

## กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ ตอนที่ ๑\*

สุรวัด เชาว์เพชร

ผู้อำนวยการกองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม  
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก

แปลโดย

วิรัช อริยพันธุ์

หัวข้อบรรยาย

บทนำ

คำนิยามของกฎหมายเครื่องหมายการค้า

- ขอบเขตของกฎหมายเครื่องหมายการค้า
- ที่มาของกฎหมายเครื่องหมายการค้า

พระราชบัญญัติและบทบัญญัติอื่น ๆ

ที่อื่น ๆ โดยเฉพาะคำพิพากษาของศาล

\* สำหรับกฎหมายไทย โปรดดูพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๔๗๔ ; สมบูรณ์ บุญภิรมย์ *ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า* อธิปไตย และอัสสิณี อุตสาห เอม ๓ ปีที่ ๓๑ พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๒๗ หน้า ๑๐ และ นานะ พิทยาภรณ์ *คำอธิบายพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (พิมพ์ครั้งที่ ๔)* พก.การพิมพ์ระบบกร ๒๕๒๕. ส่วนกฎหมายอังกฤษซึ่งมีความใกล้เคียงกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทย โปรดดู Trade Marks Act 1938 Kery on Trade Marks 10th ed., 1972 by T.A. Blanco White and R. Jacobs W.R. Cornish, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, pp. 459-588 - คู่มือ

## กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ

### คำนิยามของเครื่องหมายการค้า

- เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าและเครื่องหมายการค้าสำหรับการบริการ
- เครื่องหมายที่อาจใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้
  - เครื่องหมายที่มองเห็นได้
  - เครื่องหมายอื่น ๆ
- เครื่องหมายร่วมและเครื่องหมายรับรอง
  - เครื่องหมายร่วม
  - เครื่องหมายรับรอง

### คุณสมบัติซึ่งเครื่องหมายใด ๆ พึงมีเพื่อที่จะสามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้

- คุณสมบัติในข้อที่ต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ
  - ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง
  - ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้
  - การสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะ
- คุณสมบัติในข้อที่ต้องปราศจากลักษณะการลวงให้หลงและไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
  - เครื่องหมายการค้าที่ลวงให้หลง
  - ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
- กรณีพิเศษอื่น ๆ
  - จะใช้ชื่อสกุลเป็นเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่ ?
  - จะใช้ชื่อหรือเครื่องหมายทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่ ?
  - จะใช้คำขวัญเป็นเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่ ?
  - จะใช้ตัวอักษรและ/หรือ ตัวเลขเป็นเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่ ?
  - จะใช้รูปร่างของผลิตภัณฑ์หรือรูปร่างของภาชนะที่ใช้บรรจุเป็นเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่ ?
  - จะใช้สีเดียวหรือหลายสีปะปนกัน (ของผลิตภัณฑ์หรือภาชนะที่ใช้บรรจุ) เป็นเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่ ?

## คุดพาท

### บทนำ

๑) การบรรยายของผมในภาคหลังของบ้อววันนี้ และเข้าวันพรุ่งนี้ จะใช้ชื่อว่า กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ โดยจะบรรยายถึงกฎหมายเครื่องหมายการค้า หรือสิทธิหนึ่งกฎหมายอันเกี่ยวกับการใช้และการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้า ในลักษณะเปรียบเทียบกันระหว่างกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ใช้ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

๒) ประเทศต่าง ๆ มากกว่า ๑๕๐ ประเทศทั่วโลก มีการบัญญัติใช้กฎหมาย เรื่องเครื่องหมายการค้า และในทางปฏิบัติกฎหมายของประเทศทุกประเทศมีการให้ความ คุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเสมอ

๓) เครื่องหมายการค้ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในกิจกรรมค้าขายทั้งภายใน และระหว่างประเทศ ระดับการค้าขายของแต่ละประเทศย่อมแตกต่างกันไป ความปัจจัย หลาย ๆ ประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนของผลิตผลรวมของชาติ (Gross National Product) ในแต่ละประเทศ โดยปรกติสินค้าอุปโภคบริโภคมักจะมีเครื่องหมายการค้า ส่วนสินค้าอันเป็นวัตถุดิบนั้นมักจะมีการซื้อขายกันโดยไม่ใช้เครื่องหมายการค้า อย่างไรก็ตาม แม้แต่ประเทศที่มีผลิตผลรวมของชาติต่ำและมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจจำกัดอยู่กับการค้าขายสินค้าอันเป็นวัตถุดิบ ก็ยังต้องมีกิจกรรมค้าขาย ซึ่งต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้า ไม่ว่าจะภายในหรือระหว่างประเทศ

๔) เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังของการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าใน กฎหมายของประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็กฎหมายพิเศษที่ให้แก่เครื่องหมายการค้าโดย เฉพาะซึ่งเป็นระบบที่ใช้กันส่วนใหญ่ หรือโดยการใช้หลักกฎหมายทั่วไปคือ การใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่มีมาตรการให้ความคุ้มครองจะทำให้ผู้ประกอบการค้ารายหนึ่ง สามารถใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการค้าอีกรายหนึ่งได้ ทำให้เราไม่อาจ แยกแยะความแตกต่างของสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของผู้ประกอบการค้ารายหนึ่ง จากสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของผู้ประกอบการค้าอีกรายหนึ่ง

๕) ท่านผู้มีเกียรติคงจะเข้าใจว่าทำไมการบรรยายของผมจึงไม่อาจที่จะรวม กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศไว้ในที่นี้ นอกจากเวลาในการทำ เช่นนั้นจะไม่อำนวยแล้ว ผมก็คงจะต้องพูดซ้ำซ้อนกันเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้า

## กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ

ของแต่ละประเทศ เนื่องจากมีกลุ่มประเทศหลายกลุ่มในโลกที่มีลักษณะของกฎหมายเครื่องหมายการค้าเป็นแบบเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น ประเทศสหราชอาณาจักรและประเทศซึ่งเคยเป็นอาณานิคมหรือดินแดนในอาณัติของสหราชอาณาจักร ประเทศที่กำลังพัฒนาอีกหลายประเทศในทวีปแอฟริกา เอเชีย อเมริกาใต้ และประเทศอุตสาหกรรม เช่น ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ถือเป็นกลุ่มหนึ่ง ส่วนประเทศในภาคพื้นยุโรปและประเทศที่กำลังพัฒนาอื่น ๆ ซึ่งได้นำระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าของฝรั่งเศสไปใช้ถือเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง

๖) ผมขอเรียนท่านผู้มีความเห็นว่า ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าภายในประเทศซึ่งปรากฏอยู่ในคำบรรยายนี้มิได้ตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ จึงไม่อาจรับประกันได้ ข้อมูลเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้มาจากแฟ้มซึ่งรวบรวมโดยสำนักงานระหว่างประเทศขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกหรือไวกอ (WIPO) โดยอาศัยข้อมูลจากแฟ้มเหล่านี้ เราได้จัดทำ “ย่อช้อกฎหมาย” เกี่ยวกับบทบัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการค้าในบางประเทศขึ้นและจัดพิมพ์ในปี ค.ศ.๑๙๗๑ โดยรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าใน ๘๔ ประเทศทั่วโลก ย่อช้อกฎหมายนี้ยังมีความสมบูรณ์และทันสมัยในปัจจุบันนี้ ทั้งนี้อาจมีข้อบกพร่องในบางประเทศเช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งได้แก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าของคนใหม่เมื่อเร็ว ๆ นี้ หรือบางประเทศซึ่งได้ใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้าใหม่เช่น ประเทศยูโกสลาเวีย เป็นต้น

### คำนิยามของกฎหมายเครื่องหมายการค้า

๗) เนื่องจากการบรรยายของผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้า ผมจึงขออธิบายความหมายของคำว่า กฎหมายเครื่องหมายการค้าเสียก่อน เกี่ยวกับเรื่องนี้มีปัญหาที่จะต้องแสวงหาคำตอบอยู่สองข้อ ปัญหาข้อแรกเกี่ยวกับขอบเขตของกฎหมายเครื่องหมายการค้า หรืออีกนัยหนึ่งบทกฎหมายใดจะถือได้ว่าเป็นกฎหมายเครื่องหมายการค้า และปัญหาข้อที่สองเกี่ยวกับที่มาของกฎหมายเครื่องหมายการค้าหรืออีกนัยหนึ่งกฎหมายเครื่องหมายการค้านั้นประกอบด้วยพระราชบัญญัติ บทบัญญัติหรือที่มาอื่น ๆ โดยเฉพาะคำพิพากษาของศาลอย่างไร แต่ไหน

พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๓๐

## คู่มือ

### ขอบเขตของกฎหมายเครื่องหมายการค้า

๘) ปัจจุบันยังไม่มีคำนิยามที่แน่นอนของกฎหมายเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปเหมือนเช่นคำนิยามของกฎหมายสิทธิบัตร (Patent Law) กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตรนั้นอาจให้คำนิยามได้โดยง่ายเพราะประกอบด้วยข้อบังคับและกฎเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองแก่สิ่งประดิษฐ์โดยการออกสิทธิบัตร ข้อบังคับและกฎเหล่านี้อาจบัญญัติอยู่ในพระราชบัญญัติหรือมาจากคำพิพากษาของศาล ส่วนการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้า ซึ่งอาจเทียบได้กับการคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์โดยกฎหมายสิทธิบัตร คือ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า อย่างไรก็ตาม ในหลาย ๆ ประเทศ บุคคลอาจได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยทางอื่นนอกจากการจดทะเบียนนั้นคือ โดยการ "ใช้" เครื่องหมายการค้า นั้น เราไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าหลักกฎหมายเกี่ยวกับกรได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการ "ใช้" และการให้ความคุ้มครองแก่สิทธิเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายเครื่องหมายการค้า

๙) การบรรยายในวันนี้ ผมขอจำกัดขอบเขตของกฎหมายเครื่องหมายการค้า โดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติ โดยรวมถึงกฎข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการได้มาและการรักษาไว้ซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้ากฎข้อบังคับเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าต่อการใช้โดยมิได้รับอนุญาต โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะขยายความในเรื่องเหล่านี้ให้ละเอียดยิ่งขึ้น

### ที่มาของกฎหมายเครื่องหมายการค้า

๑๐) ข้อแตกต่างที่เด่นชัดที่สุดในการศึกษากฎหมายเครื่องหมายการค้าในเชิงเปรียบเทียบของระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศหรือกลุ่มประเทศที่ต่างกันจะปรากฏเมื่อเราพิจารณาถึงที่มาของกฎหมายเครื่องหมายการค้า เพื่อจะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น เราอาจแยกระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าได้สองระบบดังนี้

๑๑) ในระบบแรกมีแนวความคิดว่าสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ได้มาโดยการจดทะเบียนภายใต้ระบบนี้ ที่มาของกฎหมายเครื่องหมายการค้านี้คือ ตัวพระราชบัญญัติซึ่งก่อตั้งระบบการจดทะเบียนและกำหนดผลแห่งการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้น

## กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ

ส่วนอีกระบบหนึ่งมีแนวความคิดแตกต่างจากระบบแรก โดยถือว่าสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้นได้มาโดยการใช้ โดยทั่วไปแนวความคิดนี้มีที่มาจากกฎหมายที่เรียกกันว่า คอมมอน ลอร์ (COMMON LAW) ซึ่งเป็นหลักกฎหมายที่ได้มาจากคำพิพากษาของศาล ประเทศ ที่ถือตามระบบนี้โดยปกติจะกำหนดวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ด้วย แต่ ผลของการจดทะเบียนนั้นไม่จำกัด เพราะระบบนี้ถือความสำคัญของการใช้เครื่องหมายการค้า ก่อน ประเทศที่ถือตามระบบหลังนี้ มีสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรและประเทศอื่น ๆ ที่ถือตามระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตามก็มีบาง ประเทศที่มีระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ผสมผสานกันระหว่างสองแนวความคิดนี้

### พระราชบัญญัติและบทบัญญัติอื่น ๆ

๑๒) ประเทศโดยส่วนใหญ่จะมีพระราชบัญญัติพิเศษเพื่อก่อตั้งระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและกำหนดสิทธิที่ได้รับจากการจดทะเบียน โดยเฉพาะ ใน บางประเทศ เช่น บราซิล เม็กซิโก และยูโกสลาเวีย มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมาย การค้ารวมอยู่ในพระราชบัญญัติซึ่งบัญญัติครอบคลุมไปถึงทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมทุกชนิด หรืออีกนัยหนึ่งนอกจากพระราชบัญญัติดังกล่าวจะบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าแล้ว ยังบัญญัติคลุมถึงสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ การออกแบบในอุตสาหกรรม ชื่อในทางการค้า เครื่องบ่งชี้ในทางภูมิศาสตร์ และการคุ้มครองจากการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม

๑๓) มีกลุ่มประเทศสองกลุ่มที่ได้ก่อตั้งสำนักงานเครื่องหมายการค้าร่วมกัน ภายในกลุ่มของตนขึ้น กลุ่มแรกคือประเทศในกลุ่มเบนลักซ์สามประเทศซึ่งมี เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และเนเธอร์แลนด์ กลุ่มที่สองคือประเทศในกลุ่มของสมาชิกรองการทรัพย์สิน ทางปัญญาแห่งทวีปแอฟริกา (African Intellectual Property Organization - OAPI) รวม สิบสองประเทศ ประเทศแต่ละประเทศของทั้งสองกลุ่มนี้ไม่มีกฎหมายเครื่องหมายการค้า ภายในของตนเอง เพราะต่างก็ใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้าร่วมกันและยังมีสำนักงาน เครื่องหมายการค้าประจำกลุ่มร่วมกันอีกด้วย

๑๔) ยังมีกลุ่มประเทศอีกกลุ่มหนึ่ง นั่นก็คือกลุ่มประเทศสมาชิกของประชาคม เศรษฐกิจยุโรป ซึ่งขณะนี้ มี ๑๐ ประเทศ ในอนาคตกลุ่มประเทศนี้อาจจะก่อตั้งสำนักงาน เครื่องหมายการค้าประจำกลุ่มและมีกฎหมายเครื่องหมายการค้าประจำเขตที่ใช้บังคับร่วม

## คู่มือ

กันขึ้น อย่างไรก็ตามสำนักงานเครื่องหมายการค้าประจำกลุ่มและกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ใช้บังคับร่วมกันมิได้มุ่งหมายที่จะใช้แทนที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าหรือสำนักงานเครื่องหมายการค้าที่อยู่ภายในของแต่ละประเทศ หากแต่มุ่งหวังที่จะเป็นวิถีทางอีกประการหนึ่ง ในอันที่จะให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าในประเทศดังกล่าว

ที่มานอื่น ๆ โดยเฉพาะคำพิพากษาของศาล

๑๕) ในบางประเทศหลักกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า มิได้มาจากบทบัญญัติของกฎหมาย แต่มาจากบรรทัดฐานซึ่งศาลได้ยึดถือตัดสินเป็นแนวตลอดมา ตัวอย่างที่เด่นชัดที่สุดของหลักกฎหมายประเภทนี้ก็คือการที่หลาย ๆ ประเทศยอมรับการได้มาซึ่งสิทธิแต่ผู้เดียวในเครื่องหมายการค้าโดยการใช้ของผู้ประกอบกิจการค้ารายหนึ่ง เพื่อแยกแยะความแตกต่างของสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของคนจากผู้ประกอบกิจการค้ารายอื่น ๆ หลักกฎหมายที่ได้มาจากคำพิพากษาของศาลและเป็นที่ยอมรับกันในหลายประเทศอีกอันหนึ่งก็คือ หลักกฎหมายที่ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าใดซึ่งยอมให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตนเป็นระยะเวลาอันจะสูญเสียสิทธิการใช้เครื่องหมายการค้าแต่ผู้เดียวของคนไป

๑๖) อย่างไรก็ตาม แม้ในประเทศซึ่งได้มีการบัญญัติรวบรวมหลักกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าในรูปของพระราชบัญญัติ คำพิพากษาของศาลก็ยังมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียวไม่ว่าจะวางข้อกำหนดเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าได้ทั้งหมด เนื่องจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อนและมีความละเอียดอ่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้าใจถึงลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctive Character) ของเครื่องหมายการค้าและโอกาสที่เครื่องหมายการค้าสองเครื่องหมายจะเกิดความสับสน ดังนั้นในหลาย ๆ ประเทศ คำพิพากษาของศาลจึงได้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในอันที่จะทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องนี้ และก่อตั้งหลักกฎหมายขึ้นมา

๑๗) คำอธิบายต่อไปนี้จะรวมถึงหลักกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่บัญญัติขึ้น โดยพระราชบัญญัติและหลักกฎหมายที่เกิดจากคำพิพากษาของศาล ดังที่ผมเคยกล่าวไว้แล้วว่าผมไม่อาจรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อกฎหมายเหล่านี้ได้ หากท่านต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้าภายในของประเทศใด ควรจะปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในสาขากฎหมายนั้น ๆ

## กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ

### คำนิยามของเครื่องหมายการค้า

๑๘) เราได้พิจารณาถึงความหมายหรือบทนิยามของกฎหมายเครื่องหมายการค้าไปแล้ว บัดนี้เราจะมาพิจารณากันถึงความหมายของเครื่องหมายการค้าบ้าง ความจริงอาจจะเป็นการเหมาะสมกว่าถ้าเราจะได้พิจารณาปัญหานี้ก่อนการพิจารณาความหมายของกฎหมายเครื่องหมายการค้า อย่างไรก็ตาม ในการบรรยายของผมคราวก่อนในหัวข้อ “ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้า” เราได้พิจารณาถึงคำจำกัดความของคำว่า เครื่องหมายการค้าไปบ้างแล้ว ต่อไปนี้เป็นการพิจารณาถึงในเชิงเปรียบเทียบได้แก่ การพิจารณาว่าในกฎหมายของแต่ละประเทศจะมีการบัญญัติคำจำกัดความของคำว่าเครื่องหมายการค้าแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร

๑๙) ก่อนที่จะพิจารณาต่อไป เราจะต้องทำความเข้าใจกับปัญหาในสามหัวข้อย่อยต่อไปนี้ก่อน หัวข้อแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัตถุหรือสิ่งของที่จะนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ กล่าวคือสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ และคำว่าเครื่องหมายการค้าจะมีความหมายอย่างกว้างให้รวมถึงการบริการด้วยหรือไม่ หัวข้อที่สองเกี่ยวกับประเภทของเครื่องหมายที่อาจนำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้ กล่าวคือเครื่องหมายที่อาจมองเห็นได้ด้วยตาและเครื่องหมายหรือสัญญาณอื่นซึ่งอาจสัมผัสได้โดยวิถีทางอื่นนอกจากการมองเห็นด้วยตา ตัวอย่างเช่น เสียงและกลิ่น หัวข้อที่สามเราจะพิจารณาถึงเครื่องหมายซึ่งแม้จะมีได้ตกอยู่ภายใต้คำจำกัดความของเครื่องหมายการค้า แต่ก็มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกันหรือคล้ายกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องหมายร่วมและเครื่องหมายรับรอง

### เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าและเครื่องหมายการค้าสำหรับการบริการ

๒๐) ต่อไปนี้ผมจะได้พิจารณาถึงปัญหาข้อ ๑ ข้างต้น คำว่า “เครื่องหมายการค้า” โดยทั่วไปเป็นที่เข้าใจว่าหมายถึงเครื่องหมายซึ่งแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้า (หรือผลิตภัณฑ์) ของผู้ประกอบการรายหนึ่งจากสินค้า (หรือผลิตภัณฑ์) ของผู้ประกอบการรายอื่น ๆ คำจำกัดความนี้เป็นที่ยอมรับกันในทุกประเทศทั่วโลก

๒๑) อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ทุกฝ่ายเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า เครื่องหมายการค้าใช้กับสินค้า (หรือผลิตภัณฑ์) แต่ความเห็นเรื่องนอกจากจะใช้กับสินค้า (หรือผลิตภัณฑ์) แล้ว เครื่องหมายการค้ายังจะใช้กับการบริการด้วยได้หรือไม่นั้น ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่



## คุณภาพ

๒๒) ปัญหานี้มีแง่ที่จะต้องพิจารณาสองประการคือ เกี่ยวกับถ้อยคำประการหนึ่ง และเกี่ยวกับสารัตถะอีกประการหนึ่ง

๒๓) ปัญหาเกี่ยวกับถ้อยคำนั้นเกิดจากคำว่า “การค้า” ในวลี “เครื่องหมายการค้า” ในหลาย ๆ ประเทศคำว่า “เครื่องหมายการค้า” (Trade Mark) ใช้เฉพาะเครื่องหมายที่ใช้เกี่ยวกับสินค้า (หรือผลิตภัณฑ์) เท่านั้นส่วนในด้านการให้บริการนั้น กฎหมายใช้คำว่า “เครื่องหมายบริการ” (Service Mark) ในอนุสัญญาแห่งกรุงปารีสว่าด้วยการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) ก็ใช้ถ้อยคำแบ่งแยกในลักษณะนี้เช่นกัน ปัญหาที่จะต้องพิจารณาในเบื้องต้นคือ เราอาจจะใช้คำว่า “เครื่องหมายการค้า” แก่เครื่องหมายซึ่งแยกแยะความแตกต่างระหว่างการให้บริการของผู้ประกอบการรายหนึ่ง กับการให้บริการของผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ได้หรือไม่

๒๔) ความแตกต่างระหว่างคำว่าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการนั้นเกิดจากธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งมีสาเหตุมาจากภาษาฝรั่งเศส ในภาษาฝรั่งเศสคำว่าเครื่องหมายการค้า ใช้ว่า “marque de fabrique et de commerce” ซึ่งโดยความหมายแล้วหมายความเฉพาะเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้า (หรือผลิตภัณฑ์) ส่วนคำว่าเครื่องหมายบริการใช้ว่า “marque de service” ส่วนในภาษาเยอรมันใช้คำว่า “warenzeichen” และ “dienstleistungsmarke” ตามลำดับ

