

การศึกษาเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้า เสียงและกลิ่นภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า ของประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย

ปรารธนา อุณจักร*

เครื่องหมายการค้าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในตลาดที่มีการแข่งขันทางการค้า เนื่องจากเครื่องหมายการค้าช่วยให้ผู้บริโภคสามารถจดจำและแยกแยะสินค้าและบริการจากผู้ค้ารายหนึ่งออกจากผู้ค้ารายอื่นๆ ได้ เดิมกฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศต่างๆ จะอนุญาตเฉพาะการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเท่านั้น แต่เมื่อไม่นานมานี้กฎหมายเครื่องหมายการค้าในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และออสเตรเลียได้ขยายขอบเขตการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไปถึงเครื่องหมายการค้าที่ไม่อาจรับรู้ได้ทางสายตาดังเช่นเสียงและกลิ่น

ความหมายของเครื่องหมายที่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้

ในประเทศไทยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔ ให้นิยามของคำว่าเครื่องหมายว่า “เครื่องหมาย หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน” ส่วนประเทศออสเตรเลียก็มีการบัญญัตินิยามของคำว่า เครื่องหมาย ไว้ในมาตรา ๖ ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า^๑ ว่า “เครื่องหมาย หมายความว่ารวมถึง ตัวหนังสือ คำ ชื่อ ลายมือชื่อ ตัวเลข ภาพประดิษฐ์ ตรา หัวข้อ ป้าย ฉลาก การบรรจุหีบห่อ

* นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขา กฎหมายธุรกิจ Master of Laws specialized in Intellectual Property Monash University Australia.

๑. The Trademarks Act 1995 (Cth) section 6 “a sign includes any letter, word, name, signature, numeral, device, brand, heading, label, ticket, aspect of packaging, shape, color, sound or scent, or a combination of any of those things.”

ผลิตภัณฑ์ รูปร่าง สี เสียงหรือกลิ่น หรือสิ่งเหล่านี้ได้อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
รวมกัน” เมื่อเปรียบเทียบนิยามของคำว่า เครื่องหมาย ที่บัญญัติอยู่ในกฎหมาย
ของทั้งสองประเทศแล้วจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า กฎหมายไทยเสียงและกลิ่นไม่รวมอยู่
ในความหมายของคำว่าเครื่องหมาย จึงไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้
อีกทั้งคำว่า “หมายความว่” ที่ใช้ในมาตรา ๔ ยังเป็นการจำกัดการตีความว่า
สิ่งทีนอกเหนือไปจากทีได้ให้ความหมายไว้ไม่อาจถือเป็นเครื่องหมายที่สามารถ
จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ในทางตรงกันข้ามกฎหมายประเทศออสเตรเลีย
บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า เสียงและกลิ่นถือเป็นเครื่องหมายที่สามารถจดทะเบียน
เป็นเครื่องหมายการค้าได้ ยิ่งไปกว่านั้นคำว่า “หมายความรวมถึง” ทีใช้ในมาตรา ๖
บ่งบอกว่าสิ่งทีระบุมานั้นเป็นเพียงการยกตัวอย่าง อาจมีสิ่งอื่น ๆ ทีสามารถจดทะเบียน
เป็นเครื่องหมายการค้าได้อีก ถ้าสิ่งนั้นสามารถใช้แยกแยะสินค้าหรือบริการจากแหล่งหนึ่ง
ออกจากอีกแหล่งหนึ่งได้

องค์ประกอบทีจำเป็นในการจดทะเบียนเสียงและกลิ่นเป็นเครื่องหมายการค้า
ในประเทศออสเตรเลีย คือ (๑) เสียงและกลิ่นต้องถูกใช้และทำหน้าทีอย่างเครื่องหมาย
การค้า^๒ (๒) เสียงและกลิ่นจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ^๓ (๓) เสียงและกลิ่นจะต้องสามารถ
แสดงทางภาพได้^๔ และ (๔) ต้องปรากฏหลักฐานตามสมควรว่าสาธารณชนรู้จักและเข้าใจ
ว่าสินค้าและบริการทีใช้เสียงและกลิ่นดังกล่าวแตกต่างออกไปจากสินค้าและบริการอื่น ๆ

