

บทความเครื่องหมายการค้า

สาเหตุที่ทำให้เครื่องหมายอย่างเดียวกันจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ - ไม่ได้

ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น หลาย ๆ ท่านที่เคยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะเกิดความสงสัยว่า เหตุใดท่านเมื่อนำเครื่องหมายการค้ามาจดทะเบียนแล้ว นายทะเบียนปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน แต่ทำไมอีกคนหนึ่งที่ใช้เครื่องหมายอย่างเดียวกันกับของท่านกลับได้รับการจดทะเบียนได้ บางท่านนึกเลยเถิดไปว่า เจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียนประพฤติมิชอบหรืออย่างไร หรือนายทะเบียนเลือกปฏิบัติ แต่ถ้าท่านติดตามต่อไปจะทราบถึงสาเหตุในเรื่องนี้

เครื่องหมายที่จะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า นั้น อาจจะเป็นภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประติมากรรม ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน นำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ทั้งสิ้น แต่เครื่องหมายที่กล่าวข้างต้นนี้ มิใช่ว่าเมื่อนำมาขึ้นคำขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนแล้ว นายทะเบียนจะต้องรับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าให้

การที่เครื่องหมายหนึ่งจะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ

1. เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ โดยเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น
2. ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ฯ
3. ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกที่นายทะเบียนเห็นว่า มีลักษณะอย่างเดียวกัน

สำหรับเครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะที่ต้องห้ามรับจดทะเบียนตามกฎหมายนั้น ไม่ว่าท่านจะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายกับสินค้าหรือบริการจำพวกใด ๆ ก็ตาม นายทะเบียนจะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนทุกครั้งไป กรณีนี้ท่านจะไม่ค่อยตั้งใจสงสัยอะไรมาก เพราะ

เมื่อต้องห้ามรับจดทะเบียนแล้ว ทุกสินค้าหรือบริการที่ท่านยื่นขอจดทะเบียนก็ต้องห้ามรับจดทะเบียนด้วย ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

สาเหตุที่ทำให้เครื่องหมายการค้าหนึ่งจดทะเบียนได้กับสินค้าหนึ่ง แต่เมื่อนำไปขอจดทะเบียนไว้กับอีกสินค้าจดทะเบียนนั้น เป็นเพราะว่า

1. เครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะกับสินค้าหนึ่งแต่อาจไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะกับอีกสินค้าหนึ่ง
2. เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว แต่สินค้านั้นมีลักษณะแตกต่างกัน
3. การใช้ดุลยพินิจของผู้พิจารณาเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะกับสินค้าหนึ่งแต่อาจไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะกับอีกสินค้าหนึ่ง

ลักษณะบ่งเฉพาะที่จะทำให้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนได้หรือไม่ได้นั้น แบ่งเป็น

1. ลักษณะบ่งเฉพาะเพราะเป็นสิ่งสามัญ
2. ลักษณะบ่งเฉพาะเพราะเป็นคำที่ไม่ถึงถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

ลักษณะบ่งเฉพาะเพราะเป็นสิ่งสามัญ

สิ่งสามัญในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แบ่งออกเป็น 2 อย่างคือ

1. สิ่งสามัญทั่วไป เป็นเครื่องหมายคำหรือเครื่องหมายรูปที่เมื่อนำมาใช้กับสินค้าหรือบริการทุกจำพวกแล้ว คำหรือรูปนั้น ๆ ไม่อาจนำมาจดทะเบียนเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าได้เลย เช่น คำว่า ตรา เครื่องหมาย ยี่ห้อ พิเศษ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม เป็นต้น

2. สิ่งสามัญในการค้าขาย มีความหมายว่า สินค้าบางชนิดจะมีรูปหรือคำบางคำที่โดยปกติแล้วจะใช้กันโดยทั่วไปกับสินค้านั้น ๆ เช่น รูปเฟืองที่ใช้กับสินค้าเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ รูปเด็กที่ใช้กับสินค้าแป้ง

นอกจากนั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังได้ประกาศสิ่งที่ใช้เป็นสิ่งสามัญในการค้าขายไว้ดังนี้

จำพวก	รายการสินค้า	สิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย
3	สบู่ เครื่องหอม หัวน้ำหอมระเหย เครื่องสำอาง น้ำมันใส่ผม ยาสีฟัน แป้งหอม	ผู้หญิง ดอกไม้ ช็อคโกแลต คาว มงกุฎฝรั่ง เด็ก
5	ยารักษาโรคมนุษย์	งู พญานาค หนุมาน ฤาษี เด็ก นางพยาบาล ลูกโลกและการวางแบบตัวอักษร หรือตัวเลขหรือตัดกันเป็นรูปกากบาท
7	เครื่องจักร เครื่องกล	เฟือง
24	ผ้าเป็นผืน ๆ ผ้าฝ้าย ผ้าแพร ผ้าเทียม	ผู้หญิง ช้าง นาฬิกา รถและเครื่องลาก เซ็นที่ไม่มีเครื่องกล ไก่ ตาแป๊ะ เสือ สิงโต สุนัข คำว่า Print ให้ถือว่าเป็นผ้าดอก
29	นมและแป้งนม	วัว เด็ก และนางพยาบาล
30	น้ำปลาและกะปิ น้ำปลา	กุ้ง ปลา
33	สุรา	ค่าง
34	ยาสูบ	ไก่ สัตว์คู่เกาะโล สัตว์คู่เกาะโลก
1-45	สินค้าทุกอย่างในแต่ละจำพวก	ภาพของสินค้าหรือบริการ หรือสิ่งซึ่งใช้เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ และภาพที่แสดงถึงความหมาย ถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ

ตัวอย่าง

PACVANTAGE

เครื่องหมายการค้ารายนี้เป็นคำที่เขียนแผลงมาจากคำว่า PAVKVANTAGE โดยคำว่า PACK แปลว่า ห่อ หีบห่อ มัด คำว่า VANTAGE แปลว่า ข้อได้เปรียบ ฐานะที่ได้เปรียบ ความได้เปรียบ รวมกันแปลได้ว่า ความได้เปรียบในการบรรจุหีบห่อ เมื่อนำมาใช้กับสินค้าในจำพวกที่ 9 รายการสินค้า ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับสร้างใช้งานการสร้างแบบหีบห่อผลิตภัณฑ์ ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานติดตามค้นหา ฯ นับว่าเป็นคำที่ใช้กันสามัญ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ฯ (คำวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 75/2548)

โดยปกติแล้วเครื่องหมายการค้าที่มีแต่เพียงสิ่งที่ใช้กันสามัญกับสินค้าโดยไม่มีเครื่องหมายคำหรือเครื่องหมายอื่นร่วมด้วย ก็จะไม่อาจจดทะเบียนได้ เพราะเหตุที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ แต่ถ้าเครื่องหมายการค้ามีส่วนที่เป็นสามัญนั้นเป็นเพียงบางส่วน โดยยังมีส่วนอื่นที่มีลักษณะบ่งเฉพาะรวมอยู่ด้วย นายทะเบียนจะไม่ปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งหมด แต่จะให้ผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำขอแสดงปฏิเสธที่จะใช้ภาคส่วนของเครื่องหมายที่เป็นสิ่งสามัญนั้นว่าไม่ขอถือเป็นของตนแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งการขอสละสิทธิไม่มีผลให้ท่านต้องแก้ไขตัวเครื่องหมายการค้า โดยตัวภาคส่วนที่เป็นสิ่งสามัญนั้น ส่วนที่ท่านแสดงปฏิเสธสิทธิก็ยังคงอยู่ในเครื่องหมายการค้า นั้น ๆ และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมาย ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ายังคงมีสิทธิในภาพรวมของเครื่องหมายการค้าทั้งหมด แต่ไม่มีสิทธิที่หวงห้ามคนอื่นที่จะใช้เครื่องหมายการค้าส่วนที่แสดงปฏิเสธสิทธิแล้วเท่านั้น

โดยเหตุนี้ สิ่งสามัญทั่วไปนั้น ไม่ว่าท่านจะยื่นคำขอจดทะเบียนไว้กับสินค้าหรือบริการประเภทใด ท่านไม่อาจจดทะเบียนสิ่งนั้น ๆ ได้เลย ตัวอย่างเช่น

- คำว่า INTERNATIONAL แปลว่า ระหว่างประเทศ เป็นคำสามัญทั่วไป (คำวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 1742/2548)
- อักษร โรมัน TM เป็นคำที่ข้อมาจาก TRADEMARK แปลว่า เครื่องหมายการค้า เป็นคำสามัญทั่วไป (คำวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 1745/2548)
- รูปเหรียญและรูปธนบัตร เป็นรูปที่ใช้กันสามัญทั่วไป ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตาม มาตรา 7 วรรคแรก (คำวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 1418/2548)

ฉะนั้น สิ่งที่เป็นสามัญทั่วไปนั้น ไม่ว่าท่านจะนำไปจดทะเบียนไว้กับสินค้าหรือบริการจำพวกใด ๆ ก็ตาม เครื่องหมายที่เป็นสิ่งสามัญทั่วไปนั้น จะได้รับการปฏิเสธจากนายทะเบียน ถ้าเป็นเพียงภาคส่วนของเครื่องหมาย นายทะเบียนก็จะสั่งให้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียว

แต่สำหรับสิ่งสามัญในการค้าขายนั้น เป็นลักษณะที่ไม่บ่งเฉพาะในส่วนที่นำมาใช้กับสินค้านั้น ๆ เท่านั้น แต่ในบางสินค้าหรือบริการ สิ่งนั้น ๆ อาจไม่ใช่เป็นสิ่งสามัญสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าชนิดอื่น นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เครื่องหมายอย่างเดียวกันจึงจดทะเบียนได้หรือไม่ได้กับสินค้าหรือบริการที่ต่างลักษณะกัน ตัวอย่างเช่น

รูปเด็ก จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่าเป็นสิ่งสามัญสำหรับสินค้า