๒๕) ในด้านถ้อยคำในภาษาอังกฤษ (ซึ่งก็คงเช่นเดียวกับถ้อยคำในภาษาไทย)\* คำว่า Trade หรือการค้าย่อมหมายถึงความรวมไปถึงการให้บริการเพื่อการค้าได้ด้วยเกี่ยวกับการให้บริการ เป็นที่สังเกตเห็นได้ในระยะหลัง ๆ นี้กิจการค้าเกี่ยวกับการให้บริการมีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างมากในทางเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการรายใหญ่ ๆ ได้เสนอบริการที่มีลักษณะเป็นมาตรฐานภายใต้เครื่องหมายการค้า เช่น โรงแรมและภัตตาคาร ในเครือเดียวกัน สายการบิน ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจบัตรเครดิต (Credit Card Agencies) ธุรกิจให้เช่ารถยนต์ ธุรกิจจัดหางาน กิจการซักรีด เหล่านี้เป็นตัวอย่างของการให้บริการ

\* ข้อความในวงเล็บนี้เดิมโดยผู้แปล แต่ให้ดูคำจำกัดความของคำว่า “เครื่องหมายการค้า” ซึ่งบัญญัติไว้โดยเฉพาะในมาตรา ๓ วรรคสอง ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๔๗๔ ซึ่งให้ใช้เฉพาะกับ “สินค้า”

## กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ

ภายใต้เครื่องหมายการค้าจะเห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าที่ไว้กับ “บริการ” หรือ “เครื่องหมายบริการ” กำลังทวีความสำคัญในวิถีชีวิตของเศรษฐกิจสมัยใหม่มากขึ้นเรื่อย ๆ

๒๖) ในการบรรยาย นอกจากจะได้กล่าวไว้โดยเฉพาะ คำว่า เครื่องหมายการค้า ให้หมายความรวมถึงเครื่องหมายที่ใช้แก่การบริการด้วย ทั้งนี้เพราะไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้า (หรือผลิตภัณฑ์) และเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับการบริการต่างก็มีความมุ่งหมายอันเดียวกัน นั่นก็คือการแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้า (หรือผลิตภัณฑ์) หรือการบริการของผู้ประกอบการรายหนึ่งจากสินค้า (หรือผลิตภัณฑ์) หรือการบริการของผู้ประกอบการรายอื่น การใช้ข้อคำในลักษณะเดียวกันนี้ได้รับการยอมรับในการร่างกฎหมายเครื่องหมายการค้าใหม่ ๆ เช่น ในมาตรา ๒ (๑๑) ของกฎหมายแม่แบบเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าสำหรับประเทศในทวีปแอฟริกาที่ใช้ภาษาอังกฤษซึ่งพิมพ์เผยแพร่ในปี ค.ศ.๑๙๗๕ โดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO) และมาตรา ๓ ของข้อเสนอแนะเพื่อการออกกฎหมายบังคับของสภายุโรปเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าในประชาคมยุโรป ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ในปี ค.ศ.๑๙๘๐ โดยคณะกรรมการแห่งประชาคมยุโรป ยิ่งไปกว่านั้นตามสนธิสัญญาว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งได้รับการรับรองเมื่อปี ค.ศ.๑๙๖๓ ในกรุงเวียนนา และมีผลใช้บังคับในปี ค.ศ.๑๙๘๐ ก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน

๒๗) ต่อไปนี้เราจะพิจารณาถึงสาระสำคัญของกฎหมายว่า ในบรรดากฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก มีข้อแตกต่างเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้า (หรือผลิตภัณฑ์) และเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับการบริการหรือไม่ อย่างไร คำตอบก็คือว่ามี และการศึกษาข้อแตกต่างในการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าทั้งสองแบบเป็นหัวข้อสำคัญอันหนึ่งในการศึกษากฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ

๒๘) ก่อนอื่นขอให้เราพิจารณาบทบัญญัติของอนุสัญญาแห่งกรุงปารีสว่าด้วยการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม มาตรา ๖ ๓ ของอนุสัญญาดังกล่าว บังคับประเทศสมาชิกให้ให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่ใช้กับการบริการหรือเครื่องหมายบริการ โดยจะให้มีระบบการจดทะเบียนสำหรับเครื่องหมายบริการหรือไม่ก็ได้ จากบทบัญญัติดังกล่าวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประวัติศาสตร์กฎหมายเครื่องหมายการค้า

## คฤพาท

ที่ปฏิเสชข้อเสนอมให้ให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายบริการดั่งเช่นที่ได้ให้แก่เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้า (หรือผลิตภัณฑ์) ทำให้เกิดข้อสรุปว่าบทบัญญัติของอนุสัญญาดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าไม่คลุมถึงเครื่องหมายบริการด้วย โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ “สิทธิอันมีมาก่อน” (Right of Priority) ตามมาตรา ๔ แห่งอนุสัญญานี้ สิทธิดังกล่าวจะให้ได้ก่อนการจดทะเบียนนั้น ๆ เป็นการจดทะเบียนในกรณีของเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้า (หรือผลิตภัณฑ์) เท่านั้น ถ้ากฎหมายภายในของประเทศใดประเทศหนึ่ง ให้ “สิทธิอันมีมาก่อน” แก่คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ ก็เป็นการให้สิทธิที่มีได้เกิดจากพันธะตามอนุสัญญาแห่งกรุงปารีส พันธะกรณีเพียงประการเดียวในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องหมายบริการตามที่ปรากฏอยู่ในอนุสัญญาแห่งกรุงปารีสก็คือ บทบัญญัติตามมาตรา ๖ จ ดังได้กล่าวไปแล้ว การคุ้มครองที่ให้แก่เครื่องหมายบริการอาจเป็นในรูปของระบบการจดทะเบียนหรือโดยประการอื่น อย่างเช่น ระบบของประเทศที่ดำเนินตามจารีตประเพณีของสหราชอาณาจักร การคุ้มครองดังกล่าวก็อาจเป็นในรูปตามกฎหมายคอมมอน ลอว์ หรือกฎหมายป้องกันการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม (Law against Unfair Competition)

๒๕) ปัจจุบันกว่า ๒๕ ประเทศในบรรดาประเทศสมาชิกของอนุสัญญากรุงปารีส มีบทบัญญัติให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับการบริการ ประเทศเหล่านี้รวมถึงประเทศอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และฝรั่งเศส ประเทศอย่างค่ายสังคมนิยม เช่น สหภาพโซเวียต ฮังการี และบูลแกเรีย ประเทศกำลังพัฒนา เช่น อัลจีเรีย บราซิล อียิปต์ เม็กซิโก ศรีลังกา และยูโกสลาเวีย นอกจากนี้ยังมีประเทศสมาชิกขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งแอฟริกา (OAPI)

๓๐) อาจจะกล่าวได้ว่า ในปัจจุบันมีแนวโน้มในประเทศต่าง ๆ ที่จะขยายระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้คลุมถึงการบริการด้วย ประเทศหลายประเทศเริ่มมีบทบัญญัติให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ แต่ไม่ปรากฏว่ามีประเทศใดออกบทบัญญัติยกเลิกการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับการบริการเลย กฎหมายแม่แบบสำหรับประเทศกำลังพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องหมาย ชื่อทางการค้า และการกระทำอันเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ในปี ค.ศ.๑๙๖๗ โดย BIRPI (ซึ่งเป็นองค์การทรัพย์สินทางปัญญาที่ดั่งขึ้นก่อน WIPO) ก็ได้แนะนำให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับการบริการ ร่างกฎข้อบังคับของสภาแห่งประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) ก็มีผลเช่นเดียวกัน

## กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ

๓๑) ในประเทศซึ่งมีบทบัญญัติให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับการบริการ ในส่วนที่เกี่ยวกับเงื่อนไขและผลของการจดทะเบียนก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกับกรณีของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้า (หรือผลิตภัณฑ์) อย่างไรก็ตามกรณีนี้อาจจะมีปัญหาข้อขัดแย้งเกิดขึ้นได้ระหว่างเครื่องหมายการค้าสำหรับผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าสำหรับการบริการ ยกตัวอย่าง เราควรจะอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการรถเช่าใช้เครื่องหมายการค้า (หรือเสือนแบบเครื่องหมายการค้า) ของผู้ผลิตรถยนต์ได้หรือไม่ ถ้าตอบต่อปัญหานี้น่าจะขึ้นอยู่กับหลักการที่เราใช้ในการตัดสินปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างเครื่องหมายการค้า นั่นก็คือเราจะต้องพิจารณาถึงโอกาสที่ประชาชนอาจเกิดการสับสนหรือในกรณีที่ไม่มีการสับสน เราก็ต้องพิจารณาต่อไปว่าการอนุญาตดังกล่าวจะทำให้เครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตรถยนต์ต้องเสื่อมลงหรือไม่ เราจะได้พิจารณาถึงปัญหาข้อนี้ในโอกาสต่อไป

### เครื่องหมายที่อาจใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้

๓๒) เครื่องหมายในที่นี้หมายถึงสภาพที่ปรากฏ เครื่องหมายดังกล่าวอาจเป็นเครื่องหมายที่ประจักษ์แก่ตาหรือเป็นสัญญาณที่ได้ยิน หรือในรูปของกลิ่น ในแง่ของการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้า ยังมีปัญหาสำคัญอีกปัญหาหนึ่งคือ การกำหนดว่าเครื่องหมายซึ่งเห็นได้ด้วยตาอันใดที่จะได้รับความคุ้มครอง เช่น ชื่อสกุลจะใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่

### เครื่องหมายซึ่งประจักษ์แก่ตา

- ๓๓) ทุกประเทศให้การยอมรับเครื่องหมายการค้าซึ่งเห็นได้ด้วยตา
- ๓๔) เครื่องหมายซึ่งเห็นได้ด้วยตาอาจเป็นคำ แบบประดิษฐ์ หรือรูป ในกรณีของรูปอาจมีปัญหาว่าจะเป็นสองมิติหรือสามมิติ บางกรณีเครื่องหมายการค้าอาจประกอบด้วยคำและแบบที่ประดิษฐ์ขึ้น
- ๓๕) ในกรณีซึ่งเครื่องหมายการค้าประกอบด้วยคำ อาจเป็นคำซึ่งมีอยู่แล้วในภาษาปัจจุบัน หรือเป็นคำใหม่ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้า ทุกประเทศ

## คู่มือ

ให้การรับรองเครื่องหมายการค้าทั้งสองแบบ ในกรณีที่ใช้คำซึ่งมีอยู่ในภาษาปัจจุบันเป็นเครื่องหมายการค้าอาจยกตัวอย่างคำว่า "Triumph" ซึ่งผู้ประกอบการค้าหลายรายนำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าทั้งนี้รวมทั้งบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ เครื่องพิมพ์ดีดและชุดชั้นใน สุภาพสตรี เป็นต้น ส่วนตัวอย่างของคำซึ่งประดิษฐ์ขึ้นใหม่เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้าก็เช่นคำว่า "Xerox" สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีวิธี "กลาง ๆ" อีกหลายวิธี เช่น การผสมกันระหว่างคำซึ่งมีอยู่แล้วและคำซึ่งประดิษฐ์ขึ้นใหม่อย่างกรณีของ "Pepsi-Cola" การใช้อักษรย่อในกรณีของ IBM, VW และ FIAT การผสมกันระหว่างตัวหนังสือและตัวเลข เช่นกรณีของ Chanel No.5 หรือการใช้คำสะกดที่แปลกออกไป เช่นคำว่า Sunkist แทนที่จะเป็น Sunkissed เป็นต้น