ปัจจัยทีส่งเสริมการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเสียงและกลิ่น

๑. สนับสนุนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ : การขยายการให้ความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าเสียงและกลิ่นจะกระตุ้นผู้ผลิตให้ใช้เงินลงทุนสร้างเสียงและกลิ่น
ทีเป็นเอกลักษณ์เพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ของตน^๕ เพราะการคิดประดิษฐ์เครื่องหมายการค้า
ใหม่นั้น ต้องใช้เงินลงทุนสูง หากเครื่องหมายการค้าเสียงและกลิ่นไม่ได้รับความคุ้มครอง

๒. The Trademarks Act 1995 (Cth) section 17

๓. The Trademarks Act 1995 (Cth) section 41

๔. The Trademarks Act 1995 (Cth) section 40

๕. Mckeough J, Steward A and Griffith P, *Intellectual Property in Australia* (3rded, Butterwoods, Sydney, 2004) at 114.

บรรดาผู้ผลิตย่อมไม่ลงทุนในการคิดค้นเสียงและกลิ่นซึ่งจะทำให้การพัฒนากฎหมายด้านนี้ล่าช้า

๒. ให้ความคุ้มครองมากขึ้น : การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเสียงและกลิ่นจะคุ้มครองผู้ผลิตและผู้บริโภคมากขึ้น^๖ เพราะหากมีผู้ใดทำการเลียนเสียงและกลิ่นเพื่อลวงให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในแหล่งที่มาของสินค้าย่อมเป็นการทำละเมิดต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าและมีความรับผิดชอบตามกฎหมาย

๓. ลดต้นทุนการหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของผู้บริโภค : เครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องมือของผู้ผลิตในการโฆษณาและขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภค ทั้งยังเป็นเครื่องช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า^๗ คุณลักษณะดังกล่าวของเครื่องหมายการค้าจึงทำให้ผู้บริโภคประหยัดเวลาในการเลือกซื้อสินค้า เพราะเมื่อผู้บริโภคสังเกตเห็นเครื่องหมายการค้า ผู้บริโภคจะจดจำได้และเชื่อมโยงเครื่องหมายการค้ากับข้อมูลที่รับรู้ผ่านการโฆษณาของผู้ผลิต

๔. เหมาะกับความซับซ้อนของสภาพตลาดที่กำลังพัฒนา : เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดโลก จึงควรขยายการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าควบคู่กันไปด้วย^๘

อุปสรรคของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเสียงและกลิ่น

๑. การแสดงทางภาพ : มีความจำเป็นที่จะต้องแสดงเครื่องหมายการค้าทางภาพเพื่อการเข้าถึงข้อมูลของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของสาธารณชน และเพื่อให้บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากเครื่องหมายการค้าสามารถทำการสืบค้นได้ ปัญหาคือเสียงและกลิ่นไม่มีรูปแบบที่มองเห็นได้ดังเช่นเครื่องหมายการค้าทั่วไป ดังนั้นจึงเกิดความยุ่งยากในการที่จะแสดงเสียงและกลิ่นออกมาทางภาพ

๖. Ibid.

๗. Davidson M. Johnson K and Kennedy P. *Shanahan's Australian Trade Mark Law and Passing off* (3rd ed, Law Book Co, Sydney, 2003) at 14.

