขยายความคุ้มครองเครื่องหมายจนครอบคลุมไปถึงชื่อและภาพพจน์ซึ่งเชื่อมโยงกับภาพยนตร์ หนังสือ นักร้อง หรือผู้มีชื่อเสียงโด่งดังอื่นๆ (celebrities)ที่มีได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสินค้าบางจำพวกนั้นอาจส่งผลให้สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา(CTO) และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า(TRAB)นำมายึดเป็นแนวคิดและปฏิบัติในการวินิจฉัยการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างกว้างขวางเทียบเคียงกับเรื่องเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย(well known mark) ได้ในอนาคตต่อไปก็ได้

<sup>58</sup> Hogan Lovells - Deanna Wong, "China: Kung Fu Panda's 'Merchandising Rights' Knocks out Trademark Squatter," [Online] Accessed: 18th April 2016. Available from: [www.lexology.com](http://www.lexology.com)

<sup>59</sup> Ibid.



## บทที่ 4 กฎหมายเครื่องหมายการค้าไทย

### 4.1 ประวัติความเป็นมาของกฎหมายเครื่องหมายการค้าไทย

ก่อนที่ประเทศไทยจะเริ่มใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 และฉบับปรับปรุงปีพ.ศ.2543 ก็เคยมีกฎหมายเกี่ยวกับการค้าตามกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 และมีพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับแรก คือ พ.ร.บ. ลักษณะเครื่องหมายการค้าละยี่ห้อการค้าขาย พ.ศ.2457 (Law on Trade Marks and Trade Name B.E.2457) ต่อมาก็มี พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 ใช้บังคับ ซึ่งคุ้มครองเฉพาะเครื่องหมายการค้า ไม่ได้คุ้มครองเครื่องหมายอื่น เช่น เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และมีได้มีบทบัญญัติเรื่องความผิดอาญาเรื่องการล่วงสิทธิไว้ในกฎหมายนี้ ต้องอาศัยกฎหมายลักษณะอาญาและประมวลกฎหมายอาญามาบังคับปัจจุบันไทยมี พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ใช้บังคับซึ่งคุ้มครองรวมไปถึงเครื่องหมายบริการ(Service Mark) เครื่องหมายรับรอง(Certification Mark) และเครื่องหมายร่วม(Collective Mark)รวมทั้งสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ และบัญญัติการล่วงสิทธิความผิดอาญาไว้ใน พ.ร.บ.ด้วย ในขณะที่ยังไม่มีกรยกเลิกความผิดเกี่ยวกับการค้า (การปลอมและเลียนแบบเครื่องหมายการค้ารวมทั้งการจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าดังกล่าว) ตามประมวลกฎหมายอาญา<sup>1</sup>

โดยส่วนใหญ่ยาวนานาประเทศกำหนดให้มีบทบัญญัติกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนอย่างชัดเจน ขณะเดียวกันก็กำหนดให้เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนได้รับความคุ้มครองสิทธิตามหลักกฎหมายว่าด้วยละเมิดในส่วนอันเกี่ยวกับการลงขาย (The Law of Passing Off) ซึ่งในพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ก็ได้รวบรวมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิต่างๆรวมถึงหลักเกณฑ์ของเครื่องหมายบางประเภทตลอดจนการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายไว้เหมือนกับนานาประเทศเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการมีข้อกำหนดที่ผูกบังคับให้ต้องมีตามความตกลงระหว่างประเทศที่เรียกว่า TRIPS Agreement

### 4.2 ความหมายของเครื่องหมาย

ตามพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 (ปรับปรุงปีพ.ศ.2543) การจะเป็นเครื่องหมายการค้าได้ต้องมีลักษณะเป็นเครื่องหมายเสียก่อน นอกจากนี้ยังเพิ่มสิ่งที่เป็นเครื่องหมายอีกหลายประเภท ซึ่งได้บัญญัติไว้ในมาตรา 4 วรรคหนึ่งว่า

---

<sup>1</sup> วัส ดิงสมิตร, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า Trademark law หน้า 2

“เครื่องหมาย”หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประติมากรรม ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้โดยอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน<sup>2</sup>

ขณะที่ในความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา TRIPS ได้กำหนดไว้ในข้อ 15 (1)ว่า “เครื่องหมาย หรือการรวมตัวของเครื่องหมายใด ซึ่งสามารถจำแนกสินค้าหรือบริการของกิจการหนึ่ง ออกจากกิจการอื่นๆ จะจดทะเบียน เป็นเครื่องหมายการค้าได้ เครื่องหมายดังกล่าวโดยเฉพาะคำ ซึ่งรวมถึงชื่อบุคคล ตัวอักษร ตัวเลข ส่วนของภาพ และการรวมตัวของสีต่างๆ ตลอดจนการรวมกันใดๆ ของเครื่องหมายดังกล่าว จะพึงมีสิทธิจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ในกรณีเครื่องหมายที่โดยลักษณะไม่สามารถจำแนกสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง บรรดาสมาชิกอาจกำหนดให้เครื่องหมายนั้น ต้องสามารถมองเห็นได้เป็นเงื่อนไขในการจดทะเบียนได้”<sup>3</sup>

จากคำนิยามของเครื่องหมายจากทั้งสองแหล่งที่มาพอสรุปได้ว่า เครื่องหมายที่จะเป็นเครื่องหมายการค้าได้นั้นต้องมีองค์ประกอบที่จะสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ด้วยดังนี้

#### 4.3 ลักษณะของเครื่องหมายการค้า

ตามบทบัญญัติมาตรา 4 วรรค 2 แห่งพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 “เครื่องหมายการค้า” หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น” จากคำนิยามนี้เป็นการระบุชัดว่า เครื่องหมายการค้าต้องเป็นเครื่องหมายตามมาตรา 4 วรรค 1 โดยจะเป็นเครื่องหมายที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าอยู่แล้วก็ได้ หรือตั้งใจจะนำมาใช้ในภายหน้า ในบางประเทศกำหนดถึงการที่ได้ใช้เครื่องหมายนั้นมาก่อนแล้วเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบว่าเครื่องหมายการค้าต้องถูกใช้เป็นที่หมายเกี่ยวกับสินค้า คือใช้อย่างเครื่องหมายการค้ามิใช่เพื่อขาย หรือเสนอขาย มิใช่เข้าไปใช้เพื่อเป้าหมายอื่นเช่น เป็นชื่อบริษัท ชื่อ Domain Name ชื่อย่อขององค์กร หรือเป็นคำหรือข้อความทั่วไปที่ใช้ในลักษณะเป็นคำที่บรรยายถึงคุณสมบัติหรือลักษณะของสินค้าที่ปรากฏในใบฉลากสินค้า หรือบนภาชนะบรรจุสินค้า ดังนั้นเครื่องหมายการค้าจึงต้องมีการวางตำแหน่งเหมาะสมบนตัวสินค้าเพื่อให้โดดเด่นชัดเจนเห็นง่าย กล่าวอีกนัยหนึ่ง เครื่องหมายการค้าคือสัญลักษณ์ใดๆที่สามารถแสดงออกได้อย่างชัดเจนและสามารถแยกแยะสินค้าหรือบริการของผู้หนึ่งออกจากของอีกผู้หนึ่ง<sup>4</sup>

<sup>2</sup> พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ได้แก้ไขคำจำกัดความของเครื่องหมายเป็นดังนี้ “เครื่องหมาย” หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประติมากรรม ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เสียง หรือสิ่งเหล่านี้โดยอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน” โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป

<sup>3</sup> ไชยยศ เหมะรัชตะ ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, หน้า 282

<sup>4</sup> ศรีลา ทองกลาง, ปัญหาการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายคำผสมตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2553 วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขานิติศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต)

#### 4.3.1 เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้

เมื่อมีลักษณะตามคำนิยามมาตรา 4 แล้วการที่ผู้ประกอบการจะเป็นเจ้าของสิทธิต่างๆในเครื่องหมายการค้าได้นั้น ไม่ว่าจะกฎหมายประเทศไทยหรือต่างประเทศรวมถึงข้อตกลงระหว่างประเทศ ต่างก็ บังคับให้ต้องนำไปเครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียน แม้ว่าจะมีเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนแต่ถูกใช้กับสินค้าอยู่มากมายก็ตาม การจดทะเบียนก็เป็นระบบที่ดีกว่าในการจัดระเบียบเพื่อความถูกต้องตามกฎหมายอย่างไรก็ตามเครื่องหมายใดจะมีลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้าแล้วก็ได้หมายความว่า เครื่องหมายการค้านั้นจะสามารถนำไปจดทะเบียนได้เสมอไป เครื่องหมายการค้าที่สามารถไปจดทะเบียนได้จะต้องมีลักษณะดังพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 บัญญัติไว้ในมาตรา 6 ว่า “เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

1. เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
2. เป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้ และ
3. ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว”

#### 4.3.2 ลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctiveness)

การจะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้นั้นต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะดังที่มาตรา 7 ของ พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า 2534 วรรคหนึ่งได้กำหนดไว้คือ “เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่ เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น”

ลักษณะบ่งเฉพาะก็มีความหมายใกล้เคียงกับหน้าที่หลักของเครื่องหมายการค้าคือ การแสดงความแตกต่างของสินค้า เป็นการขยายความส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าด้านการกำหนดหลักเกณฑ์ของการพิจารณาความแตกต่างของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าต่างกัน โดยใช้ความรู้ความเข้าใจของประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นๆเป็นเกณฑ์ชี้ขาด ความยากอยู่ที่ว่าจะใช้มาตรฐานใดเป็นมาตรฐานความรู้ความเข้าใจของประชาชน หรือผู้ใช้สินค้านั้นๆในการชี้ขาด ที่พอจะเห็นร่วมกันได้คือ ต้องไม่ใช่ความรู้ความเข้าใจของคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ต้องคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องรวมๆกันไป

ในมาตรา 7 วรรค 2 ของพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534(ฉบับที่ 2)ปรับปรุงพ.ศ.2543 ได้ขยายขอบเขตของลักษณะบ่งเฉพาะไว้ด้วยว่า

“เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้ให้ถือว่ามัลักษณะบ่งเฉพาะ

- 1) ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา ชื่อเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือชื่อในการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษและไม่ถึงถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง
- ตัวอย่างคำประดิษฐ์ที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ



ชื่อตัวหรือชื่อสกุลต้องไม่ใช่เป็นชื่อที่ประชาชนเข้าใจว่าเป็นนามสกุลของตระกูลใดตระกูลหนึ่ง นอกจากนี้ยังต้องมีการประดิษฐ์ออกแบบให้มีลวดลายต่างๆประกอบหรือลักษณะพิเศษโดยมีอักษรประดิษฐ์ อีกทั้งห้ามบ่งชี้ชนิด ลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงด้วย

- 2) คำหรือข้อความอันไม่ถึงถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง และไม่เป็นชื่อในทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ซึ่งขณะที่ทำวิจัยนี้มีประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง การกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2547<sup>5</sup> ใช้บังคับอยู่อันมีสาระสำคัญคือ ชื่อทางภูมิศาสตร์ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543

- 1) ชื่อประเทศ ชื่อกลุ่มประเทศ ชื่อภูมิภาค หรือเขตปกครองตนเองซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับประเทศ
- 2) ชื่อแคว้น รัฐ หรือมณฑล
- 3) ชื่อเมืองหลวง เมืองท่า จังหวัด หรือเขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
- 4) ชื่อทวีป
- 5) ชื่อมหาสมุทร ทะเล อ่าว คาบสมุทร แหลม เกาะ หมู่เกาะ หรือทะเลสาบ

<sup>5</sup> "ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2547," ed. กระทรวงพาณิชย์(2547).

6) ชื่อทางภูมิศาสตร์อื่นๆที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย เช่น ภูเขา แม่น้ำ อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ถนน เป็นต้น

ชื่อทางภูมิศาสตร์ข้างต้น ให้ความหมายรวมถึงชื่อย่อ ชื่อเดิม หรือชื่อที่ใช้เรียกขานทั่วไปโดยไม่จำกัดเฉพาะชื่อทางราชการ

คำที่มีลักษณะเล็งถึงคุณสมบัติสินค้าโดยตรง เช่น คำว่า “ทนทาน” ใช้จดทะเบียนไม่ได้ หรือ คำว่า “สดใส” ก็นำมาใช้กับสินค้าพวกน้ำยาล้างจานไม่ได้ เพราะทำให้ผู้ใช้สินค้าอาจเข้าใจว่า หากใช้สินค้านี้จะทำให้ภาชนะสดใสไม่ขุ่นหมอง และชื่อทางภูมิศาสตร์ต้องไม่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้ามาจากสถานที่ตามภูมิศาสตร์นั้นๆ

3) กลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ หรือตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคำประดิษฐ์ขึ้น

ตามกฎหมายไทยจะต้องประกอบด้วยสีมากกว่า 1 สีจึงถือว่าเป็นลักษณะบ่งเฉพาะ และสีเหล่านั้นต้องแสดงลักษณะพิเศษด้วย และกลุ่มสีนั้นต้องออกแบบจัดวางตำแหน่งอย่างสอดคล้องด้วย เช่น แถบสีส้ม สีเขียว สีแดง ของ 7 ELEVEN

4) ลายมือชื่อของบุคคลผู้จดทะเบียนหรือเจ้าของเดิมของกิจการของผู้จดทะเบียนหรือลายมือชื่อของบุคคลอื่นโดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว

เพราะลายมือชื่อของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันจึงมีลักษณะบ่งเฉพาะได้ และอาจนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ แต่ต้องเป็นลายมือชื่อที่แท้จริงดังภาพ

Paul Smith

มิใช่แค่เขียนคำว่า Paul Smith แล้ว จะมีลักษณะบ่งเฉพาะได้ หากเป็นลายมือชื่อผู้อื่นแน่นอนว่าต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นก่อน

5) ภาพของผู้จดทะเบียนหรือของบุคคลอื่นโดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว หรือในกรณีบุคคลนั้นตายแล้วโดยได้รับอนุญาตจากบุพการี ผู้สืบสันดานและคู่สมรสของบุคคลนั้นถ้ามีแล้ว

ภาพในที่นี้จะเป็นภาพวาดหรือภาพถ่ายก็ได้ เนื่องด้วยคนแต่ละคนมีลักษณะแตกต่างกัน ทำให้ภาพของแต่ละคนมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง การจะใช้ภาพคนตายมาเป็นเครื่องหมายการค้าก็ ต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลที่กฎหมาย<sup>6</sup>

6) ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น

<sup>6</sup> วัส ติงสมิตร อ่างแล้ว หน้า 24

อาจเป็นภาพพืช สัตว์ สิ่งของ สถานที่หรือทิวทัศน์ก็ได้ ที่แตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติหรือตามธรรมดาทั่วไป หรือภาพที่เกิดจากการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

ซึ่งในมาตรา 7 วรรคสอง(6)นี้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยฉบับนี้ก็คือ ภาพสัตว์จะเข้าข่ายมีลักษณะบ่งเฉพาะนั้นต้องเป็นภาพประดิษฐ์เท่านั้นหรือไม่ ความหมายของภาพประดิษฐ์มีขอบเขตกว้างขวางหรือจำกัดเพียงใด นอกจากนี้ยังมีรูปร่างหรือรูปทรงวัตถุซึ่งจัดเป็นเครื่องหมายการค้าได้เหมือนกัน แม้ไม่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 7 วรรค 2 นี้ ศาลและผู้ใช้กฎหมายคงต้องอาศัยความในมาตรา 7 วรรคแรกมาปรับใช้หากจะวินิจฉัยว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่<sup>7</sup>

ในมาตรา 7 วรรค 3<sup>8</sup> ยังได้เพิ่มเติมอีกว่า “ชื่อ คำ หรือข้อความที่ไม่มีลักษณะตาม (1) หรือ (2) หากได้มีการจำหน่ายเผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และพิสูจน์ได้ว่าปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้วก็ให้ถือว่า มีลักษณะบ่งเฉพาะ”

ในวรรคสามนี้อาจถือเป็นข้อยกเว้นของหลักลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองเพราะชื่อ คำหรือข้อความที่ไม่มีลักษณะตาม (1) หรือ (2) อาจได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ได้ หากมีการจำหน่ายเผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทย โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นมีภาระในการพิสูจน์ตามที่กล่าวอ้าง<sup>9</sup> การได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าจึงมีการได้มาดังนี้

ก. ลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดขึ้นภายในตัวเครื่องหมายการค้าตัวเอง และ

ข. ลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังอันเนื่องมาจากความมีชื่อเสียงแพร่หลายของเครื่องหมายการค้า<sup>10</sup> เป็นการได้เครื่องหมายการค้าอันเกิดจากการใช้เครื่องหมายนั้นไประยะหนึ่ง ทำให้ผู้ใช้สินค้ารู้ว่าว่าเป็นสินค้าที่แตกต่างจากสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น เรียกเครื่องหมายการค้าที่มีความหมายที่สอง (Secondary meaning)

<sup>7</sup> ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559 ได้ปรับปรุงบทบัญญัติในมาตรา 7 วรรค 2”(10) รูปร่างหรือรูปทรงอันไม่เป็นลักษณะโดยธรรมชาติของสินค้านั้นเอง หรือไม่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงที่จำเป็นต่อการทำงานทางเทคนิคของสินค้านั้น หรือไม่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงที่ทำให้สินค้านั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น” โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป

<sup>8</sup> ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559 ได้ปรับปรุงบทบัญญัติในมาตรา 7 วรรค 3 ได้เปลี่ยนแปลงบทบัญญัติเป็นว่า “เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะตามวรรคสอง(1) ถึง 11 หากได้มีการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้ว ให้ถือว่า มีลักษณะบ่งเฉพาะ”โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป

<sup>9</sup> ศรีลา ทองกลาง อ้างแล้ว หน้า 25

<sup>10</sup> เรื่องเดียวกัน

อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2546 กระทรวงพาณิชย์ก็ได้ออกประกาศเพิ่มเติมเรื่องหลักเกณฑ์พิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะสำหรับมาตรา 7 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 โดยมีใจความพอสรุปได้ว่า<sup>11</sup>

1) สินค้าหรือบริการนั้นได้ใช้เครื่องหมายนั้นในการจำหน่ายเผยแพร่ โฆษณาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานจนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องได้รู้จักและเข้าใจว่าสินค้าหรือบริการนั้นแตกต่างไปจากสินค้าหรือบริการอื่น

2) การจำหน่าย เผยแพร่ โฆษณาสินค้าหรือบริการใดจนทำให้เครื่องหมายมีความแพร่หลายในประเทศไทย ให้ถือว่าเครื่องหมายมีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงที่ใช้กับสินค้าหรือบริการนั้นเท่านั้น

3) เครื่องหมายที่พิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามประกาศฉบับนี้ จะต้องเป็นเครื่องหมายเดียวกันกับเครื่องหมายที่ยื่นขอจดทะเบียน

โดยการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพื่อมีลักษณะบ่งเฉพาะดังกล่าวนี้ ผู้จดทะเบียนต้องส่งพยานหลักฐานการจำหน่ายเผยแพร่ เช่น สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าสินค้า สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าโฆษณาสินค้า สำเนาใบสั่งซื้อสินค้า สำเนาใบอนุญาต ตัวอย่างสินค้า หรือพยานหลักฐานอื่นๆ แล้วให้ผู้จดทะเบียนส่งหลักฐานพร้อมคำขอจดทะเบียนแก่นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการต่อไป

#### 4.3.3 ความเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่จดทะเบียนไว้แล้วและหลักเกณฑ์จากคำพิพากษาศาลฎีกาไทย

แม้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะแล้วก็ตาม ไม่ได้หมายความว่า จะได้รับจดทะเบียนเสมอไป หรือหากได้รับจดทะเบียนก็อาจถูกเพิกถอนการจดทะเบียนได้ในภายหลัง หากเครื่องหมายการค้านั้นเข้าข่ายที่มาตรา 13 ได้บัญญัติไว้คือ “ภายใต้บังคับมาตรา 27 ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนั้น นายทะเบียนเห็นว่า

1. เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือ

2. เป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้า หรือแหล่งกำเนิดของสินค้า

ถ้าเป็นการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับจำพวกเดียวกัน หรือต่างจำพวกกันที่ นายทะเบียนเห็นว่า มีลักษณะอย่างเดียวกัน ห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียน”

ถึงจะมีมาตรา 13 กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ แต่ปัญหาที่เป็นคดีความมากที่สุดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าก็คือเรื่องความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าซึ่งยังมีอยู่เรื่อยๆ ในเรื่อง

<sup>11</sup> "ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์พิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534. เมื่อ 12 มีนาคม พ.ศ. 2546 ", ed. กระทรวงพาณิชย์(2546).

ลักษณะของเครื่องหมายการค้า อันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงในแต่ละคดีผู้มีอำนาจวินิจฉัยยังมีความเห็นแตกต่างกันได้เสมอ

จะเห็นจากมาตรา 13 ว่าองค์ประกอบของเครื่องหมายการค้าที่จะจดทะเบียนได้มีอยู่ 2 ส่วนที่เป็นปัญหาคือ

1. ปัญหาความเหมือนกันของเครื่องหมายการค้าซึ่งจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนไม่เป็นปัญหายุ่ยากในการวินิจฉัยมากนักส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกัน

2. ปัญหาความคล้ายกันของเครื่องหมายการค้า เป็นปัญหาที่ค่อนข้างยุ่งยากและมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเพราะความคล้ายนั้นจะต้องมีจนถึงขนาดอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งที่มาของสินค้า จึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน หากมีความคล้ายบ้างแต่ไม่ถึงขนาดอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดก็อาจมีคำวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้า นั้นไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าอื่น<sup>12</sup>

หลักเกณฑ์จากคำพิพากษาฎีกาของไทยมีคำวินิจฉัยออกมาเรื่องความเหมือนหรือคล้ายพอสรุปได้ว่าศาลพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆไป ซึ่งวัส ดิงสมิตร ผู้พิพากษาและผู้เขียนหนังสือคำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้าได้แบ่งหลักเกณฑ์ที่ศาลใช้ได้ดังนี้<sup>13</sup>

1) ศาลจำเป็นต้องฟังความเห็นของพยานหรือไม่

ปกติศาลจะพิจารณาจากความรู้สึกร่วมกันของวิญญูชนทั่วไป มิใช่จากความรู้สึกร่วมกันของบุคคลใดโดยเฉพาะ และบางครั้งก็ใช้อ่านรายงานการวิจัยเรื่องความคล้ายคลึงและแตกต่างกันของเครื่องหมายการค้าก็ได้ (ฎีกาที่ 7871/2543)

2) ศาลจะพิจารณาปัญหาความเหมือนคล้ายอย่างไร

มิใช่วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองจะต้องเหมือนกันทุกสิ่งอย่าง แต่ต้องวินิจฉัยว่า เครื่องหมายนั้นชวนให้เห็นเป็นลักษณะทำนองเดียวกัน และเมื่อเทียบเคียงแล้วมีลักษณะแตกต่างกันบ้างจะชี้ขาดว่าไม่เหมือนกันไม่ได้ ต้องเทียบให้เห็นลักษณะในเวลาที่ใช้ตามปกติโดยสุจริตประกอบประเภทสินค้า นั้นกับสภาพแห่งท้องตลาด

3) หลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมือนกันของเครื่องหมาย

<sup>12</sup> วัส ดิงสมิตร อ้างแล้ว หน้า 40-41

<sup>13</sup> วัส ดิงสมิตร อ้างแล้ว หน้า 41-60



ในกรณีที่ใช้สายตาเป็นเครื่องวัด เหตุผลที่ใช้พิจารณาความเหมือนกันคือ เครื่องหมายการค้าของจำเลยมีลักษณะตัวอักษรและภาพวาดเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนเกินกว่าที่บุคคลจะคิดประดิษฐ์ขึ้นเองโดยมิได้เลียนแบบ(ฎีกาที่ 6466/2538)

#### 4) หลักเกณฑ์การพิจารณาความคล้ายกันของเครื่องหมาย

การคล้ายกันนั้นต้องถึงขนาดทำให้สาธารณชนหรือหลงผิดมีหลายหลักเกณฑ์คือ

- (1) ความคล้ายกันทางสายตา
- (2) คล้ายกันทางเสียงเรียกขาน
- (3) คล้ายกันทางความหมาย

#### ส่วนหลักเกณฑ์ที่ศาลฎีกาใช้วินิจฉัยเป็นดังต่อไปนี้

##### (1) พิจารณาจากส่วนประกอบหลักหรือส่วนประกอบสำคัญ

เมื่อส่วนประกอบหลักหรือส่วนประกอบสำคัญเหมือนกันอย่างเห็นได้ชัดแล้ว แม้ส่วนประกอบปลีกย่อยจะต่างกันก็ถือว่าได้ว่าเครื่องหมายการค้านั้นคล้ายกัน

##### (2) พิจารณาลักษณะเด่นหรือสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าหนึ่งที่เป็นรูปหรือคำ หรือทั้งรูปและคำผสมกันอยู่ แต่เครื่องหมายดังกล่าวมักจะมีลักษณะเด่นหรือสาระสำคัญของเครื่องหมายอยู่ ณ จุดใดจุดหนึ่งเสมอ หากลักษณะเด่นหรือสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าคล้ายกันแล้ว ก็ถือได้ว่าเครื่องหมายการค้านั้นคล้ายกัน แม้ส่วนอื่นๆจะแตกต่างกันก็ตาม

##### (3) พิจารณาเสียงเรียกขาน

เพียงเสียงเรียกขานเหมือนหรือคล้ายกันก็อาจนำมาเป็นเหตุผลตัดสินได้ว่าเครื่องหมายการค้าได้เลย หรือจะประกอบเหตุผลอื่นก็ได้ เป็นหลักเกณฑ์ที่คำพิพากษาส่วนใหญ่จะนำมาเป็นหลักเกณฑ์คำตัดสินเสมอ

ตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาที่ 2590/2553 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งไม่รับจด



ทะเบียนเครื่องหมาย ของโจทก์เพราะสาระสำคัญของเครื่องหมายอยู่ที่คำว่า “Polo” ซึ่งมีเสียงเรียกขานคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีผู้จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะเป็นการเรียกขานตามรูปประดิษฐ์คนตีคิลินบนหลังม้า จึงถือว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งที่มาของสินค้า

อย่างไรก็ตามการพิจารณาเครื่องหมายการค้าว่าเหมือนคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาจากรูปลักษณะและเสียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นสำคัญ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับเครื่องหมายการค้า



และ



และ



(GALLOP) และ

**CAMP BEVERLY HILLY**

แล้วจะเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ประกอบด้วยคำ “BEVERLY HILLS” และมีอักษรโรมันคำว่า “POLO CLUB” อยู่ด้วย นอกจากนั้นเครื่องหมายการค้าโจทก์มีรูปประติมากรรมคันทิลิปนหลังม้า จึงมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน อีกทั้งเครื่องหมายของโจทก์มิได้ถูกคาดหวังที่จะมีเสียงเรียกขานตามอักษรโรมันว่า “BEVERLY HILLS” ถือว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งรูปลักษณะและเสียงเรียกขาน จึงไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า

คำพิพากษานี้เป็นกรณีศึกษาที่ศาลใช้หลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องลักษณะเครื่องหมายการค้าหรือเสียงเรียกขานหากไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นก็มีแนวโน้มจะได้รับจดทะเบียน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่ากรณีที่ศาลพิพากษาเช่นนี้มีข้อดีคือ ไม่จำกัดสิทธิในการใช้คำหรือการออกแบบลักษณะเครื่องหมายการค้าจนอาจทำให้เกิดการหวงกันเสียงเรียกขานหรือลักษณะเครื่องหมายการค้าของผู้ที่จดทะเบียนไว้ก่อน โดยไม่เปิดโอกาสผู้ที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในภายหลัง แต่ก็มีข้อพึงระวังคือ อาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ และมีผู้ถือโอกาสแอบอิงชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าผู้อื่นโดยออกแบบเครื่องหมายและมีชื่อเรียกขานใกล้เคียงกัน

#### 4.3.4 การไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน

แม้ว่าเครื่องหมายการค้าจะมีลักษณะบ่งเฉพาะดังข้างต้นก็ตาม กฎหมายก็ยังกำหนดข้อต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายบางลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้าตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 8 ของพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นประเด็นที่งานวิจัยฉบับนี้ครอบคลุมไปถึงเช่นกัน

เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ห้ามรับจดทะเบียน

- (1) ตราแผ่นดิน พระราชลัญจกร ลัญจกรในราชการ ตราจักรี ตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตราประจำตำแหน่ง ตราประจำกระทรวง ทบวง กรม หรือตราประจำจังหวัด
- (2) ธงชาติของประเทศไทย ธงพระอิสริยยศ หรือธงราชการ
- (3) พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไธยย่อ พระนามาภิไธยย่อ หรือนามพระราชวงศ์

- (4) พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือรัชทายาท
- (5) ชื่อ คำ ข้อความ หรือเครื่องหมายใด อันแสดงถึงพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือพระราชวงศ์
- (6) ธงชาติหรือเครื่องหมายประจำชาติของรัฐต่างประเทศ ธงหรือเครื่องหมายขององค์การระหว่างประเทศ ตราประจำมูขของรัฐต่างประเทศ เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายควบคุมและรับรองคุณภาพสินค้าของรัฐต่างประเทศ หรือ องค์การระหว่างประเทศ หรือชื่อ และชื่อย่อของรัฐต่างประเทศ หรือ องค์การระหว่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศนั้น
- (7) เครื่องหมายราชการ เครื่องหมายกาชาด นามกาชาด หรือกาเจนีวา
- (8) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายอื่นใดอันได้รับเป็นรางวัลในการแสดงหรือประกวดสินค้าที่รัฐบาลไทย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐของประเทศไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศได้จัดให้มีขึ้นเว้นแต่ผู้ขอจดทะเบียนจะได้รับเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายเช่นนั้น เป็นรางวัลสำหรับสินค้านั้นและใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้านั้น แต่ทั้งนี้ ต้องระบุปีปฏิทินที่ได้รับรางวัลด้วย
- (9) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสนโยบาย
- (10) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม
- (11) เครื่องหมายที่คล้ายกับ (1) (2) (3) (4) (5) (6) หรือ (7)
- (12) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
- (13) เครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

ซึ่งสำหรับมาตรา 8(13) นี้หลังจากได้มีการเริ่มใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 2 ได้มีประกาศเพิ่มเติมของกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 5 เมื่อ 25 ตุลาคม

พ.ศ.2543<sup>14</sup> มีสาระสำคัญคือ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และ เครื่องหมายร่วม ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นเครื่องหมายต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน

- 1) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับชื่อเกสส์ชภัณฑ์สากล ที่องค์การอนามัยโลกได้ขึ้นทะเบียนสงวน สิทธิการครอบครองไว้
- 2) เครื่องหมายและคำบรรยายซึ่งอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้าหรือ บริการ หรือสับสนหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการ

ต่อมาในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2548 ได้มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ออกมาอีก 1 ฉบับ เกี่ยวกับเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน<sup>15</sup> ซึ่งมีสาระสำคัญคือ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2544 เห็นชอบการกำหนดสัญลักษณ์ประจำชาติไทย คือ สัตว์ประจำชาติ (ช้างไทย) ดอกไม้ประจำชาติ(ดอกราชพฤกษ์) และสถาปัตยกรรมประจำชาติ(ศาลาไทย) อีกทั้ง คณะรัฐมนตรีได้รับทราบสัญลักษณ์ประจำชาติไทยทั้ง 3 ภาพ ตามที่คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติได้เสนอเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 แล้ว รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์จึงออกประกาศดังต่อไปนี้

1. เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วมที่เป็นภาพ สัญลักษณ์ประจำชาติไทย คือ ภาพช้างไทย ภาพดอกไม้ราชพฤกษ์ ภาพศาลาไทย แนบท้ายประกาศ ฉบับนี้เป็นเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน
2. เครื่องหมายที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือคล้ายกับภาพสัญลักษณ์ประจำชาติไทยตามข้อ 1. ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน

<sup>14</sup> "ประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2543 เรื่อง เครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2543," ed. กระทรวงพาณิชย์.

<sup>15</sup> "ประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 เรื่อง เครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน เมื่อ 30 มีนาคม พ.ศ.2548," ed. กระทรวงพาณิชย์.



ภาพที่ 51 ช้างไทย Chang Thai (Elephant หรือ *Elephas maximus*)



ภาพที่ 52 ศาลาไทย Sala Thai (Pavillion)



ภาพที่ 53 ดอกราชพฤกษ์ Ratchaphruk (*Cassia Fistula* Linn.)

คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเคยมีคำวินิจฉัยเครื่องหมายที่อาจจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้เพราะไม่เข้าข่ายมาตรา 8 ดังต่อไปนี้

คำวินิจฉัยที่ 23/2528 เครื่องหมายรูปสัตว์ประติษฐานซึ่งมีลำตัวคล้ายสิงห์และมีหางคล้ายหงส์ มีคำว่า เหมราช และคำว่า สัญลักษณ์แห่งคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมาย แม้จะมีสาระสำคัญเป็นรูปสัตว์ประติษฐาน แต่รูปสัตว์ประติษฐานคล้ายสิงห์นี้มีลักษณะแตกต่างจากรูปราชสีห์ อันเป็นตราราชการที่ต้องห้ามรับจดทะเบียนตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า อีกทั้งยังมีคำเรียกขานว่า เหมราช

จึงเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ส่วนคำว่าสัญลักษณ์คุณภาพเป็นเพียงคำบรรยายลักษณะสินค้าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

คำวินิจฉัยที่ 324/2538 เครื่องหมายการค้าเป็นรูปผู้หญิงเปลือยกายมีปีก แม้เป็นรูปคนเปลือยกาย แต่อยู่ในท่านั่งคุกเข่าโน้มตัวก้มลง มีปีกอยู่ที่หลังของผู้หญิงและมีได้แสดงให้เห็นอวัยวะส่วนที่เป็นภาพลามกอนาจาร นับว่าเป็นภาพศิลปะและไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะอันพึงจดทะเบียนได้<sup>16</sup>

ในหลายกรณีของการคัดค้านการจดทะเบียนภาพสัตว์เป็นเครื่องหมายการค้ามักจะอ้างถึงการที่เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีลักษณะตามพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 (ปรับปรุงปี พ.ศ.2543) มาตรา 8(9) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสนโยบาย และมาตรา 8 (10) เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม และอาจรวมถึงมาตรา 8 (11) เครื่องหมายที่คล้ายกับ (1) (2) (3) (4) (5) (6) หรือ (7) ซึ่งเป็นข้อกฎหมายที่น่าสังเกตว่ามีขอบเขตกว้างขวางต้องอาศัยการตีความเป็นกรณีๆไปตามข้อเท็จจริง อย่างเช่นมาตรา 8(9) วลีที่ว่า *ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสนโยบาย* ความสงบเรียบร้อยนั้นหมายถึง ความเรียบร้อยระหว่างเอกชนด้วยกัน หรือไปถึงชั้นเอกชนกับรัฐ ส่วนวลีที่ว่า *หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนั้น* มักจะเป็นกรณีที่ภาพเครื่องหมายดังกล่าวสื่อถึงความลามกอนาจาร และท้ายสุดคำว่ารัฐประศาสนโยบายนั้นก็มิระดับตั้งแต่เรื่องที่สำคัญน้อยไปจนถึงมาก เครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อรัฐประศาสนโยบายจะถือเป็นเรื่องสำคัญมากน้อยแค่ไหน ขณะที่ในมาตรา 8(10) ก็ต้องอ้างอิงกับเครื่องหมายที่ชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 2.4.5 ข้างต้น ถึงจะพิจารณาได้ว่าเข้าข่ายเครื่องหมายที่ต้องห้ามรับจดทะเบียนหรือไม่

#### 4.3.5 เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-Known Mark)

World Intellectual Property Organization (WIPO) หรือองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกซึ่งมีการประชุมร่วมกันของประเทศภาคีสมาชิกเมื่อวันที่ 20-29 กันยายน ค.ศ.1999 และได้มีข้อตกลงเพื่อเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปไว้เรียกว่า **Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks**<sup>17</sup> ซึ่งได้กำหนดเนื้อหาค่านิยมความหมาย เงื่อนไขและสภาวะการณ์ต่างๆอย่างกว้างขวาง

<sup>16</sup> ศรีลา ทองกลาง อ้างแล้ว หน้า 27

<sup>17</sup> World Intellectual Property Organization(WIPO), "Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks Adopted by the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization(Wipo) at the Thirty-Fourth

ครอบคลุมถึงสิทธิต่างๆที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจะได้รับความคุ้มครองและเรียกร้องได้ตามกฎหมาย รัฐที่เป็นภาคีสมาชิกสามารถนำข้อตกลงนี้ไปใช้เป็นแนวทางร่างกฎหมายและการปฏิบัติตามที่เห็นว่าเหมาะสม

ในมาตรา 1 ของ Joint Recommendation วางแนวทางให้รัฐที่เป็นภาคีสมาชิก “competent authority” มาเป็นองค์กรกำกับดูแลโดยอาจก่อตั้งในรูปแบบหน่วยงานธุรการหรือกึ่งๆศาลที่มีอำนาจหน้าที่ในการชี้ขาดว่าเครื่องหมายใดจะเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ นอกจากนี้ได้บัญญัติค่านิยามเฉพาะเจาะจงเพื่อเป็นการขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมไปถึงสิ่งอื่นที่ไม่ใช่เครื่องหมายการค้าหรือบริการโดยปกติ เช่น “business identifier” หมายถึง เครื่องหมายต่างๆที่ใช้ในการระบุตัวตนของบุคคล องค์กรธุรกิจ นิติบุคคล องค์กรหรือสมาคมต่างๆ และในมาตรา 4 มีบทบัญญัติคำว่า “conflicting marks” ซึ่งหมายถึงเครื่องหมายใดที่อาจไปทำให้เกิดความขัดแย้งสับสนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป โดยวางหลักไว้ว่าหาก “business identifier” หรือ “conflicting marks” ใดที่อาจมีบางส่วนหรือทั้งหมดประกอบขึ้นโดยการเลียนแบบหรือทำขึ้นใหม่ แปลความหมายหรือถอดตัวอักษรมาจากเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หากเข้าข่ายเงื่อนไขอย่างน้อย 1 ใน 3 ข้อนี้จะถือว่าทำให้เกิดความขัดแย้งสับสนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปดังกล่าวคือ

1. การใช้ “business identifier” หรือ “conflicting marks” นั้นชี้แนะถึงความเชื่อมโยงกับเจ้าของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปและจะทำให้เจ้าของเครื่องหมายดังกล่าวเสียประโยชน์
2. การใช้ “business identifier” หรือ “conflicting marks” นั้นมีแนวโน้มที่จะสร้างความเสียหายต่อมูลค่าแก่ลักษณะที่โดดเด่นของเครื่องหมายดังกล่าว
3. การใช้ “business identifier” หรือ “conflicting marks” นั้นจะทำให้เกิดการได้รับประโยชน์จากลักษณะที่โดดเด่นของเครื่องหมายอย่างไม่เป็นธรรม โดยเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อนี้ถูกใช้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาว่าเครื่องหมาย(marks)การค้าหรือบริการใดที่ไปเข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งของเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อก็จะขัดแย้งสับสนกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป และมีข้อแนะนำเกี่ยวกับสิทธิต่างๆที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายควรมีในรัฐภาคีสมาชิกหากเกิดความขัดแย้งสับสนดังกล่าว

Joint Recommendation นี้ยังได้ใส่ค่านิยามของ “domain name” ไว้พร้อมกับแนะนำสิ่งที่รัฐภาคีสมาชิกควรทำหากพบว่ามีการใช้ “domain name” ที่อาจมีบางส่วนหรือทั้งหมดประกอบขึ้นโดยการเลียนแบบหรือทำขึ้นใหม่ แปลความหมายหรือถอดตัวอักษรของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายนั้น และ domain name ดังกล่าวได้จดทะเบียนไว้โดยทุจริต เช่น ให้หน่วยงานที่มีอำนาจ

หน้าที่(competent authority)สามารถร้องขอผู้ที่จดทะเบียน domain name ทำการยกเลิกหรือโอน domain name ที่ขัดแย้งสืบสนดังกล่าวให้แก่เจ้าของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย<sup>18</sup>

ส่วนมาตรา 2 ของ Joint Recommendation ฉบับนี้ได้แนะนำแนวทางที่จะตัดสินว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายหรือไม่ไว้หลายข้อคือ ระดับความรู้หรือความตระหนักในเครื่องหมายที่เกี่ยวกับสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง(relevant sector of the public) ระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการใช้และโฆษณาประชาสัมพันธ์เครื่องหมาย และยังให้ถือว่าเครื่องหมายที่เป็นที่รู้จักดีในกลุ่มลูกค้าเพียงแคหนึ่งกลุ่มของสาธารณชนส่วนใหญ่(relevant sector of the public)ในรัฐภาคีก็อาจถูกพิจารณาให้เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายได้

ในกฎหมายไทยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายอยู่ในมาตรา 8(10) ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 (ปรับปรุงพ.ศ.2543) ว่า “เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม” และยังมีประกาศของกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ออกมาเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2547 เพิ่มเติมออกมาพอสรุปหลักเกณฑ์ได้ 2 ประการคือ<sup>19</sup>

1) สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นต้องมีการจำหน่าย หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ เช่น ใช้เป็นเครื่องหมายของทีมฟุตบอล เป็นต้น อย่างไรก็ตามแพร่หลายตามปกติโดยสุจริต ไม่ว่าจะกระทำโดยเจ้าของ หรือผู้แทนหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายนั้นไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ จนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี

2) เครื่องหมายนั้นจะต้องมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค

เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายนั้น เนื่องด้วยอนุสัญญากรุงปารีส(Paris Convention) Article 6bis และข้อตกลงทริปส์(TRIPs Agreement) Article 16 (2)(3) ได้วางหลักเกณฑ์ให้ประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกมีกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาภายในประเทศเพื่อคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายแม้จะเป็นเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศที่ยังไม่ได้ยื่นคำขอรับจดทะเบียนในประเทศของตน และให้คุ้มครองข้ามจำพวกสินค้าไปยังสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ด้วย เช่น

สินค้าเครื่องแต่งกายตรา PRADA ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ที่เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในต่างประเทศอยู่ในจำพวกสินค้าที่ 25 หากมีผู้ใดนำไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของสินค้าผกซึกฟอกที่อาจจัดในจำพวกที่ 3 เพื่อขายในประเทศไทย ก็มิอาจกระทำได้เพราะจะเข้าข่ายเป็น

<sup>18</sup> Ibid.Article 6

<sup>19</sup> "ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2547 ", ed. กระทรวงพาณิชย์.



เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดสินค้า ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม ซึ่งต้องห้ามการรับจดทะเบียนดังกล่าว มาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าได้บัญญัติไว้ ในกรณีนี้หากนายทะเบียนมองข้ามรับจดทะเบียนไปก็อาจทำให้ผู้บริโภคทั่วไปหลงผิดว่าเครื่องแต่งกายตรา PRADA หันมาเปิดทำธุรกิจเกี่ยวกับผงซักฟอก

ประเด็นที่เป็นคำถามคือความแพร่หลายที่ว่านั้นต้องแพร่หลายอย่างไรมีขอบเขตแค่ไหน ต้องแพร่หลายในประเทศไทยด้วยหรือไม่ ตามข้อตกลง TRIPs และอนุสัญญากรุงปารีสกำหนดว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว มีสิทธิโดยเด็ดขาดที่จะห้ามมิให้บุคคลใดๆ ใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของตนโดยปราศจากความยินยอม ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความสับสนถึงความเหมือนหรือคล้ายของแหล่งกำเนิดสินค้า โดยไม่กระทบสิทธิของบุคคลที่ได้ใช้เครื่องหมายดังกล่าวอยู่ก่อนแล้ว<sup>20</sup> ทั้งนี้หลักการปฏิบัติต่างตอบแทนระหว่างกัน (Mutatis Mutandis) ได้ถูกนำมาใช้เพื่อประเทศสมาชิกพิจารณา โดยให้พิจารณาถึงความรู้ความเข้าใจเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในแง่สาธารณชน

ในอดีตอนุสัญญากรุงปารีส Article 6 bis ไม่ได้ให้หลักเกณฑ์พิจารณาหรือคำจำกัดความของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย เพียงแต่กำหนดกว้างๆ ให้ประเทศสมาชิกจะต้องไม่รับจดทะเบียนและต้องเพิกถอนเครื่องหมายการค้าและห้ามใช้เครื่องหมายการค้าที่เจ้าหน้าที่พิจารณาว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศ<sup>21</sup> โดยไม่ระบุเจาะจงลงไปถึงลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย จนกระทั่ง เมื่อเกิด TRIPs Agreement ใน Article 16 ถึงมีหลักว่า “ให้พิจารณาถึงความเป็นที่รู้จักของเครื่องหมายการค้าในบรรดาสาธารณชนในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเป็นที่รู้จักในประเทศสมาชิกนั้นอันเนื่องมาจากการประชาสัมพันธ์เครื่องหมายการค้า” ซึ่งเป็นการตัดหลักพิจารณาความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าโดยอาศัยความรู้ในเครื่องหมายการค้าในหมู่ประชาชนทั่วไป (The general public) ไปเป็นการให้ใช้ความรู้ของสาธารณชนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น (The relevant sector of the public)<sup>22</sup> นอกจากนี้บทบัญญัติ Article 16 ตอนท้ายยังได้กำหนดให้รวมถึงความเป็นที่รู้จักในประเทศสมาชิกนั้นอันเนื่องมาจากการประชาสัมพันธ์เครื่องหมายการค้านั้น เพื่อให้ชัดเจนว่าการมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าไม่จำเป็นต้องเกิดจากการใช้เครื่องหมายการค้าเพียงประการเดียว แต่อาจเกิดจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์เครื่องหมายการค้านั้นก็ได้อีก<sup>23</sup>

มีตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาที่ 8834/2542 เกี่ยวกับเรื่องที่มีโจทก์ผู้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับเสื้อผ้ากีฬาที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายตราสโมสรฟุตบอล

<sup>20</sup> คมนทนงชัย ฉายไฟโรจน์, กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ฉบับสมบูรณ์, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์บานานาสวีท, 2555), หน้า 190-191

<sup>21</sup> จักรกฤษณ์ ควรวพจน์, กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วย ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2555), หน้า 280

<sup>22</sup> จักรกฤษณ์ ควรวพจน์, อ้างแล้วหน้า 281

<sup>23</sup> เรื่องเดียวกัน

ต่างประเทศ 4 แห่งคือ ทีมเอซี มิลาน ทีมปาร์มา เอซี ทีมอาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม ทีมยูเวนตุส และตราเครื่องหมายทีมฟุตบอลชาติอาร์เจนติน่าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายในบรรดาแฟนฟุตบอลทั่วไปที่ถือเป็นสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง จึงได้ถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนจากนายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าก็มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์เห็นพ้องกับนายทะเบียน โจทก์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลทั้งนี้ในการดำเนินคดีจำเลยคือกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้นำผู้สื่อข่าวของนิตยสารเวิร์ลชอคเกอร์ที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศซึ่งเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องฟุตบอลต่างประเทศ โดยเครื่องหมายดังกล่าวที่โจทก์นำมาจดทะเบียนนั้นมีความแตกต่างกันเพียงขนาดของเครื่องหมายเท่านั้น และยังนำไปใช้กับสินค้าประเภทเสื้อผ้าดังนั้นก็หาต่างนั้นอาจแยกความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับของทีมฟุตบอลต่างประเทศได้ยาก

จากคำพิพากษาข้างต้นมีข้อสังเกตหลายประการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การวินิจฉัยเครื่องหมายใดมีชื่อเสียงแพร่หลายหรือไม่คือ<sup>24</sup>

1. ไม่ต้องคำนึงว่า เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นจะได้รับจดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าจำพวกหรือชนิดใดแล้วหรือไม่
2. การใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ยื่นจดทะเบียนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดสินค้า
3. ความเป็นที่รู้จักของเครื่องหมายการค้าขึ้นให้พิจารณาจากกลุ่มสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นที่รู้จักในกลุ่มสาธารณชนทั่วไป

สำหรับประเทศไทยก็มีเครื่องหมายการค้าและบริการที่มีชื่อเสียงแพร่หลายอยู่มากมายเหมือนกัน ดังนั้นกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เคยเปิดโอกาสให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ใช้มายาวนานเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในประเทศไทยได้มาจดแจ้งขึ้นบัญชีเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปเมื่อปีพ.ศ.2553 ซึ่งปัจจุบันได้กรมทรัพย์สินทางปัญญายกเลิกการจดแจ้งขึ้นบัญชีดังกล่าวไปแล้ว อย่างไรก็ตามคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้มีการประชุมครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันที่ 24-26 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เห็นชอบให้กำหนด

แนวทางการพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป<sup>25</sup> เพื่อการพิจารณาเป็นไปอย่างละเอียดรอบคอบในทิศทางเดียวกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจะต้องพิจารณาตามแนวทางดังต่อไปนี้

<sup>24</sup> คมนันทงชัย ฉายไพโรจน์, กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ฉบับสมบูรณ์, หน้า 195

<sup>25</sup> คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า, "แนวทางการพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป โดย คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า", ed. กรมทรัพย์สินทางปัญญา( 2557).