๓๖) กรณีของการออกแบบ หรือแบบประดิษฐ์ แบบดังกล่าวอาจจะมืออยู่แล้วหรือประดิษฐ์ขึ้นใหม่ หรือเป็นการผสมผสานระหว่างแบบตั้งแต่สองแบบขึ้นไป หรือในบางกรณีเครื่องหมายการค้าอาจประกอบด้วยสีหลาย ๆ สีปะปนกัน ซึ่งเราจะได้พิจารณาต่อไป

๓๗) ปัญหาที่จะต้องพิจารณาคือไปมีว่ารูปสามมิติ เช่นรูปทรงของขวดหรือภาชนะอื่น ขวดที่ใช้บรรจุ Coca-Cola อาจใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่

๓๘) คำตอบต่อปัญหานี้ขึ้นอยู่กับว่า ระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่พิจารณาอยู่ เป็นระบบให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือระบบการได้สิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการใช้ ในระบบจดทะเบียน การจดทะเบียนย่อมเป็นเงื่อนไขในตัวเองว่าผู้จดทะเบียนจะต้องนำรูปของเครื่องหมายดังกล่าวพร้อมรายละเอียดอื่น ๆ เพื่อบันทึกในทะเบียนและพิมพ์เผยแพร่ ดังนั้นตามปกติรูปสามมิติจึงไม่อาจมีการจดทะเบียนได้ อย่างไรก็ตามผู้จดทะเบียนอาจนำรูปวัตถุดังกล่าวเป็นรูปศิลปะหรือภาพถ่าย แล้วขอจดทะเบียนเป็นกรณีไป

๓๙) ในระบบกฎหมายซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้มาโดยการใช้ รูปสามมิติย่อมได้รับการคุ้มครองโดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ เราจะได้พิจารณาในเรื่องนี้ต่อไป

### เครื่องหมายอื่น ๆ

๔๐) นอกจากเครื่องหมายการค้าซึ่งเห็นได้ด้วยตา ในบางกรณีสัญญาณซึ่ง

## กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ

ได้อินด้วยเหตุที่อาจใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้ เช่น คนตรีที่ใช้ประกอบการโฆษณาทางวิทยุหรือโทรทัศน์ อย่างไรก็ตามในระบบของประเทศที่ใช้การจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าว ย่อมไม่อาจทำการจดทะเบียนได้เพราะการจดทะเบียนจะทำได้เฉพาะเครื่องหมายการค้าที่เห็นได้ด้วยตา ดังนั้นเครื่องหมายดังกล่าว จึงได้รับการคุ้มครองเฉพาะในประเทศที่ใช้ระบบการได้สิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการใช้ ข้อวิเคราะห์นี้ย่อมใช้ได้ถึงกรณีของเครื่องหมายที่ไม่อาจมองเห็นด้วยตาแบบอื่น ๆ เช่น กลิ่น หรือสัญญาณที่ใช้ในการถ่ายทอดข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

### เครื่องหมายร่วมและเครื่องหมายรับรอง

๔๑) ต่อไปผมจะกล่าวถึง เครื่องหมายซึ่งใช้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการ ซึ่งมีหน้าที่คล้าย ๆ กันเครื่องหมายการค้าอีกสองเครื่องหมาย คือ เครื่องหมายร่วม (Collective Marks) และเครื่องหมายรับรอง (Certification Marks) ดังได้กล่าวแล้วว่าวัตถุประสงค์ของเครื่องหมายการค้าคือ การแยกความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์หรือการบริการของผู้ประกอบการรายหนึ่งจากผลิตภัณฑ์หรือการบริการของผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ดังนั้นโดยปกติเครื่องหมายการค้าจึงมักอ้างอิงถึงผู้ประกอบการเพียงรายเดียว ส่วนในกรณีของเครื่องหมายร่วม หรือเครื่องหมายรับรองเป็นการอ้างอิงถึงกลุ่มผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งซึ่งมีผลิตภัณฑ์หรือการบริการตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของการได้รับเครื่องหมายร่วมหรือเครื่องหมายรับรอง ดังนั้นเครื่องหมายร่วมหรือเครื่องหมายรับรองจึงมักเป็นเครื่องหมายที่ใช้ร่วมกันของผู้ประกอบการหลายราย ส่วนในกรณีของเครื่องหมายการค้า การใช้เครื่องหมายดังกล่าวร่วมกันของผู้ประกอบการหลายราย จะต้องเกิดจากข้อตกลงเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเรียกว่า สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า (Trademark License)

๔๒) บทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายร่วมและเครื่องหมายรับรองมีอยู่ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของหลาย ๆ ประเทศ ประเทศเหล่านี้อาจแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มดังนี้

๔๓) กลุ่มแรกประกอบด้วยประเทศซึ่งมีบทบัญญัติให้มีการจดทะเบียนสำหรับเครื่องหมายร่วม กลุ่มนี้ประกอบด้วยประเทศยุโรปตะวันตกทุกประเทศยกเว้นสหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์ ประเทศคำยั้งคมนิยมบางประเทศคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี อังการี และโปแลนด์ ประเทศกำลังพัฒนาคือ อัลดจีเรีย บราซิล คิวบา เลบานอน

## คู่มือฯ

ไบรอตโค ฟิลิปปีนส์ โรมานีอ ศรีลังกา ซิเรีย และประเทศสมาชิกขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งแอฟริกา (OAPI)

๔๔) กลุ่มที่สองประกอบด้วยประเทศซึ่งมีบทบัญญัติให้มีการจดทะเบียนสำหรับเครื่องหมายรับรอง ประเทศในกลุ่มนี้มีสหราชอาณาจักรและประเทศอื่น ๆ ซึ่งถือตามระบบกฎหมายอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีไอซ์แลนด์ และเจอร์แมน

๔๕) กลุ่มที่สามเป็นกลุ่มของประเทศซึ่งมีบทบัญญัติให้มีการจดทะเบียนได้ทั้งเครื่องหมายร่วมและเครื่องหมายรับรอง ประเทศในกลุ่มนี้รวมถึงอิหร่าน อิสราเอล ตุรกี และสหรัฐอเมริกา หลังจากที่ข้อบังคับเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของประชาคมยุโรป มีผลใช้บังคับก็จะมีอีกหลายประเทศในทวีปยุโรปที่จะกลายเป็นสมาชิกของกลุ่มที่สามนี้

๔๖) สำหรับประเทศอื่น ๆ ซึ่งมิได้ตกอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสามกลุ่มข้างต้น อาจจัดได้เป็นประเทศกลุ่มที่สี่ คือ มิได้มีบทบัญญัติให้มีการจดทะเบียนทั้งเครื่องหมายร่วมและเครื่องหมายรับรอง

๔๗) เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้ประเทศต่าง ๆ จะให้คำนิยามของเครื่องหมายร่วมและเครื่องหมายรับรองโดยอาศัยหลักเดียวกัน แต่ก็อาจมีข้อแตกต่างในส่วนปลีกย่อย ตัวอย่างเช่นคำนิยามเครื่องหมายรับรองตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา มีลักษณะบางประการซึ่งคลุมไปถึงคำนิยามของเครื่องหมายร่วมในประเทศอื่น ๆ นอกจากนี้ในบางประเทศก็มีบทบัญญัติให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายร่วม และ/หรือ เครื่องหมายรับรอง โดยมีได้เรียกชื่อเครื่องหมายดังกล่าวอย่างใดโดยเฉพาะ เช่น กฎหมายของอิหร่านหรืออาจใช้ชื่อเรียกอื่น เช่น “เครื่องหมายแสดงคุณภาพร่วม” (Common Quality Mark) ในไอซ์แลนด์ หรือ “เครื่องหมายรับประกัน” (Guarantee Mark) ซึ่งแทนขึ้นมาโดยเฉพาะกรรมการของประชาคมเศรษฐกิจแห่งยุโรป เครื่องหมายในสองกรณีหลังอาจถือได้ว่ามีลักษณะเป็นเครื่องหมายรับรองประเภทหนึ่ง

๔๘) คำอธิบายเกี่ยวกับเครื่องหมายร่วมและเครื่องหมายรับรองดังจะปรากฏต่อไปนี้เป็นคำอธิบายตามคำนิยามของเครื่องหมายทั้งสองซึ่งได้รับการยอมรับจากประเทศส่วนใหญ่

### เครื่องหมายร่วม (Collective Mark)

๔๙) คำนิยามของเครื่องหมายร่วมซึ่งปรากฏอยู่ในกฎหมายเครื่องหมายการค้า

## กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ

ของประเทศต่าง ๆ มีลักษณะร่วมกันคือ เจ้าของในเครื่องหมายร่วมมักจะเป็นสมาคม ซึ่งมีได้ใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดยตรง แต่ให้สมาชิกเป็นผู้ใช้เครื่องหมายดังกล่าวแทน สมาคมนี้มักจะตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะควบคุมให้สมาชิกปฏิบัติตามมาตรฐาน หรือรักษาไว้ซึ่งคุณภาพตามที่สมาคมได้กำหนดขึ้น สมาชิกอาจใช้เครื่องหมายร่วมของสมาคม ได้หากปฏิบัติตามเงื่อนไขและกฎข้อบังคับของสมาคมเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายนั้น ๆ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าหน้าที่ของเครื่องหมายร่วมคือการชี้หรือแจ้งให้สาธารณชนทราบถึงลักษณะหรือมาตรฐานบางประการของผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้เครื่องหมายดังกล่าว ผู้ประกอบการที่มีสิทธิใช้เครื่องหมายร่วมอาจใช้เครื่องหมายการค้าของตนควบคู่ไปด้วยในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ก็ได้

๕๐) ในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายร่วม ผู้ยื่นคำขอจะต้องจดทะเบียนเกี่ยวกับข้อบังคับในการใช้เครื่องหมายร่วมลงในคำขอจดทะเบียนด้วย นอกจากนี้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับดังกล่าวก็ต้องแจ้งแก่สำนักงานจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในหลาย ๆ ประเทศ เช่น ฟินแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ สวิตเซอร์แลนด์ มีบทบัญญัติให้เพิกถอนเครื่องหมายร่วมจากทะเบียน หากมีการใช้เครื่องหมายนั้นผิดแยกไปจากข้อบังคับ หรือใช้โดยประการที่เป็นการลวงสาธารณชน ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าเครื่องหมายร่วมมีบทบาทสำคัญประการหนึ่งให้การให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคจากการลวงขายต่าง ๆ