- จำพวกที่ 3 รายการสินค้า แป้งหอม
- จำพวกที่ 5 รายการสินค้า ยารักษาโรคมนุษย์

- จำพวกที่ 29 รายการสินค้า นมและแป้งนม

นอกจากที่ระบุไว้ชัดเจนตามตารางแล้ว ในรายการสินค้าอื่น ๆ ก็จะปรากฏว่าเป็นสิ่ง
สามัญหรือไม่ขึ้นอยู่กับสินค้าที่จดทะเบียนเป็นราย ๆ ไป เช่น ถ้าจะใช้รูปเด็กกับสินค้าจำพวกที่
28 รายการสินค้า ของเล่นสำหรับเด็กแล้ว รูปเด็กก็เป็นสิ่งสามัญในการค้าขายได้อีกเช่นกัน จำพวก
ที่ 25 รายการ สินค้าผ้าอ้อมสำหรับเด็กที่ทำจากสิ่งทอ เป็นต้น

ขณะเดียวกันรูปเด็ก ถ้าไปใช้กับสินค้าอย่างอื่น เช่นจำพวกที่ 30 สินค้าน้ำตาล ข้าว ไม่
ถือว่าเป็นสิ่งสามัญในการค้าขาย เพราะสินค้าประเภทนี้ใช้บริโภคได้สำหรับทุกเพศวัน

ตัวอย่าง



เครื่องหมายรายนี้ คำว่า BRAIN แปลว่า สมอง สติปัญญาดี คน
ฉลาดมาก คำว่า SCHOOL แปลว่า การศึกษา การเรียน โรงเรียน รวมกัน
สื่อความได้ว่า ฉลาดจากการศึกษา เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 28
รายการสินค้า ตุ๊กตายาง ของเล่นที่ทำจากโลหะ ของเล่นที่ใช้กับเครื่อง
บังคับทางไกล (ไม่ปรับใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์) ฯ ยังไม่นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะและ
คุณสมบัติของสินค้าโดยตรง มีลักษณะบ่งเฉพาะแล้วตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) (คำวินิจฉัย
คณะกรรมการ ฯ ที่ 1739/2548)

ข้อสังเกต เครื่องหมายนี้ ถ้าผู้จดทะเบียนนำไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายบริการกับ
การบริการโรงเรียน สถานศึกษาแล้ว ผู้เขียนคาดว่า คณะกรรมการ ฯ คงจะต้องปฏิเสธไม่รับจด
ทะเบียนให้

ตัวอย่าง



ภาคส่วนของรูปดอกฝ้าย เมื่อนำมาใช้กับสินค้าพวกที่ 25
รายการสินค้า เสื้อยืดคอกกลม เสื้อถัก เสื้อกีฬา เสื้อใส่ทำงาน ฯ เป็น
ภาพที่แสดงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง (ว่าเป็นเสื้อ
ที่ทำมาจากฝ้าย) นับว่าเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย ไม่มี
ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ฯ ส่วนคำว่า
COTTON แปลว่า ฝ้าย ดันฝ้าย ใยฝ้าย ผ้าฝ้าย เมื่อนำมาใช้กับสินค้าตามที่ขึ้นคำขอจดทะเบียน ย่อม
ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นสินค้าหรือเสื้อผ้าที่ทำมาจากใยฝ้ายหรือผ้าฝ้าย นับว่าเป็นคำบรรยายถึงสินค้า

ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำวินิจฉัย
คณะกรรมการ ฯ ที่ 606/2548)

สรุป เครื่องหมายการค้าที่มีภาคส่วนหรือทั้งเครื่องหมายนั้นเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการ
ค้าขายอย่างหนึ่งสำหรับสินค้าหนึ่ง อาจไม่เป็นสิ่งสามัญสำหรับสินค้าอีกอย่างหนึ่งก็ได้ ดังนั้นผล
การสั่งการของนายทะเบียนจึงต้องพิจารณาถึงรายการสินค้า/บริการประกอบด้วย

**รายการสินค้าและเครื่องหมายมีส่วนที่ทำให้เครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนได้
หรือไม่ได้**

บางท่านอาจสงสัยว่า ตัวอย่างไรว่าเครื่องหมายนั้นเป็นสิ่งสามัญ เครื่องหมายอย่างไรที่เล็ง
หรือไม่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้า/บริการโดยตรง

คำว่า เล็งถึงลักษณะของสินค้าโดยตรง หมายถึงการสื่อความหมายหรือบรรยายถึง
รูปลักษณะของสินค้า

คำว่า เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง หมายถึงการแสดงถึงสรรพคุณหรือการใช้งาน
ของสินค้า

ตัวอย่าง

**PERFEX
FIRE**

เครื่องหมายรายนี้ คำว่า PERFEX เป็นคำเลียนเสียงมาจากคำ
ว่า PERFECT แปลว่า สมบูรณ์ ดีพร้อม ดีเลิศ และคำว่า FIRE แปลว่า
ไฟ เพลิง อักคิภัย เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 9 รายการสินค้า เครื่องดับเพลิง ตู้ไฟฉุกเฉิน ทำให้
เข้าใจได้ว่า สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่เป็นเครื่องดับเพลิง หรือตู้ไฟฉุกเฉินที่สมบูรณ์ นับว่า
เป็นคำที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่ง
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ฯ (คำวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 104/2548)

เพื่อความเข้าใจให้มากขึ้น ผู้เขียนขอยกตัวอย่างที่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกัน แต่เมื่อ
ยื่นคำขอจดทะเบียนเพื่อใช้สำหรับสินค้าแล้ว เครื่องหมายการค้าคำขอหนึ่งสามารถรับจดทะเบียน
ได้ อีกเครื่องหมายหนึ่งที่เหมือนกันกลับไม่ได้รับการจดทะเบียน ดังนี้