๘. Mackie V. "Scent Marks: The Future of Canadian Trade-mark Law" (2005) 18 *Intellectual Property Journal* 417 at 442.

สำหรับเสียงนั้นในประเทศออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรปยอมรับการใช้โน้ตดนตรีเป็นการแสดงออกทางภาพของเสียง^๙ ศาลสหภาพยุโรปในคดี *Shield Mark* พิพากษาว่า เสียงที่ประกอบด้วยโน้ตเพลง แก้วตัวแรกใน *Fur Elise* ของบีโทเฟนสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ เมื่อได้เขียนเป็นโน้ตดนตรี^{๑๐} แต่ไม่ทุกคนที่จะสามารถอ่านโน้ตดนตรีได้ ยิ่งไปกว่านั้นดนตรีที่บรรเลงโดยนักดนตรีคนละคนอาจมีเสียงที่ไม่เหมือนกัน^{๑๑} และอาจจะแปลงไปกว่านั้น ถ้าคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ได้ระบุประเภทของเครื่องดนตรีที่ใช้สำหรับเครื่องหมายการค้าเสียงที่ขอจดทะเบียนเพราะเสียงที่เล่นผ่านเครื่องดนตรีต่างชนิดกัน ย่อมต่างกัน ยิ่งไปกว่านั้นเครื่องหมายการค้าเสียงอาจไม่ใช่เสียงดนตรีเสมอไป เครื่องหมายการค้าเสียงประเภทนี้จึงไม่อาจเขียนเป็นโน้ตเพลงได้ ดังนั้นผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนจึงต้องอธิบายเสียงดังกล่าวเป็นตัวหนังสือ^{๑๒} การเขียนบรรยายเสียงเป็นตัวหนังสือสามารถแก้ปัญหาเรื่องการอ่านโน้ตดนตรีได้ แต่ก็สร้างปัญหาใหม่คือจะบรรยายเครื่องหมายเสียงอย่างไรให้ชัดเจนและแม่นยำ^{๑๓} ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนย่อมพยายามที่จะเขียนบรรยายให้คลุมเครือเพื่อที่จะได้รับความคุ้มครองที่กว้างขวางและนั่นย่อมเป็นการเอาเปรียบผู้ค้าคนอื่น ๆ เพราะหากเครื่องหมายการค้านั้นได้รับการจดทะเบียน ย่อมเป็นการผูกขาดการใช้เสียงนั้นๆ

ในส่วนของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลิ่น ประสาทการรับรู้กลิ่นนั้นยากที่จะอธิบายเป็นตัวหนังสือยิ่งกว่าเสียงเสียอีก^{๑๔} ปัญหาคือจะทำการอธิบายกลิ่นอย่างไร

๙. McGinnis K, "Whether Sound Marks can and/or should be registered as a Trade-Marks in Canada" (2006) 19 *Intellectual Property Journal* at 135.

๑๐. New Section: National Reports (2002) E.I.P.R., "Registration and protection of sounds as trademarks: *Shield Mark BV v. Joost Kist (Memex)*", Netherland, 1N-7.

๑๑. Bainbridge D, "Smell, Sounds, Colours and Shape as Trade Marks" (2002) *EMIS Professional Publishing Ltd IP&IT Law* 7.5 (3).

๑๒. Eadel, "Looking at smells sounds: graphical representation of new trade marks" (2003) 16 *Australian Intellectual Property Law Bulletin* at 35.

๑๓. McGinnis K, "Whether Sound Marks can and/or should be registered as a Trade-Marks in Canada" (2006) 19 *Intellectual Property Journal* at 138.

๑๔. McGrath J K, "The New Breed of Trade Marks: Sounds, Smells and Tastes" 32 *Victoria University Wellington Law Review* at 311.

ให้ชัดเจนพอที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนได้ ในประเทศออสเตรเลียการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าลึนยอมรับเฉพาะการบรรยายกลืนเป็นตัวหนังสือที่วิญญูชนสามารถเข้าใจได้เท่านั้น^{๑๕} โดยไม่ยอมรับรายงานการวิเคราะห์ทางเคมีหรือเทคโนโลยีอื่นที่ยากต่อการเข้าใจ