1.1 เป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม หรือ เครื่องหมายอื่นนอกจากเครื่องหมายดังกล่าว เช่น เครื่องหมายของทีมฟุตบอล เป็นต้น

1.2 เป็นเครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว หรือยังไม่ได้จดทะเบียนก็ได้

1.3 เป็นเครื่องหมายที่มีการใช้กับสินค้าหรือบริการโดยการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนถึงปัจจุบันจนทำให้มีสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี ซึ่งการใช้ดังกล่าวเจ้าของจะกระทำโดยตรงหรือโดยผ่านผู้แทนหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ได้

1.4 เป็นเครื่องหมายที่มีการใช้จนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค

ข้อ 2 การพิจารณาว่าเครื่องหมายใดเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ให้คำนึงถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายนั้น เช่น

2.1 ระดับการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายของสาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย

2.2 ปริมาณการจำหน่ายสินค้าหรือการให้บริการ หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายสินค้าหรือการให้บริการ

2.3 ระยะเวลา พื้นที่ และระดับของการใช้เครื่องหมาย

2.4 ระยะเวลา พื้นที่ และระดับของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมาย รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายในงานแสดงสินค้า

2.5 ส่วนแบ่งการตลาดของสินค้าหรือบริการ

2.6 ระยะเวลา และพื้นที่ของการจดทะเบียนเครื่องหมาย

2.7 ประวัติความสำเร็จในการบังคับใช้สิทธิในเครื่องหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการที่เครื่องหมายได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.8 มูลค่าของเครื่องหมาย

2.9 ลักษณะบ่งเฉพาะที่มีอยู่ในตัวเอง และลักษณะบ่งเฉพาะอันเกิดจากการใช้เครื่องหมาย

2.10 การรักษาชื่อเสียงของเครื่องหมาย

2.11 ผลการสำรวจความนิยมของผู้บริโภคต่อเครื่องหมาย โดยองค์การที่น่าเชื่อถือ

ข้อ 3 หลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เช่น

3.1 เอกสารแสดงการรับรู้ของสาธารณชน เช่น นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ แคตตาล็อกสินค้า ตัวอย่างสินค้า ผลการสำรวจ เป็นต้น

3.2 เอกสารแสดงการจำหน่ายเผยแพร่ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับสินค้า ใบแจ้งการนำเข้าและส่งออก ใบเสร็จรับเงินภาษีอากร เป็นต้น

3.3 เอกสารแสดงกิจกรรมทางการตลาด เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการค้าส่งและค้าปลีก เป็นต้น

3.4 เอกสารแสดงขนาดของธุรกิจ เช่น หนังสือบริษัทสนธิ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ใบอนุญาตกิจการโรงงาน เป็นต้น

3.5 หลักฐานอื่นใดที่แสดงถึงการใช้หรือการจดทะเบียนเครื่องหมาย หรือความมีชื่อเสียงหรือการคุ้มครองและรักษาชื่อเสียงในเครื่องหมาย เช่น การประเมินมูลค่าของเครื่องหมาย อันดับยอดขาย การประกาศเกียรติคุณ เอกสารคำรับรองจากองค์กรต่างๆ ที่เชื่อถือได้ การเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต การดำเนินการป้องปรามการละเมิดเครื่องหมาย เป็นต้น

3.6 หลักฐานที่แสดงถึงข้อเท็จจริงตามข้อ 2

หลักฐานตามวรรคหนึ่ง จะต้องเป็นหลักฐานของเครื่องหมายนั้น หรือเครื่องหมายที่มีสาระสำคัญเดียวกัน

## บทที่ 5

### กรณีศึกษาปัญหาการนำภาพสัตว์มาเป็นเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย

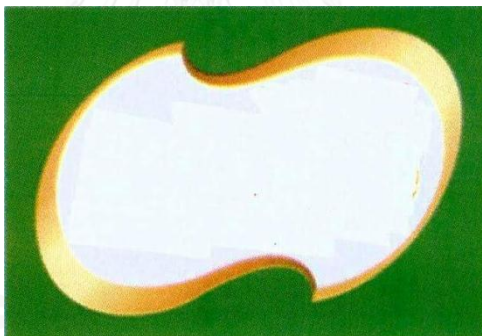
ในบทนี้จะนำคำพิพากษาฎีกาและคำวินิจฉัยอุทธรณ์เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่มีภาพสัตว์เป็นองค์ประกอบหลายกรณีที่มีทั้งแนวคิดใกล้เคียงกันและแตกต่างกันในแต่ละกรณีของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า และผู้พิพากษาในการตัดสินคดีความมาศึกษารวบรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาด้วย

#### 5.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาความมีลักษณะบ่งเฉพาะ

##### 5.1.1 ความหมายของภาพประดิษฐ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (6)

###### 5.1.1.1 คำพิพากษาฎีกาที่ 5466/2552

โซซิเอเต้ เดส์ โปรดยส์ เนสต์เล่ เอส. อา โจทก์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กับพวก จำเลย



ภาพที่ 54 เครื่องหมาย Milo Wave

#### ก. นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า

พิจารณาเห็นว่าไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 กล่าวคือ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 เพราะเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะที่จะทำให้ผู้ใช้สินค้านั้นเข้าใจว่าเครื่องหมายค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น จึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534

#### ข. คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 1071-1073/2547

ผู้จดทะเบียนได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ขอให้สั่งนายทะเบียน ดำเนินการทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีคำวินิจฉัยฯ ที่ 1071-1073/2547 ออกมาว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ รูปทรงเรขาคณิตรายนี้ เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน แม้แต่ละด้านของสี่เหลี่ยมจะเป็นเส้นโค้งอยู่บ้าง แต่ยังไม่ถึงขนาดที่จะมีลักษณะบ่งเฉพาะ นับว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก แห่งพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์จึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 แห่งพ.ร.บ.เดียวกัน

หลักฐานที่ผู้อุทธรณ์นำเสนอเพื่อพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะ เช่น ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้า MILO และรูปคลื่นประดิษฐ์ ตัวอย่างการโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า MILO และคลื่นประดิษฐ์ของบริษัทตั้งแต่ปี 2515-2547 ตัวอย่างสำเนาอินวอยซ์สำหรับการโฆษณาสินค้าของบริษัท ภายใต้เครื่องหมายการค้า MILO และรูปคลื่นประดิษฐ์ผ่านทางสื่อโฆษณาต่างๆ ในช่วงปี 2543-2545 เป็นต้น ล้วนเป็นหลักฐานแสดงการใช้เครื่องหมายการค้า คำว่า MILO อยู่ในรูปทรงเรขาคณิต มีหลักฐานแสดงการใช้เครื่องหมายการค้า รูปทรงเรขาคณิต ตามที่ยื่นขอจดทะเบียน จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ได้มีการโฆษณาหรือใช้เครื่องหมายการค้าที่นั้นจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์รัฐมนตรีกำหนดอันจะถือได้ว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ

#### ค. คำพิพากษาฎีกาที่ 5466/ 2552

เครื่องหมายของโจทก์เป็นภาพประดิษฐ์ตามความหมายของคำว่า “เครื่องหมาย” ในพ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 4 แต่จะเป็นเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนหรือไม่นั้น ย่อมต้องพิจารณาตามมาตรา 6(1) และมาตรา 7 ว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่



เครื่องหมายการค้ารูปคลื่นประดิษฐ์ ของโจทก์ถูกใช้มาในลักษณะของกรอบภาพที่มีคำว่า “MILO” หรือ “ไมโล” ปรากฏข้างในเท่านั้น ซึ่งเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้าอื่นๆ ทั่วไปในท้องตลาดก็มีการใช้กรอบภาพในลักษณะเช่นที่ปรากฏอยู่เช่นกัน แม้ว่าจะไม่เหมือนกับเครื่องหมายการค้ารูปคลื่นประดิษฐ์ของโจทก์ แต่ก็เห็นได้ว่า ภาพประดิษฐ์ในลักษณะที่เป็นกรอบภาพเช่นนี้ไม่มีลักษณะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างใดอันที่จะทำให้สาธารณชนหรือผู้ใช้สินค้าจดจำหรือแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าตามที่โจทก์กล่าวอ้างได้ หากนำไปใช้โดยลำพังกับสินค้า เครื่องหมายการค้ารูปคลื่นประดิษฐ์ของโจทก์ย่อมไม่อาจทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์แตกต่างไปจากสินค้าอื่นเช่นใด ถือว่าเครื่องหมายการค้ารูปคลื่นประดิษฐ์ของโจทก์ไม่ใช่ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้นอันจะมีลักษณะบ่งเฉพาะตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง(6)


ขณะเดียวกันเครื่องหมายการค้ารูปคลื่นประดิษฐ์ของโจทก์ไม่ใช่ชื่อ คำหรือข้อความ ตามพ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง(1) หรือ(2) จึงไม่อาจนำหลักเกณฑ์การมีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ตามพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 วรรคสาม มาพิจารณาได้ เครื่องหมายการค้ารูปคลื่นประดิษฐ์ของโจทก์จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้

ผู้วิจัยมีความเห็นในกรณีนี้ประการแรกคือ คำว่าการประกอบด้วยลักษณะอย่าง”ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น” ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 7 วรรคสอง(6) ของพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (ปรับปรุงพ.ศ.2543) นั้นมิใช่เพียงแค่ประดิษฐ์ภาพอะไรขึ้นมาก็ถือว่าเป็นลักษณะบ่งเฉพาะได้ แต่ยังต้องมีลักษณะเด่นที่ทำให้แยกแยะความแตกต่างของสินค้าอย่างหนึ่งกับสินค้าอื่นได้ดังที่ได้มีการบัญญัติไว้ในมาตรา 7 วรรคแรก “เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่ เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น” คดีนี้การพิจารณาตั้งแต่ชั้นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า และคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไปในทางเดียวกันหมด ซึ่งผู้วิจัยเห็นด้วยว่า รูปคลื่นประดิษฐ์มีลักษณะเป็นแค่กรอบภาพของเครื่องหมายคำว่า “MILO” ไม่ควรให้จดทะเบียนได้ หากรูปเรขาคณิตดังกล่าวสามารถจดทะเบียนได้ ในโอกาสต่อไป “MILO” อาจประดิษฐ์ภาพสามเหลี่ยมปิรามิดแล้วขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใส่คำว่า “MILO” เข้าไป รูปปิรามิดก็จะถูกหวงกันไว้ไม่ให้ผู้อื่นนำไปใช้เป็นองค์ประกอบของเครื่องหมายการค้า

ประการที่ 2 กรณีหากวินิจฉัยว่ารูปคลื่นประดิษฐ์ได้ลักษณะบ่งเฉพาะด้วยการใช้ตามมาตรา 7 วรรคสามนั้น ก็จะมีผลทำให้เกิดเครื่องหมายการค้าอีกเครื่องหมายหนึ่งขึ้นมาจากเครื่องหมายเดิมที่จดทะเบียนแล้วมีคำว่า “MILO” ในกรอบคลื่นประดิษฐ์ ส่วนเครื่องหมายใหม่มีแค่กรอบภาพที่แท้จริงแล้ว กรอบเป็นแค่องค์ประกอบของเครื่องหมายเดียวกันเท่ากับเป็นการจดทะเบียนซ้ำซ้อนกันหรือไม่ ยกตัวอย่างเปรียบเทียบเช่น เครื่องหมายรูปช้างในกรอบหกเหลี่ยมของเครื่องปูนซีเมนต์ไทย ถ้ามีการขอจดทะเบียนรูปหกเหลี่ยมที่เป็นกรอบรอบตัวช้างด้วยอีกเครื่องหมายหนึ่งเท่ากับมีสองเครื่องหมายการค้าในเครื่องหมายการค้าเดียวกันนั่นเอง ผู้วิจัยเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่เจ้าของสินค้าตราช้างต้องทำเช่นนั้น ทำนองเดียวกับ “MILO” ที่ไม่จำเป็นต้องจดกรอบภาพนั้นไว้

ประการที่ 3 ภาพกรอบ MILO WAVE  เป็นเพียงรูปทรงเรขาคณิตตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ารวมถึงคำพิพากษาศาลฎีกา ผู้วิจัยเห็นว่าเจ้าของสินค้า MILO WAVE  แยกกรอบภาพมาจดทะเบียนต่างหากเพราะคาดหวังให้เป็น

ตราสินค้าที่โดดเด่น จดจำง่าย เหมือนเครื่องหมาย  ของ NIKE หรือ  ของ Adidas ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย(Well Known Mark) มีลักษณะบ่งเฉพาะและได้รับจดทะเบียนในต่างประเทศมาแล้ว (ต้องตรวจเครื่องหมายที่กรมฯว่าได้รับจดทะเบียนในไทยหรือไม่) แต่ไม่แน่ว่าจะได้รับจดทะเบียนในประเทศไทยหรือไม่ เพราะหากจะมองแล้วเครื่องหมาย

 ของ NIKE ถ้าไม่เคยเห็นโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าออกสื่อต่างๆมาก่อน สาธารณชนพบเห็นก็อาจนึกว่าเป็นเครื่องหมายสื่อว่า “ถูกต้อง” และถ้าพิจารณาตามแนววินิจฉัยของทั้งนายทะเบียนฯ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า และศาลฎีกา ก็อาจถูกปฏิเสธมิให้รับจดทะเบียนหรือให้เพิกถอนการจดทะเบียนในภายหลังก็เป็นได้ด้วยเหตุผลที่ว่า เป็นแค่เส้นหนาปลายแหลมตัดโค้งจากซ้ายเฉียงขึ้นมุมขวา มีลักษณะเหมือนเครื่องหมาย “ถูกต้อง” จึงขาดลักษณะบ่งเฉพาะ ขณะที่เครื่องหมาย



ของ Adidas นั้นมีชื่อตราสินค้าอยู่ด้วยจึงกล่าวได้ว่ามีการบ่งชี้ถึงความแตกต่างกับสินค้าอื่น อาจมองได้ว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะมากกว่า

ส่วนเรื่องที่ MILO อ้างว่า



ได้ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้สีนั้น หากต้องการให้มี

พยานหลักฐานหนักแน่นก็ควรจะเริ่มใช้เครื่องหมาย  กับสินค้าโดยไม่ต้องใส่คำ MILO บนเครื่องหมายเป็นระยะเวลาพอสมควร แล้วจึงนำหลักฐานการใช้เครื่องหมายดังกล่าวไปจดทะเบียน

เหมือนกับที่ NIKE ใช้  โดยไม่มีอักษร NIKE

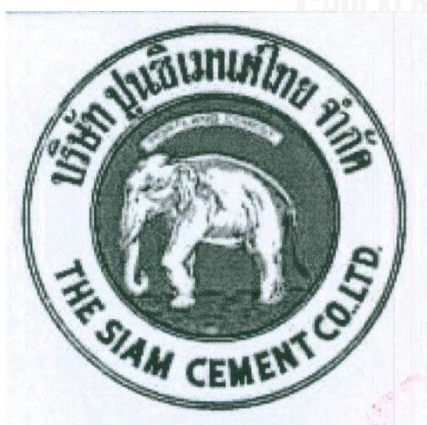
## 5.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมือนหรือคล้าย

### 5.2.1 ลักษณะและเสียงเรียกขานแตกต่างกัน

#### 5.2.1.1 คำพิพากษาฎีกาที่ 4976/2551

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) โจทก์

นายอัศกร บุชยเรืองรัตน์ ที่ 1 จำเลย กรมทรัพย์สินทางปัญญา และพวก



ภาพที่ 55 ปูนซีเมนต์ไทยช้างหันซ้าย



ภาพที่ 56 ตราช้างคู่





ภาพที่ 57 ปูนซีเมนต์ไทยช้างหันขวา



ภาพที่ 58 ปูนพลาสติกตราช้างคู่

### ก. คำวินิจฉัยนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 50-51, 78 /2544

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาคำคัดค้านของผู้คัดค้านและคำโต้แย้งของผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าจำพวก 21(ใหม่) จำพวก 16(ใหม่) และจำพวก 8 แล้ว เห็นว่า กรณีคัดค้านทั้งสามนี้มีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนขอที่จะได้รับการจดทะเบียนตามพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าหรือไม่

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียน คำขอเลขที่ 361690-361692 เป็นรูปช้างคู่ อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมและวงกลมวางซ้อนกัน และอักษรไทยคำว่า ตราช้างคู่ ประกอบอยู่ด้านล่าง ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วจำนวน 21 เครื่องหมาย ประกอบด้วย เครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปช้างอยู่ในวงกลมล้อมรอบด้วยอักษรไทยคำว่า บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด และอักษรโรมันคำว่า THE SIAM CEMENT CO.,LTD.)ประกอบอยู่ด้วย เป็นลักษณะเด่นของแต่ละเครื่องหมายที่จดทะเบียนหลากหลายรูปแบบในสินค้าจำพวกต่างๆ

เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนแม้จะมีรูปช้างเป็นสาระสำคัญส่วนหนึ่งในเครื่องหมายเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายของผู้คัดค้าน แต่ลักษณะการประดิษฐ์รูปช้างของเครื่องหมายทั้งสองฝ่ายยังมีลักษณะแตกต่างกัน นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ตราช้างคู่ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านอาจเรียกขานได้ว่า ตราช้าง หรือ ปูนซีเมนต์ไทย หรือ เครื่องซีเมนต์ไทย นับว่ามีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน ประกอบกับเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายใช้กับสินค้าต่างจำพวกกัน แม้เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านได้รับการจดทะเบียนก่อนหน้าเครื่องหมายการค้ารายนี้กว่า 67 ปี แต่เมื่อเครื่องหมายการค้ามีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น โอกาสที่สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียน จึงขอที่จะรับจดทะเบียนได้ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) และ(10) แห่งพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2)

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายตราช้างคู่ต่อไป

## ข. คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 1340-1342 / 2545

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเพื่อขอให้สั่งนายทะเบียนระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 391690-391692 โดยอ้างเหตุผลสรุปได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์(ผู้คัดค้าน) และผู้ขอจดทะเบียนต่างเป็นรูปช้าง เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นรูปช้างหันทางซ้ายหรือขวาหรือหน้าตรงก็เห็นว่า ทั้งสองฝ่ายต่างมุ่งจะให้รูปช้างเป็นส่วนสำคัญของเครื่องหมายการค้าของตน ฉะนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนจึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์(ผู้คัดค้าน) ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้ประชาชนเกิดความสับสนและหลงผิดได้ เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์(ผู้คัดค้าน)และของผู้จดทะเบียนมีสาระสำคัญอยู่ที่รูปช้าง ดังนั้นประชาชนผู้ซื้อสินค้าอาจเรียกขานได้ว่า ตราช้าง เหมือนกันได้ นับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณสุขชนให้สับสนหลงผิดว่าเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนคือเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์(ผู้คัดค้าน) และรายการสินค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสินค้าวัสดุก่อสร้าง ซึ่งผู้อุทธรณ์(ผู้คัดค้าน)ได้สร้างชื่อเสียงจนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในหมู่ประชาชนทั่วไป ฉะนั้นโอกาสที่ประชาชนจะสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดสินค้าจึงย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนรูปช้าง 2 เชือก อยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส และรูปวงกลมซ้อนกัน กับคำว่า ตราช้างคู่ กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ที่จดทะเบียนไว้หลายทะเบียนที่มีองค์ประกอบคำว่า บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด และ THE SIAM CEMENT CO.LTD. กับรูปช้างในลักษณะต่างๆกันแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแม้จะมีรูปช้างเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ แต่ลักษณะการประดิษฐ์รูปช้างยังแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ตราช้างคู่ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์เรียกขานได้ว่า ปูนซีเมนต์ตราช้าง ปูนซีเมนต์ตราช้างสามเศียร ปูนซีเมนต์ตราเอราวัณ ตราช้าง ฯลฯตามคำขอจดทะเบียนต่างๆกัน นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน ไม่อาจทำให้สาธารณสุขชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้

เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ที่จดทะเบียนไว้แล้วข้างต้น จึงขอรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2543 และไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) และ (10) แห่งพ.ร.บ.เดียวกัน ให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนดำเนินการเพื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 391690-391692 ต่อไป

## ค. คำพิพากษาฎีกาที่ 4976/2551

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) โจทก์

นายอัศกร บุษยเรืองรัตน์ ที่ 1 จำเลย

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ 2

นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล ที่ 3 นายจุมพล ธรรมจรรย์ ที่ 4 นายวุฒิมงคล วิบูลย์วงศ์ ที่ 5

นายอภิมุข สุขประสิทธิ์ ที่ 6 นายสงวน ลิ้มโนมนต์ ที่ 7 พันตำรวจเอกรัฐวิทย์ แสนทวีสุข ที่ 8

นายชาญวิทย์ สุวรรณะบุญย์ ที่ 9 นายสัตยะพล สัจจะเดชะ ที่ 10 นายจ๊กกพงศ์ ณ บางช้าง ที่ 11

นายปอ อนาวิล ที่ 12

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์เป็นประการแรกว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ไม่มีลักษณะที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าต่างๆของโจทก์ แม้เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 และเครื่องหมายการค้าต่างๆของโจทก์จะมีรูปข้างเป็นส่วนสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าเช่นเดียวกัน แต่จำนวนข้าง รูปลักษณะ และกริยาอาการของข้างยังมีความแตกต่างกัน ทั้งข้างเป็นสัตว์ตามธรรมชาติ หากอยู่ในทำยีนและมองอย่างผิวเผินแล้วก็จะทำให้ดูเหมือนว่าคล้ายกัน

อย่างไรก็ตามการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าคล้ายกันหรือไม่นั้น ต้องดูส่วนประกอบอื่นๆที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าด้วยเช่นกัน เมื่อเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 มีคำว่า “ตราข้างคู่” ประกอบอยู่ในขณะที่เครื่องหมายการค้าต่างๆของโจทก์ไม่มีคำดังกล่าว แต่มีข้อความอื่นๆเช่น “บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด” “THE SIAM CEMENT CO.,LTD. “เครือซีเมนต์ไทย” “ปูนซีเมนต์ตราข้าง” “วางใจได้” รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 กับของโจทก์จึงยังแตกต่างกันอยู่ คงมีรูปข้างเป็นส่วนประกอบเหมือนกันเท่านั้น และเมื่อพิจารณาในส่วนของเสียงเรียกขาน แม้โจทก์กล่าวอ้างว่าสินค้าของโจทก์เรียกว่า “สินค้าตราข้าง” ก็ตาม แต่ข้างก็เป็นสัตว์อันเป็นลักษณะประจำชาติของไทย โอกาสที่สินค้าของบุคคลอื่นจะเรียกขานว่า “สินค้าตราข้าง” บ้างก็เป็นได้ เพราะบุคคลย่อมมีสิทธิที่จะใช้รูปข้างประกอบในเครื่องหมายการค้าของตนได้ ตราบเท่าที่ไม่ได้มีลักษณะเดียวกับรูปข้างที่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้ว

และเมื่อพิจารณาสินค้าที่ใช้ภายใต้เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 และของโจทก์ก็แตกต่างกัน แม้อาจมีความเกี่ยวข้องกันใช้งานกันอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ใช่สินค้าจำพวกหรือรายการเดียวกัน จึงไม่น่าจะเป็นสาเหตุสำคัญจนถึงขนาดทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าตามที่โจทก์อ้าง ทำให้ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่อีกรวมทั้งอุทธรณ์ข้ออื่นๆของโจทก์ด้วย เพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลง ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางยกฟ้องโจทก์นั้นชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย

ผู้วินิจฉัยมีความเห็นว่าคดีนี้มีแนววินิจฉัยที่ชัดเจนตั้งแต่ชั้นพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปจนถึงศาลฎีกาโดยใช้หลักการเรื่องลักษณะของเครื่องหมายการค้า เสียงเรียกขาน และจำพวกสินค้ามาวิเคราะห์ถึงความแตกต่างกัน

จากคำพิพากษาศาลฎีกาต่างๆข้างต้นพอสรุปหลักเกณฑ์ที่ใช้วินิจฉัยได้ดังนี้

1. จำพวกสินค้า ชนิดสินค้า และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
2. คำเรียกขานของเครื่องหมายการค้า  
คำว่าตราช้าง หรือ Siam Cement Company Limited ของผู้คัดค้านกับ กีบตราช้างคู่ ของผู้ขอจดทะเบียน
3. การพิจารณาเปรียบเทียบลักษณะของเครื่องหมายฯด้วยสายตา  
หลักเกณฑ์อื่นๆที่ใช้วินิจฉัย
4. คำเดียวกันแต่เขียนต่างกัน  
เครื่องหมายใดเป็นคำเดียวกัน แม้เขียนในลักษณะต่างกัน ก็อาจถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกันได้
5. คำต่างกันแต่เขียนให้คล้ายกัน เช่น คำว่า DARLIE กับ DARKIE ซึ่งเป็นสินค้ายาสีฟันเหมือนกัน



ภาพที่ 59 DARKIE V DARLIE

เครื่องหมายใดแม้จะเป็นคำต่างกันแต่เมื่อเขียนให้คล้ายกัน ก็อาจถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกันได้

6. คำต่างกันแต่แปลเหมือนกัน

ก็อาจถือเป็นเหตุประกอบว่าคล้ายกันได้ เช่น เครื่องหมายฯ ใช้คำว่า DOLPHIN แปลว่าปลาโลมา กับอีกเครื่องหมายฯ ใช้คำว่า PORPOISE ก็แปลว่าปลาโลมาเหมือนกัน(ฎีกาที่ 4786/2534)

#### 7. พิจารณาภาพรวมของเครื่องหมาย

การพิจารณาภาพรวมของเครื่องหมายก็เป็นเหตุผลที่ใช้ประกอบพิจารณาได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกันได้

#### 8. การใช้เครื่องหมายในลักษณะรุ่นหรือชนิดสินค้า

เครื่องหมายการค้าอาจไม่คล้ายกัน หากมีเหตุผลประกอบว่าใช้เครื่องหมายในลักษณะเป็นรุ่นหรือชนิดของสินค้า

อย่างไรก็ตามแม้จะมีคำพิพากษาฎีกาออกมาแล้วว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่เหมือนคล้ายกับของโจทก์ แต่ขอตั้งข้อสังเกตว่าทางจำเลยที่ 1 ยื่นขอจดทะเบียนใช้กับสินค้าในจำพวก 16(ใหม่) รายการสินค้า ลูกกลิ้งใช้ทาสี แปรงทาสี ดินสอ และจำพวก 21(ใหม่) รายการสินค้า แปรงขัด ถังปูน บุงกี ซึ่งล้วนแต่เป็นสินค้าที่นำมาใช้งานกับการผสมปูนซีเมนต์เพื่อทำงานก่อสร้าง โดยโจทก์ผู้คัดค้านก็ประกอบธุรกิจจำหน่ายซีเมนต์ ซึ่งจะเป็นการบังเอิญเกินไปหรือไม่ที่จำเลยที่ 1 ไปออกแบบตราช่างคู่ หรือเห็นว่าเป็นสินค้าที่ใกล้เคียงกันจึงเกิดความคิดว่าน่าจะนำมาใช้กับสินค้าของตนได้

ในทางหนึ่งโจทก์ก็อ้างในคำคัดค้านที่อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าด้วยว่า จำเลยประกอบธุรกิจในประเภทเดียวกันและเพิ่งมาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหลังจากโจทก์จดทะเบียนมาแล้ว 80 ปี จำเลยควรทราบถึงความมีชื่อเสียงแพร่หลาย ซึ่งในตอนนี้ผู้วิจัยเห็นว่าถ้าโจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยมาจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายมีชื่อเสียงแพร่หลายอันต้องห้ามการจดทะเบียนตามมาตรา 8(10) ของพรบ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534(2543) นั้น ก็มองในอีกมุมหนึ่งได้ว่า ความเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายของโจทก์ย่อมทำให้สาธารณชนจดจำและแยกแยะความแตกต่างจากเครื่องหมายของจำเลยซึ่งเป็นผู้ขอจดทะเบียนได้โดยไม่สับสนหลงผิดแต่ประการใด