ผู้จดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนี้มา 2 คำขอ โดยคำขอหนึ่งจด



ทะเบียนไว้กับสินค้าจำพวกที่ 24 รายการสินค้า ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว
ผ้าเช็ดหน้า ส่วนอีกคำขอหนึ่งจดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าในจำพวกที่

25 รายการสินค้า กางเกง ชุดเด็กอ่อน ชุดเสื้อ กางเกงติดกัน ฝักันเปื้อน ฝักันทำจากสิ่งทอ นายทะเบียนพิจารณาเห็นว่า เป็นคำที่บรรยายของสินค้าว่ามีความเหมาะสมกับเด็ก ๆ จึงปฏิเสธ ไม่รับจดทะเบียน ผู้ขอจดทะเบียนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายรายนี้คำว่า tiny รายนี้ แปลว่า เล็กมาก จี๋ว น้อยมาก และคำว่า tykes แปลว่า เด็กเล็ก รวมกันแปลว่า เด็กเล็ก ๆ เมื่อนำมาใช้กับสินค้าในจำพวก ที่ 24 ยังไม่นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง วินิจฉัย ฯ ให้รับจดทะเบียน (คำวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 210/2548)

ส่วนสำหรับสินค้าในจำพวกที่ 25 นั้น คณะกรรมการ ฯ เห็นว่าเป็นคำที่ทำให้เข้าใจว่า สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้เป็นสินค้าที่เหมาะสมสำหรับเด็กเล็ก นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะ และคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ฯ วินิจฉัยไม่รับจดทะเบียน (คำวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 211/2548)

จากตัวอย่างที่ยกมาข้างนี้ จะเห็นได้อย่างชัดเจนถึงการที่เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันที่จะ รับจดทะเบียนได้ และรับจดทะเบียนไม่ได้ อยู่ในตัวเครื่องหมายเดียวกัน ทั้งนี้สิ่งที่นำมาเกี่ยวข้องใน การพิจารณาคือ รายการสินค้า/บริการที่ขอจดทะเบียนจะเป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะนำมา พิจารณาสั่งการว่า มีความสัมพันธ์กับตัวเครื่องหมายทำให้เครื่องหมายนั้นเล็งถึงลักษณะหรือ คุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือไม่

เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วแล้ว

แต่สินค้ามีลักษณะแตกต่างกัน

ถ้าเป็นกรณีที่เครื่องหมายการค้าของท่านไปเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของ บุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หน้าหนักของการพิจารณาว่าจะรับจดทะเบียนได้หรือไม่จะพิจารณา เรื่องรายการสินค้าว่ามีลักษณะอย่างเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกันจะจะนำมาพิจารณาประกอบมาก ยิ่งขึ้น

มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ได้บัญญัติไว้ถึงเกณฑ์การพิจารณาความ เหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายการค้าไว้โดยการห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียน ดังนี้

1. เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนั้น ถ้านายทะเบียนเห็นว่า

- 1.1 เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือ
 - 1.2 คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า
2. เป็นการขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกัน หรือต่างจำพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่ามียุทธลักษณะอย่างเดียวกัน

ความสำคัญในข้อนี้โดยตรงที่ว่า ต้องตีความให้ได้ว่า สินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน เป็นอย่างไร เพราะหากเป็นสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกันแล้ว โอกาสที่เครื่องหมายการค้านั้นจะถูกปฏิเสธ ไม่รับจดทะเบียนได้มาก

ตัวอย่างเช่น

- สินค้าจำพวกที่ 7 รายการสินค้า แบทเตอร์นาฟิกา กับสินค้าจำพวกที่ 10 รายการสินค้านาฟิกา นาฟิกาแขวนหรือตั้งโต๊ะ หน้าปัทมน์นาฟิกา เครื่องนาฟิกา นับว่าเป็นสินค้าต่างจำพวกกัน แต่รายการสินค้าเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน (คำวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 543/2548)
- บริการจำพวกที่ 35 รายการบริการทางการตลาดเพื่อการขายผักและผลไม้ บริการนำเข้าผักและผลไม้ ฯ กับรายการบริการจำพวกที่ 42 รายการบริการค้าปลีกเครื่องแต่งกาย การค้าปลีกเครื่องอัญมณีและเครื่องประดับ ฯ นับว่าเป็นบริการต่างจำพวกกัน และรายการบริการไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน (คำวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 491/2548)
- สินค้าจำพวกที่ 24 รายการสินค้า ผ้าขนหนู กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า เสื้อกางเกง กระโปรง เป็นสินค้าต่างจำพวกกัน แต่รายการสินค้านี้มีลักษณะอย่างเดียวกัน (คำวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 883/2548)
- สินค้าจำพวกที่ 24 รายการสินค้า ผ้าขนหนู กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า รองเท้าแตะ รองเท้าแฟชั่น รองเท้าผ้าใบ รองเท้ากีฬา ฯ นับว่าเป็นสินค้าต่างจำพวกกัน แต่รายการสินค้าไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน (คำวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 1133/2548)
- สินค้าจำพวกที่ 24 รายการสินค้า ผ้าที่ทำด้วยหนังเทียม กับสินค้าจำพวกที่ 25 รายการเสื้อ (ยกเว้นเสื้อชั้นในและเสื้อกีฬา) กางเกง (ยกเว้นกางเกงชั้นในและกางเกงกีฬา) ฯ นับว่าเป็นสินค้าต่างจำพวกกัน แต่รายการสินค้านี้มีลักษณะอย่างเดียวกัน (คำวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 440/2548)
- สินค้าจำพวกที่ 24 รายการสินค้า ผ้าลินินใช้ในห้องน้ำ ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน มุ้ง ผ้าม่านตาข่าย ปลอกหมอน ฯ ส่วนสินค้าจำพวกที่ 25 รายการสินค้า กางเกง ชุดชั้นใน นับว่า