๒. การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะ : พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าประเทศออสเตรเลีย มาตรา ๔๑ ระบุ ๓ ขั้นตอนในการตรวจสอบว่าเครื่องหมายของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนสามารถใช้แยกแยะสินค้าหรือบริการของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนออกจากสินค้าหรือบริการของผู้อื่นได้ ขั้นตอนแรก นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องตรวจดูว่าเครื่องหมายมีลักษณะบ่งเฉพาะโดยตัวเองหรือไม่ (มาตรา ๔๑(๓)) ขั้นตอนที่สอง หากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่อาจตัดสินใจได้ ให้พิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะโดยตัวเองประกอบกับการใช้เครื่องหมายของผู้ยื่นคำขอ (มาตรา ๔๑(๕)(a)) ขั้นตอนที่สาม เครื่องหมายการค้าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะโดยตัวเองแต่ถือได้ว่าเครื่องหมายนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ (มาตรา ๔๑(๖))

คำถามคือเสียงมีลักษณะบ่งเฉพาะโดยตัวเองหรือไม่ การที่ผู้บริโภคได้ยินเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ในการโฆษณาขายสินค้า ผู้บริโภคจะจดจำและระบุถึงที่มาของสินค้าได้^{๑๖} เครื่องหมายการค้าเสียงอันแรกที่ได้รับการจดทะเบียนในออสเตรเลียคือ SPROING เป็นเสียงอิเล็กทรอนิกส์ที่เลียนแบบเสียงของน้ำพุที่กระทบกับเหล็กใช้กับสินค้าอย่างคลุมพืน^{๑๗}

เครื่องหมายกลืนจะถูกวิจารณ์มากกว่าในแง่ที่กลืนนั้นมีบทบาทอื่น กลืนมักใช้เพื่อประโยชน์บางอย่าง เช่น กลบกลืนที่ไม่พึงประสงค์ เมื่อกลืนถูกใช้ในลักษณะดังกล่าว กลืนจึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะโดยตัวเอง^{๑๘} เพราะถือได้ว่ากลืนเป็นประโยชน์กับตัวสินค้า นอกเหนือไปจากที่จะใช้ในการแยกแยะแหล่งที่มาของสินค้าเท่านั้น อย่างเช่นกลืนหอม

๑๕. Clark B and Kapnoullas S, "The new forms of registration marks: market uptake in the first five years" (2001) 6 Deakin Law Review at 74.

๑๖. McGinnis K, "Whether Sound Marks can and/or should be registered as a Trade-Marks in Canada" (2006) 19 Intellectual Property Journal at 131.

๑๗. Registration 738848.

๑๘. Clark B and Kapnoullas S, "The new forms of registration marks: market uptake in the first five years" (2001) 6 Deakin Law Review at 82.

ของสบู แต่อย่างไรก็ตามกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ที่ใช้กับสินค้าที่มีได้มีกลิ่นนั้นเกี่ยวข้องกับตัวสินค้าก็สามารถที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลิ่นได้^{๑๙} ในออสเตรเลียเคยมีการยื่นคำขอจดทะเบียนกลิ่นเบียร์เพื่อใช้กับสินค้าลูกดอก ซึ่งผ่านขั้นตอนการตรวจโดยนายทะเบียนแล้ว แต่ผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการต่อ^{๒๐}

๓. ภาระทางการบริหาร : เนื่องจากต้องมีตัวอย่างของเสียงและกลิ่นในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงเกิดปัญหาในการหาที่จัดเก็บตัวอย่างของนายทะเบียนในกรณีของเครื่องหมายเสียง ซิตีหรือเทปที่เก็บไว้ระยะหนึ่งอาจเล่นไม่ได้เพราะความเก่าหรือรอยขีดข่วน^{๒๑} เครื่องหมายกลิ่นก็คล้ายคลึงกัน กลิ่นตัวอย่างที่เก็บเอาไว้นานอาจจางลงและอาจถูกปนเปื้อนโดยกลิ่นตัวอย่างอื่นที่เก็บไว้ด้วยกัน^{๒๒}