๕๑) อนุสัญญาแห่งกรุงปารีสว่าด้วยการให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายร่วมในมาตรา ๘ ทวิ ในบทบัญญัตินี้ดังกล่าว มีหลักประกันว่า เครื่องหมายร่วมจะได้รับการพิจารณาจดทะเบียนและคุ้มครองในประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศซึ่งสมาคมอันเป็นเจ้าของเครื่องหมายร่วมตั้งอยู่ ดังนั้นประเทศที่ได้รับคำขอให้คุ้มครองเครื่องหมายร่วมซึ่งมีสมาคมเจ้าของเครื่องหมายอยู่ในประเทศอื่น จึงไม่อาจปฏิเสธคำขอบังคับโดยอ้างว่าสมาคมเจ้าของเครื่องหมายร่วมมิได้จดทะเบียนตามกฎหมายของตน แต่ในทางกลับกันอนุสัญญาแห่งกรุงปารีสได้บัญญัติให้รัฐสมาชิกมีสิทธิให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายร่วมนั้น ๆ ภายใต้งานใจของตน หรือปฏิเสธที่จะให้ความคุ้มครอง หากเครื่องหมายร่วมดังกล่าวขัดแย้งต่อสาธารณประโยชน์

### เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark)



## คู่มือฯ

๕๒) คำนิยามของเครื่องหมายรับรองซึ่งปรากฏอยู่ในเครื่องหมายการค้าของประเทศต่าง ๆ มีลักษณะร่วมกันคือ ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายเป็น “องค์กร” ซึ่งมิได้ใช้เครื่องหมายดังกล่าวด้วยตนเอง ผู้ใช้อาจเป็นบุคคลใดก็ได้ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ข้อแตกต่างที่สำคัญที่สุดของเครื่องหมายร่วมและเครื่องหมายรับรองคือ ในกรณีของเครื่องหมายร่วมผู้ใช้เครื่องหมายเป็นผู้ประกอบการโดยเฉพาะเจาะจง เช่น เป็นสมาชิกของสมาคมซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายร่วมนั้น ๆ ส่วนในกรณีของเครื่องหมายรับรอง ผู้ใช้อาจเป็นบุคคลใดก็ได้ ซึ่งได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรฐานที่ได้วางไว้ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าผู้ใช้เครื่องหมายร่วมได้ร่วมกันก่อตั้ง “สโมสร” ขึ้นมาสำหรับใช้เครื่องหมายดังกล่าวร่วมกัน ส่วนในกรณีของเครื่องหมายรับรองเป็น “ระบบเปิด” ที่ให้ออกาสแก่บุคคลทั่วไป

๕๓) คุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งของผู้จดทะเบียนเครื่องหมายรับรองคือ “องค์กร” ที่จดทะเบียนจะต้องมีความรู้เชี่ยวชาญที่จะให้การรับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ ได้ ดังนั้นเจ้าของเครื่องหมายจึงต้องเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ใช้เครื่องหมายรับรองนั้น ๆ สิ่งนี้ถือเป็นข้อสำคัญในการปกป้องสาธารณชนจากการลวงขายในรูปแบบต่าง ๆ

๕๔) ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า คำนิยามของเครื่องหมายรับรองมิได้เป็นรูปรอยเดียวกันในทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา เครื่องหมายรับรองมิได้เปิดให้ใช้แก่บุคคลทั่วไปซึ่งได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรฐานที่ได้วางไว้ แต่เปิดให้ใช้เฉพาะผู้ประกอบการที่ได้รับมอบอำนาจให้ใช้เครื่องหมายรับรองนั้น ๆ จากเจ้าของเครื่องหมายเท่านั้น ดังนั้นข้อแตกต่างระหว่างเครื่องหมายรับรองและเครื่องหมายร่วมในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีน้อยกว่าในประเทศอื่น ๆ ข้อแตกต่างของเครื่องหมายทั้งสองในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงอยู่ที่วัตถุประสงค์ว่าเครื่องหมายรับรองมีวัตถุประสงค์ที่จะแสดงถึงมาตรฐานหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือการบริการ ส่วนเครื่องหมายร่วมแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้เครื่องหมายดังกล่าวเป็นสมาชิกซึ่งสังกัดอยู่ใน “องค์กร” เดียวกัน

## คุณสมบัติซึ่งเครื่องหมายใด ๆ พึงมีเพื่อที่จะสามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้

๕๕) ต่อไปผมจะกล่าวถึงคุณสมบัติซึ่งเครื่องหมายใด ๆ พึงมีเพื่อที่จะสามารถ

## การเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้า

เป็นเครื่องหมายการค้าได้ การพิจารณาถึงกฎหมายเครื่องหมายการค้าในแง่หนึ่งเป็นสิ่งที่ค่อนข้างง่าย เนื่องจากประเทศต่าง ๆ มีความลงรอยกันในเรื่องนี้มาก

๕๖) ก่อนอื่น เราต้องแยกแยะคุณสมบัติของเครื่องหมายการค้าออกเป็นสองข้อ

๕๗) คุณสมบัติข้อแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่หลักของเครื่องหมายการค้า นั่นคือหน้าที่ในการแยกแยะความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์หรือการบริการของผู้ประกอบการรายหนึ่งจากผลิตภัณฑ์หรือการบริการของผู้ประกอบการรายอื่น ๆ คุณสมบัติข้อนี้มักจะถูกเรียกว่า ลักษณะบ่งเฉพาะ

๕๘) คุณสมบัติข้อที่สองคือ คุณสมบัติเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี รวมทั้งไม่มีลักษณะเป็นการลวงให้หลง

๕๙) คุณสมบัติทั้งสองข้อปรากฏอยู่ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าทุกประเทศ นอกจากนั้นยังปรากฏอยู่ในมาตรา ๖ เบญจ ข. ของอนุสัญญาแห่งกรุงปารีสซึ่งบัญญัติว่า เครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๖ เบญจ ก. จะได้รับการปฏิเสธไม่ให้จดทะเบียนเฉพาะกรณีที่เครื่องหมายดังกล่าวขาดลักษณะบ่งเฉพาะ หรือเป็นการขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนโดยเฉพาะในข้อมีลักษณะเป็นการลวงสาธารณชน

๖๐) ในเบื้องต้นผมจะพิจารณาถึงคุณสมบัติในข้อลักษณะบ่งเฉพาะ

๖๑) คุณสมบัติข้อนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากหน้าที่หลักของเครื่องหมายการค้า นั่นก็คือการแยกแยะความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์หรือการบริการของผู้ประกอบการรายหนึ่งจากผลิตภัณฑ์หรือการบริการของผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ในข้อแยกแยะความแตกต่าง เครื่องหมายการค้าจะต้องเป็นเครื่องหมายที่เห็นได้ว่าแตกต่างจากตัวผลิตภัณฑ์นั่นเอง และแตกต่างจากชื่อของผลิตภัณฑ์ด้วย ตัวอย่างเช่น รูปของเมล็ดกาแฟหรือคำว่า “กาแฟ” ย่อมไม่เหมาะสมที่จะให้ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับกาแฟ ทั้งนี้เพราะว่าเครื่องหมายการค้าไม่สมควรที่จะบ่งชี้ถึงชนิดหรือประเภทของผลิตภัณฑ์แต่ควรจะแยกแยะความแตกต่างของผลิตภัณฑ์หนึ่งจากอีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง

๖๒) การเลือกสรรเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์หรือการบริการใด ๆ เป็นภาระซึ่งต้องอาศัยความชำนาญในระดับวิชาชีพ ความสำเร็จในด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือการบริการใดย่อมมีความสัมพันธ์ไม่น้อยกับเครื่องหมายการค้าที่ใช้ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ เครื่องหมายการค้าที่ดีจะต้อง

## สรุปทบทวน

สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้น กับผลิตภัณฑ์หรือการบริการของกลุ่มคู่แข่งได้อย่างเด่นชัด และในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นที่ “ต้องคา” แก่ผู้บริโภคด้วย ในการเลือกสรรเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หรือการบริการในตลาดระหว่างประเทศ ผู้เลือกสรรจะต้องคำนึงถึงสถานการณ์ในประเทศต่าง ๆ ที่ผลิตภัณฑ์หรือการบริการนั้นออกจำหน่ายชื่อ ๆ หนึ่งอาจจะมีลักษณะบ่งเฉพาะในภาษาหนึ่งแต่ขาดลักษณะเดียวกันในอีกภาษาหนึ่งก็ได้ เช่นในภาษาที่สองชื่อดังกล่าวไปพร้อมกับชื่อของผลิตภัณฑ์เป็นต้น เมื่อกล่าวถึงการเลือกสรรเครื่องหมายการค้าใหม่นอกจากจะต้องคำนึงถึงลักษณะบ่งเฉพาะแล้ว ผู้เลือกสรรยังจะต้องคำนึงถึงว่าเครื่องหมายการค้าใหม่จะไปขัดแย้งกับเครื่องหมายการค้าซึ่งกำลังใช้อยู่หรือไม่ ผมจะได้พิจารณาเกี่ยวกับผลของการขัดแย้งของเครื่องหมายการค้าใหม่กับ “สิทธิอันมีมาก่อน” (Prior Rights) ในโอกาสต่อไป

๒๓) ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าที่เราจะต้องพิจารณาถึง ๓ กรณีด้วยกัน กรณีแรกเป็นเรื่องเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะอยู่ในตัวเอง กรณีที่สองเป็นเรื่องเครื่องหมายการค้ามิได้มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองแต่ได้ลักษณะบ่งเฉพาะมาโดยการใช้ ส่วนกรณีที่สามเป็นเรื่องเครื่องหมายการค้าซึ่งสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะไป เช่น เนื่องจากชื่อของเครื่องหมายการค้าได้กลายเป็นคำเรียกสามัญของผลิตภัณฑ์ที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้น

### ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง

๒๔) เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองประกอบด้วยลักษณะประการใดประการหนึ่ง ดังนี้คือ เครื่องหมายดังกล่าวมิได้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการซึ่งใช้เครื่องหมายนั้น หากเป็นเครื่องหมายซึ่งประกอบด้วยคำหรือรูปแบบที่มีความหมายแตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้น ๆ หรือประกอบด้วยคำซึ่งคิดขึ้นมาใหม่ หรือรูปแบบที่มิได้หมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ

๒๕) โดยปรกติข้อทดสอบซึ่งนำมาใช้วัดว่าเครื่องหมายการค้าใดมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองหรือไม่ เป็นข้อทดสอบในเชิงปฏิเสธ คือเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะ

## กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ

ปะเจเพาะในตัวเองจะต้องมีลักษณะปฏิเสธต่อคำถามเหล่านี้ (คำถามต่อไปนี้ผมได้คัดลอกมาจาก มาตรา ๕ ของกฎหมายแม่แบบแห่ง BARI) เครื่องหมายนั้นประกอบด้วยหมายหรือเครื่องหมายซึ่งอาจแสดงถึงชนิด คุณภาพ ปริมาณ ความมุ่งหมายที่ใช้ คุณค่า แผลงกำหนดเวลาผลิตหรือจำหน่ายของผลิตภัณฑ์หรือการบริการนั้น ๆ หรือไม่? เครื่องหมายนั้นประกอบด้วยหมายหรือเครื่องหมายซึ่งได้กลายเป็นชื่อเรียกสามัญของผลิตภัณฑ์หรือการบริการนั้น ๆ แล้วในภาษาพูดหรือธรรมเนียมปฏิบัติโดยสุจริตในทางการค้าหรือไม่? เครื่องหมายนั้นไม่อาจแยกแยะความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์หรือการบริการของผู้ประกอบการรายหนึ่งจากรายอื่น ๆ โดยเหตุอื่นใดหรือไม่? ถ้าคำตอบต่อปัญหาเหล่านี้ในข้อหนึ่งข้อใดเป็นคำตอบยืนยันว่าใช่ เครื่องหมายการค้าดังกล่าวก็ถือว่าขาดลักษณะปะเจเพาะในตัวเอง