เป็นสินค้าต่างจำพวกกัน และรายการสินค้าไม่มีลักษณะเกี่ยวข้อกัน (คำวินิจฉัย
คณะกรรมการ ฯ ที่ 277/2548)

การที่จะตัดสินว่า สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดหรือไม่ พิจารณาจากลักษณะการใช้
ของสินค้า กลุ่มผู้บริโภคสินค้าว่ามีลักษณะอย่างไรด้วย

- สินค้าในจำพวกที่ 5 รายการสินค้ายากำจัดศัตรูพืช ยากำจัดวัชพืช ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อรา และยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย กับสินค้าจำพวกที่ 5 รายการสินค้ายาหม่องทาแก้ปวดเมื่อย ฟกช้ำ เคล็ดขัดยอก แม้จะเป็นยาคนละชนิดกัน แต่สินค้ายาหากผู้ซื้อสับสนหรือหลงผิดแล้ว ย่อมเกิดอันตรายได้ (คำวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 376/2548)
- แม้เครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายจะมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน และใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันก็ตาม แต่รูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าแตกต่างกัน นอกจากนี้กลุ่มผู้ใช้สินค้าคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นกลุ่มผู้ใช้สินค้าที่มีความรู้และความสามารถพอสมควรเกี่ยวกับสินค้าที่จะตัดสินใจซื้อ ซึ่งเมื่อรูปลักษณะโดยรวมของเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนดังกล่าวข้างต้นแล้ว โอกาสที่สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น (คำวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 332/2548)

ตัวอย่างเช่น

เครื่องหมายรายนี้ ผู้จดทะเบียนยื่นไว้ 2 คำขอ โดยคำขอหนึ่งใช้สำหรับสินค้าในจำพวกที่ 18 รายการสินค้า กระเป๋าถือ ร่ม กระเป๋าถือขนาดเล็ก กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือสตรี กระเป๋าใส่ธนบัตร ส่วนอีกคำขอยื่นขอจดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าในจำพวกที่ 24 รายการสินค้า ผ้าลินินที่ใช้ในครัวเรือ ผ้าลินินที่ใช้ทำเครื่องนอน ผ้าลินินที่ใช้ในห้องน้ำ

นายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายรายนี้ เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายบริการ

Marie-France

ที่จดทะเบียนไว้แล้ว .ในจำพวกที่ 44 รายการบริการ ให้คำปรึกษาและบริการดูแลด้านความงาม ให้คำปรึกษาและบริการด้านเสริมสวย ให้คำปรึกษาและบริการด้านตกแต่ง

ผม ให้คำปรึกษาและบริการวิจัยเครื่องสำอาง ให้คำปรึกษาและบริการด้านศัลยกรรมพลาสติก ให้คำปรึกษาและบริการนวดตัว ให้คำปรึกษาและบริการด้านแฟชั่น ให้คำปรึกษาและบริการด้านการทำปลุกผม ให้คำปรึกษาและบริการด้านบำรุงรักษาเส้นผมและทำให้ผมกลับสู่สภาพเดิม ให้คำปรึกษาแนะนำความรู้เกี่ยวกับเส้นผม เพราะเรียกขานเหมือนกัน แม้ใช้กับสินค้าและบริการต่างจำพวกกัน แต่รายการสินค้าและบริการมีลักษณะเกี่ยวข้อสัมพันธ์กัน อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการได้ จึงมีคำสั่งปฏิเสธ ไม่รับจดทะเบียน ผู้จดทะเบียนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์รายนี้เป็นคำ ๆ เดียวกัน กับเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนแล้ว แม้เครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนแล้วจะมีเครื่องหมาย ยัติภังค์ (-) ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงการเรียกขาน เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายเรียกขาน ได้ว่า มาเรียฟรานซ์ เช่นเดียวกัน เครื่องหมายทั้งสองฝ่ายจึงเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกัน

สำหรับสินค้าจำพวกที่ 24 กับรายการบริการจำพวกที่ 44 นั้น คณะกรรมการ ฯ เห็นว่า เป็น เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าและบริการต่างจำพวกกัน แต่เป็นรายการสินค้าและบริการไม่มีลักษณะ อย่างเดียวกัน ชอบที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายรายนี้ได้ (คำวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 326/2548)