#### 5.2.1 2 คำพิพากษาฎีกาที่ 2035/ 2552

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)

โจทก์

นายสุพจน์ ตันติจิรสกุล ที่ 1

จำเลย

บริษัท ไอยรา โอเรียลทอล จำกัด ที่ 2

กรมทรัพย์สินทางปัญญา และพวก ที่ 3-12



ภาพที่ 60 คำขอเลขที่ 462408

ภาพที่ 61 คำขอเลขที่ 417193, 417194,  
417195



ภาพที่ 62 คำขอเลขที่ 391545

ภาพที่ 63 คำขอเลขที่ 432758

### ก. คำวินิจฉัยนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 33 และ 34 / 2545

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาคำคัดค้าน คำโต้แย้ง และหลักฐานต่างๆแล้วเห็นว่า กรณีคัดค้านรายนี้มีประเด็นต้องพิจารณาว่า เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนชอบที่จะได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าหรือไม่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียน คำขอเลขที่ 41795 เป็นรูปช้างลักษณะประดิษฐ์ อักษรโรมันคำว่า Iyara SOUVENIR STORE ยื่นขอจดทะเบียนใช้กับสินค้าในจำพวก 25(ใหม่) รายการสินค้า หมวก เสื้อยืด

ส่วนคำขอเลขที่ 417193 เครื่องหมายมีลักษณะและคำว่า Iyara SOUVENIR STORE เช่นเดียวกัน ยื่นขอจดทะเบียนใช้กับสินค้าในจำพวก 18 (ใหม่) รายการสินค้า กระเป๋า ขณะที่เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้วจำพวก 22 เครื่องหมายประกอบด้วย เครื่องหมายการค้ายกตัวอย่างเช่น ที่เป็นรูปช้างอยู่ในวงกลมล้อมรอบด้วยอักษรไทยคำว่า บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด และอักษรโรมันคำว่า THE SIAM CEMENT CO.,LTD. คือทะเบียนเลขที่ 765

(คำขอเลขที่ 2771) ต่ออายุเป็นคำขอเลขที่ 462408 ใช้กับสินค้าในจำพวก 19 (ใหม่) รายการสินค้า ปูนซีเมนต์ เครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปช้างอยู่ในวงกลมล้อมรอบด้วยอักษรไทยคำว่า บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด และอักษรโรมันคำว่า THE THAI CEMENT CO.,LTD.คือทะเบียนเลขที่ 5026 (คำขอเลขที่ 8889) ต่ออายุเป็นทะเบียนเลขที่ ค.142313 (คำขอเลขที่ 391545) และทะเบียนเลขที่ 23733 (คำขอเลขที่ 40170) ต่ออายุเป็นทะเบียนเลขที่ ค.125894(คำขอเลขที่ 432758) ใช้กับสินค้า ในจำพวก 19 (ใหม่) รายการสินค้า ปูนซีเมนต์ แต่ละเครื่องหมายของผู้คัดค้านล้วนมีลักษณะเด่นเป็น รูปช้าง และคำว่า THE SIAM CEMENT CO.,LTD. ที่จดทะเบียนหลากหลายรูปแบบในสินค้าจำพวก ต่างๆ

เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนแม้จะมีรูปช้างเป็น สาระสำคัญส่วนหนึ่งในเครื่องหมายเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายของผู้คัดค้าน แต่ลักษณะการประดิษฐ์ รูปช้างของเครื่องหมายทั้งสองฝ่ายยังมีความแตกต่างกัน นอกจากนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนมีอักษรโรมันคำว่า Iyara SOUVENIR STORE ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้ คัดค้าน คำขอเลขที่ 462408 มีอักษรไทยคำว่า บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด และอักษรโรมันคำว่า THE SIAM CEMENT CO.,LTD. ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึง แตกต่างกัน นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนเรียกขาน ได้ว่า ไอยรา หรือ ตราช้างไอยรา ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านอาจเรียกขานได้ว่า ตราช้าง หรือ ปูนซีเมนต์ไทย หรือ เครือซีเมนต์ไทย นับว่ามีเสียงเรียกขานต่างกัน ประกอบกับเครื่องหมาย การค้าทั้งสองฝ่ายใช้กับสินค้าต่างจำพวกกัน และมีรายการสินค้าไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

#### ข. คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 64-66 /2546

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อ ขอให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 417193 , 417194, 417195 โดยอ้าง เหตุผลพอสรุปได้ว่า ผู้คัดค้านเป็นบริษัทซึ่งมีธุรกิจหลายด้าน ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์ ธุรกิจปิโตรเลียมเคมี ธุรกิจกระดาษ ฯลฯ รวมทั้งสิ้นหลายเครื่องหมายซึ่งผู้คัดค้านได้ใช้เครื่องหมายการค้า ดังกล่าวข้างต้นกับสินค้าที่ผู้คัดค้านทำการผลิตและจำหน่ายมาโดยตลอด และยังทำการโฆษณาเป็นที่ แพร่หลาย ดังนั้นเมื่อประชาชนผู้บริโภคทั่วไปที่ซื้อหรือเห็นสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้ คัดค้านย่อมเข้าใจได้ว่าเป็นสินค้าที่ผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) ที่มี ชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปและได้รับความเชื่อถือจากประชาชนว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ จากการที่ผู้ขอ จดทะเบียนรายนี้ใช้รูปช้างมาจดเป็นเครื่องหมายการค้าอาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ว่า ผู้ ขอจดทะเบียนเป็นบริษัทในเครือของผู้คัดค้านหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้คัดค้าน โดยผู้จดทะเบียน รายนี้ใช้รูปช้างมาจดเป็นเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 18(ใหม่) รายการสินค้า กระเป๋า ตามคำขอเลขที่ 417193 และสินค้าจำพวก 20 (ใหม่) รายการสินค้า ตะกร้าหวาย (ไม่ได้ใช้ใน คราวเรือน) ตามคำขอเลขที่ 417194 และสินค้าจำพวก 25(ใหม่) รายการสินค้า หมวก เสื้อยืด ตามคำ ขอเลขที่ 417195

ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรูปเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายแล้วจะเห็นได้ว่า เครื่องหมายทั้งสองฝ่ายต่างมีสาระสำคัญอยู่ที่รูปช้าง ผู้จดทะเบียนได้นำรูปช้างที่มีลักษณะบ่งเฉพาะมาจดทะเบียนโดยดัดแปลงรูปลักษณ์ของผู้คัดค้านให้ดูต่างไปบ้างแต่ก็ยังคล้ายคลึงกับช้างของผู้คัดค้าน นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนมีอักษรโรมันกำกับใต้รูปคำว่า IYARA ซึ่งหมายถึง ช้าง หากเรียกขานก็คงเรียกว่าตราช้างเช่นเดียวกับเสียงเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนและผู้อุทธรณ์(ผู้คัดค้าน)แล้วเห็นว่า รูปลักษณ์ของเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ตราช้างไอยรา ชูวีเนียร์ หรือ ตราช้างไอยรา ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์จำนวน 22 เครื่องหมาย เรียกขานได้ว่า ปูนซีเมนต์ตราช้าง อีกสามเครื่องหมายเรียกว่า ปูนซีเมนต์ตราช้างสามเศียร และปูนซีเมนต์ขาวตราช้างเผือก นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน ประกอบกับเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายใช้กับสินค้าต่างจำพวกกัน และรายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์(ผู้คัดค้าน) จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนโดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2543 และไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8(9) และ(10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96(1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2546 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการเพื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำขอเลขที่ 417193, 417194 และ 417195 ต่อไป

#### ค. คำพิพากษาฎีกาที่ 2035/ 2552

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) โจทก์

นายสุพจน์ ตันติจิรสกุล ที่ 1 บริษัท ไอยรา โอเรียลทอล จำกัด ที่ 2 จำเลย  
กรมทรัพย์สินทางปัญญา และพวก ที่ 4 ถึง 12

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ยกคำคัดค้านและต่อมาคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ยกคำอุทธรณ์ของโจทก์เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 417193, 417194 และ 417195



ของจำเลยที่ 1 ซึ่งโจทก์ไม่เห็นพ้องด้วยกับคำสั่งของนายทะเบียนและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า เพราะจุดเด่นและสาระสำคัญของเครื่องหมายของโจทก์และจำเลยคล้ายกันมากจนเกือบเหมือนกันทุกประการ และการเรียกขานเครื่องหมายการค้ามิใช่ดูจากอักษรที่ปรากฏในเครื่องหมายการค้า แต่จะต้องพิจารณาถึงประชาชนผู้บริโภคซึ่งในท้องตลาดสินค้าของโจทก์และจำเลยจะถูกเรียกว่าตราช้างทั้งสิ้น การกระทำของจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นการเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายในชื่อเสียงในทางการค้าเดือนละ 10,000,000 บาท ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเลขที่ 64-66 / 2546 และคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 33-35/2545

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การและแก้ไขคำให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 2 เนื่องจากจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ได้โต้แย้งสิทธิของโจทก์โดยตรง จำเลยที่ 1 เป็นผู้คิดประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าด้วยตนเอง ดังนั้นคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว “ไอยารา” แปลว่า “ช้าง” เห็นได้ว่าจำเลยที่ 1 เจตนาที่จะให้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวถูกเรียกขานว่า “ไอยารา” หาใช่เจตนาให้เรียกขานว่า “ตราช้าง” ไม่ ประกอบกับหลักฐานการใช้และการโฆษณาสินค้าของจำเลยที่ 2 ก็แสดงว่าเป็นสินค้ายี่ห้อ “ไอยารา” ไม่ใช่ “ตราช้าง”

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วพิเคราะห์ ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นที่ยุติในเบื้องต้นตามที่คู่ความไม่ได้โต้แย้งกันว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปช้างในรูปลักษณะต่างๆ จำเลยที่ 1 ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปช้างและคำว่า “Iyara SOUVENIR STORE” จำนวน 3 คำขอ โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้จัดทำหมายสินค้าของจำเลยที่ 1 ภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ศาลฎีกาได้พิจารณาเปรียบเทียบระหว่างเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 กับเครื่องหมายการค้าต่างๆของโจทก์ตามพยานหลักฐานแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ไม่มีลักษณะที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าต่างๆของโจทก์ โดยเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 มีอักษรโรมันคำว่า “Iyara SOUVENIR STORE” ประกอบอยู่ด้วย ในขณะที่เครื่องหมายการค้าต่างๆของโจทก์ไม่มี ส่วนปัญหาว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่นั้น เห็นว่า แม้เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 และเครื่องหมายการค้าต่างๆของโจทก์จะมีรูปช้างเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าเช่นเดียวกัน แต่รูปลักษณะและอากัปกิริยาของช้างยังมีความแตกต่างกัน ทั้งช้างเป็นสัตว์ตามธรรมชาติ หากอยู่ในทำยืนและมองอย่างผิวเผินแล้วก็จะทำให้ดูเหมือนว่าคล้ายกัน

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าคล้ายกันหรือไม่นั้นต้องดูส่วนประกอบอื่นที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าด้วย เมื่อเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 มีอักษรโรมันคำว่า “Iyara” และ “SOUVENIR STORE” ประกอบอยู่ด้วย ในขณะที่โจทก์มีข้อความอื่นๆเช่น “บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด” “THE SIAM CEMENT CO.,LTD.” อีกทั้งรูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 กับของโจทก์ยังแตกต่างกันอยู่ คงมีเพียงรูปช้างเท่านั้นที่เป็นส่วนประกอบเหมือนกันเท่านั้น

และเมื่อพิจารณาถึงเสียงเรียกขาน แม้โจทก์จะกล่าวอ้างว่าเครื่องหมายการค้าต่างๆของโจทก์เรียกว่า “ตราช้าง” และสินค้าของโจทก์เรียกว่า “ตราช้าง” ก็ตาม แต่ช้างก็เป็นสัตว์อันเป็น

สัญลักษณ์ประจำชาติของประเทศไทย โอกาสที่สินค้าของบุคคลอื่นจะเรียกขานว่า “สินค้าตราช้าง” บ้างก็เป็นได้ เพราะบุคคลย่อมมีสิทธิที่จะใช้รูปช้างประกอบในเครื่องหมายการค้าของตนได้ตราบเท่าที่ไม่ได้มีลักษณะแบบเดียวกับรูปช้างที่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้ว หรือมีลักษณะอันสื่อเจตนาที่จะแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงเกียรติคุณของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ดังนั้น โจทก์จะกล่าวอ้างถึงการที่มีชื่อเสียงเรียกขานของสินค้าเหมือนกัน แล้วจะหวังกันบุคคลอื่นมิให้ใช้รูปช้างเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าบ้างนั้นย่อมจะกระทำไม่ได้ นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ก็อาจเรียกขานว่า “ตราไอยรา” ตามคำที่ใช้และขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็เป็นได้ เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 จึงไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าต่างๆของโจทก์

อนึ่ง สินค้าที่ใช้ภายใต้เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 กับสินค้าที่ใช้ภายใต้เครื่องหมายการค้าต่างๆของโจทก์ก็แตกต่างกันมากไม่น่าจะทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าตามที่โจทก์กล่าวอ้าง ซึ่งการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดจะทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ เป็นเรื่องที่ศาลสามารถพิจารณาได้โดยใช้ความรู้สึกของวิญญูชนมาปรับ หากจำต้องรับฟังเฉพาะพยานหลักฐานที่นำเข้าสู่ข้อเท็จจริงแต่อย่างใดไม่ ดังนั้น คดีจึงเป็นอันรับฟังว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า กรณีไม่จำต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ข้ออื่น ๆ ของโจทก์อีกต่อไป เพราะไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลง ศาลฎีกาเห็นพ้องกับคำพิพากษายกฟ้องโจทก์ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน

เครื่องหมายการค้าไอยราของจำเลยที่ 1 ไม่คล้ายกับเครื่องหมายตราช้างของโจทก์ หากเทียบเคียงหลักการของศาลเยอรมนีที่ใช้วิเคราะห์ประการแรกคือ 1.เหมือนคล้ายทางสายตา(Visual Similarity)<sup>1</sup> จะเห็นว่าทั้ง 2 เครื่องหมายไม่เหมือนหรือคล้ายกัน เพียงแต่ใช้ช้างเป็นภาพเครื่องหมายเหมือนกัน ซึ่งช้างเป็นสัตว์ธรรมชาติที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ และจำเลยที่ 1 และที่ 2 ก็ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายเพื่อใช้กับรายการสินค้า หมวก และเสื้อยืด ที่จัดอยู่ในจำพวก 25 และกระเป่า ที่อยู่ในจำพวก 18 แตกต่างกับสินค้าของผู้คัดค้านที่ใช้เครื่องหมายการค้าตราช้างกับรายการสินค้าปูนซีเมนต์ ในจำพวก 19

นอกจากนี้หากพิจารณาถึงเสียงเรียกขานถ้ายึดถือเอาหลักการพ้องเสียง (Phonetic Similarity)<sup>2</sup> ของศาลเยอรมนีมาวินิจฉัยก็ไม่พ้องเสียง เพราะเครื่องหมายของโจทก์อ่านว่า ปูนตราช้าง หรือ Siam Cement ขณะที่เครื่องหมายของจำเลยที่ 1 และ 2 อ่านว่า Iyara Souvenir Store หรือ ไอยรา หรือ ไอยราซูวาเนียร์สโตร์ จึงมีความแตกต่างกัน แต่โจทก์อาจจะอ้างว่าเครื่องหมายทั้งสองมีความเหมือนคล้ายทางความหมายนั้น(Similarity of Meaning)<sup>3</sup> ตามหลักการของศาลเยอรมนี เช่น ตราช้าง กับช้างไอยรา มีความหมายเหมือนกัน แต่เนื่องจากช้างเป็นสัตว์ธรรมชาติที่ไม่มีเจ้าของ ไม่ว่าใครก็สามารถนำไปใช้ได้ดังนั้น เรื่องความหมายเหมือนกันจึงไม่จำเป็นต้องพิจารณา

<sup>1</sup> วัส ดิงสมิตร . สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, รวมคำบรรยายเนติบัณฑิต สมัยที่ 68 เล่มที่ 9 ภาคหนึ่ง วิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (กรุงเทพมหานคร: เนติบัณฑิตยสภา, 2558), หน้า 166

<sup>2</sup> เรื่องเดียวกัน

<sup>3</sup> เรื่องเดียวกัน

อีกประเด็นสำคัญที่โจทก์ได้กล่าวอ้างไว้ว่า เครื่องหมายของตนเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย(Well Known Mark) นั้นควรจะได้รับความคุ้มครองข้ามจำพวกสินค้าไม่จำกัดแค่รายการสินค้าปูนซีเมนต์และที่เป็นลักษณะใกล้เคียงกันได้หรือไม่ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าแม้ปูนซีเมนต์ไทย หรือปูนตราช้างมีสาธารณชนรู้จักมากก็จริงแต่ไม่น่าจะถึงขนาดที่ว่า ถ้าเห็นเครื่องหมายการค้ามีรูปช้างที่ใช้กับรายการสินค้าจำพวกอื่นๆ เช่น เสื้อ หมวก แล้วสาธารณชนหรือผู้บริโภคจะนึกถึงตราช้างของปูนซีเมนต์ไทยเสมอไป นอกจากนี้ความหมายของสาธารณชนสำหรับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายใน Article 6 bis ของอนุสัญญาปารีส(Paris Convention) และ Article 16 ของ TRIPs Agreement ฉบับปัจจุบันก็ระบุถึงหลักความเป็นที่รู้จักของเครื่องหมายการค้าในบรรดาสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเป็นที่รู้จักในประเทศสมาชิกนั้นอันเนื่องมาจากการประชาสัมพันธ์เครื่องหมายการค้า หรือพิจารณาจากความรู้ของสาธารณชนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น (The relevant sector of the public) ดังนั้นความมีชื่อเสียงของปูนตราช้างก็ควรถูกพิจารณาจากสาธารณชนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น ช่างก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของโครงการอาคารชุด หรือผู้ที่ต้องใช้ปูนซีเมนต์เป็นวัตถุดิบในการสร้างงาน ซึ่งต้องรู้จักชื่อและเครื่องหมายการค้าปูนตราช้างของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด อย่างแน่นอน

แม้โจทก์จะโต้แย้งว่าเครื่องหมายการค้าของตนไม่ได้มีชื่อเสียงแพร่หลายเฉพาะกับกลุ่มธุรกิจก่อสร้างอย่างแน่นอนเพราะโจทก์ก็เปิดกิจการมานานจนเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป จึงไม่ค่อยเป็นธรรมดาที่จะวินิจฉัยตามหลักของ TRIPs Agreement ข้อ 16 กับอนุสัญญาปารีสข้อ 6 ทวิ(Paris Convention Article 6 bis) ซึ่งทำให้ดูเหมือนว่าความมีชื่อเสียงแพร่หลายของเครื่องหมายนั้นไม่สามารถนำมากล่าวอ้างเพื่อป้องกันสิทธิของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนมาก่อน(Earlier registered trademark)ได้เลย และโจทก์บริษัทปูนซีเมนต์ไทยอาจตั้งข้อกังขาขึ้นเกี่ยวกับข้อต้องห้ามจดทะเบียนตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534(ปรับปรุงปี 2543) มาตรา 8(10) “เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนและหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม” ว่าแล้วจะตีความมาตรานี้ว่าอย่างไร และใช้เป็นหลักวินิจฉัยได้หรือไม่ หากมองตามตัวบทนี้วลีที่ว่า ‘ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด’<sup>4</sup> นั้นจะสามารถยึดเป็นหลักในการตีความได้ทั้งอย่างแคบและอย่างกว้างตามแต่ประกาศกระทรวง จะขัดกับแนวทางของ TRIPs Agreement และอนุสัญญาปารีส (Paris Convention)ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวได้หรือไม่

<sup>4</sup> ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ณ วันที่ 21 กันยายน 2547

มาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป สรุปหลักเกณฑ์ 2 ประการได้ดังนี้ 1. สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นจะต้องมีการจำหน่ายหรือมีการใช้หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ เช่น ใช้เป็นเครื่องหมายของทีมฟุตบอล อย่างแพร่หลายและสุจริต ไม่ว่าจะกระทำโดยเจ้าของหรือ ผู้แทนหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายนั้นไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี และ 2. เครื่องหมายนั้นจะต้องมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค

ผู้วิจัยเห็นว่าในประกาศกระทรวงเรื่อง Well Known Mark นี้มีขอบเขตกว้างขวางที่เปิดทางให้ผู้พิพากษาใช้ดุลพินิจ โดยเฉพาะหลักเกณฑ์สำคัญของประกาศฯคือข้อ 2(1) สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นจะต้องมีการจำหน่าย หรือมีการใช้ หรือมีการโฆษณา หรือได้มาโดยมีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ เช่น เป็นเครื่องหมายของทีมนฟุตบอล อย่างแพร่หลายตามปกติสุจริต..... และ (2) เครื่องหมายนั้นจะต้องมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค อันเป็นแนวคิดเดียวกับของ TRIPs Agreement และอนุสัญญาปารีส(Paris Convention) ข้อ 6 ที่เน้นถึงการประชาสัมพันธ์เครื่องหมายการค้านั้นเป็นเรื่องสำคัญเพราะหมายถึงว่า มีการใช้เครื่องหมายนั้นเพื่อทางการค้าอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นเรื่องตรงวัตถุประสงค์ของการมีเครื่องหมายการค้าในการทำธุรกิจ อย่างไรก็ตามก็ยังมีเครื่องหมายการค้าอีกเป็นจำนวนมากที่ได้มีการใช้มาเป็นระยะเวลาสั้นๆหรือยาวนานก็ตาม หรือที่ไม่ได้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เครื่องหมายของตนเองก็จะเสียเปรียบ หากบังเอิญว่าเครื่องหมายของตนเกิดไปเหมือนคล้ายกับของผู้อื่นที่มีสาธารณชนรู้จักกันทั่วไปมากกว่าแล้วก็ถูกคัดค้านให้เพิกถอนการจดทะเบียนโดยองค์กรธุรกิจใหญ่ๆที่มีทุนทางธุรกิจสูงอ้างการที่อยู่ในธุรกิจมาก่อน และมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป สถานการณ์เหมือนการหวงกันเครื่องหมายการค้าภาพสัตว์ของตนในทำนองที่มีอิทธิพลมากเกินไปจนกระทั่งผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้ามาสู่วงการธุรกิจไม่นานจะมีโอกาสน้อยลงไปในการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

การตีความโดยใช้ดุลพินิจจากหลักเกณฑ์ของ TRIPs และอนุสัญญาปารีส และหลักเกณฑ์ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ของไทยทำให้ขอบเขตความหมายกว้างขวาง ในการนี้หากเราหยิบยกเอากฎหมายเครื่องหมายการค้าเงินมาตรา 14 ซึ่งได้บัญญัติถึงปัจจัยที่เป็นเกณฑ์พิจารณาเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายไว้หลายข้อเช่น 1) ระดับความคุ้นเคยของสาธารณชนในพื้นที่ทำมาค้าขายของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้น 2) ความยาวนานที่เครื่องหมายการค้านั้นถูกนำมาใช้ 3) ความยาวนานและแพร่หลายของการโฆษณา และพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่การโฆษณานั้นครอบคลุมถึง 4) ประวัติการที่เครื่องหมายการค้านั้นถูกคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย และ 5) ปัจจัยอื่นๆที่มีส่วนให้เครื่องหมายฯมีชื่อเสียงแพร่หลาย ซึ่งเป็นความพยายามจำกัดขอบเขตให้แคบลงและละเอียดชัดเจนมากขึ้น ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นแนวทางที่ควรจะศึกษาและลองนำมาใช้กับประเทศไทยเพราะจะช่วยให้ผู้พิพากษาวินิจฉัยเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายได้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

### 5.2.1. 3 คำพิพากษากฎีกาที่ 389-390/ 2549

บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาชูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด โจทก์

เซีย คิม หลี ฟู้ด อินดัสทรีส์ พีทีอี แอลทีดี ที่ 1 จำเลย  
นายสุรพล เชาว์วิศิษฐ ที่ 2 และพวก



ภาพที่ 64 คำขอเลขที่ 299960



ภาพที่ 65 คำขอเลขที่ 364995 และ 364996



ภาพที่ 66 คำขอเลขที่ 327274

ภาพที่ 67 คำขอเลขที่ 333862



ภาพที่ 68 คำขอเลขที่ 353666

### ก. คำวินิจฉัยนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 45-46 /2544

บริษัท ที.ซี. ฟาร์มมาซูติคอล จำกัด ได้ยื่นคัดค้านคำขอจดทะเบียนเลขที่ 364995 จำพวกสินค้า 29 รายการสินค้า น้ำมันใช้เป็นอาหาร ไขมันใช้เป็นอาหาร และคำขอเลขที่ 364996 จำพวกสินค้าที่ 30 รายการสินค้า ข้าว มันสำปะหลัง แป้งทำอาหาร น้ำตาล อาหารธัญพืชสำเร็จรูป วุ้นเส้นของผู้จดทะเบียนคือ เขียว คิม หลี ฟู้ด อินดัสทรีส์ พีทีอี แอลทีดี ซึ่งเป็นนิติบุคคลในประเทศสิงคโปร์ นายทะเบียนได้พิจารณาคำคัดค้าน คำโต้แย้ง และหลักฐานต่างๆ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียน คำขอเลขที่ 364995 และ 364996 เป็นรูปกระทิง และอักษรโรมัน คำว่า Gold Cow

ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนรวม 29 เครื่องหมายอาทิ คำขอเลขที่ 299960 เป็นรูปกระทิง 2 ตัวหันหน้าเข้าหากัน อยู่บนรูปวงกลม มีคำว่า SAFARI ใช้กับสินค้าจำพวก 32 รายการสินค้า เครื่องดื่มรสผลไม้ น้ำผลไม้ ฯลฯ คำขอเลขที่ 333862 เป็นรูปกระทิง 2 ตัว หันหน้าเข้าหากันอยู่บนรูปวงกลม และภาษาไทยคำว่า กระทิงแดง ใช้กับสินค้าในจำพวก 32 รายการสินค้า น้ำแร่ น้ำเชื่อมใช้ผสมทำเครื่องดื่ม หัวเชื้อเครื่องดื่ม น้ำอัดลม ฯลฯ คำขอเลขที่ 327274 เป็นรูปกระทิง ใช้กับสินค้าในจำพวก 32 รายการสินค้า เครื่องดื่มบำรุงกำลัง น้ำอัดลม น้ำผลไม้ เครื่องดื่มรสผลไม้ น้ำแร่ น้ำผัก ฯลฯ

เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนแม้จะมีรูปกระทิงเป็นสาระสำคัญส่วนหนึ่งของเครื่องหมายเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านคำขอเลขที่ 327274 แต่ลักษณะการประดิษฐ์ยังแตกต่างกัน อีกทั้งเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนมีอักษรโรมันคำว่า Gold Cow ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านคำขอเลขที่ 299960 เป็นรูปกระทิง 2 ตัว หันหน้าเข้าหากันและคำว่า SAFARI )ประกอบอยู่ด้วย คำขอเลขที่เป็นรูปกระทิง 2 ตัว หันหน้าเข้าหากัน อยู่บนรูปวงกลม และคำว่า กระทิงแดง ประกอบอยู่ด้วย

เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนอาจเรียกขานได้ว่า กระทิงโกลด์คาว หรือโกลด์คาว ส่วนเครื่องหมายของผู้คัดค้านเรียกขานในชื่อต่างๆประกอบเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่อื่นๆอีกหลากหลาย อาทิ ซาฟารี กระทิงแดง เรด-บูล กระทิงคู่ กระทิงทอง ตรากระทิง เรดโรโน แรดคู้ บอดี้ฟิต นับว่ามีเสียงเรียกขานต่างกัน แม้เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านทะเบียนเลขที่ ค.102215 ใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกัน แต่เมื่อเครื่องหมายการค้ามีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น โอกาสที่สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น อีกทั้งเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านหลายทะเบียนใช้กับสินค้าต่างจำพวกกับเครื่องหมายการค้ารายนี้ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 และไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8(9) และ 8(10) ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

## ข. คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 899 และ 901/ 2545

ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า เพื่อให้สั่งนายทะเบียนระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำขอเลขที่ 364995 และ 364996 โดยอ้างเหตุผลสรุปได้ว่า ผู้จดทะเบียนรายนี้ นำสาระสำคัญของรูปเครื่องหมาย กระจกแดง ที่มีลักษณะคล้ายหรือเหมือนกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายและมีความนิยมทั่วราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ทั้งใช้สิทธิโดยไม่สุจริตเพื่อยื่นขอจดทะเบียนโดยผลการ จนอาจทำให้สาธารณชนทั้งในและนอกราชอาณาจักรเกิดความสับสนหลงผิด โดยเข้าใจผิดและหลงเชื่อว่าสินค้าของผู้จดทะเบียน เป็นสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และเข้าใจผิดหรือหลงเชื่อว่าผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) เป็นผู้ผลิตหรือเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบกับสินค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) และของผู้จดทะเบียนก็เป็นประเภทบริโภคเหมือนกัน มีรายการสินค้ากระทบถึงกัน และโดยเฉพาะรูปสัตว์ที่นำมาใช้ก็เป็นสัตว์ในประเภทเดียวกัน โดยไม่สามารถจำแนกหรือแยกแยะความเป็นมาหรือความแตกต่างระหว่างประเภทของสัตว์ที่นำมาใช้ได้

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียน รูปกระจก และคำว่า Gold Cow กับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้ รูปกระจก 2 ตัว หันหน้าเข้าหากันอยู่ในรูปวงกลม และคำว่า SAFARI ทะเบียนเลขที่ ค.42010 (คำขอเลขที่ 299960) คำขอเลขที่ 333862 (ทะเบียนเลขที่ ค.64393) เป็นรูปกระจก 2 ตัว หันหน้าเข้าหากันอยู่บนรูปวงกลม และภาษาไทยคำว่า กระจกแดง และเครื่องหมายการค้าอื่นๆของผู้คัดค้าน เห็นว่าเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนแม้จะเป็นรูปกระจกเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ก็ตาม แต่ลักษณะการประดิษฐ์กระจกยังแตกต่างกัน โดยเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนเป็นรูปกระจกตัวเดียว หันไปทางซ้ายและมีคำว่า Gold Cow ซึ่งเป็นสาระสำคัญอีกส่วนหนึ่งของเครื่องหมายประกอบอยู่ด้วย

เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนเรียกขานได้ว่า กระจกโกลด์คาว ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) จำนวนมากมายมีเสียงเรียกขานต่างๆกัน อาทิ กระจกแดง กระจกแดงโคล่า กระจกเรดบูล กระจกแดง ทีโอเปิ้ล็กซ์ ดีไซร์ กระจกแดง เอสเรดบูล กระจกคู่ และอื่นๆ นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานต่างกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า เครื่องหมายการค้า ของผู้จดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนได้ โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่2) พ.ศ.2543 และไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8(9) และ(10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน สำหรับประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน)

สำหรับประเด็นเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ (ผู้คัดค้าน) ที่ยื่นคำขอจดทะเบียนและที่ได้รับจดทะเบียนแล้วคำขอเลขที่ 301693 ทะเบียนเลขที่ 50648 (คำขอเลขที่ 80516) และทะเบียนเลขที่ 72699 (คำขอเลขที่ 96877)

หรือไม่นั้น เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงตามหลักฐานทางทะเบียนว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวนายทะเบียนได้มีคำสั่งจำหน่ายจากสารบบ เนื่องจากผู้อุทธรณ์(ผู้คัดค้าน) ได้ละทิ้งคำขอตามมาตรา 19 และไม่ต่ออายุทะเบียนภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา 56 จึงไม่มีประเด็นเหมือนหรือคล้ายที่จะต้องพิจารณา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96(1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 23/2545 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2545 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการเพื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 364995 และ 364996 ต่อไป

### ค. คำพิพากษาฎีกาเลขที่ 389-390 /2549

บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาชูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด โจทก์

เซีย คิม หลี ฟู้ต อินตัสทริส พีทีอี แอลทีดี ที 1 จำเลย  
นายสุรพล เชาววิศิษฐ์ ที 2 และพวก

โจทก์(ผู้คัดค้าน)ได้ฟ้องจำเลยเป็น 2 คดีต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางซึ่งได้ศาลได้สั่งให้รวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกันโดยให้เรียกโจทก์ทั้งสองสำนวนว่า โจทก์ และเรียก จำเลยทั้งสองสำนวนว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 11 ตามลำดับ โดยก่อนหน้านี้โจทก์ได้อุทธรณ์คัดค้านคำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ซึ่งจำเลยที่ 2-11 เป็นกรรมการอยู่ ซึ่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้มีมติในการประชุมยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยยกอุทธรณ์ของโจทก์ และให้นายทะเบียนพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ต่อไป

โจทก์เห็นว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าขัดต่อข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เป็นการกระทำที่ไม่สุจริตจึงขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า(จำเลยที่ 2-11) ที่ให้ดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 และให้จำเลยที่ 1 เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ตามคำขอเลขที่ 364995 และ 364996 หากจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทน ให้จำเลยที่ 1 เลิกผลิตสินค้า โดยให้เครื่องหมายการค้าทั้งสองคำขอดังกล่าว และเก็บสินค้าจากร้านค้าที่จำหน่ายของจำเลยที่ 1 ทั้งหมด ห้ามจำเลยที่ 1 ใช้ หรือยอมให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าทั้งสองคำขอดังกล่าว กับสินค้าของจำเลยที่ 1 หรือของบุคคลอื่นต่อไป

จำเลยที่ 2-11 ทั้งสองสำนวนให้การโดยสรุปว่า คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 11 กระทำไปโดยสุจริต และโดยชอบด้วยกฎหมาย ถูกต้องตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แล้ว เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1



และของโจทก์มีองค์ประกอบแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดหลายประการคือ 1) รูปภาพวัวประติษฐ์ และ 2) ภาคส่วนคำที่เป็นอักษรโรมันคำว่า “Gold Cow” รูปกระทิง อีกทั้งลักษณะท่าทางของวัวอยู่ในลักษณะกระโดดและหันหน้าไปทางซ้าย ส่วนเครื่องหมายการค้าของโจทก์แม้บางเครื่องหมายจะใช้รูปสัตว์ตัวเดียวเหมือนกัน แต่รูปร่างสัตว์ของจำเลยที่ 1 จะมีรูปร่างใหญ่ไม่เพริ้วบางอย่างของโจทก์ นอกจากนี้เสียงเรียกขานของเครื่องหมายรวมทั้งรายการสินค้าที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยที่ 1 ยังแตกต่างกัน

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่สั่งให้ดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งสองคำของจำเลยที่ 1 และให้จำเลยที่ 1 เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ดังกล่าว หากจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 1-11 ทั้งสองสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว พิจารณ์พิพยานหลักฐานโจทก์และจำเลยโดยตลอดแล้ว มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 11 ประการเดียวว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยที่ 1 เหมือนหรือคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้า หรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ ที่จำเลยที่ 1 อุทธรณ์โต้แย้งว่า การพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายกันของเครื่องหมายการค้าต้องพิจารณาในภาพรวมนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ลักษณะภายนอกเครื่องหมายการค้าพิพาทของจำเลยที่ 1 แม้จะมีคำว่า Gold Cow และเน้นรูปวัวประติษฐ์ ผู้ใดเห็นรูปเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ก็รู้ว่าเป็นรูปวัวหรือกระทิงที่มีอริยาบถคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ สำหรับบุปลักษณะในส่วนของคำนั้นไม่ใช่ส่วนอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าพิพาท ดังนั้นศาลฎีกาเห็นพ้องกับศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศที่ได้พิจารณาและเห็นว่า การที่กระทิงของโจทก์หัวตมมากกว่า เขาลากดินขาหน้าอมากกว่า มีลายสีขาตรงส่วนขา หางตมก่อนจะชี้ขึ้น มีลักษณะคล้ายคันศร และมีลำตัวสีขาวแทรก ส่วนหัวของจำเลยที่ 1 หัวเข็ดมากกว่า เขาเล็กกว่าและหางชี้ขึ้นก่อนจะโค้งลงนั้น เป็นรายละเอียดปลีกย่อยไม่ถือเป็นข้อสาระสำคัญที่จะทำให้รูปเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 แตกต่างจากของโจทก์

นอกจากนี้ประชาชนอาจเรียกขานเครื่องหมายการค้าของจำเลยว่า “ตรากระทิง” เช่นเดียวกัน และแม้ว่าจะใช้กับสินค้าต่างจำพวกกัน แต่ข้อเท็จจริงจากทางนำสืบที่ได้มีการอุทธรณ์โต้แย้งได้ความตามคำวินิจฉัยของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางว่า จำเลยที่ 1 เคยผลิตสินค้าเครื่องดื่มบำรุงกำลัง โดยใช้เครื่องหมายการค้า “Gold Cow” ตัวแทนโจทก์ได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังจำเลยที่ 1 ให้ยุติการผลิตเครื่องดื่มบำรุงกำลังดังกล่าว เพราะเป็นการหลอกลวงด้วยรูปร่างลักษณะของเครื่องดื่มบำรุงกำลัง “กระทิงแดง” ปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเมื่อ 8 มกราคม 2540 และทางสำนักงาน เท แอนด์ พาร์เนอร์ (Tay and Partners) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2540 แจ้งว่าได้มีการเลิกขายและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มบำรุงกำลังของจำเลยที่ 1 ในประเทศมาเลเซียแล้ว

แต่ต่อมากลับปรากฏว่าเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2541 จำเลยที่ 1 ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปกระทิงและอักษรโรมันคำว่า “Gold Cow” เพื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับสินค้าจำพวก 32 รายการสินค้าเครื่องดื่มบำรุงกำลังในประเทศไทย คำขอเลขที่ 353666 อันเป็นการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อนการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในคดีนี้ ซึ่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 900/2545 สรุปว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 มีเสียงเรียกขานว่า ตรากระทิง คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จึงไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวให้จำเลยที่ 1 การกระทำของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวข้างต้นเป็นการตอบโต้โจทก์ที่เคยห้ามจำเลยที่ 1 ให้อุบัติการจำหน่ายเครื่องดื่มบำรุงกำลัง และมุ่งที่จะใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับเครื่องดื่มบำรุงกำลังร่างกายเป็นสำคัญยิ่งกว่าสินค้าอื่นๆของจำเลยที่ 1 พฤติการณ์ดังกล่าวอาจถือได้ว่าจำเลยที่ 1 เลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ทั้งนี้จากการนำสีของโจทก์นำพยานหลักฐานมาสีบให้ศาลเชื่อได้ว่าโจทก์ได้โฆษณาสินค้าโดยใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ผ่านสื่อมวลชนต่างๆจนเป็นที่รู้จัก ดังนั้นเครื่องหมายการค้ามีรูปลักษณะและเสียงเรียกขานที่คล้ายคลึงกันกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เครื่องหมายการค้าพิพาทของจำเลยที่ 1 จึงไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียน ศาลฎีกาแผนกทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วยกับการให้เพิกถอนคำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 899/2545 และที่ 901/2545 อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 11 ฟังไม่ขึ้น

คดีนี้เป็นอีกกรณีหนึ่งที่มีการวินิจฉัยของนายทะเบียนและคำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีความเห็นไปในทางเดียวกันคือให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่ในชั้นศาลได้วินิจฉัยกลับเป็นว่าให้เพิกถอนการจดทะเบียน โดยทั้งนายทะเบียนฯและคณะกรรมการฯพิจารณาว่า แม้ผู้ขอจดทะเบียนจะใช้รูปกระทิงเหมือนกับผู้คัดค้านแต่ตัวกระทิงก็มีลักษณะแตกต่างกัน และมีคำว่า Gold Cow อยู่บนเครื่องหมายฯด้วยจึงแตกต่างจากผู้คัดค้านที่มีคำว่า SAFARI อยู่บนเครื่องหมายฯ และเมื่อพิจารณาการเรียกขานแล้ว เครื่องหมายฯของผู้ขอจดทะเบียนเรียกขานได้ว่ากระทิง โกลด์คาว ส่วนเครื่องหมายฯของผู้คัดค้านก็มีเสียงเรียกขานมากมายต่างหาก อาทิ กระทิง เรดบูล กระทิงแดง

ในชั้นศาลฎีกาพิจารณาว่าเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายเหมือนหรือคล้ายในสาระสำคัญคือเป็นรูปวัวประติษฐานเหมือนกัน และมีอริยาบถคล้ายกันกับของโจทก์(ผู้คัดค้าน) แต่คำว่า Gold Cow ไม่ใช่สาระสำคัญ นอกจากนี้ข้อเท็จจริงที่จำเลยที่ 1 เคยผลิตเครื่องดื่มบำรุงกำลังโดยใช้เครื่องหมายการค้า Gold Cow ถือเป็นการหลอกลวงโดยใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ จำเลยจึงยุติการขายและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มดังกล่าว แต่ก็มายื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายกระทิง Gold Cow อีกครั้ง เป็นคำขอเลขที่ 353366 เป็นการตอบโต้โจทก์ที่บอกกล่าวให้จำเลยที่ 1 เลิกจำหน่ายเครื่องดื่มรูปกระทิง

ผู้วิจัยมีความเห็นว่า เรื่องรูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยที่จดทะเบียนในจำพวกเดียวกันนอกจากมีลักษณะคล้ายกันแล้ว และยังใช้ในสินค้าจำพวกเดียวกัน หากวินิจฉัยด้วยมาตรา 13 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534(ปรับปรุงพ.ศ.2543) ยังมีความเห็นแตกต่างกันระหว่างชั้นนายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ากับศาลทรัพย์สินทางปัญญาและศาลฎีกา แต่การที่จำเลยที่ 1 กลับมายื่นจดทะเบียนเครื่องหมาย Gold Cow อีกครั้งเป็น

พฤติการณ์ตอบโต้ของจำเลยที่ 1 ตามที่ศาลฎีกาวินิจฉัยนั้นเป็นเหตุผลสำคัญที่ตอกย้ำว่า จำเลยที่ 1 มีเจตนาที่จะเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เพราะรู้อยู่แล้วว่าเคยถูกบอกกล่าวจากโจทก์ให้ยุติการจัดจำหน่ายสินค้าไปแล้วครั้งหนึ่ง

## 5.2.2 ความเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย

### 5.2.2 1 คำพิพากษาที่ 3204/ 2552

ลา เซอมีส ลาคอสต์ เอส.เอ. โจทก์

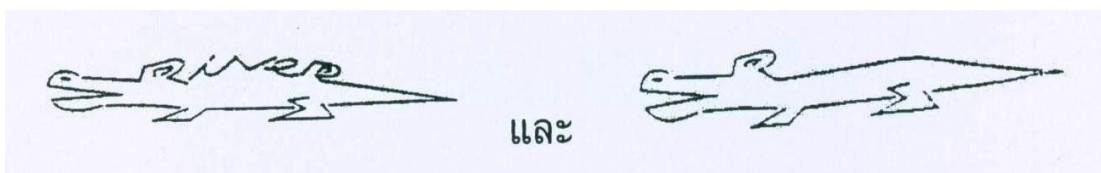
นายสมเกียรติ วัฒนวัฒน์พงษ์ ที่ 1 จำเลย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ 2



ภาพที่ 69 เครื่องหมาย Lacoste หลายรูปแบบตามคำขอ



ภาพที่ 70 CHEMISE LACOSTE



ภาพที่ 71 เครื่องหมายการค้า River

ก. คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 123 และ 126 / 2544

ลา เชอมิส ลาคอสต์ ผู้คัดค้านได้ยื่นคำคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 285619 ที่ยื่นจดทะเบียนกับสินค้าจำพวก 25(ใหม่) รายการสินค้า เสื้อกีฬา และคำขอจดทะเบียนเลขที่ 285620 ที่ยื่นจดทะเบียนกับสินค้าจำพวก 18(ใหม่) รายการสินค้า กระเป๋า นายทะเบียนเห็นว่ากรณีคัดค้านรายนี้มีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนขอที่จะได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า หรือไม่

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนคำขอเลขที่ 285619 และ 285620 เป็นอักษรคำว่า River ประกอบเป็นภาคส่วนของรูปสัตว์ประติษฐ์ ยื่นขอจดทะเบียนใช้กับสินค้า เสื้อกีฬา และกระเป๋า ตามลำดับ ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านจดทะเบียนไว้หลายเครื่องหมาย ทั้งเป็นรูปกระเช้ประติษฐ์ และอักษรโรมันคำว่า Lacoste เพื่อใช้กับสินค้าแตกต่างกันหลากหลายประเภท เช่น กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าหนัง ไม้ตะพด กล่องหนังใช้ใส่หมวก กล่องหนังเทียมที่ใช้กุญแจ ชุดอาบน้ำ เสื้อโปโล กระโปรง

เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนแม้จะมีรูปสัตว์ประติษฐ์เป็นสาระสำคัญส่วนหนึ่งของเครื่องหมายเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายที่ได้รับจดทะเบียนของผู้คัดค้านหลายเครื่องหมาย แต่เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนเป็นรูปสัตว์ประติษฐ์ในลักษณะคล้ายตัวการ์ตูน และมีภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า River ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน เช่น ทะเบียนเลขที่ ค.42029, ค.12259 และค.127391 เป็นรูปกระเช้ประติษฐ์และมีอักษรโรมันคำว่า LACOSTE ประกอบอยู่ด้วย ส่วนทะเบียนอย่างเช่นเลขที่ ค.136339, ค.56824 ค.59943 เป็นอักษรโรมันคำว่า lacoste วางอยู่ในรูปกระเช้ประติษฐ์ ส่วนทะเบียนเลขที่ ค.12291 เป็นอักษรโรมันคำว่า CHEMISE LACOSTE และรูปกระเช้ประติษฐ์ ซึ่งทั้งหมดวางอยู่ในกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และทะเบียนเลขที่ 42028 เป็นรูปกระเช้ประติษฐ์เพียงอย่างเดียว รูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน

เมื่อพิจารณาถึงเสียงเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนอาจเรียกขานได้ว่า ริเวอร์ หรือ อาจเรียกขานเป็นอย่างอื่นตามแต่ผู้พบเห็นจะเข้าใจและเรียกขาน ขณะที่เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้หลายเครื่องหมาย อาจเรียกได้หลายอย่างคือ ตราจระเข้ หรือ ตราจระเข้ลาคอสต์ หรือลาคอสต์ หรือตราจระเข้ ลาเชอมิส ลาคอสต์ นับว่าเสียงเรียกขานแตกต่างกัน แม้เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนจะใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและมีรายการสินค้าเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน และบางเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านได้จดทะเบียนเป็นเวลา 13-15 ปีก่อนหน้าผู้จดทะเบียน แต่เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 และไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8(9) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 285619 และคำขอเลขที่ 285620 ต่อไป ทั้งนี้ทั้งผู้จดทะเบียนและผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำวินิจฉัยนี้

## ข. คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 1348 และ 1349 / 2545

ในเวลาต่อมา ลา เชอมิส ลาคอสต์ ผู้คัดค้านได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อขอสั่งให้นายทะเบียนระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำขอเลขที่ 285619 และ 285620 โดยอ้างเหตุผลสรุปได้ว่า ผู้อุทธรณ์(ผู้คัดค้าน) ได้ใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ LACOSTE และรูปจระเข้ประติษฐ์ เครื่องหมายการค้า CHEMISE LACOSTE และรูปจระเข้ประติษฐ์เครื่องหมายการค้า Lacoste ประติษฐ์วางไว้ในรูปจระเข้ และเครื่องหมายการค้า รูปจระเข้ประติษฐ์ ที่แท้จริง โดยผู้อุทธรณ์(ผู้คัดค้าน)ได้ใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการหลายจำพวกด้วยกัน อาทิ 3, 9, 14, 16, 18 เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า/บริการ ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในประเทศไทยอีกหลายเครื่องหมาย โดยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีรูปจระเข้ประติษฐ์ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 สาธารณชนจึงคุ้นเคยกับเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์(ผู้คัดค้าน) มานานถึง 26 ปี(นับถึงปีพ.ศ.2545) นอกจากนี้ผู้อุทธรณ์ยังมีบริษัทที่ทำการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้า และสินค้าอื่นๆหลายบริษัทภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของผู้อุทธรณ์ มีวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จึงแสดงให้เห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของผู้อุทธรณ์(ผู้คัดค้าน) และสินค้าที่ตีตราเครื่องหมายการค้า นั้น เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากสาธารณชนชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างดี

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนรูปสัตว์ประติษฐ์ และคำว่า River กับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์(ผู้คัดค้าน) ที่จดทะเบียนไว้รูปจระเข้ประติษฐ์ และคำว่า LACOSTE รูปจระเข้ประติษฐ์ และคำว่า CHEMISE LACOSTE รูปจระเข้ประติษฐ์ และคำว่า lacoste และรูปจระเข้ประติษฐ์ แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนแม้จะมีรูปสัตว์ประติษฐ์เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของผู้อุทธรณ์(ผู้คัดค้าน) ก็ตาม แต่ลักษณะประติษฐ์รูปสัตว์ของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการทั้งสองฝ่ายยังแตกต่างกันชัดเจนโดยเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนเป็นรูปสัตว์ประติษฐ์ในลักษณะคล้ายการตุน ส่วนเครื่องหมายการค้าและบริการของผู้อุทธรณ์(ผู้คัดค้าน) เป็นรูปจระเข้ประติษฐ์ นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนยังมีคำว่า River วางทับพาดอยู่บนหลังของรูปสัตว์ประติษฐ์ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน

เมื่อพิจารณาเสียงเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนเรียกได้ว่า ริเวอร์ หรือเรียกขานได้ตามผู้พบเห็นจะเข้าใจ ส่วนเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์(ผู้คัดค้าน) มีหลายทะเบียนและอาจเรียกขานได้แตกต่างกันคือ จระเข้ ลาคอสต์ หรือ ลาคอสต์ หรือ จระเข้ เชอมิส ลาคอสต์ หรือ เชอมิส ลาคอสต์ หรือ จระเข้ นับว่าเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน ไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์(ผู้คัดค้าน) จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนได้โดยไม่ต้องห้ามตาม

มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า(ฉบับที่ 2) ปรับปรุงปี พ.ศ.2543) และไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8(9) และ(10) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96(1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า(ฉบับที่ 2) ปรับปรุงปี พ.ศ.2543) คณะกรรมการมีมติยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและให้นายทะเบียนพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำขอเลขที่ 285619 และ 285620 ต่อไป ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ

### ค. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3204/ 2552

ลา เซอมิส ลาคอสต์ เอส.เอ. โจทก์

นายสมเกียรติ วัฒนวัฒนพงษ์ ที่ 1 จำเลย  
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ 2