### การได้มาซึ่งลักษณะปะเจเพาะโดยการใช้

๖๖) เครื่องหมายการค้าที่ขาดลักษณะปะเจเพาะในตัวเอง อาจมีลักษณะปะเจเพาะเนื่องจากการใช้ก็ได้

๖๗) หลักกฎหมายเรื่องลักษณะปะเจเพาะโดยการใช้เป็นหลักซึ่งได้รับการรับรองจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าทุกประเทศ รวมทั้งปรากฏในอนุสัญญาแห่งกรุงปารีส มาตรา ๖ เบญจ ก (๑) ซึ่งบัญญัติว่า ในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าสมควรจะได้รับการคุ้มครองหรือไม่ จะต้องพิจารณาถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ โดยเฉพาะระยะเวลาซึ่งได้มีการใช้เครื่องหมายนั้นประกอบด้วย

๖๘) ในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบ่งออกเป็นสองประเภท ปัจจัยอันหนึ่งซึ่งนำมาพิจารณาในการเลือกที่จะให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศใดคือเครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะปะเจเพาะในตัวเองหรือมีลักษณะปะเจเพาะโดยการใช้

๖๙) ในประเทศสหราชอาณาจักรและประเทศอื่น ๆ ซึ่งใช้ระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าของอังกฤษ เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะปะเจเพาะในตัวเองอาจจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในภาค ก. (Part A) ของทะเบียนเครื่องหมายการค้า ส่วนเครื่องหมายการค้าซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจมีลักษณะปะเจเพาะได้ต่อไปโดยการใช้ก็

## คู่มือพาห

อาจจดทะเบียนได้เฉพาะในภาค ข. (Part B) การจดทะเบียนในภาค ก. จะให้ประโยชน์แก่ผู้จดมากกว่าการจดทะเบียนในภาค ข. โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามมาตรา ๑๓ ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. ๑๙๓๘ ของอังกฤษ เฉพาะเครื่องหมายการค้าในภาค ก. เท่านั้นซึ่งเมื่อจดทะเบียนแล้วครบ ๗ ปีก็ไม่ว่าจะมีใครได้แจ้งเกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะหรือยกกรณีสืบสนกันสิทธิอันมีมาก่อนมาคัดค้านเครื่องหมายการค้ากันได้ ความปรกคิผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามักจะขอจดทะเบียนในภาค ก. ก่อน หากได้รับการปฏิเสธจึงจะขอจดทะเบียนในภาค ข. เคอร์ลี (Kerly) ในหนังสือ “กฎหมายเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้า” (Law of Trade Marks and Trade Names, 9<sup>th</sup> edition, London 1966, paragraph 294) ในหัวข้อที่ ๒๕๔ ชกตัวอย่างว่า คำว่า “ชิน ชิน” (Chin Chin) ได้รับการปฏิเสธในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ภาค ก. ในฐานะเครื่องหมายการค้าสำหรับเครื่องคัมแอดกอสอลทั้งนี้เนื่องจากคำว่า “Chin Chin” (อาจจะเป็นภาษาจีน-ผู้แปล) เป็นคำกล่าวในการคัมอวยพร อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนในภาค ข.

๗๐) ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าเป็นสองประเภทเช่นเดียวกับของอังกฤษ แต่เรียกว่า “การจดทะเบียนหลัก” (Principal Register) และ “การจดทะเบียนรอง” (Supplemental Register) ข้อแตกต่างของการจดทะเบียนทั้งสองประเภทอาจเปรียบได้คร่าว ๆ กับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในภาค ก. และภาค ข. ตามกฎหมายอังกฤษ ในการจดทะเบียนหลักผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องแสดงให้เห็นถึงลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายนั้น ๆ ส่วนในการจดทะเบียนรองผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนต้องแสดงเพียงว่าเครื่องหมายนั้น ๆ “อาจแยกแยะความแตกต่างได้” ภายหลังจากการจดทะเบียนในประเภท “ทะเบียนหลัก” ๕ ปี ไม่น่าจะมีผู้ใดมาคัดค้านการจดทะเบียนนั้นได้ นอกจากนั้นการจดทะเบียนประเภทนี้ยังได้รับประโยชน์อื่น ๆ ในกระบวนการพิจารณาชั้นศาล ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา การจดทะเบียนประเภท “ทะเบียนหลัก” ได้รับการสันนิษฐานว่า มีการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อเนื่องกันไป เครื่องหมายการค้าซึ่งแม้จะมีได้มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองก็อาจจะขอจดทะเบียนในประเภท “ทะเบียนหลัก” ได้ หากเครื่องหมายนั้นมีสิ่งทีเรียกกันในสหรัฐอเมริกาว่า “ความหมายที่สอง หรือความหมายขั้นทุติย” (Secondary Meaning) อีกนัยหนึ่ง

## กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ

เป็นกรณีซึ่งเครื่องหมายดังกล่าวได้ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ คือสาธารณชนสามารถเข้าใจหน้าที่ของเครื่องหมายการค้านั้นในการแยกแยะความแตกต่างของผลิตภัณฑ์หรือการบริการของผู้ประกอบการรายหนึ่งจากผลิตภัณฑ์หรือการบริการของผู้ประกอบการรายอื่น ๆ

### การสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะ

๙๑) หลักที่ว่าเครื่องหมายการค้าที่ขาดลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง อาจได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ในบางกรณีก็จะมีผลในทางกลับกัน คือ เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองอาจสูญเสียไปซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ก็ได้ เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะกับเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งขณะออกสู่ตลาดครั้งแรกยังไม่มีชื่อเรียกซึ่งเป็นการทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ตัวอย่างเช่น “Cellophane” ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของแผ่นใสที่ใช้หุ้มหรือห่อสิ่งของต่าง ๆ (รู้จักกันในชื่อไทยว่า “กระดาษพลาสติก” ผู้แปล) และต่อมาได้ประสบความสำเร็จอย่างใหญ่หลวงในตลาด ประชาชนทั่วไปจึงพากันเรียกแผ่นใสดังกล่าวว่า “Cellophane” แม้จะเป็นแผ่นใสซึ่งมิได้ผลิตโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้า “Cellophane” ก็ตาม ดังนั้นลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองของเครื่องหมายดังกล่าวจึงได้สูญไปเนื่องจากกลายเป็นคำเรียกสามัญสำหรับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ อย่างน้อยก็ในหลาย ๆ ประเทศ

๙๒) ผลทางกฎหมายของเหตุการณ์ข้างต้นมิได้เป็นไปในรูปรอยเดียวกันในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศต่าง ๆ แต่เดิมกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสและอีกหลายประเทศซึ่งดำเนินตามหลักของกฎหมายฝรั่งเศส มิได้มีบทบัญญัติในกรณีนี้ เครื่องหมายการค้าใด ๆ กลายเป็นชื่อเรียกสามัญ คราใดที่เจ้าของเครื่องหมายการค้ายังมีได้ละทิ้งเครื่องหมายการค้าดังกล่าว เช่นยังดำเนินการต่ออายุในทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายนั้นก็ยังคงได้รับความคุ้มครอง ในทางตรงกันข้ามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาบัญญัติให้ยกเลิกการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าใด ๆ ที่ได้กลายเป็นชื่อเรียกสามัญ ในระหว่างหลักกฎหมายทั้งสองนี้ มีหลักกฎหมายอีกหลักหนึ่งเรียกว่าหลัก “สายกลาง” เช่นตามมาตรา ๓๑ ของกฎหมายแม่แบบ BIRPI ซึ่งบัญญัติให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่เจ้าของเครื่องหมายได้ก่อ หรือยอมให้เครื่องหมาย

## กฎหมาย

การค้าของคนเปลี่ยนรูปเป็นชื่อเรียกสามัญสำหรับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ จนทำให้วงการค้าและในสายตาของประชาชน เครื่องหมายดังกล่าวได้สูญเสียความสำคัญในฐานะเครื่องหมายการค้า ในทำนองเดียวกัน มาตรา ๓๕ (๑) (ข) ของร่างกฎข้อบังคับแห่งประมวลกฎหมายยุโรปบัญญัติให้มีการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าได้ซึ่ง จากผลการกระทำของผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้กลายเป็นชื่อเรียกสามัญของผลิตภัณฑ์หรือการบริการสำหรับสิ่งที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ บทบัญญัติทั้งสองนี้มีข้อสังเกตว่า การสูญเสียความคุ้มครองในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะต้องเกิดจากการกระทำหรือละเว้นกระทำของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเท่านั้น หากได้เกิดจากเหตุการณ์ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น ๆ ไม่

๓๓) เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องทำอะไรเพื่อป้องกันมิให้เครื่องหมายการค้าของคนกลายเป็นชื่อเรียกสามัญ? คำตอบก็คือ เจ้าของเครื่องหมายจะต้องเฝ้าอยู่เสมอในการใช้เครื่องหมายการค้า นั้น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ทำการโฆษณา ว่าเครื่องหมายดังกล่าวเป็นเพียงเครื่องหมายการค้า มิใช่ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์หรือการบริการนั้น ๆ ยิ่งไปกว่านั้นเจ้าของเครื่องหมายอาจใช้เครื่องหมายการค้าของคนพร้อมกับเครื่องหมายซึ่งแสดงว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้จดทะเบียนแล้ว เครื่องหมายซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในประเทศต่าง ๆ คือ อักษร R นอกจากนั้นเจ้าของเครื่องหมายอาจยื่นฟ้องบุคคลอื่น ๆ ซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าของตนสำหรับวัตถุประสงค์ในทางการค้า และแม้ว่าการใช้โดยละเมิดนั้นจะมิใช่ใช้ในฐานะเครื่องหมายการค้าแต่ได้ใช้ในฐานะเป็นชื่อเรียกสามัญ ในบางประเทศอาจมีการฟ้องคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าได้ แม้การใช้โดยละเมิดดังกล่าวจะมีใช่เป็นการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้าก็ตาม เช่นในกรณีซึ่งผู้รวบรวมพจนานุกรมได้ใช้ชื่อเรียกเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นชื่อเรียกสามัญสำหรับผลิตภัณฑ์หรือการบริการนั้น ๆ

**คุณสมบัติในข้อที่ต้องปราศจากลักษณะการลวงให้หลงและไม่เป็นการชักต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน**

๓๔) ต่อไปนี้ผมจะได้พิจารณาถึงคุณสมบัติอีกสองประการซึ่งเครื่องหมายใด ๆ พึงมีเพื่อที่จะสามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้ นั่นก็คือคุณสมบัติในข้อปราศจาก

## กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ

การลวงให้หลงและในข้อปราศจากการละเมิดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี

### เครื่องหมายการค้าที่ลวงให้หลง

๑๕) หลักกฎหมายเรื่องเครื่องหมายซึ่งลวงให้หลงไม่อาจเป็นเครื่องหมายการค้าได้นั้นเป็นที่ยอมรับกันในทุกประเทศ เหตุผลในเรื่องนี้อยู่ที่ว่า เครื่องหมายลวงย่อมเป็นการหลอกผู้บริโภคและถือเป็นการกระทำที่เรียกได้ว่าแข่งขันโดยไม่เป็นธรรม (Unfair Competition) ตัวอย่างเช่น หากยอมให้ใช้รูปแกะเป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับเสื้อกันหนาวซึ่งทำด้วยใยสังเคราะห์ ผู้บริโภคก็อาจเข้าใจผิดได้ว่าเสื้อดังกล่าวทำด้วยขนแกะ ผู้ประกอบการซึ่งใช้เครื่องหมายดังกล่าวก็จะมียอดขายสูงขึ้นเพราะว่าผู้บริโภคย่อมจะพึงใจในขนแกะมากกว่าใยสังเคราะห์ ผู้ประกอบการแข่งขันที่สุจริตและมีได้ใช้เครื่องหมายลวงในการขายเสื้อกันหนาวใยสังเคราะห์ของคนก็จะเห็นว่ายอดขายของตนลดต่ำลง ในกรณีแรกนอกจากเครื่องหมายการค้าที่ลวงให้หลงจะไม่ได้รับความคุ้มครองแล้ว การกระทำดังกล่าวยังอาจถูกห้ามในฐานะเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

### ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

๑๖) หลักที่ว่าเครื่องหมายซึ่งขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีย่อมไม่อาจใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้นั้นเป็นที่ยอมรับกันของนานาประเทศทั่วโลกเกี่ยวกับการนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าตามมาตรา ๖ ครี ของอนุสัญญาแห่งกรุงปารีส และภายใต้เงื่อนไขบางประการ ตราแผ่นดิน ชื่อและเครื่องหมายราชการ ชื่อย่อหรือตราขององค์การระหว่างรัฐบาลเช่น WIPO ไม่อาจใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้ นอกจากนี้ยังมีอนุสัญญาพิเศษที่ไม่ยอมให้การคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าแก่เครื่องหมายภาษาสัญลักษณ์ของกีฬาโอลิมปิก นั่นคือรูปวงกลม ๕ รูปเกี่ยวพันเข้ากัน ก็อยู่ในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้เป็นไปตามสนธิสัญญาแห่งกรุงไนโรบีว่าด้วยการให้ความคุ้มครองแก่สัญลักษณ์ของกีฬาโอลิมปิกซึ่งได้รับการรับรองเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๗๑ และมีผลใช้บังคับในปีถัดมา

### กรณีพิเศษอื่น ๆ

๑๗) ต่อไปนี้ผมจะได้พิจารณาถึงกรณีพิเศษอื่น ๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติซึ่ง



## คู่มือ

เครื่องหมายใด ๆ ที่มีเพื่อที่จะสามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้ กรณีเหล่านี้ถือเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากได้ก่อให้เกิดปัญหาข้อขัดแย้งหลายประการ

**จะใช้ชื่อสกุลเป็นเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่?**

๗๘) กรณีพิเศษกรณีแรกเป็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้ชื่อสกุลเป็นเครื่องหมายการค้าในหลายประเทศชื่อสกุลก็อาจได้รับการคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้าได้เช่นเดียวกับคำอื่น ๆ แต่การคุ้มครองดังกล่าวย่อมไม่กระทบถึงสิทธิของบุคคลอื่นซึ่งมีชื่อสกุลเดียวกันในอันที่จะใช้ชื่อนั้นในกิจการค้าของคน ตัวอย่างเช่น ข้อเท็จจริงที่ว่า “Peugeot” เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของรถยนต์ย่อมไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิของบุคคลที่ชื่อ “Peugeot” ในการใช้ชื่อของตนสำหรับการจำหน่ายรถยนต์หรือเครื่องอะไหล่รถยนต์ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ Peugeot หรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามการใช้ชื่อนี้ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการก่อให้เกิดความสับสนขึ้น

๗๙) อย่างไรก็ตามในบางประเทศ เช่น สหราชอาณาจักรหรือสหรัฐอเมริกาชื่อสกุลซึ่งจะใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้นั้นจะต้องเป็นชื่อที่ยอมรับกันแล้วว่ามี “ความหมายที่สองหรือความหมายพิเศษ” (Secondary Meaning) เงื่อนไขนี้สำเร็จลงเมื่อสาธารณชนเข้าใจได้ว่าชื่อสกุลดังกล่าวเป็นชื่อเครื่องหมายการค้ามิใช่ชื่อซึ่งหมายถึงบุคคลหนึ่งบุคคลใดเช่นคำว่า “Ford” ในเครื่องหมายการค้าสำหรับรถยนต์ เป็นต้น ในการพิจารณาว่าชื่อสกุลใดมีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับว่ามีความหมายที่สองหรือไม่ เราอาจต้องพิจารณาถึงจำนวนของผู้ใช้ชื่อสกุลดังกล่าวประกอบด้วย ถ้ามีผู้ใช้ชื่อสกุลดังกล่าวมาก เช่น ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน คำว่า “หวัง” (Wang) หรือ “หลี่” (Li) ย่อมเป็นการยากที่ชื่อนี้จะได้รับความหมายที่สอง เช่นเดียวกับในประเทศเหล่านี้ การให้ความคุ้มครองแก่ชื่อสกุลในฐานะเป็นเครื่องหมายการค้าย่อมไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิของบุคคลอื่นซึ่งมีชื่อนั้นที่จะใช้ชื่อสกุลของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า ถ้าหากการใช้ชื่อนี้ดังกล่าวมิได้ก่อให้เกิดความสับสน

**จะใช้ชื่อหรือเครื่องหมายทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่?**

๘๐) กรณีที่สองเป็นปัญหาการใช้ชื่อหรือเครื่องหมายทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องหมายการค้า ชื่อหรือเครื่องหมายทางภูมิศาสตร์รวมความถึงชื่อของรัฐ ชื่อของจังหวัด

## กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ

หรือส่วนการปลงครองที่ข้อยกออกไปของรัฐ ชื่อเมือง หมู่บ้าน แม่น้ำ ภูเขา และสถานที่ทางภูมิศาสตร์อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น “Côte d’Azur” อันเป็นชื่อของชายฝั่งทะเลทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสที่นี้ชื่อเสียงเลื่องลือ เป็นต้น

๘๑) การใช้ชื่อหรือเครื่องหมายทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องหมายการค้าย่อมให้ความรู้สึกถึงผลิตภัณฑ์หรือการบริการนั้นมีที่มาจากประเทศ เขต หรือสถานที่ตามชื่อหรือเครื่องหมายนั้น ๆ ในกรณีนี้เราจะต้องแยกพิจารณาออกเป็นสองประเด็น ประเด็นแรกเป็นกรณีผลิตภัณฑ์หรือการบริการนั้น ๆ แท้ที่จริงก็มาจากประเทศ เขต หรือสถานที่ตามที่บ่งบอกในเครื่องหมายการค้า ในกรณีนี้การที่จะอนุญาตให้ใช้ชื่อหรือเครื่องหมายทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้า ย่อมหมายความว่า เป็นการคัดสิทธิของผู้ประกอบการรายอื่นซึ่งดำเนินกิจการในประเทศ เขต หรือสถานที่เดียวกันจากการใช้ชื่อหรือเครื่องหมายทางภูมิศาสตร์นั้น ๆ กรณีนี้จะก่อให้เกิดการผูกขาดที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการรายแรก ในประเด็นที่สองเป็นกรณีที่ผลิตภัณฑ์หรือการบริการนั้น ๆ มิได้มีที่มาจากประเทศ เขต หรือสถานที่ตามคำบ่งชี้ในเครื่องหมายการค้า กรณีนี้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวย่อมมีลักษณะเป็นการลวงให้หลง ดังนั้นความเหตุผลที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ประเทศต่าง ๆ จึงไม่ยอมรับชื่อหรือเครื่องหมายทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องหมายการค้า

๘๒) ในขณะที่หลักกฎหมายดังกล่าวง่ายแก่การกล่าวอ้างและไม่ยากที่จะเข้าใจ การบังคับใช้หลักดังกล่าวกลับเป็นสิ่งที่ยากในทางปฏิบัติ ปัญหาใหญ่ก็คือจะให้คำนิยามเครื่องหมายทางภูมิศาสตร์อย่างไร ปัญหานี้ต้องแยกพิจารณาเป็นสองประเด็น ประเด็นแรกเป็นประเด็นภายในประเทศ ส่วนประเด็นที่สองเป็นปัญหาระหว่างประเทศ

๘๓) ในส่วนที่เกี่ยวกับปัญหาภายในประเทศ ปัญหามีอยู่ว่าเราจะไม่ยอมให้ใช้ชื่อหรือเครื่องหมายทางภูมิศาสตร์ทุกแห่ง แม้กระทั่งหมู่บ้าน แม่น้ำ หรือภูเขาที่เล็กที่สุด เป็นเครื่องหมายการค้าเลยกระนั้นหรือ? ปัญหานี้เป็นปัญหาหนักสำหรับประเทศที่มีขนาดใหญ่อย่างสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือสหรัฐอเมริกา หรือแม้แต่ประเทศขนาดกลางอย่างสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสหราชอาณาจักร หรือประเทศเล็ก ๆ อย่างสวีเดนและแลนด์ จำนวนชื่อหรือเครื่องหมายทางภูมิศาสตร์ย่อมมีอยู่มากหลาย ในจำนวนดังกล่าวมีเพียงส่วนน้อยซึ่งเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในประเทศนั้น ๆ

## คฤหาสน์

๔๔) ในส่วนที่เกี่ยวกับปัญหาระหว่างประเทศปัญหาข้างต้นย่อมทวีความซับซ้อนมากขึ้น เมื่อพิจารณาถึงจำนวนข้อและเครื่องบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ข้อหรือเครื่องบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่แม้จะเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปภายในประเทศนั้น ๆ แต่ก็ไม่ใช่เป็นที่รู้จักในประเทศอื่น ๆ ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมีว่าเราจะขีดเส้นปัญหานี้ที่ตรงไหน? ข้อทดสอบง่าย ๆ ซึ่งใช้กันอยู่ในหลาย ๆ ประเทศมีว่าเฉพาะข้อหรือเครื่องบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในหมู่สาธารณชน หรือสาธารณชนส่วนใหญ่ในประเทศที่มีการขอความคุ้มครองในเครื่องหมายการค้าย่อมไม่อาจเป็นเครื่องหมายการค้าได้ นอกจากนี้ยังอาจมีข้อทดสอบเพิ่มเติมอีกข้อหนึ่งนั่นคือ การพิจารณาว่าการใช้ข้อหรือเครื่องบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น ๆ จะเป็นการลวงผู้บริโภคหรือไม่ ดังนั้นในกรณีที่ข้อหรือเครื่องบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ใช้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการนั้น ๆ เลย และตราบดที่ไม่มีใครเชื่อว่าจะเป็นตราลวงผู้บริโภค เครื่องหมายการค้าที่มีข้อหรือเครื่องบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวย่อมได้รับความคุ้มครอง ยกตัวอย่างเช่น เครื่องหมายการค้า “Mont - Blanc” (ชื่อภูเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์อยู่ระหว่างพรมแดนของฝรั่งเศส อิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์—ผู้แปล) สำหรับปากกาหมึกซึม เป็นต้น