แต่สำหรับสินค้าจำพวกที่ 18 กับรายการบริการจำพวกที่ 44 นั้น คณะกรรมการ ฯ เห็นว่า แม้ว่าป็นสินค้าและบริการต่างจำพวกกันก็ตาม แต่รายการสินค้านี้กล่าวข้างต้นเป็นสินค้าที่ใช้ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับบริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านแฟชั่นภายใต้เครื่องหมายบริการที่จด ทะเบียนแล้ว กล่าวคือเป็นสินค้าที่ใช้เกี่ยวกับงานด้านแฟชั่นได้ นับว่าเป็นสินค้าและบริการที่มี ลักษณะอย่างเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์รายนี้จึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน (คำ วินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 325/2548)

ดังนั้น รายการสินค้าหรือบริการที่ขอจดทะเบียนว่ามีลักษณะอย่างเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกับ สัมพันธ์กันหรือไม่ จึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันนั้นได้รับการ จดทะเบียนได้หรือไม่ด้วย

การใช้ดุลยพินิจของผู้พิจารณาเครื่องหมายการค้า

การใช้ดุลยพินิจพิจารณาของผู้มีอำนาจในการรับจดทะเบียนหรือไม่รับจดทะเบียนจะมี ส่วนที่จะให้เครื่องหมายที่มีลักษณะคล้ายกันรับจดทะเบียนได้และเหตุใดจึงไม่รับจดทะเบียน ซึ่ง ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนายทะเบียน หรือคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า รวมทั้งศาลเป็นผู้ พิจารณา รวมทั้งขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่าอยู่ในขั้นตอนใด บางกระบวนการ สิ้นสุดลงแต่ดุลยพินิจของนายทะเบียน บางกระบวนการก็สิ้นสุดลงในชั้นศาล ตัวอย่างเช่น

SUNLIGHT LEMON POWER

เครื่องหมายการค้ารายนี้ ยูนิลีเวอร์ เอ็น.วี.

นิติบุคคลสัญชาติเนเธอร์แลนด์ ยื่นคำขอจด

ทะเบียนจำพวกสินค้าที่ 3 รายการสินค้า น้ำยาล้างจาน ครีบล้างจาน สบู่ คำว่า SUNLIGHT เป็น

เครื่องหมายการค้าที่ผู้จดทะเบียนเคยได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว พอมายื่นเครื่องหมายการค้านี้ นายทะเบียนเห็นว่า คำว่า LEMON POWER เป็นภาคส่วนที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะจึงสั่งการให้ แสดงปฏิเสศสิทธิว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า LRMON POWER ดังกล่าว ซึ่งผู้จดทะเบียนยินยอมแสดงปฏิเสศสิทธิคำนี้ เครื่องหมายการค้ารายนี้จึงผ่านการรับจดทะเบียนไปได้ ขณะที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นปี พ.ศ.2546

LUX SUPREME CREAM

ต่อมาในปี พ.ศ.2548 ผู้จดทะเบียนราย

เดียวกันนี้ยื่นคำขอจดทะเบียนรายนี้เข้ามา โดยคำว่า LUX นั้น หลายท่านคงทราบดีว่าเป็น เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงและได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว สังเกต จะเห็นว่าลักษณะ เครื่องหมายการค้ารายที่สองนี้คล้ายกับเครื่องหมายการค้ารายแรก นายทะเบียนถือแนวที่เคยปฏิบัติ คือ สั่งให้สละสิทธิคำว่า SUPREME CREAM เพราะเห็นว่าเป็นคำที่ถึงถึงลักษณะและคุณสมบัติ ของสินค้าโดยตรง ผู้จดทะเบียนอุทธรณ์ ปราบฎว่าคณะกรรมการประชุมและมีมติเมื่อครั้งที่ 34/2549 ว่า เครื่องหมายรายนี้ ภาคส่วนคำว่า SUPREME CREAM ซึ่งเป็นสาระสำคัญของ เครื่องหมาย ซึ่งตามพจนานุกรม คำว่า SUPREME แปลว่า สุดยอด สุดขีด สำคัญที่สุด คำว่า CREAM แปลว่า หวานนุ่ม ครีม ของเหลวที่ใส่ตัวยาหรือเครื่องสำอาง ส่วนที่ดีที่สุด เป็นฟอง รวมกันสื่อความหมายได้ว่า สุดยอดแห่งครีม เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า เครื่องสำอางที่เตรียมขึ้นสำหรับอาบน้ำที่ไม่ได้ใช้ในทางการแพทย์ ครีมทาผิว ฯ ทำให้เข้าใจได้ว่า สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี้มีส่วนผสมของครีมที่ดีที่สุด นับว่าเป็นคำที่ถึงถึงคุณสมบัติของ สินค้าโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมาย การค้า ฯ นอกจากนี้เมื่อนำมาใช้กับสินค้าดังกล่าว นับว่าเป็นคำที่บรรยายถึงสินค้าไม่มีลักษณะบ่ง เฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์จึงไม่ ชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ให้รอกการวินิจฉัยอุทธรณ์เพื่อให้ผู้จดทะเบียนส่งหลักฐาน (ถ้ามี) ภายใน 60 วัน

จากผลคำวินิจฉัยครั้งนี้ วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้านี้ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะไม่รับจด ทะเบียนทั้งคำขอจดทะเบียน ทั้ง ๆ ที่เครื่องหมายการค้าคำขอแรกนั้นมีลักษณะเหมือนกับ เครื่องหมายการค้าคำขอหลัง ผู้เขียนนำมากล่าวไว้ก็เพื่อให้ทราบว่า ดุลยพินิจของผู้พิจารณาเป็นอีก ส่วนหนึ่งที่จะให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดหรือไม่ได้