ลา เซอมิส ลาคอสต์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ซึ่งมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 124/ 2544 และ 126/2544 รวมทั้งให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเลขที่ 1348 /2545 และ 1349/ 2545 ห้ามจำเลยที่ 2 รับผิดชอบเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 คำขอเลขที่ 285619, และ 285620 และคำขอจดทะเบียนเลขที่อื่นๆของจำเลยที่ 1 ซึ่งจำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาประชุมแล้วพบโจทก์นำสืบอ้างว่าเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปกระเช้ประดิษฐ์ Lacoste ในลักษณะต่างๆเพื่อใช้กับสินค้าเสื้อผ้า ชุดกีฬา รองเท้า เครื่องหนัง ฯลฯ โดยสินค้าดังกล่าวมีการจำหน่ายและโฆษณาเผยแพร่ในประเทศต่างๆทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยเป็นเวลากว่า 27 ปี จนเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป(Well Known Mark) ก็ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในประเทศไทยและต่างประเทศ จำเลยที่ 1 ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปกระเช้ประดิษฐ์เพื่อใช้กับสินค้ากระเป๋า เสื้อกีฬา เข็มขัด โจทก์ไม่เห็นฟ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ให้รับผิดชอบเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งในรูปลักษณะและเสียงเรียกขานความแตกต่างเป็นเพียงรายละเอียดเล็กน้อย ไม่ใช่ส่วนสาระสำคัญ จึงอาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดได้

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ประการสำคัญคือ เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในประเทศไทย ในขณะที่จำเลยที่ 1 ยื่นจดทะเบียนทั้งหมด 6 คำขอ(มีอีก 4 คำขออนอกเหนือจาก 2 คำขอที่นำมาวิเคราะห์ในงานวิจัยนี้) สำหรับกระเช้เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติอันเป็นที่รู้จักกันทั่วไป ไม่สมควรให้บุคคลใดมีสิทธิหวงกันไม่ให้บุคคลอื่นที่

สุจริตได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาตินั้นบ้าง กล่าวคือ บุคคลใดก็ตามไม่มีสิทธิที่จะหวงกันอย่างเด็ดขาดใน “แนวคิด” ที่จะใช้รูปจระเข้เป็นเครื่องหมายการค้า ดังนั้น การที่บุคคลอื่นนำรูปลักษณะของสัตว์ตามธรรมชาติชนิดเดียวกันไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้า จะมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ นั้น ต้องพิจารณาว่า รูปจระเข้ประดิษฐ์ดังกล่าวเป็นรูปลักษณะเฉพาะที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นโดยการจินตนาการสร้างสรรค์เป็นพิเศษหรือไม่ และบุคคลอื่นนั้นลอกเลียนรูปจระเข้ประดิษฐ์ดังกล่าวหรือไม่

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 แล้ว เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 มีลักษณะเป็นรูปการ์ตูนประดิษฐ์ เป็นลายเส้นกราฟฟิกซึ่งไม่มีความเหมือนจริงของจระเข้ที่เป็นสัตว์ตามธรรมชาติ และมีความแตกต่างจากรูปจระเข้ประดิษฐ์ของโจทก์อย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะเครื่องหมายการค้ารูปจระเข้ประดิษฐ์ที่มีอักษรโรมันคำว่า “River” รูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าระหว่างจำเลยกับโจทก์ถือว่าแตกต่างกันมากในสาระสำคัญ

ส่วนเสียงเรียกขานนั้นเครื่องหมายการค้าของโจทก์อาจเรียกว่า “ลาคอสต์” หรือเรียกว่า ตรา-จระ-เข้ ขณะที่เครื่องหมายการค้าของจำเลยอาจเรียกว่า “ริ-เวอ” หรือ “ตรา-จระ-เข้” เช่นเดียวกับโจทก์ แต่โจทก์เองก็ไม่มีสิทธิที่จะหวงกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้เสียงเรียกขานว่า “ตรา-จระ-เข้” แต่ผู้เดียว


เมื่อเป็นเช่นนี้จึงถือไม่ได้ว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของและแหล่งกำเนิดของสินค้า แม้จะใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกัน ก็ไม่เป็นการต้องห้ามที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้ามาตรา 13 ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยมานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยฟังขึ้น พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

คดีนี้ผู้วิจัยมีความเห็นพ้องว่า เครื่องหมายการค้าของ Lacoste ทั้งหมดที่อ้างเพื่อคัดค้านการจดทะเบียนตั้งแต่ชั้นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า นั้นไม่มีความเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนเลย ตลอดมาจนถึงการดำเนินคดีในชั้นศาล การที่โจทก์อ้างการใช้เครื่องหมายการค้ามานานทั่วโลกและประเทศไทยในกรณีนี้ก็เพราะเห็นว่าประเด็นเรื่องความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายการค้า นั้นเทียบจากลักษณะเครื่องหมายนั้นไม่มื่อน้ำหนักเพียงพอเพราะทั้งสองเครื่องหมายแตกต่างกันชัดเจน คำวินิจฉัยของศาลประเด็นเรื่องจระเข้เป็นสัตว์ธรรมชาติ มิควรให้โจทก์ผูกขาดเป็นเจ้าของ “ตรา-จระ-เข้” แต่ผู้เดียวก็ถือเป็นหลักการที่สมเหตุผลและน่าถือเป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับความเหมือนหรือคล้ายของภาพสัตว์ที่เป็นเครื่องหมายการค้า ไม่ว่าจะเกี่ยวโยงกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ก็ตาม

แม้ว่า Lacoste อ้างถึงความเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-Known Mark) แต่ก็ไม่ได้มีพยานหลักฐานมานำสืบพิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ซึ่งในคำพิพากษาคดีที่ 3204/ 2552 ที่วิจัยนี้จะเห็นว่าศาลมิได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาวินิจฉัยเลย ดังนั้นผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประเด็นดังกล่าวศาลน่าจะถือเป็นพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเหตุผลเรื่องรูปลักษณะและเสียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้า เพราะตราบิตที่เครื่องหมายการค้า

ของโจทก์และจำเลยโดยพื้นฐานไม่เหมือนหรือคล้ายกันแล้ว การอ้างว่าความเหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของโจทก์จึงฟังไม่ขึ้น

นอกจากคำพิพากษาฎีกาที่ 3204/2552 แล้วก็ยังมีกรณีเทียบเคียงกันได้คือคำพิพากษาฎีกาที่ 8579/2552 ซึ่งโจทก์ Lacoste ฟ้องว่า บริษัท ว.พรสิน อินดัสตรี จำกัด จำเลยที่ 1 จดทะเบียน

เครื่องหมายการค้า  เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 6 รายการสินค้า หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะ ขณะที่เครื่องหมายการค้าของโจทก์จดทะเบียนใช้กับสินค้าหลายจำพวก เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ถุงเท้า ถุงมือ เข็มขัด มีการจำหน่ายและโฆษณามาแล้วทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยจนเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป โจทก์จึงยื่นคำคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายของจำเลย แต่นายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยยกคำคัดค้านของโจทก์ ในคดีนี้ศาลได้วินิจฉัยด้วยหลักเกณฑ์เดียวกับคดีที่ 3204/2552 กล่าวคือ

เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีลักษณะรูปประดิษฐ์ที่แตกต่างกัน ประกอบกับเครื่องหมายของจำเลยที่ 1 มีคำว่า “Crocodile” ขณะที่บางเครื่องหมายของโจทก์มีคำว่า “Lacoste” แม้ต่างฝ่ายต่างใช้รูปประจำประดิษฐ์เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า แต่จะเข้าใจเป็นสัตว์ธรรมชาติที่ใครก็นำไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้ และไม่สมควรให้บุคคลใดหวังกันใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติเช่นนั้นแต่เพียงผู้เดียว และเมื่อพิจารณาเสียงเรียกขานของโจทก์อาจเรียกว่า “ตรา-จระ-เข้” หรือ “ลาโคสต์” ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 อาจเรียกว่า “ตรา-จระ-เข้” หรือ “ครอ-โค-ได” ซึ่งโจทก์ไม่มีสิทธิหวังกันมิให้คนอื่นเสียงเรียกขานว่า “ตรา-จระ-เข้” เมื่อเป็นเช่นนี้จึงถือไม่ได้ว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 คล้ายกับของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิด

ในส่วนที่โจทก์อ้างเรื่องความมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของโจทก์นั้นแม้จะพอมิเหตุผลอันเนื่องมาจากการจัดหน่ายและประชาสัมพันธ์มานานก็ตามก็ไม่มีน้ำหนักพอที่จะทำให้ศาลเชื่อได้

เพราะจำเลยได้ใช้รูปประจำประดิษฐ์  กับสินค้าหัวเข็มขัดโลหะมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 จึงไม่น่าเชื่อว่าจำเลยที่ 1 แอบอิงความมีชื่อเสียงของโจทก์ ศาลฎีกาจึงมีคำพิพากษายกฟ้องโจทก์

กรณีนี้ทำให้เห็นว่าศาลใช้หลักเกณฑ์เดียวกันในการวินิจฉัยทั้งคดี 3204/2552 และคดี 8579/2552 จึงพอได้ข้อสรุปต่อกัยหลักเกณฑ์วินิจฉัยของศาลได้ว่า สัตว์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ(จระเข้) ใครก็ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้ ดังนั้นหากลักษณะของเครื่องหมายการค้ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ไม่เหมือนหรือคล้ายกัน และเสียงเรียกขานก็เรียกเหมือนกันได้หากสามารถเรียกขานเครื่องหมายการค้านั้นได้มากกว่าหนึ่งชื่อ เช่น ตรา-จระ-เข้ หรือ ลาโคสต์ กับ ตรา-จระ-เข้ หรือ ครอ-โค-ได

### 5.3 หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน



### 5.3.1 การนำงานอันมีลิขสิทธิ์มาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า

#### 5.3.1.1 คำพิพากษาฎีกาที่ 4588/ 2552

เมอร์ซิส บี.วี. โจทก์



ภาพที่ 72 กระจาย NINJINTE

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จำเลย



ภาพที่ 73 กระจายบนหลังช้าง

#### ก. คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 262/2545

มีผู้คัดค้าน(เมอร์ซิส บี.วี.)การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 449331 ว่าชอบที่จะได้รับจดทะเบียนหรือไม่

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนคำขอนี้เป็นรูปการ์ตูนกระต่ายยืนบนหลังช้างวางอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นที่ ซึ่งทั้งหมดอยู่ในกรอบรูปหลายเหลี่ยม และอักษรโรมันคำว่า OJOSUN ยื่นขอจดทะเบียนใช้กับสินค้าจำพวก 25 (ใหม่) รายการสินค้า เสื้อ เสื้อกีฬา ยกเว้นเสื้อชั้นใน กางเกง กางเกงกีฬา ยกเว้นกางเกงชั้นใน

ส่วนเครื่องหมายของผู้คัดค้านจดทะเบียนแล้วเป็นรูปการ์ตูนกระต่าย ใช้กับสินค้าจำพวก 25 (ใหม่) พิจารณาแล้วเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนเป็นรูปการ์ตูนกระต่ายยืนบนหลังช้างวางอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นที่ ซึ่งทั้งหมดอยู่ในกรอบรูปหลายเหลี่ยมและมีอักษรโรมันคำว่า OJOSUN ประกอบอยู่ด้วย ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านเป็นรูปกระต่ายเพียงอย่างเดียว รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านอาจเรียกขานได้ว่า ตรากระต่าย นับว่าเสียงเรียกขานต่างกัน แม้เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายจะใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกัน และรายการสินค้ามีลักษณะอย่างเดียวกัน แต่เมื่อเครื่องหมายมีความแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหลงผิดในความ

เป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนแล้ว จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ไม่ขัดต่อ มาตรา 13 และไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8(9) และ(10) แห่งพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 นายทะเบียนฯจึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า OJOSUN ต่อไป

ผู้คัดค้านไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยนายทะเบียนฯจึงได้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

#### ข. คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 783/ 2547

ผู้คัดค้านได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อขอให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กระทบ OJOSUN ของผู้ยื่นจดทะเบียน โดยอ้างเหตุผลสรุปได้ว่า เครื่องหมายการค้า รูปภาพกระทาย NIJNTJE ตามทะเบียนเลขที่ ค.98118 เป็นส่วนหนึ่งของรูปภาพ กระทายยืน อยู่บนหลังช้าง ซึ่งยื่นเรียงกันสามเชือกที่ผู้คัดค้านได้รับลิขสิทธิ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 ผู้คัดค้านเป็นผู้ออกแบบภาพดังกล่าวขึ้นโดยมิได้ลอกเลียนแบบงานวาดภาพของบุคคลอื่นใด ผู้คัดค้านจึงเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในรูปภาพดังกล่าวและมีสิทธินำรูปภาพดังกล่าวออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งผู้คัดค้านได้นำรูปกระทายซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปกระทาย NIJNTJE ซึ่งได้รับจดทะเบียนเมื่อ 22 มิถุนายน 2541 สำหรับสินค้าในจำพวก 25

ประเด็นข้ออ้างของผู้คัดค้านมีสองประการหลักคือ 1.เครื่องหมายการค้า รูปกระทาย OJOSUN ของผู้จดทะเบียนมีความเหมือนกันกับรูปกระทาย NIJNTJE ของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ก่อน 2. เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนถือได้ว่า เป็นการทำซ้ำซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ตามมาตรา 4 วรรค 13(4) และถือว่าเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 และนำรูปภาพมาดัดแปลงจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันกับสินค้าของผู้คัดค้านที่ใช้กับเครื่องหมายการค้า

คณะกรรมการได้พิจารณาเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายแล้วได้วินิจฉัยในแนวเดียวกับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ถึงแม้ทั้งสองเครื่องหมายการค้าจะใช้กระทายเป็นสาระสำคัญแต่รูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายแตกต่างกันชัดเจน เมื่อพิจารณาเสียงเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนเรียกขานได้ว่า ตราโจโจซัน ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์(ผู้คัดค้าน)เรียกได้ว่า ตรากระทาย นับสองเครื่องหมายนี้มีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน ส่วนประเด็นที่ผู้คัดค้านอ้างเรื่องเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนคล้ายกับงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อุทธรณ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์ในสวิสเซอร์แลนด์ พิจารณาแล้วเห็นว่างานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อุทธรณ์(ผู้คัดค้าน)แตกต่างกับรูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียน นอกจากนี้ลิขสิทธิ์แม้จะเป็นทรัพย์สินทางปัญญานิดหนึ่งแต่มิใช่เครื่องหมายการค้า ผู้อุทธรณ์จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนการค้าของผู้จดทะเบียนได้

ดังนั้นจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 และมาตรา 8(9)และ(10) แห่งพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (ปรับปรุงปี

พ.ศ.2543)ให้ยกอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและยื่นตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเพื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า OJOSUN คำขอเลขที่ 449331 ต่อไป

### ค. คำพิพากษาฎีกาที่ 4588/2552

เมอร์ซิส บี.วี. โจทก์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จำเลย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์เป็นเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทจิตรกรรม เป็นรูปกระต่ายยืนบนหลังช้างซึ่ง ยืนเรียงกันสามเชือก ส่วนเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนเป็นรูปกระต่ายยืนอยู่บนหลังช้างมีกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบรูปกระต่ายบนหลังช้าง และมีอักษรโรมันคำว่า OJOSUN ล้อมรอบสลักับขีดเส้นไขว้สามช่องล้อมเป็นวงกลม ถือว่ารูปกระต่ายยืนบนหลังช้างเป็นภาคส่วนสำคัญของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว งานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์กับส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนคือ ตัวกระต่ายกับช้างนั้นมีลักษณะที่เหมือนกันมาก โดยตัวกระต่ายจะหันหน้าตรง รูปทรงหน้ากลม มีตาเป็นจุด ปากเป็นเส้นทแยงมุม 2 เส้นตัดกัน ใบหูยาวตั้งตรงปลายมน ไม่ปรากฏแขนซ้ายขวา ไม่ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนดังกล่าวคิดค้นขึ้นมาได้เช่นใด และเหตุใดจึงมีความใกล้เคียงกับงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ได้ ทั้งๆที่งานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์เป็นการ์ตูนตัวกระต่ายกับช้างประกอบกันถึง 2 ตัว และมีลักษณะพิเศษเฉพาะ แตกต่างจากกระต่ายและช้างในลักษณะของสัตว์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติโดยทั่วไป ไม่น่าจะมีการคิดสร้างรูปการ์ตูนกระต่ายที่ยืนบนหลังช้างขึ้นมาเหมือนกันได้โดยบังเอิญ

ศาลเห็นว่าการนำงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าเช่นนี้ แม้จะไม่ปรากฏข้อห้ามในกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าโดยตรง แต่พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 ได้บัญญัติห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยลักษณะดังนี้ ..(9) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสนโยบาย เมื่อเจตนาของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ต้องการที่จะให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ และเจตนาของกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าก็มุ่งที่จะให้ความคุ้มครองแก่บุคคลผู้กระทำการโดยสุจริตเป็นสำคัญ

ดังนั้นการนำงานลิขสิทธิ์ของผู้อื่นไปทำซ้ำหรือดัดแปลงโดยวิธีอันไม่สุจริต จึงขัดต่อรัฐประศาสนโยบาย เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนี้จึงมีหรือประกอบด้วยลักษณะอันต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 8 (9) และไม่อาจรับจดทะเบียนได้ตามพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 ประกอบมาตรา 16 ศาลฎีกาจึงเห็นพ้องกับศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ถือเป็นคดีที่แนววินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเป็นไปในทางเดียวกัน แต่เมื่อไปถึงชั้นศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางและศาลฎีกากลับมีคำวินิจฉัยแตกต่างออกไป

จากคดีนี้ผู้วิจัยเห็นว่าความหมายของเครื่องหมายต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 นั้นมีขอบเขตครอบคลุมกว้างขวาง ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อกำกับดูแลมิให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะมาตรา 8 (9) แม้ว่าอาจมีการโต้แย้งได้ว่าเป็นบทบัญญัติอันผู้ที่อาจเสียประโยชน์จากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ยื่นจดทะเบียนใหม่ใช้อ้างได้ในการคัดค้านเพื่อหวังกันมิให้ผู้อื่นที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของตนอยู่บ้างได้รับจดทะเบียน แต่ผู้วิจัยก็ยังเห็นว่าข้อดีของมาตรา 8(9) มีมากกว่า เพราะหากไม่ห้ามการนำงานลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าเป็นตัวอย่างเช่น คดีนี้ ก็อาจจะมีบุคคลนำงานภาพลิขสิทธิ์มาลอกเลียนหรือดัดแปลงเป็นเครื่องหมายการค้าได้อีกมากมายทีเดียว จริงอยู่อาจมีผู้โต้แย้งว่าความคิดสร้างสรรค์ในงานลิขสิทธิ์อาจจะเหมือนหรือคล้ายกันได้ แต่ไม่ลอกเลียนงานกันก็เพียงพอแล้ว แต่ในทางกลับกันถ้ามีคนเจตนาใช้สิทธิอันสุจริตโดยการนำงานที่มีลิขสิทธิ์ของตนเองมาจดไว้เป็นเครื่องหมายการค้าก็จะได้รับความคุ้มครองที่ต่ออายุได้ทุก ๆ 10 ปีมากกว่าคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ที่คุ้มครอง 50 ปีหลังจากผู้สร้างสรรค์หรือเจ้าของลิขสิทธิ์เสียชีวิตไปแล้ว และในขณะเดียวกันก็จะเป็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 2 ทางทั้งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าด้วย ซึ่งเป็นแง่มุมที่น่าคิดแม้ว่าจะไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักก็ตาม

คดีนี้ยังเป็นตัวอย่างที่คำพิพากษาฎีกาป้องปรามมิให้บุคคลใดริอ่านงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นมาทำซ้ำหรือดัดแปลงเป็นเครื่องหมายการค้าของตน ซึ่งเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสนบาย

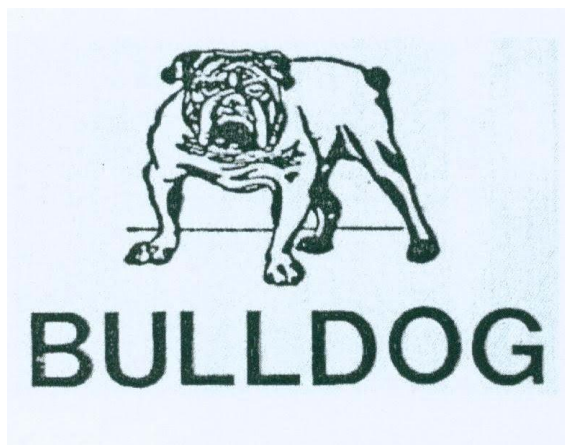
### 5.3.2 การมีพฤติกรรมไม่สุจริตในการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

#### 5.3.2.1 คำพิพากษาฎีกาที่ 7203/ 2554

นายศุภกร ธนพลดำรงเดช โจทก์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กับพวก จำเลย

เคตซ์เบิลยูเอช เมอร์ก้า แอลทีดี. จำเลยร่วม



ภาพที่ 74 คำขอเลขที่ 586126

#### ก. คำวินิจฉัยนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปสุนัข และคำว่า BULL DOG เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า กระดาษทราย ผ้าทราย คำขอที่ 586126 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาเห็นว่า เป็นเครื่องหมายที่ขอบจะรับจดทะเบียนได้ ต่อมา เคดับเบิลยูเอช เมอร์ก้า แอลทีดี จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศฟินแลนด์ ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าลงวันที่ 5 ตุลาคม 2548 ผู้จดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า

นายทะเบียนพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้วเห็นว่า แม้เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนและจะมีรูปสุนัขเป็นภาคสาระสำคัญส่วนหนึ่งที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ผู้คัดค้านเป็นเจ้าของ และอาจเรียกขานได้ว่าตราสุนัขเหมือนกัน ทั้งยังจดทะเบียนใช้กับสินค้าประเภทเดียวกับผู้จดทะเบียน แต่เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านยังมิได้ยื่นขอจดทะเบียนในประเทศไทย และจากหลักฐานที่สองฝ่ายนำเสนอปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนเคยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันกับเครื่องหมายการค้ารายนี้ไว้แล้วในปีพ.ศ.2535 ตามทะเบียนเลขที่ ค.4208 แต่ถูกเพิกถอนออกจากทะเบียนตามมาตรา 56 ของพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ เนื่องจากมิได้ยื่นคำขอต่ออายุ ส่วนผู้คัดค้านไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าได้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ผู้คัดค้านอ้างว่าเป็นเจ้าของในประเทศไทยจนมีความแพร่หลายมาก่อนเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียน จึงไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าผู้คัดค้านมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าตราสุนัขดีกว่าผู้จดทะเบียน จึงชอบที่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียน โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8(9)และ(10) แห่งพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 (ปรับปรุงปี 2543) จึงวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการจดทะเบียนตามคำขอจดทะเบียนต่อไป

#### ข. คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 1158/2550

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์โดยเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียน รูปสุนัข และคำว่า BULL DOG กับเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์(ผู้คัดค้าน)อ้างถึง รูปสุนัข แล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนเป็นรูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกที่มีลักษณะท่าทางการยืน เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์อ้างถึง แม้เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนจะมีภาคส่วนคำว่า BULL DOG ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายเรียกขานได้ว่า ตราสุนัข หรือ ตราบูลด็อก เช่นเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนจึงคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์อ้างถึง แม้ผู้จดทะเบียนจะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อนผู้อุทธรณ์ และในวันที่มีการคัดค้าน เครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์อ้างถึงยังมีได้ยื่นขอจดทะเบียนในประเทศไทยก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ผู้อุทธรณ์นำเสนอต่าง ๆ เช่น สำเนาเอกสารแสดงประวัติของบริษัทผู้อุทธรณ์ สำเนาใบสั่งซื้อสินค้าเข้ามาจำหน่ายในไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2532-2535 สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปสุนัข ในต่างประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 สำเนาหนังสือแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล และสำเนาบัตรประชาชนของ นายศุภกร ธนพลดำรงเดช(ผู้จดทะเบียน) หรือชื่อเดิม นายวิเชียร เลิศผาสุข สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นและสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท เอ็ม.เค.อินดัสเตรียล ซัพพลาย จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าสินค้าของผู้คัดค้านมาจำหน่ายในประเทศไทย) ปรากฏชื่อ นายวิเชียร เลิศผาสุข หรือชื่อใหม่คือ นายศุภกร ธนพลดำรงเดช(ผู้จดทะเบียน)เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการที่มีอำนาจ ทั้งบริษัทดังกล่าวยังได้นำเข้าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้อุทธรณ์ได้ใช้เครื่องหมายการค้า รูปสุนัข มาเป็นเวลานานและก่อนที่ผู้จดทะเบียนจะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนี้

การที่ผู้จดทะเบียนเคยเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันในบริษัทดังกล่าว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535-2550 มีเจตนานำเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะคล้ายกันมากมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า กระดาษทราย เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์อ้างถึง ย่อมแสดงให้เห็นว่าการกระทำของผู้จดทะเบียนเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยอาศัยแอบอิงเอาเครื่องหมายการค้าที่ผู้อุทธรณ์อ้างถึงมาใช้กับสินค้าของผู้จดทะเบียนโดยไม่สุจริต ประกอบกับเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนได้ถูกนายทะเบียนสั่งเพิกถอนออกจากทะเบียนตามมาตรา 56 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545 เนื่องจากมิได้ยื่นคำขอต่ออายุทะเบียนภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด จากข้อเท็จจริงต่าง ๆ ดังกล่าว จึงน่าเชื่อได้ว่าผู้จดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าที่มีผู้อุทธรณ์อ้างถึงมายื่นขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนจึงเป็นเครื่องหมายที่ขัดต่อรัฐประศาสนโยบาย ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8(9) แห่งพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 (ปรับปรุงปี พ.ศ.2543)

คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจึงมีมติกลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียน และให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนรายนี้เสีย

## ค. คำพิพากษาฎีกาที่ 7203/ 2554

นายศุภกร ธนพลดำรงเดช โจทก์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กับพวก จำเลย