**จะใช้คำขวัญเป็นเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่?**

๔๕) กรณีพิเศษกรณีที่สามเป็นเรื่องการใช้คำขวัญในฐานะเครื่องหมายการค้า คำขวัญหมายถึงประโยคสั้น ๆ ซึ่งใช้ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือการบริการ เช่น ประโยคที่ว่า “เราพยายามมากกว่า” (We Try Harder) ซึ่งเป็นคำขวัญที่ใช้โดยบริษัทให้เช่ารถ Avis ปัญหาที่เราจะต้องพิจารณามีว่า ผู้ประกอบการนั้น ๆ จะได้ไปซึ่งสิทธิแต่ผู้เดียว ในคำขวัญดังกล่าวเพื่อที่ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ไม่อาจใช้คำขวัญดังกล่าวได้หรือไม่

๔๖) คำตอบต่อปัญหานี้เป็นผลจากการใช้หลักทั่วไปในกฎหมายเครื่องหมายการค้า คือถ้าหากว่าคำขวัญดังกล่าวได้กลายเป็นลักษณะบ่งเฉพาะของผู้ประกอบการรายใด คำขวัญนั้นก็อาจใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้ อย่างไรก็ตามคงจะเป็นการยากในกรณีของคำขวัญที่จะให้ได้มาซึ่ง “ความหมายที่สอง” (Secondary Meaning) อย่างเช่น คำเพียงคำเดียว หรือชื่อใด ๆ ในกรณีทั่ว ๆ ไป คำขวัญมักจะทำให้เห็นความคุ้นเคยกับ

## กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ

เครื่องหมายการค้า ดังเช่นในกรณีตัวอย่างซึ่งได้อ้างถึงข้างต้น เครื่องหมายการค้าคือ "Avis" และคำขวัญที่ใช้ คือ "เราพยายามมากกว่า"

**จะใช้ตัวอักษรและ/หรือ ตัวเลขเป็นเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่?**

๘๗) กรณีพิเศษกรณีที่เป็นปัญหาการใช้ตัวอักษร และ/หรือ ตัวเลขในฐานะเครื่องหมายการค้า มีอยู่บ่อยครั้งที่เครื่องหมายการค้าประกอบด้วยอักษรย่อของชื่อเต็มแห่งผู้ประกอบการนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น "GM" สำหรับ "General Motors", "IBM" สำหรับ "International Business Machines Corporation", "VW" สำหรับ "Volkswagen" และ "FIAT" สำหรับ "Fabbrica Italiana Automobili Torino"

๘๘) ปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณีนี้มีว่า จะให้ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใดมีสิทธิผูกขาดในการใช้ตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่ง หรือหลายตัวรวมกันโดยที่ไม่ให้ผู้ประกอบการรายอื่นได้ใช้ด้วยกระนั้นหรือ บางครั้งเครื่องหมายการค้าดังกล่าวประกอบด้วยตัวอักษรเพียงตัวเดียว ดังเช่นในกรณีของ "Migros Corporation" แห่งประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งใช้อักษร "M" เป็นเครื่องหมายการค้า การที่ยินยอมให้มีการผูกขาดการใช้ตัวอักษรเพียงตัวเดียวหรือหลายตัวผสมกันเป็นเครื่องหมายการค้าจะเป็นการเกินเลยไปหรือไม่ เนื่องจากคู่แข่งรายอื่น ๆ อาจต้องการใช้ตัวอักษรเหล่านั้นบ้าง คำตอบในข้อนี้เห็นจะต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป ในกรณีที่การผสมกันของตัวอักษรหลายตัว หรือแม้ในกรณีที่ตัวอักษรเพียงตัวเดียว หากได้รับการยอมรับว่ามี "ความหมายที่สอง" จากสาธารณชนโดยเด่นชัดแล้วก็ย่อมจะใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้

๘๙) ปัญหาเดียวกันนี้ย่อมเกิดขึ้นกับการใช้ตัวเลขเป็นเครื่องหมายการค้า ตัวอย่างเช่นในประเทศฝรั่งเศสมีน้ำหอมซึ่งมีชื่อเขียนอยู่บนฉลากหนึ่งใช้เครื่องหมายการค้าว่า "No.5" ชื่อเต็มของน้ำหอมดังกล่าวคือ "Chanel No.5" กรณีนี้ก็เช่นกันการให้สิทธิแก่ผู้ประกอบการรายนี้ในการใช้ "No.5" ย่อมเป็นการตัดสิทธิของผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่จะใช้หมายเลขเดียวกันนี้ เราควรจะให้ผู้ประกอบการแต่ละรายสามารถใช้ตัวเลขตัวใดตัวหนึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าหรือไม่? คำตอบก็คงจะต้องพิจารณาจากสถานการณ์เป็นกรณี ๆ ไป ในกรณีที่ซึ่งสาธารณชนเข้าใจดีว่า "No.5" เป็นเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เครื่องหมายดังกล่าวก็ย่อมได้รับความคุ้มครอง อย่างไรก็ตาม

## คฤหา

ก็ตามในกรณีนี้ยอมไม่คัดสิทธิผู้ประกอบการรายอื่นที่จะใช้หมายเลข 5 ในฐานะเป็น  
หมายเลข ๗ หนึ่ง แต่มีใช้ในฐานะเป็นเครื่องหมายการค้า

จะใช้รูปร่างของผลิตภัณฑ์หรือรูปร่างของภาชนะที่บรรจุเป็นเครื่องหมาย  
การค้าได้หรือไม่?

๕๐) กรณีพิเศษที่ห้าเป็นกรณีเกี่ยวกับการใช้รูปร่างของผลิตภัณฑ์หรือรูปร่าง  
ของภาชนะที่บรรจุเป็นเครื่องหมายการค้า เกี่ยวกับการนี้เราต้องพิจารณาปัญหา ๒  
ปัญหา

๕๑) ปัญหาแรกเป็นกรณีที่เราจะยอมรับเครื่องหมายการค้าในรูปสามมิติได้หรือไม่  
เราได้พิจารณาไปแล้วว่าเครื่องหมายการค้าสามมิติก็อาจได้รับความคุ้มครอง หรือแม้แต่  
จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ หากผู้จดทะเบียนสามารถจำลงในรูปสองมิติ  
ของเครื่องหมายการค้าสามมิติ เพื่ออื่นในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

๕๒) ปัญหาที่สองเป็นปัญหาเกี่ยวกับการยอมให้มีสิทธิผูกขาดในลักษณะรูปร่าง  
ของผลิตภัณฑ์หรือภาชนะที่บรรจุของผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เกี่ยวกับการนี้  
เราต้องตระหนักว่าการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้า นั้น ไม่มีการจำกัดระยะเวลา  
ดังนั้นหากรูปร่างของผลิตภัณฑ์หรือภาชนะดังกล่าวเกิดจากการคิดค้นทางเทคโนโลยีหรือ  
บรรลุซึ่งสุนทรียภาพแห่งการออกแบบทางอุตสาหกรรมระยะเวลาคุ้มครองที่ไม่จำกัดตาม  
กฎหมายเครื่องหมายการค้า อาจกระทบต่อความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ในการให้ความ  
คุ้มครองแก่ผลสำเร็จทางเทคโนโลยี หรือการออกแบบตามกฎหมายสิทธิบัตร หรือกฎหมาย  
ว่าด้วยการออกแบบอุตสาหกรรมซึ่งมีระยะเวลาในการให้ความคุ้มครองจำกัด ดังนั้น  
ในบางประเทศจึงไม่ยอมให้ความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้าแก่รูปร่างของผลิต  
ภัณฑ์หรือภาชนะ หากรูปร่างดังกล่าวเกิดจากการคิดค้นทางเทคโนโลยีหรือการสร้างสรรค์  
ที่มีสุนทรียภาพในการออกแบบอุตสาหกรรม นอกจากกรณีดังกล่าวแล้ว หลักทั่วไปของ  
กฎหมายเครื่องหมายการค้าก็อาจนำมาใช้บังคับนั้นคือ ถ้าหากรูปร่างดังกล่าวมีลักษณะ  
บ่งเฉพาะก็อาจได้รับความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้าได้ ในทางปฏิบัติมีเครื่องหมาย  
การค้าอยู่หลายเครื่องหมายซึ่งใช้รูปร่างของผลิตภัณฑ์หรือภาชนะที่บรรจุเป็นเครื่องหมาย  
การค้า ตัวอย่างเช่น รูปร่างของขวดซึ่งบรรจุน้ำอัดลม "Coca-Cola" เป็นต้น

## กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ

จะให้ตีเดียวหรือหลายตีปะปนกัน (ของผลิตภัณฑ์หรือภาชนะที่ใช้บรรจุ) เป็นเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่?

๕๓) กรณีพิเศษกรณีสุดท้ายซึ่งเราจะพิจารณาค่าต่อไปนี้กรณีเกี่ยวกับการใช้ตีเดียว หรือหลายตีปะปนกันของผลิตภัณฑ์หรือภาชนะที่ใช้บรรจุเพื่อเป็นเครื่องหมายการค้า

๕๔) ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสถานีขายน้ำมันสำหรับรถยนต์ ในหลาย ๆ ประเทศสถานีขายน้ำมันมักจำหน่ายน้ำมันของบริษัทน้ำมัน “ข้ามชาติ” (Multinational) เช่น “EXXON” (รู้จักกันในนามของ ESSO ในประเทศไทย เหตุที่ใช้คำว่า ESSO ในสหรัฐอเมริกาไม่ได้เนื่องจากไปตรงกับชื่อ S.O. (Standard Oil) – ผู้แปล) “Shell” , “British Petroleum” เป็นต้น เมื่อพิจารณาในแง่ของผู้ขายรถยนต์ ผู้ขายที่ซอมจะสังเกตเห็นเครื่องหมายการค้าที่เป็นสีได้ดีกว่าเครื่องหมายการค้าที่เป็นตัวอักษร ดังนั้นบริษัทน้ำมันทั้งหลายจึงใช้ตีเป็นเครื่องหมายบ่งเฉพาะเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากชื่อเครื่องหมายการค้าว่า “EXXON” , “Shell” , “BP” เช่น “Shell” ใช้สีแดงและสีเหลืองปะปนกัน ส่วน “BP” ใช้สีเขียวและเหลือง เป็นต้น

๕๕) ปัญหาที่ว่าจะใช้สีดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่นั้นย่อมขึ้นอยู่กับว่าสีเหล่านั้นได้รับการยอมรับว่ามี “ความหมายที่สอง” หรือ “ความหมายทุติย” (Secondary Meaning) หรือไม่? อีกนัยหนึ่งก็คือสาธารณชนได้ยอมรับแล้วหรือไม่ว่าสีเหล่านั้นเป็นเครื่องหมายการค้า การมีหลายตีปะปนกันย่อมเป็นที่ยอมรับได้ง่ายกว่าสีเพียงตีเดียว แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการอาจได้มาซึ่ง “ความหมายที่สอง” โดยการให้ตีเพียงตีเดียวก็ได้

๕๖) มุมของจบคำบรรยายเกี่ยวกับคุณสมบัติซึ่งเครื่องหมายใด ๆ หนึ่งมีเพื่อที่จะสามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้เพื่อชงเท่านั้น และเป็นการจบภาคที่หนึ่งของกฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