ยังมีสาเหตุย่อย ๆ อีกหลายประการที่ทำให้เครื่องหมายอย่างเดียวกันจดทะเบียนได้หรือไม่ได้ เช่น

- เครื่องหมายคำที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์หรือไม่ใช่ ตามหลักเกณฑ์ถ้าเป็นชื่อเมืองหลวง

ของแต่ละประเทศ นายทะเบียนควรจะต้องรู้จัก แต่ถ้าเป็นชื่อเมืองท่า จังหวัด อำเภอ ตำบล มณฑล เกาะ ภูเขา แม่น้ำ ทะเล หรือทะเลสาบที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักเท่านั้นที่จะเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์

ดังนั้นในบางครั้งเคยมีตัวอย่างที่คนไทยนำชื่อทางภูมิศาสตร์มาจดทะเบียน นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน แต่พอคนไทยคนนั้นหรือคนต่างประเทศนำชื่อเครื่องหมายนั้นไปยื่นขอจดทะเบียนในต่างประเทศ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่างประเทศไม่รู้จักว่าเป็นชื่อภูมิศาสตร์ในประเทศไทย จึงรับจดทะเบียนให้ไป ก็เกิดข้อครหาว่านำชื่อนั้นมาจดทะเบียนในประเทศไทยจดทะเบียนไม่ได้ แต่พอไปจดทะเบียนต่างประเทศกลับจดทะเบียนได้ เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาแล้วจริง ๆ

ในทางกลับกัน บางกรณีคนต่างประเทศก็นำชื่อภูมิศาสตร์มาจดทะเบียนในประเทศไทย จะจดทะเบียนได้หรือไม่ก็ต้องพิจารณาด้วยว่าชื่อนั้นเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามที่รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนดไว้หรือไม่ด้วย ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 ระบุว่า ชื่อทางภูมิศาสตร์ไว้ว่าหมายถึง

- 1.ชื่อประเทศรวมทั้งเขตอิสระซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับประเทศ ชื่อกลุ่มประเทศที่รู้จักกันแพร่หลาย หรือชื่อภูมิภาค
- 2.ชื่อทวีปหรืออนุทวีป
- 3.ชื่อมหาสมุทร
- 4.ชื่อเมืองหลวงของประเทศ
- 5.ชื่อทางภูมิศาสตร์อื่น ๆ เช่น ชื่อเมืองท่า จังหวัด อำเภอ ตำบล มณฑล เกาะ ภูเขา แม่น้ำ ทะเลหรือทะเลสาบ ซึ่งประชาชนโดยทั่วไปรู้จัก¹

ดังนั้น คำว่า PHOENIX ซึ่งนายทะเบียนปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนโดยอ้างว่า เป็นชื่อเมืองหลวงของรัฐออริโซนาในประเทศสหรัฐอเมริกา นับว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยอุทธรณ์ยื่นตามคำสั่งของนายทะเบียน ผู้ขอจดทะเบียนฟ้องคดีต่อศาล ซึ่งศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คำว่า PHOENIX ไม่ถือว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์เพราะเป็นเพียงชื่อเมืองหลวงของมลรัฐหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา มิใช่ชื่อเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ก็จะต้องถือว่าเป็นทางภูมิศาสตร์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับดังกล่าวในข้อ 5 เสียทีเดียวหาได้ไม่ เพราะยัง

¹ ปัจจุบันมีประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2547 ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) แล้ว – ผู้เขียน

จะต้องพิจารณารายละเอียดว่าเป็นชื่อเมือง “ที่ประชาชนทั่วไปรู้จัก” หรือไม่ หากประชาชนทั่วไปไม่รู้จักแล้วยอมไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) ข้อ 5 อันจะถือว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2535 มาตรา 7 วรรคสอง (2) ซึ่งต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 6.....(คำพิพากษาฎีกาที่ 2802/2546)

คำนี้เมื่อถือว่าเป็นชื่อเมืองที่ประชาชนทั่วไปไม่รู้จักแล้วจึงรับจดทะเบียนได้ แต่ถ้าผู้จดทะเบียนนำเครื่องหมายนี้ไปจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา อาจจดทะเบียนไม่ได้เพราะนายทะเบียนสหรัฐอเมริกาควรจะต้องรู้จักชื่อนี้ เหมือนเช่นคำว่า ศรีราชา ที่คนไทยรู้จักถือว่าเป็นชื่ออำเภอหนึ่งในจังหวัดชลบุรีที่มีชื่อเสียง หากนำคำว่า ศรีราชา มาขอจดทะเบียน นายทะเบียนจะมีคำสั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเพราะถือว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ แต่ถ้านำคำนี้ไปจดทะเบียนในต่างประเทศ นายทะเบียนในประเทศนั้น ๆ อาจรับจดทะเบียนให้ได้ เพราะอาจไม่รู้จักชื่อนี้ก็เป็นได้ ถ้าหากหลักเกณฑ์ในประเทศนั้น ๆ มีทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของประเทศไทย

- สาเหตุมาจากหลักเกณฑ์ของกฎหมายของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน จะนำหลักเกณฑ์ของแต่ละประเทศมาอ้างต่อนายทะเบียนในประเทศไทยเพื่อขอให้จดทะเบียนเครื่องหมาย การค้าให้ตามที่เคยได้รับการจดทะเบียนไว้ในต่างประเทศนั้น ไม่อาจนำมาอ้างได้ ซึ่งกรณีนี้ได้เคยมีคำพิพากษาฎีกาตัดสินไว้แล้ว คือ

คำพิพากษาฎีกาที่ 608/2545 หลักฐานการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "JAVACAFE" ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก็มีใช้หลักฐานแสดงการจดทะเบียนแพร่หลายหรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "JAVACAFE" ในประเทศไทย แล้วอันจะถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีลักษณะบ่งเฉพาะตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 7 วรรคท้าย แห่ง พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 สำหรับในกรณีที่เครื่องหมายการค้าคำว่า "JAVACAFE" ของโจทก์ได้รับการจดทะเบียนมาแล้วในหลายประเทศก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศที่จะวางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร และความเห็นนายทะเบียนในประเทศนั้น ๆ ไม่อาจนำมาเป็นเหตุผลให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยไม่ต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้ เมื่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 7 วรรคสอง (2) และวรรคท้ายแห่ง พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 อันนายทะเบียนไม่อาจรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 (1) แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าว คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยของ

คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมาย การค้าคำว่า "JAVACAFE" ของ โจทก์จึงเป็นคำสั่งและคำวินิจฉัยที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

- สาเหตุจากเครื่องหมายการค้านั้นมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปแล้ว บุคคลใดที่มีชื่อเจ้าของ เครื่องหมายการค้า นั้น ไม่อาจนำเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมาย การค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปไปขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในจำพวกอื่น ๆ ได้อีก แม้ว่าจะไม่ใช้สินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกับสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่มี ชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปก็ตาม ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มาตรา 8 (10) ที่ว่า “ เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่าง หนึ่งต่อไปนี้ ต้องห้ามรับจดทะเบียน

(10) เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตาม หลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวจนอาจทำให้ สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ไม่ว่าจะได้จด ทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม ”

การที่เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกันสามารถจดทะเบียนได้ และบางครั้งจด ทะเบียนไม่ได้ นั้น มีเหตุการณ์เช่นนี้อยู่เสมอ และเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียนก็มักจะถูกตั้ง ข้อสังเกตในเรื่องนี้อยู่เป็นประจำ ซึ่งหากเข้าใจในหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่บัญญัติไว้ใน เรื่องเหล่านี้บ้าง ก็จะทำให้เกิดความเข้าใจที่ติดต่อกันและกันได้ บางกรณีเครื่องหมายการค้า ของท่านอาจจดทะเบียนไม่ได้ในประเทศไทย แต่อาจได้รับการจดทะเบียนได้ใน ต่างประเทศก็ได้ ซึ่งการนำเครื่องหมายการค้าของตนไปจดทะเบียนไว้ในต่างประเทศเป็น นโยบายที่รัฐบาลมุ่งส่งเสริมอยู่แล้ว

นางพวงรัตน์ อัสวพิศิษฐ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้กล่าวในพิธีเปิดการสัมมนา ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2550 เรื่อง “ทำอย่างไรจึงจะจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าได้ทั่วโลก ?”ว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ผู้ประกอบการค้าทุกระดับ ใช้เครื่องหมาย การค้าหรือตราสินค้า (Brand) เป็นเครื่องมือทางการตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง นอกจากการออกแบบตราสินค้าให้น่าสนใจและเป็นที่ยอมรับได้ง่ายแล้ว ตราสินค้ายังต้องได้รับการ จดทะเบียนคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าในทุกๆ ประเทศก่อนส่งสินค้าไปจำหน่าย เพื่อปกป้องสิทธิไม่ให้ผู้ใดมาทำการละเมิด และไม่ให้ผู้ใดนำเครื่องหมายการค้าของตนไปจด

ทะเบียนในต่างประเทศ เพราะจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงผู้ผลิตและสร้างความเสียหายต่อมูลค่าของตราสินค้า โดยทำให้สินค้าหรือบริการเสื่อมค่าลงและไม่เป็นที่ยอมรับของลูกค้าในตลาด

ดังนั้น การไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศเพื่อการขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายในประเทศที่ท่านส่งสินค้าไปจำหน่ายก่อน จึงเป็นข้อเท็จจริงที่ควรกระทำโดยการวางแผนล่วงหน้าไว้ เพราะการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในแต่ละประเทศย่อมใช้ระยะเวลาพอสมควร จนกว่าประเทศไทยจะได้เข้าเป็นสมาชิกของอนุสัญญา ระบบของเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่ยอมรับของหลายๆ ประเทศในโลก คือ ระบบมาดริด (Madrid System : Madrid Agreement, Madrid protocol) นั่นแหละที่ท่านสามารถจดทะเบียนในประเทศไทยแล้วเลือกขอรับความคุ้มครองในหมู่ประเทศที่เป็นสมาชิกได้ ผู้เขียนคาดหวังว่าคงจะไม่เกินปี พ.ศ.2552 อย่างแน่นอน

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

นายพิบูล ดันสุภผล นบ., นบท.

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า

13 เมษายน 2550