คดีบับเบิลเยอช เมอร์กา แอลทีดี. จำเลยร่วม

กรณีมีเหตุผลให้เชื่อว่าโจทก์จงใจนำเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมไปขอจดทะเบียน เมื่อไม่ได้รับอนุญาตจากจำเลยร่วมก็ถือเป็นการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต เมื่อรับฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยร่วมได้ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขบูลด็อกมาก่อนโจทก์ และโจทก์นำเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมไปขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต จำเลยร่วมจึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียนตามคำขอเลขที่ 586126 ดีกว่าโจทก์ จึงไม่มีเหตุให้โจทก์ได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

อย่างไรก็ตามกรณีนี้ไม่อาจถือว่าเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 586126 ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะขัดต่อรัฐประศาสนโยบาย อันต้องห้ามไม่ให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่งพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ เพราะการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดมีลักษณะต้องห้ามไม่ให้รับจดทะเบียนตามบทบัญญัติมาตรานี้ต้องพิจารณาจากลักษณะที่ปรากฏอยู่ในตัวเครื่องหมายนั่นเอง กล่าวคือ ต้องพิจารณาจากลักษณะที่ปรากฏอยู่ในเครื่องหมายที่เป็นภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่าง หรือรูปทรงของวัตถุอันเองว่ามีลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อรัฐประศาสนโยบายอยู่ในตัวเครื่องหมายนั้นเองหรือไม่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ลักษณะที่ปรากฏอยู่ในตัวเครื่องหมายทำให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นได้อย่างแจ่มชัดว่าเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะขัดต่อรัฐประศาสนโยบาย บทบัญญัติมาตรา 8 นี้มิได้บัญญัติให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องพิจารณาว่าผู้ขอจดทะเบียนนำเครื่องหมายการค้ามาขอจดทะเบียนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่สุจริตหรือไม่ เพราะเป็นข้อเท็จจริงที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่อาจเห็นได้จากลักษณะของตัวเครื่องหมายที่นำมาขอจดทะเบียนนั้นได้ ดังนั้นที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 1158/2550 ให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ศาลฎีกาเห็นด้วยกับผลของคำวินิจฉัยดังกล่าว

หากพิจารณาคำพิพากษาข้างต้นจะเห็นว่า ศาลฎีกาเห็นด้วยกับผลของคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แต่ก็มีได้อ้างเหตุผลว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นเครื่องหมายต้องห้ามรับจดทะเบียนตามบทบัญญัติมาตรา 8(9) ของพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534(ปรับปรุงปี 2543) ซึ่งพอจะทำให้เข้าใจได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ก็ได้มีลักษณะต้องห้ามในการรับจดทะเบียน แต่ทั้งคณะกรรมการ

เครื่องหมายการค้า ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รวมถึงศาลฎีกาได้มีคำวินิจฉัยและคำพิพากษาไปในแนวทางเดียวกันโดยได้พิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่า พฤติการณ์การยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์นั้นไม่สุจริต เพราะจำเลยร่วมได้ใช้เครื่องหมายการค้ากระต่ายบนหลังช้างนั้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2486 โดยนายอนนิ ออโล(Mr.Onni Aulo)เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทและผู้คิดประดิษฐ์เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้ากับสินค้าของจำเลยร่วมมาตั้งแต่ปีที่ก่อตั้งบริษัท และยังได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขเป็นครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า ผ้าทลายแผ่นกลม กระดาษและสายพานสำหรับปั่น ชัตดู และชัตเงา และยังได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในอีกหลายประเทศ

จำเลยร่วมได้ส่งสินค้าที่ใช้กับเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขประดิษฐ์เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2532 โดยผ่านบริษัท โซลิแมค จำกัดเป็นตัวแทนจำหน่าย หลังจากนั้นตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน(ปีพ.ศ.2554) จำเลยร่วมมอบหมายบริษัท เอ็ม.เค.อินดัสเทรียลส์พพลาย จำกัดเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของจำเลยร่วมในประเทศไทย ซึ่งโจทก์เองก็เคยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจและผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็ม.เค.อินดัสเทรียลส์พพลาย จำกัด ตั้งแต่ปี 2535 ถึงปี 2550 และในปี 2535 นั้นเองโจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนการค้าเลขที่ 586126 รูปสุนัขบูลด็อก โดยโจทก์มิได้นำสลิปโต้แย้งบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของนางดารานีย์พยานจำเลยร่วมที่นำสืบเรื่องความเป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขบูลด็อก และการที่โจทก์เข้ามาเกี่ยวข้องกับสินค้าของจำเลยร่วมดังกล่าว รวมถึงมิได้นำสืบให้เห็นว่าโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อนที่จำเลยร่วมส่งสินค้าที่ใช้เครื่องหมายสุนัขบูลด็อกมาจำหน่ายในประเทศไทย กรณีมีเหตุผลให้เชื่อว่าโจทก์จงใจนำเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมไปขอจดทะเบียน เมื่อไม่ได้รับอนุญาตจากจำเลยร่วมก็ถือเป็นการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต แม้โจทก์จะเคยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ ก็ไม่ได้หมายความว่าโจทก์จะเป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าจำเลยร่วม เมื่อรับฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยร่วมได้ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขบูลด็อกมาก่อนโจทก์ และโจทก์นำเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมไปขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต จำเลยร่วมจึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียนตามคำขอเลขที่ 586126 ดีกว่าโจทก์

โดยสรุปศาลฎีกาได้พิจารณาถึงเจตนาและพฤติการณ์ของโจทก์ด้วย โดยวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนนี้มีได้ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) ของพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534(ปรับปรุงปี 2543)พร้อมกับชี้แจงว่า ต้องพิจารณาที่ตัวเครื่องหมายการค้าเองว่ามีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนหรือไม่ ชัดต่อรัฐประศาสน์นโยบายหรือไม่ แต่คดีนี้ศาลดูจากพฤติการณ์การจดทะเบียนว่าสุจริตหรือไม่ ซึ่งพบว่าโจทก์นำเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมไปจดทะเบียน จึงกลายเป็นประเด็นที่โจทก์นำเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับจำเลยร่วมไปจดทะเบียน โจทก์จึงไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าสุนัขบูลด็อกเท่ากับจำเลยร่วม ซึ่งหากเปรียบเทียบกับ Trade Marks Act of 1994 ของอังกฤษ จะมีบทบัญญัติไว้ในมาตรา 3(6) ระบุว่าเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนโดยพฤติกรรมที่ไม่สุจริต ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าต้องห้ามรับจดทะเบียน ซึ่งเป็นการวางหลักกฎหมายครอบคลุมไปถึงว่าหากใช้วิธีการอันไม่สุจริตในการนำเครื่องหมายการค้ามาจดทะเบียนให้นับเป็นเครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามรับจดทะเบียนเช่นกัน จึงแตกต่างจากกฎหมายไทยที่บัญญัติให้พิจารณารูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าเป็นหลัก



## บทที่ 6

### บทสรุปและข้อเสนอแนะ

#### 6.1 บทสรุป

จากสมมติฐานของการวิจัยวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ที่ว่า การนำภาพสัตว์มาเป็นเครื่องหมายการค้า สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจแก่ผู้ประกอบการมากมาย เพราะสัตว์นั้นเป็นสิ่งธรรมชาติซึ่งภาพสัตว์นั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของ ทุกคนที่นำมาใช้ก่อนจึงมีสิทธิใช้ได้ สิ่งก็ตามมาคือมีผู้ประกอบการหลายรายที่ใช้ภาพสัตว์เป็นองค์ประกอบของเครื่องหมายการค้า โดยออกแบบภาพแสดงออกปฏิกิริยาที่ต่างกันของสัตว์ชนิดเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือมีผู้จดทะเบียนไว้แล้ว เช่น วัว หรือ ช้าง แต่บทบัญญัติของกฎหมายเครื่องหมายการค้ายังไม่ชัดเจนในเรื่องการพิจารณาว่าอาจเป็นความบังเอิญ ตลอดจนการพิจารณาในเรื่องความเหมือนคล้าย รวมถึงลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย จึงสมควรแก้ไขกฎหมายเพื่อกำหนดแนวทางในการพิจารณาอย่างชัดเจน

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาและได้วิเคราะห์ปัญหาการนำภาพสัตว์มาเป็นเครื่องหมายการค้าเพื่อธุรกิจประเภทต่างๆในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยอาจกล่าวได้ว่าผู้ประกอบการนิยมนำภาพสัตว์ในรูปแบบต่างๆมาออกแบบเป็นเครื่องหมายการค้ามากกว่าประเทศอื่นๆ กลายเป็นภาพประดิษฐ์ทั้งภาพสัตว์ตามธรรมชาติและสัตว์ในจินตนาการ หลังจากทำการวิจัยค้นคว้าและวิเคราะห์จากหนังสือ บทความ คำพิพากษาศาลฎีกา คำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คำวินิจฉัยนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า งานวิทยานิพนธ์ วารสาร จุลสาร ของหน่วยราชการและหน่วยงานเอกชน พบว่ามีความสอดคล้องกับสมมติฐานข้างต้นพอสรุปได้ดังนี้

#### 1. หลักเกณฑ์การพิจารณาความมีลักษณะบังเอิญ

ลักษณะบังเอิญของภาพสัตว์ที่เป็นเครื่องหมายการค้านั้นหากพิจารณาตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าแล้ว ภาพสัตว์จะมีลักษณะบังเอิญได้ง่ายเพราะผู้ประกอบการสามารถประดิษฐ์กริยาท่าทางของสัตว์ให้มีลักษณะหลากหลายแตกต่างกันออกไปได้มากมาย อาจออกแบบให้มีชื่อ คำ หรือภาพ ประกอบกันเป็นเครื่องหมายการค้าได้ อันทำให้มีความแตกต่างถึงขนาดที่สาธารณชนไม่สับสนหลงผิดในเครื่องหมายการค้าและแหล่งที่มาของสินค้า จากการศึกษาพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534(ปรับปรุงพ.ศ.2543) มาตรา 7 วรรคสอง (2) ที่บัญญัติว่า “คำ หรือข้อความอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง และไม่ใช่อำนาจทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด...”อนูมาตราดังกล่าวไม่ได้รวมถึงภาพที่เป็นเครื่องหมายด้วย เช่น เครื่องหมายการค้าภาพที่มีทั้งภาพปลาหมึกและคำบนฉลากสินค้าน้ำปลาตราปลาหมึกจะทำให้ผู้บริโภคสับสนหลงผิดโดยเป็นการถึงถึงคุณสมบัติของสินค้าน้ำปลาว่าทำมาจากปลาหมึกหรือไม่ เพราะคำว่าปลาหมึกก็มีได้เป็นคำประดิษฐ์อันอาจทำให้มีลักษณะบังเอิญตามมาตรา 7 วรรคสอง(3)

หรือหากมีการใช้ภาพกระต่ายเป็นเครื่องหมายการค้าของสินค้าประเภทสำลีเช็ดทำความสะอาดจะเป็นการเล็งถึงคุณสมบัติของสำลีว่าทำมาจากขนกระต่ายหรือไม่ หากพิจารณาจะเห็นว่ากรณีน้ำปลาตราปลาหมึกนั้นมีความใกล้เคียงที่จะเล็งถึงคุณสมบัติสินค้ามากกว่าสำลีตรากระต่ายซึ่งสาธารณชนไม่น่าจะหลงผิดว่าทำมาจากขนกระต่าย ถ้าถือเป็นการเล็งถึงคุณสมบัติสินค้าก็จะเหมือนกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศอังกฤษที่ห้ามใช้ภาพแกะเป็นเครื่องหมายการค้าของสินค้าเครื่องหนังสัตว์ เพราะอาจทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากหนังแกะ

นอกจากนี้สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของอังกฤษยังมีคำอธิบายใน Trade Mark Manual ไว้ว่า ภาพสัตว์ที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าโดยมากจะมีลักษณะบ่งเฉพาะ เพราะนอกจากสัตว์มีหลายประเภทแล้ว การออกแบบเครื่องหมายการค้าโดยใช้ภาพสัตว์ประเภทเดียวกัน 2 ภาพแต่มีอากัปกริยาแตกต่างกันก็อาจทำให้ทั้งสองภาพนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะได้

จากการศึกษาเรื่องความมีลักษณะบ่งเฉพาะในกฎหมายต่างประเทศอื่นๆพบว่า ศาลในสหรัฐอเมริกาได้วางแนวทางโดยแบ่งระดับของลักษณะบ่งเฉพาะและอธิบายไว้อย่างชัดเจนเช่น เครื่องหมายที่ไม่ได้พรรณนาลักษณะของสินค้าหรือบริการ(Arbitrary Mark) เป็นคำหรือสัญลักษณ์ที่อยู่ในภาษาอยู่แล้ว แต่เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่สื่อความหมายเชื่อมโยงกับสินค้าหรือบริการนั้นๆ เช่น คำว่า APPLE ใช้กับสินค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งที่มีความหมายถึงผลไม้ชนิดหนึ่ง หรือมีลักษณะบ่งเฉพาะเพราะเป็นเครื่องหมายหรือคำซึ่งสรรสร้างขึ้นโดยไม่มี ความหมายในภาษาใดๆ(Fanciful Mark) แต่เป็นคำประดิษฐ์ขึ้นใหม่เช่น KLEENEX ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์กระดาษเช็ดหน้า ซึ่งการแบ่งระดับลักษณะบ่งเฉพาะดังกล่าวเป็นหลักพิจารณาที่ศาลในสหรัฐอเมริกานำมาใช้ในการวินิจฉัยกรณีพิพาทที่มีประโยชน์ในการแยกแยะได้โดยง่าย

ขณะที่ศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกาของไทยนั้นไม่ได้แบ่งระดับบ่งเฉพาะไว้อย่างชัดเจน แต่วินิจฉัยคดีโดยใช้การอธิบายว่าเครื่องหมายการค้าพิพาทนั้นมีหรือไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะเพราะเหตุใด โดยไม่มีการอ้างหลักเกณฑ์ใดๆอย่างเฉพาะเจาะจงในการพิพากษาคดี และเมื่อย้อนกลับไปขั้นตอนการพิจารณาเพื่อรับจดทะเบียนของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตลอดจนในชั้นคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้านั้นก็ปรากฏต่อผู้ยื่นขอจดทะเบียนที่เครื่องหมายถูกปฏิเสธการรับจดทะเบียน หรือไม่เจ้าของเครื่องหมายที่ถูกยื่นขอเพิกถอน แต่ในขั้นตอนก่อนยื่นจดทะเบียนหากอยากจะทำมาถึงเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะก็ต้องปรึกษากับเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา

สำหรับภาพสัตว์ที่จะมีลักษณะบ่งเฉพาะได้ต้องเป็นไปตามมาตรา 7 วรรค 2 คือ (6) ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น อันอาจจะเป็นภาพวาด ภาพถ่าย หรือภาพที่ทำจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเป็นภาพสัตว์ที่ใช้กับสินค้าจำพวกที่ไม่ทำให้สาธารณชนเห็นแล้วเชื่อมโยงกับสินค้าได้ เช่น การใช้ภาพเสือเป็นเครื่องหมายการค้าของสโมสรฟุตบอลฮัลล์ซิตี(Hull City 'The Tiger')ซึ่งประกอบกิจการสโมสรฟุตบอลในประเทศอังกฤษซึ่งมีการขายสินค้า เสื้อผ้า ฟ้าพันคอ แก้วน้ำและของที่ระลึกที่มีตราสโมสรอื่นๆ โดยมีได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อยู่ในจำพวกเกี่ยวกับเสือเช่นอุปกรณ์ในการเล่นเสือหรือกับดักเสือหรือกรณี Tiger Beer ซึ่งเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช้ภาพเสือประกอบเป็นเครื่องหมายการค้าก็มีลักษณะบ่งเฉพาะด้วยเหตุผลเช่นเดียวกันคือสินค้าที่จัดจำหน่ายไม่ได้เกี่ยวข้องกับเสือ



ภาพที่ 75 สโมสรฟุตบอลฮัลล์ซิตี



ภาพที่ 76 ไทเกอร์เบียร์

ส่วนกฎหมายเครื่องหมายการค้าเงินให้ความสำคัญว่าเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนจะต้องมีลักษณะที่โดดเด่นแยกแยะความแตกต่างอย่างเห็นได้ง่าย และไม่ขัดกับสิทธิตามกฎหมายของผู้อื่นที่มีอยู่ก่อน อันอาจตีความได้อย่างกว้างๆว่า ขอเพียงเครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะเด่นอันทำให้สาธารณชนไม่สับสนหลงผิดในสินค้าและแหล่งที่มา รวมทั้งต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่มีหรือใช้มาก่อน ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับกฎหมายไทย และประเทศต่างๆทั่วโลกอาจเนื่องจากถูกบังคับให้ทำตามอนุสัญญาปารีส(Paris Convention) และข้อตกลงTRIPs Agreement

อย่างไรก็ตามมีคดีอย่างเช่น Lacoste vs Crocodile International PTE.LTD. ที่ศาลสูงของจีนนอกจากวินิจฉัยโดยใช้หลักการว่าจะซ้ำของคู่พิพาทหันหน้าไปคนละข้างแม้ลักษณะคล้ายกันแต่ก็ต่างกัน และยังได้ยกเหตุผลว่า Crocodile International PTE.LTD. ได้ดำเนินกิจการมายาวนานพอๆกับ Lacoste จึงพิพากษาว่าสินค้า Crocodile International มีได้เลียนแบบเครื่องหมายการค้าซ้ำของ Lacoste ซึ่งอาจตีความได้ว่า หากเครื่องหมายการค้าใดๆ(ในกรณีนี้ Crocodile)ถูกใช้มายาวนานก็จะมีข้ออ้างว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะแม้จะเหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนมาก่อน เหตุผลดังกล่าวก็สอดคล้องกับมาตรา 7 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534(ปรับปรุงพ.ศ.2543) ที่วางหลักว่า สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่จำหน่ายเผยแพร่และมีการโฆษณาจนแพร่หลายมาอย่างยาวนาน ก็อาจถือได้ว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ หากได้พิสูจน์พยานหลักฐานตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ซึ่งกฎหมายเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกาก็ได้แบ่งประเภทลักษณะบ่งเฉพาะที่ได้มาภายหลังไว้ในเรื่องการมี Secondary Meaning ของเครื่องหมายการค้าเชิงพรรณนา(Descriptive Mark)ที่ใช้อย่างเปิดเผยต่อเนื่องยาวนานเป็นเวลาตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องพิสูจน์การมีลักษณะบ่งเฉพาะด้วยเหตุผลนี้จึงจะได้รับการจดทะเบียน

## 2. หลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายการค้า

แม้การใช้ภาพสัตว์เป็นเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการนั้นมีมากขึ้นตลอดเวลา นับจากอดีตถึงปัจจุบัน โดยออกแบบด้วยวิธีต่างๆเช่น การเขียนภาพ การเขียนการ์ตูน หรือเป็นกราฟฟิกที่

สร้างสรรค์พิศดาร แต่สัตว์ที่ถูกใช้เป็นเครื่องหมายก็ยังเป็นสัตว์ที่สาธารณชนคุ้นเคยอย่างเช่น ช้าง ม้า วัว นกอินทรี เสือ สิงห์โต เนื่องจากเป็นสัตว์ที่มีภาพลักษณ์ดี ถูกนำมาลอกเลียน ดัดแปลงเป็นรูปแบบ หลากหลาย ซึ่งก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องความเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ แล้วซึ่งอาจเป็นเหตุให้นายทะเบียนอาจปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นได้ แต่กฎหมายก็ให้ สิทธิผู้ยื่นขอจดทะเบียนที่จะยื่นคำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าภายใน 90 วันนับแต่ วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งของนายทะเบียน ซึ่งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด ต่อมาหากพ้นกำหนดการประกาศคำขอจดทะเบียน 90 วันไปแล้ว เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนจากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปแล้วก็ยังมีสิทธิที่จะถูกคัดค้านและร้องให้เพิกถอนได้ โดยผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนที่เห็นว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีความเหมือนกับเครื่องหมาย การค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 61 วรรคหนึ่ง(3) หรือเป็นเครื่องหมายการค้าที่ คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของ สินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าตามมาตรา 61 วรรคหนึ่ง(4) ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534(ฉบับที่ 2) ปรับปรุงพ.ศ.2543)

การพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายของภาพสัตว์เป็นเรื่องที่ต้องใช้วิจารณ์อย่างยั้ง เพราะสัตว์เป็นสิ่งธรรมชาติที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ ดังนั้นผู้ใดก็นำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องหมายการค้าได้ ทั้งนี้ตราแบบเท่าที่ไม่ไปเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ผู้อื่นจดทะเบียนไว้ก่อนอันเข้า องค์ประกอบของมาตรา 13 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534(ปรับปรุงปีพ.ศ.2543) ใน แห่งของการออกแบบแล้วไปเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นนั้นค่อนข้างชัดเจนว่ามีเจตนาของ การเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ถึงกระนั้นก็ยังมีการออกแบบภาพที่โดยบังเอิญไปคล้ายกับ ที่จดทะเบียนไว้จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดนำมาซึ่งการร้องเรียนหรือยื่นคำคัดค้านหรือเพิก ถอนการจดทะเบียน อันเนื่องมาจากการใช้สัตว์ประเภทหรือชนิดเดียวกันมาทำเป็นเครื่องหมาย การการค้า

งานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ศึกษาหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยความเหมือนหรือคล้ายของภาพสัตว์ ที่เป็นเครื่องหมายการค้าแล้วพบว่า คำวินิจฉัยของนายทะเบียนกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการ เครื่องหมายการค้าเรื่องความเหมือนหรือคล้ายของภาพสัตว์นั้นมักจะมีแนวโน้มไปในทางเดียวกันคือ หากคำขอยื่นจดทะเบียนใดที่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนแล้ว เมื่อผู้ขอจดทะเบียนยื่น อุทธรณ์ขึ้นไปชั้นคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าส่วนใหญ่ก็มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์เห็นพ้องกับนาย ทะเบียนมากกว่าจะมีคำวินิจฉัยกลับคำสั่งของนายทะเบียน อย่างไรก็ตามทั้งนายทะเบียนเครื่องหมาย การการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า แม้กระทั่งชั้นศาลกรณีมีการฟ้องดำเนินคดีนั้นจะใช้ หลักเกณฑ์พิจารณาคือ 1) ลักษณะอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า 2) เสียงเรียกขานของ เครื่องหมายการค้า 3) จำพวกสินค้าและบริการของเครื่องหมายการค้าคู่กรณีว่าใกล้เคียงกันหรือไม่

### 3. เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well Known Mark)

เอกสาร Joint Recommendation Concerning Provision on the Protection of Well-Known Marks ของ World Intellectual Property Organization(WIPO)ที่ออกมาใน

ปี 2000 นั้นมีรายละเอียดที่ครอบคลุมกว้างขวางขึ้นและหลักการทั้งแนวคิดและหลักปฏิบัติต่างๆ มากมายซึ่งหลายประเทศได้นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมแก่ประเทศตน เช่น ประเทศจีนได้นำไปใส่ไว้ในกฎหมาย Trademark Law of People Republic of China มาตรา 14 ไว้ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณา

ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายนั้นก็คือการตีความว่า เครื่องหมายการค้าใดจัดเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย โดยสาระสำคัญคือการจะเป็น เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายนั้นต้องมีการเผยแพร่โดยการโฆษณาหรืออื่นๆก็ตามจนเป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคจนสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องรู้จักดี สำหรับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534(ฉบับที่ 2 พ.ศ.2543) ของไทยก็มีบัญญัติไว้ในมาตรา 8(10) ไว้เพียงสองบรรทัด แต่ในทางปฏิบัติกระทรวงพาณิชย์ได้มีประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย ทั่วไปเมื่อปี 2547 ต่อมากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการ แจ้งเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป พ.ศ.2548 เพื่อรองรับประกาศกระทรวงฯดังกล่าว(แต่ระเบียบนี้ได้ถูกยกเลิกการใช้ไปแล้วดังที่นำเสนอในบทที่4) และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าก็ได้ กำหนดให้มีการใช้แนวทางการพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปเมื่อพ.ศ.2557เพื่อใช้ในการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ

ทั้งนี้ในอดีตความเข้าใจเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นแตกต่างกันกล่าวคือ ผู้ประกอบการที่เครื่องหมายการค้าของตนจดทะเบียนหรือใช้มาเป็นเวลายาวนานก็มักจะอ้างว่าเป็น เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย เช่น บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)ซึ่งได้ประดิษฐ์ และใช้รูปช้างจดทะเบียนเครื่องหมายไว้มากมายทั้งในจำพวกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยตรงและจำพวกอื่นๆด้วย เมื่อมีผู้ประกอบการอื่นได้นำภาพช้างมายื่นขอและได้รับจดทะเบียนก็ถูก บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)ยื่นขอเพิกถอนเครื่องหมายต่อนายทะเบียน และยื่นอุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าให้วินิจฉัยซึ่งหากมีคำวินิจฉัยเห็นชอบการจดทะเบียน ก็จะยื่นฟ้อง ต่อศาลต่อไปโดยนอกจากจะอ้างเหตุผลความเหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายได้รับจดทะเบียนตาม มาตรา 13 และมาตรา 20 แล้วยังอ้างความเหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายด้วย แต่เมื่อเป็นคดีสู่ศาลแล้วผู้พิพากษามักพิจารณาเรื่องรูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าและเสียงเรียก ขานเป็นสำคัญมากกว่าวินิจฉัยในประเด็นความมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปดังตัวอย่างคำพิพากษาฎีกา ในบทที่ 5