๔. ความยากลำบากในการเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าเมื่อเกิดการละเมิด : ในการพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันของเครื่องหมายเสียงต้องใช้ประสาทหูมากกว่าประสาทตา แต่เครื่องหมายเสียงที่เป็นเสียงดนตรีอาจเปรียบเทียบความเหมือนหรือคล้ายคลึงโดยโน้ตเพลงและวิธีการเล่นกันได้^{๒๓} อีกทั้งคนส่วนใหญ่มักมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันเมื่อให้ฟังเสียงที่ถูกตั้งคำถามว่าเหมือนหรือคล้ายกับเสียงที่จดทะเบียนพอที่จะทำให้เกิดความสับสนหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามเสียงก็ไม่คงทนเหมือนอย่างเครื่องหมายภาพที่สามารถนำภาพสองภาพมาวางเปรียบเทียบกันได้ ดังนั้นจึงอาจสับสนได้เพราะยากที่จะเปรียบเทียบเสียง^{๒๔} เครื่องหมายกลิ่นยิ่งยากต่อการเปรียบเทียบมากกว่าเครื่องหมายภาพและเสียง เพราะประสาทรับรู้ทางกลิ่นจะแม่นยำน้อยกว่า

๑๙. Ibid.

๒๐. Davidson M, Johnson K and Kennedy P, *Shanahan's Australian Trade Mark Law and Passing off* (3rd ed, Law Book Co, Sydney, 2003) at 146.

๒๑. Tate-tamnu P, "Problems Related to Protection of Scent and Sound Trademarks", *Ramkumhang University Thesis*, 2003 at 116.

๒๒. Churavich D, "Intellectual Property : Policy considerations from a practitioner's perspective: scents, sense or scent? Something stinks in the Lanham Act scientific obstacles to scent marks" (2001) 20 *Saint Louis University Public Law Review* at 312.

๒๓. Bainbridge D, "Smell, Sounds, Colours and Shape as Trademarks" (2002) *EMIS Professional Publishing Ltd IP&IT Law* 7.5 (3).

๒๔. McGrath J K, "The New Breed of Trade Marks: Sounds, Smells and Tastes" 32 *Victoria University Wellington Law Review* at 315.

คุณภาพ

ประสาทรับรู้ทางสายตาและทางหูจึงก่อให้เกิดความสับสนได้มากกว่า^{๒๕} นอกจากนี้การรับรู้กลิ่นยังแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอายุ เพศ และความทรงจำของบุคคลแต่ละคน จึงเป็นการยากสำหรับศาลที่จะแน่ใจได้ว่าการเปรียบเทียบเครื่องหมายกลิ่นนั้นปราศจากความลำเอียง เพราะคนแต่ละคนมิได้มีอายุ เพศ และพื้นเพที่เหมือนกัน^{๒๖}

บทสรุป

ในปัจจุบันเสียงและกลิ่นไม่อาจจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ในประเทศไทย อุปสรรคที่สำคัญคือมาตรา ๔ ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้ระบุให้เสียงหรือกลิ่นอยู่ในนิยามของคำว่าเครื่องหมาย อีกทั้งประเทศไทยใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร ซึ่งศาลไม่อาจสร้างกฎหมายได้ ดังนั้น หากประเทศไทยต้องการที่จะขยายการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเสียงและกลิ่นจะต้องทำการแก้ไขกฎหมายก่อน และเมื่อเสียงและกลิ่นได้รับความคุ้มครองให้สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้แล้ว ประเทศไทยก็จะประสบปัญหาแบบเดียวกับที่ประเทศอื่นๆ ประสบดังที่ได้ศึกษามา แต่อย่างไรก็ตามวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ อาจช่วยขจัดปัญหาเหล่านี้ให้หมดไป และช่วยให้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเสียงและกลิ่นทำได้โดยไม่ยากลำบากนัก

^{๒๕}. Ibid.

^{๒๖}. Prezio J. "Making Scent of Canadian Trade Mark Law: the case against Trademark protection for fragrances (2003) 16 *Intellectual Property Journal* at 218.