ในระยะหลังๆเป็นที่เข้าใจกันว่าหมายถึง ความมีชื่อเสียงแพร่หลายต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือผู้บริโภคมากกว่าสาธารณชนทั่วไป อย่างไรก็ตามตามอิทธิพลของ Paris Convention Article 6 bis และข้อตกลงทริปส์(TRIPs Agreement) Article 16(2)(3) ได้วางหลักเกณฑ์เพิ่มเติมว่า เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายแม้จะเป็นเครื่องหมาย การค้าที่ยังไม่ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนในประเทศภาคีสมาชิกก็ตาม ประเทศนั้นก็ต้องให้ความคุ้มครอง ข้ามจำพวกสินค้าไปยังสินค้าที่ยังมิได้จดทะเบียนของเครื่องหมายการค้านั้นด้วย เช่น หากเครื่องหมาย การค้ากระทิ้งแดง หรือ Red Bull ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายในหมวดบริการจำพวกที่ 43 การ บริการอาหารและเครื่องดื่ม บริการจัดที่พักชั่วคราว ไว้กักตาม ด้วยความที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป กฎหมายก็จะคุ้มครองข้ามจำพวกเมื่อมีผู้ประกอบการอื่นจะนำชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายกระทิ้ง แดง หรือRed Bull ไปจดทะเบียนในจำพวก 43 นายทะเบียนก็มีแนวโน้มจะไม่รับจดทะเบียน

#### 4. เครื่องหมายต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน

ในเรื่องนี้ทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศต่างก็มีบทบัญญัติที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันคือจะห้ามจดทะเบียนเครื่องหมายทั้งคำ ข้อความ หรือภาพที่มีลักษณะหรือประกอบด้วยสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตราประจำตำแหน่งราชการ โลโก้เกียรติยศ เหรียญหรือตราสำคัญของราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ใบสำคัญ หนังสือรับรองของราชการ ธงชาติของรัฐหรือองค์การปกครองท้องถิ่นหรือรัฐต่างประเทศ รวมถึงตราขององค์ประมุขรัฐต่างประเทศ หรือเครื่องหมายที่ขัดต่อรัฐประศาสนโยบายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ในรายละเอียดก็มีความแตกต่างกันบ้าง เช่น กฎหมายเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา(Lanham Act) มาตรา 1052(a)ถึงกับมีคำอธิบายเฉพาะว่า ห้ามนำชื่อทางภูมิศาสตร์ซึ่งถูกใช้เชื่อมโยงกับไวน์หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยระบุแหล่งกำเนิดสินค้าแตกต่างจากความเป็นจริงมาใช้จดทะเบียนเครื่องหมาย หรือ

ขณะที่กฎหมายอังกฤษ(UK.Trade Marks Act of 1994) ได้อธิบายไว้ในมาตรา 3 (3)(b) ว่า ห้ามเครื่องหมายที่ล่อลวงหรือทำให้ประชาชนสับสนหลงผิดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพหรือแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ของสินค้าและบริการไว้อย่างครอบคลุม กฎหมายไทยได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องแหล่งกำเนิดสินค้าว่ากรณีที่เครื่องหมายที่ยื่นขอจดทะเบียนไปคล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าเท่านั้นที่ต้องห้ามรับจดทะเบียน แต่เรื่องสินค้ามีแหล่งกำเนิดในภูมิศาสตร์ใดกลับใส่ไว้ในมาตรา 8(12) ที่ห้ามเครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เท่านั้น ซึ่งน่าพิจารณาว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทยนั้นยังมีจำนวนไม่มากนักที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ดังนั้นอาจทำให้ตีความได้ว่าหากเครื่องหมายที่ยื่นจดทะเบียนนั้นไม่มีลักษณะเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็ไม่ต้องห้ามจดทะเบียน ซึ่งถือว่าแตกต่างจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าจีน(Trademark Law of the People's Republic of China)มาตรา 10 วรรค 2ได้ห้ามใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์ตั้งแต่ระดับอำเภอขึ้นไปจนถึงระดับประเทศ และต่างประเทศมาจดทะเบียนเครื่องหมาย ข้อแตกต่างในรายละเอียดอีกประการของกฎหมายจีนก็ ในมาตรา 10(6) ได้ห้ามจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือบริการที่มีลักษณะของการแบ่งแยกกีดกันชนชาติใดๆ

ในส่วนกฎหมายไทยผู้วิจัยมีความเห็นว่าในมาตรา 8(9) เกี่ยวกับเครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสนโยบายนั้นเป็นบทบัญญัติที่มีขอบเขตกว้างขวางที่ต้องตีความกันให้ดีและเป็นการเปิดโอกาสให้มีการใช้ดุลพินิจกันตั้งแต่ขั้นนายทะเบียน เครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและศาลผู้พิพากษาคดี ซึ่งอาจมีข้อดีคือเป็นการกั้นกรงมิให้เครื่องหมายที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีได้รับจดทะเบียนหรือถูกนำมาใช้กับสินค้าจนเป็นที่แพร่หลาย แม้ว่าอาจเกิดข้อขัดแย้งตรงที่เป็นการปิดกั้นเสรีภาพการสร้างสรรค์เครื่องหมายแบบใหม่ๆออกมาก็ตาม ผู้เขียนก็ยังเห็นด้วยว่าประเด็นการขัดต่อรัฐประศาสนโยบายของมาตรานี้ที่ต้องแปลความหมายให้รอบคอบ เพราะเป็นเรื่องที่มีความเป็นนามธรรมสูง ว่าจะหมายถึงขัดต่อนโยบายของรัฐทางด้านใดบ้าง เช่น ภาพเครื่องหมายนกกางเขนที่กางเล็บสามนิ้วจะถือ

ว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอันจะขัดต่อรัฐประศาสนโยบายหรือไม่ จึงเป็นเรื่องที่ควรพิจารณาให้รอบคอบเพื่อสร้างความชัดเจนด้วย

นอกเหนือจากที่เครื่องหมายต้องห้ามรับจดทะเบียนจะถูกกำหนดไว้ในมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534(ปรับปรุงพ.ศ.2543)แล้ว ศาลฎีกายังได้วางหลักพิจารณาขยายความหมายของการเป็นเครื่องหมายต้องห้ามรับจดทะเบียนมิใช่พิจารณาแค่ตัวเครื่องหมายการค้าเท่านั้น แต่ให้รวมไปถึงการได้มาซึ่งเครื่องหมายการค้าและพฤติการณ์การยื่นขอจดทะเบียนด้วยว่าต้องเป็นไปอย่างสุจริต ดังที่ได้ใช้เป็นเหตุผลวินิจฉัยไว้ในคำพิพากษาฎีกาหลายคดีด้วยกัน เช่น การนำภาพวาดสัตว์อันเป็นงานลิขสิทธิ์มาดัดแปลงและยื่นจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า หรือการนำเครื่องหมายการค้าที่รู้อยู่แล้วว่าเป็นเครื่องหมายของผู้อื่นไปยื่นจดทะเบียนแม้ว่าจะไม่ได้ใช้เครื่องหมายกับการค้าขายจริง

จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษา 4 ประเด็นใหญ่ๆเกี่ยวกับภาพสัตว์ที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าตามที่ได้นำเสนอ หลายประการจะเห็นได้ว่าต้องปรับปรุงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 (แก้ไข พ.ศ.2543) ในเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมาย เครื่องหมายต้องห้ามการรับจดทะเบียน และเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย

## 6.2 ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาการใช้ภาพสัตว์เป็นเครื่องหมายการค้าได้พบปัญหาดังที่ได้สรุปไว้ข้างต้น ในกระบวนการปฏิบัติขั้นต้นคือ การจดทะเบียนเครื่องหมายได้ให้อำนาจนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณารับจดทะเบียน โดยใช้ดุลพินิจส่วนตัวที่แต่ละคนมีความสามารถและวิจารณ์ญาณแตกต่างกัน ในการวินิจฉัยว่าเครื่องหมายใดสมควรรับจดทะเบียน จริงอยู่ที่นายทะเบียนทุกท่านยึดหลักเกณฑ์และกฎหมายบทมาตราเดียวกันแต่ก็อาจจะตีความแตกต่างกันได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดช่องว่างในการวินิจฉัยการรับจดทะเบียน รวมไปถึงขั้นคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่มีหน้าที่วินิจฉัยคำอุทธรณ์ตลอดไปจนถึงระดับผู้พิพากษาพิจารณาคดีกรณีมีการฟ้องศาล ผู้วิจัยจึงใคร่ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกฎหมายเครื่องหมายการค้าดังต่อไปนี้

### 1. ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534(ปรับปรุง พ.ศ.2543) วรรค 2

เนื่องด้วยมาตรา 7 วรรค 2 (6) ภาพประดิษฐ์ขึ้น ดังนั้นภาพสัตว์ที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยทั่วไปหากเป็นภาพที่ประดิษฐ์ขึ้นก็มีคุณสมบัติในแง่ความเป็นภาพซึ่งจะได้รับการพิจารณาว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ แต่หากเป็นภาพทั่วไปเช่น ภาพลัสม์ ภาพমনาว ภาพสุนัข ที่มีได้ประดิษฐ์ขึ้นก็ไม่ชัดเจนว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่ ซึ่งหากจะวินิจฉัยความมีลักษณะบ่งเฉพาะก็ต้องตีความโดยใช้มาตรา 7 วรรค 1 “เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะได้แก่ เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้านั้นใช้เครื่องหมายการค้า นั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น” อย่างไรก็ตามในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า(ฉบับที่3)พ.ศ.2559 ซึ่ง

ประกาศสงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2559 ได้ปรับปรุงบทที่ 7 วรรค 2 ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นโดยได้เพิ่มสาระสำคัญที่จะทำให้เครื่องหมายการค้ามีลักษณะบ่งเฉพาะเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับภาพไว้ในมาตรา 7 วรรคสอง (8) ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น และ (9)ภาพอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง และไม่เป็นภาพแผนที่หรือภาพแสดงสถานที่ทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ ดังนั้นภาพทั่วไปที่เข้าข่ายมาตรา 7วรรคสอง (9) จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะได้ตามกฎหมายใหม่

ส่วนในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ที่ศึกษาวิจัยนี้ มาตรา 7 วรรค 3 เกี่ยวกับการได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายจากการจำหน่ายเผยแพร่สินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นจนแพร่หลายมาเป็นเวลานานและพิสูจน์ได้ตามหลักเกณฑ์แล้วนั้นหมายรวมแต่ชื่อ คำ หรือข้อความที่ไม่เข้าข่ายมาตรา 7 วรรค 2 (1),(2) เท่านั้น แต่ไม่รวมถึงภาพหรือภาพประดิษฐ์ขึ้น ดังนั้นอาจแปลความได้ว่าภาพสัตว์ที่เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในคราวแรกเพราะขาดลักษณะบ่งเฉพาะ ก็จะไม่ได้รับโอกาสให้พิสูจน์ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศ เพื่อให้ได้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะได้ในภายหลัง(Secundary Meaning)

ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าควรเพิ่มเติมความในมาตรา 7 วรรค 3 ให้รวมเอาภาพที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้าเผยแพร่มายาวนานหากผ่านการพิสูจน์ตามหลักเกณฑ์ก็ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะได้ด้วย ทั้งนี้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ได้มีการปรับเปลี่ยนบทบัญญัติใหม่ไปในแนวที่ผู้วิจัยได้แนะนำในข้อนี้ นั่นคือปรับเนื้อหาในมาตรา 7 วรรค 3 ใหม่เป็นว่า “เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะตามวรรคสอง(1) ถึง (11) หากได้มีการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และพิสูจน์ได้ว่าปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้ว ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ” โดยพระราชบัญญัติฉบับใหม่นี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาศสิบวันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

## 2. คำจำกัดความของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-Known Mark)

ผู้วิจัยเห็นว่า Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks ของ WIPO มีเรื่องที่น่าเป็นประโยชน์คือการแยกแยะตราประจำองค์กรหน่วยงานหรือนิติบุคคลต่างๆที่เรียกว่า “business identifiers” ออกจากคำจำกัดความของคำว่า เครื่องหมาย “marks” และให้พิจารณาตราประจำดังกล่าวไปอยู่ภายใต้การควบคุมมิให้ไปขัดแย้ง สับสนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ซึ่งน่าจะออกเป็นประกาศหรือกฎกระทรวงหรือระเบียบเพื่อใช้พิจารณาและป้องปรามกรณีผู้ที่ฉวยโอกาสแอบอิงเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย ทั่วไปด้วยการไปจดทะเบียนชื่อนิติบุคคลหรือองค์กรและมีป้ายตราหรือสัญลักษณ์ให้คล้ายหรือ กระทั่งเหมือนกับเครื่องหมายการค้าเหล่านั้น ซึ่งจัดเป็นการขยายความคุ้มครองกว้างขวางยิ่งขึ้น

ในส่วนของภาพสัตว์นั้นจะมีที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนก็มีกรณีผู้ที่ออกแบบใช้ตราประทับนิติบุคคลที่เป็นภาพกระต่ายหรือภาพหน้าวัวสองเขา อันสื่อความหมายไปถึงเครื่องตีกระต่ายแดงกับคาราบาวแดงที่จัดเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในประเทศไทยซึ่งทำให้ผู้ที่พบเห็นอาจสับสน



หลงผิดไปได้ว่าเป็นตราประทับของนิติบุคคลเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นหรือมีความเกี่ยวข้องกัน เช่นเป็นบริษัทในเครือของบริษัทเครื่องต้นชูกำลังดังกล่าว

อย่างไรก็ตามการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทนั้นเป็นหน้าที่รับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจและการค้าอันเป็นหน่วยงานแยกต่างหากของกระทรวงพาณิชย์ ดังนั้นหากจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ ต้องมีความร่วมมือกันระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยอาจออกเป็นประกาศภายในกระทรวงพาณิชย์ให้มีระบบตรวจสอบข้อมูลตราประทับหรือสัญลักษณ์ทางธุรกิจต่างๆ หรือให้กรมพัฒนาธุรกิจและการค้าในเบื้องต้นเป็นผู้ที่พิจารณาตราประทับของนิติบุคคลว่าถ้าความเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดได้ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจและการค้ามีอำนาจบอกกล่าวให้นิติบุคคลที่ยื่นจดทะเบียนหรือยื่นเปลี่ยนแปลงตราประทับนั้นทำการเปลี่ยนแปลงตราประทับไม่ให้เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

### 3. เครื่องหมายต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 (ปรับปรุง พ.ศ.2543)

จากการที่ได้ศึกษาคำวินิจฉัยนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำวินิจฉัยอุทธรณ์ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและคำพิพากษาศาลฎีกาและพบว่าผู้ประกอบการที่ร้องว่าถูกโต้แย้งสิทธิในเครื่องหมายการค้ามักจะอ้างเหตุผลว่า เครื่องหมายของอีกฝ่ายหนึ่งเข้าข่ายมาตรา 8(9) ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534(ปรับปรุงพ.ศ.2543) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือขัดต่อรัฐประศาสนโยบาย โดยเฉพาะความหมายของวลีที่ว่า “ขัดต่อรัฐประศาสนโยบาย” ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่ามิชอบเขตความหมายกว้างและต้องตีความเป็นกรณีไปจนขาดหลักเกณฑ์ที่แน่นอนซึ่งทำให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนต้องใช้ดุลพินิจส่วนตัวมาพิจารณามากเกินไป ดังนั้นจึงควรมีหลักเกณฑ์โดยให้แนวทางเป็นคู่มือปฏิบัติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการตีความว่าการขัดต่อรัฐประศาสนโยบายอาจมีลักษณะอย่างไร ตัวอย่างเช่น เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ สร้างความแตกแยกทางความคิดในทางการเมืองและการปกครอง ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ มีเจตนาหรือพฤติกรรมไม่สุจริตในการยื่นคำขอจดทะเบียน หรืออื่นๆ

ถ้าเป็นภาพสัตว์ก็ควรห้ามนำภาพสัตว์ที่ยืนบนธงชาติ หรือภาพเครื่องหมายสัตว์ยืนบนแผนที่ รูปชวานทองประเทศไทย ภาพหมิตัวใหญ่มีขาหนึ่งถือค้อนอีกข้างถือเคียวหรือใช้ภาพเสือบนเครื่องหมายสวัสดิ์กษัตริย์ต่างๆเหล่านี้มาเป็นเครื่องหมายเป็นต้น

### 4. ความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายการค้า

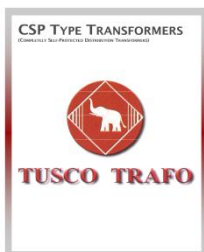
การกำหนดหลักเกณฑ์ว่าให้พิจารณาจากเสียงเรียกขานและลักษณะของเครื่องหมายในองค์รวมว่าเหมือนหรือคล้ายกันหรือไม่โดยไม่แยกส่วน เช่น ภาพเครื่องหมายการค้าที่มีข้างล้อมกรอบด้วย



milo wave ก็ให้พิจารณาทั้งตัวข้างกับกรอบโดยภาพรวม ไม่จำเป็นต้องแยกว่าข้างข้างใน



กรอบจะคล้ายกับเครื่องหมายการค้าช่างในหกเหลี่ยมเพชรของปูนซีเมนต์ไทยหรือไม่



หรือจะคล้ายภาพช่าง  
ไม่เหมือนหรือคล้ายกัน

คือถ้าลักษณะเครื่องหมายการค้าโดยรวมแตกต่างกันก็

ในส่วนเสียงเรียกขานว่าจะเหมือนหรือคล้ายกันหรือไม่ ก็ให้พิจารณาว่าเครื่องหมายการค้า  
นั้นใช้ชื่อหรือคำทั่วไปที่แปลความหมายได้หรือไม่ เช่น ตรา-กระ-ทิง ตรา-กระ-รอก หรือ ตรา-แรด ซึ่ง  
เป็นชื่อเรียกที่มีความหมายถึงสัตว์ประเภทหนึ่งๆอันอาจจะทำให้สาธารณชนเรียกขานซ้ำกันได้หาก  
เครื่องหมายนั้นใช้ภาพสัตว์ประเภทเดียวกัน แต่ถ้าเป็นชื่อประดิษฐ์ที่เรียกขานแตกต่างจากคำทั่วไป  
เช่น รายการสินค้าชุดหมีที่พวกช่างเทคนิคใส่ทำงานในห้องหรืออยู่ซ่อมรถใช้เครื่องหมายการค้าที่มีภาพ  
ประดิษฐ์ตัวหมี Bearbrand ที่เรียกขานได้ว่า แบ-ร่า-แบรนต์ ก็ถือเป็นชื่อเฉพาะซึ่งใครจะทำสินค้า  
ใกล้เคียงกันแล้วใช้คำว่า Bearbrand อีกไม่ได้ แต่ถ้าใช้ภาพหมีที่แตกต่างกันแล้วทำให้สาธารณชน  
เรียกขานว่า ชุด-หมี ก็อาจถูกเรียกขานซ้ำกันเหมือนคล้ายกันได้

ดังนั้นการพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายผู้วิจัยขอเสนอแนวทางการพิจารณาโดยออกเป็น  
ประกาศกระทรวงเพื่อเสริมการบังคับใช้มาตรา 13 เพื่อยึดเป็นแนววินิจฉัยเดียวกันไว้ตั้งแต่ขั้นตอน  
นายทะเบียน และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตลอดไปจนถึงศาลฎีกา

## รายการอ้างอิง

- Abercrombie and Fitch Co. V Moose Creek, Inc. Et AL.(No. Cv 06-6245 Ahm(Ssx).  
[Online]. 2007. Available from: <http://a.next.westlaw.com/Document> [11th March 2016].
- al., G. M. e. Equity(Law) [Online]. 2008. Available from: <http://www.wikipedia.org> [21th September 2013].
- Black Dog Tavern.,Inc. V. Hall-Westlaw. [Online]. Available from: <http://a.next.westlaw.com/Document/l32bcc768560811d997e0acd5cbb90d3f/View/Fu>. [26th March 2016].
- Court, S. P. s. Battle of Crocodile Trademarks 2010 [Online]. Available from: [1] <http://ipr.court.gov.cn/sjdw/201104/t20110422.html>.  
[2] [http://www.chinaipr.gov.cn/laws/lawsar/trademark/200608/233066\\_1.html](http://www.chinaipr.gov.cn/laws/lawsar/trademark/200608/233066_1.html).  
[3] [http://www.chinaipr.gov.cn/laws/lawsar/trademark/200608/233084\\_1.html](http://www.chinaipr.gov.cn/laws/lawsar/trademark/200608/233084_1.html). [15th April 2014].
- Hogan Lovells - Deanna Wong. . China: Kung Fu Panda's 'Merchandising Rights' Knocks out Trademark Squatter [Online]. Available from: [www.lexology.com](http://www.lexology.com) [18th April 2016].
- Hudson A. Equity and Trusts [Online]. 2009. Available from: <http://www.wikipedia.org> [21th September 2013].
- Intellectual Property Office of United Kingdom. Trade Mark Inter Partes Decision (O/400/13) [Online]. 2013. Available from: <https://www.ipo.gov.uk/t-challenge-decision-results/o40013.pdf> [24th March 2016].
- Jaclyn Courtney. Amf Inc. V. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341. 348-349(9thcir.1979), of Interest>lp>Trademark, Page [Online]. 2008. Available from: [www.michaelrisch.com](http://www.michaelrisch.com) [21th March 2016].
- Jaguar Cars Limited and Jaguar Cars Inc., Plaintiff, V. Maurice Skandrani, Defendant. No.89-6787-Civ., by United States District Court, S.D.Florida, January10th, 1991.  
[Online]. 1991 Available from: <http://a.next.westlaw.com/Document> [11th March 2016].
- JMW Solicitors Blog:: "Liverpool Fc Withdraw Liverbird Trademark Registration Bid." In [liverpool-fc-withdraw-liverbird-trademark-registration-bid-88,Categories:Intellectual Property](#), 2008.
- Lisa Tittlemore, S. K. M. T. L., ABA IP Law CLE, . Hot Topics in Trademark Law: Trademark Rights in a Global Economy Protection and Enforcement of Well

- Known and Famous Marks [Online]. 2012. Available from: [www.sunsteinlaw.com](http://www.sunsteinlaw.com) [27th March 2016].
- Lise Charles, T. L., Helen Sloan and Adam Smith, . Bridging the Gap between Trademarks and Brands. World Trademark Review, 62, August/September 2011, p.64 (2011).
- Margaret Dowie-Whybrow. . Core Statutes on Intellectual Property Law. Printed and bound in Great Britain by Thomson Litho, East Kilbride. : Palgrave macmillan, 2009.
- Marks & Clerk - Xuefang Huang. . China Court Recognizes Merchandising Rights in Kung Fu Panda Case [Online]. 2012. Available from: [www.lexology.com](http://www.lexology.com) GLOBE BUSINESS MEDIA GROUP [18th April 2016].
- Martin Hodgeson, , . Lacoste Tears in Logo Battle with Dentists [Online]. 2008. Available from: [www.theguardian.com](http://www.theguardian.com) [19th April 2016].
- Mash Bonigala. Lacoste Loses to Uk Dentists on Crocodile Logo Dispute [Online]. 2016. Available from: [www.spellbrand.com](http://www.spellbrand.com), VIA REUTERS,downloaded on 13 th JAN 2016 [19th April 2016].
- Organization(WIPO), W. I. P. Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks Adopted by the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization(Wipo) at the Thirty-Fourth Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of Wipo September 20 to 29, 1999 [Online]. Available from: [www.wipo.int](http://www.wipo.int) [13th June 2016].
- “Principal Register” [Online]. Available from: [www.encyclopedia.thefreedictionary.com](http://www.encyclopedia.thefreedictionary.com) [21th December 2013].
- Rohan Kariyawasam. Chinese Intellectual Property and Technology Laws,. Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, UK.: Edward Elgar Publishing Inc, Northampton, Massachusetts, USA., 2011
- Sheldon W. Halpern, C. A. N., Kenneth L. Port.,. Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark. Second edition ed.: KLUWER LAW INTERNATIONAL, 2007
- “Supplemental Register”. [Online]. Available from: [www.encyclopedia.thefreedictionary.com](http://www.encyclopedia.thefreedictionary.com) [21th December 2013].
- Trademark Law of the People’s Republic of China, Chapter 1 General Provision, Article 9. [Online]. Available from: [www.chinatradeoffice.com/about/law1.html](http://www.chinatradeoffice.com/about/law1.html), [12th April 2014].

Trademark Law of the People's Republic of China, Chapter 1 General Provision,

Article 10. [Online]. Available from:

[www.chinatradeoffice.com/about/law1.html](http://www.chinatradeoffice.com/about/law1.html). [12th April 2014.

Trademark Law of the People's Republic of China, Chapter 1 General Provision,

Article 11

[Online]. Available from: [www.chinatradeoffice.com/about/law1.html](http://www.chinatradeoffice.com/about/law1.html). [12th April 2014.

Trademark Law of the People's Republic of China, Chapter 1 General Provision,

Article 13. [Online]. Available from:

[www.chinatradeoffice.com/about/law1.html](http://www.chinatradeoffice.com/about/law1.html), . [12th April 2014.

Trademark Law of the People's Republic of China, Chapter 1 General Provision,

Article 14. [Online]. Available from:

[www.chinatradeoffice.com/about/law1.html](http://www.chinatradeoffice.com/about/law1.html) [12th April 2014.

W.R. Cornish, F. B. A. Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights. Second Edition, ed.: LONDON SWEET & MAXWELL,, 1989.

Should Liverpool be allowed to trademark the Liverbird?, on Wednesday 19

November 2008 at 10.16 GMT, Last modified on Wednesday 30 December

2015 at 21.39 GMT. [Online]. Available from [www.theguardian.com](http://www.theguardian.com),:

ภาคผนวก



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
CHULALONGKORN UNIVERSITY

### ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นายคมกฤษ อภิรติเกียรติ เกิดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2508 ที่กรุงเทพมหานคร  
เป็นบุตรของนายทองอยู่ อภิรติเกียรติ และนางวิไล อภิรติเกียรติ

ประวัติการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล (พ.ศ.2527)

ระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (พ.ศ.2531), คณะ  
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง(พ.ศ.2553)

ระดับปริญญาโท Master of Arts in Political Science, Western Illinois  
University, USA.(พ.ศ.2536)

ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง Senior Vice President ที่ บริษัท แอล เอ็ม อี จำกัด