

บทที่ 3

มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครอง แก่สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ ตามกฎหมายต่างประเทศและตามกฎหมายไทย

การให้ความคุ้มครองแก่สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงที่จะกล่าวถึงในบทนี้ เกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ ได้แก่ ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (ความตกลงทริปส์) (1994) WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) (1994) ซึ่งเป็นต้นแบบในการให้ความคุ้มครองแก่สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรง มาตรการทางกฎหมายของแต่ละประเทศประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และไทย รวมถึงระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ

3.1 มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงตามกฎหมายต่างประเทศ

3.1.1 สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกานับเป็นประเทศที่มีระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีรากฐานของกฎหมายมาจากคำพิพากษาของศาลเป็นหลักเนื่องจากใช้ระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว์ โดยในช่วงแรกราวปี ค.ศ.1838 มีการนำหลักในคดี Millington v.Fox ซึ่งตัดสินโดยศาลแห่งสหราชอาณาจักรมาเป็นแนวทางในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา ส่วนวัตถุประสงค์ของการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกานั้น มีเพื่อปกป้องผู้บริโภคจากผู้ผลิต

ต่อมาสภาองเกรสของสหรัฐอเมริกา มีความพยายามจะให้กฎหมายเครื่องหมายการค้าเป็นกฎหมายของรัฐกลาง เนื่องจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าของแต่ละมลรัฐเริ่มมีความสลับซับซ้อนขึ้น ทางสภาองเกรส จึงได้บัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการค้าของรัฐกลางขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1870 และ ค.ศ. 1876 แต่ศาลสูง มีคำพิพากษาว่ากฎหมายดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตามสภาองเกรสได้ใช้ความพยายามตอบโต้โดยออกกฎหมายเพื่อระบุถึงการให้เครื่องหมายการค้าระหว่างรัฐซึ่งอยู่ในอำนาจที่สภาองเกรสจะทำให้ได้

ต่อมาในปี ค.ศ. 1946 สภาคองเกรสได้ออกกฎหมายเครื่องหมายการค้าของรัฐบาล คือ Lanham Act ซึ่งภายใต้กฎหมายฉบับนี้ได้ระบุโครงสร้างของกฎหมายเครื่องหมายการค้าโดยมีขอบเขตความคุ้มครองทั่วประเทศ ทั้งนี้เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิไม่ให้บุคคลใดๆ ใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของตนในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าภายใต้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลาง

3.1.1.1 ระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา

ภายใต้ Lanham Act มีการแบ่งระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าออกเป็น 2 ประเภทคือ ระบบทะเบียนหลัก และระบบทะเบียนรอง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ระบบทะเบียนหลัก

มาตรา 1052 ภายใต้ Lanham Act ได้ระบุคุณสมบัติของเครื่องหมายการค้าซึ่งมีลักษณะอันพึงจดทะเบียนซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

-เครื่องหมายการค้าต้องสามารถใช้แยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนกับสินค้าชนิดเดียวกันของผู้ผลิตรายอื่นได้ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวคือ ความลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (Inherent Distinctive)

-เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 1052 เช่น ต้องไม่ใช่ชื่อหรือสัญลักษณ์ขององค์กรระหว่างประเทศ ต้องไม่ใช่เครื่องหมายที่ประกอบด้วยสิ่งที่มีศีลธรรมอันดี หรือเป็นเครื่องหมายที่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในลักษณะคุณสมบัติและแหล่งกำเนิดของสินค้าและต้องไม่แสดงถึงหน้าที่การใช้งานเป็นต้น

-เครื่องหมายการค้าดังกล่าวต้องไม่ประกอบด้วยชื่อภาพถ่ายหรือลายมือชื่อซึ่งแสดงถึงลักษณะเฉพาะของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่โดยไม่ได้ได้รับความยินยอมของบุคคลเหล่านั้น

-เครื่องหมายการค้าดังกล่าวต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วกับสำนักทะเบียนสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ เหมือนคล้ายกับชื่อในทางการค้าในสหรัฐอเมริกา

2. ระบบทะเบียนรอง (Supplemental registration)

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนในระบบทะเบียนรองได้แก่เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะได้รับการจดทะเบียนภายใต้ระบบทะเบียนหลักแต่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เจ้าของได้ใช้มาจนเกิดลักษณะบ่งเฉพาะขึ้นโดยสามารถใช้แยกแยะความแตกต่างระหว่างแหล่งกำเนิดของสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหนึ่งออกจากเครื่องหมายการค้าอื่นๆได้ซึ่งลักษณะเช่นนี้เรียกว่าลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ อาทิเช่น เครื่องหมายการค้าที่มี

ลักษณะถึงถึงคุณสมบัติหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าดังกล่าวมีการใช้มาเป็นระยะเวลาอันยาวนานจนเกิดลักษณะบ่งเฉพาะขึ้นก็สามารถได้รับการจดทะเบียนในระบบทะเบียนรองได้

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาคำหนดให้หีบห่อและรูปร่างรูปทรงของสินค้าสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระบบทะเบียนรองได้ทั้งนี้สาระสำคัญทั้งหมดของรูปร่างรูปทรงของสินค้าดังกล่าวจะต้องไม่ใช่ส่วนที่ใช้ประโยชน์หรือมีหน้าที่ในการใช้งานเป็นสำคัญ

3.1.1.2 การให้ความคุ้มครองแก่รูปร่างรูปทรงของวัตถุภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา

ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกานั้น หากผู้ใดมีความประสงค์จะขึ้นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรูปร่างรูปทรงของวัตถุแล้ว ต้องมีการแสดงให้เห็นว่ารูปร่างรูปทรงของวัตถุดังกล่าวไม่ได้แสดงถึงหน้าที่การใช้งานนอกจากนี้แล้วรูปร่างรูปทรงของวัตถุดังกล่าว ต้องสามารถทำหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าได้ นั่นคือ สามารถใช้เป็นที่หมายของการค้าโดยแสดงความแตกต่างระหว่างสินค้าภายใต้เจ้าของเครื่องหมายเจ้าของการค้าหนึ่งออกจากสินค้าเจ้าของสินค้าเครื่องหมายอื่นได้ ซึ่งก็คือมีลักษณะบ่งเฉพาะนั่นเอง โดยลักษณะบ่งเฉพาะดังกล่าวอาจเป็นลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง หรือเป็นการได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้

ส่วนกรณีมีผู้ประสงค์ขึ้นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา ต้องมีการแสดงให้เห็นว่ารูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุดังกล่าว ไม่ได้แสดงถึงหน้าที่การใช้งานโดยเฉพาะ (Nonfunctional) นอกจากนี้แล้วรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุดังกล่าวจะต้องทำหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าได้ กล่าวคือ สามารถใช้เป็นที่หมายของสินค้าโดยแสดงความแตกต่างระหว่างสินค้าภายใต้เจ้าของเครื่องหมายการค้าหนึ่งออกจากสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่น ซึ่งก็คือมีลักษณะบ่งเฉพาะนั่นเอง

โดยลักษณะบ่งเฉพาะดังกล่าว อาจเป็นลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (inherently distinctive) หรือเป็นการได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ (secondary meaning)

อย่างไรก็ดีในการพิจารณาว่ารูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุใดสามารถได้รับความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่นั้น ต้องพิจารณาว่ารูปร่างและรูปทรงของวัตถุดังกล่าวแสดงถึงหน้าที่การใช้งานโดยกฎหมายหรือไม่โดยในการพิจารณาดังกล่าวนี้อถือว่าเป็นการพิจารณาถึงปัญหาทางด้านข้อเท็จจริง มีแนวบรรทัดฐานจากศาลเป็นหลัก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำการศึกษาทฤษฎีว่าด้วยหน้าที่การใช้งานของรูปร่างรูปทรงของวัตถุ (Functionality Doctrine) ดังในรายละเอียดต่อไป

3.1.1.3 ทฤษฎีว่าด้วยหน้าที่การใช้งานของรูปร่างรูปทรงของวัตถุ (Functionality Doctrine)

ในสหรัฐอเมริกา มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องของหน้าที่การใช้งานของรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เป็นไปตามทฤษฎีว่าด้วยหน้าที่การใช้งานของรูปร่างรูปทรงของวัตถุ (Functionality Doctrine) โดยกฎหมายจะไม่ให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่แสดงถึงหน้าที่หรือประสิทธิภาพในการทำงานของรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ โดยเฉพาะ เพราะอาจก่อให้เกิดข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันทางการค้า

ทั้งนี้ทฤษฎีว่าด้วยหน้าที่การใช้งานของรูปร่างรูปทรงของวัตถุ (Functionality Doctrine) นี้ สามารถแบ่งลำดับหน้าที่การใช้งานของวัตถุได้ดังนี้

1. หน้าที่การใช้งาน โดยข้อเท็จจริง (De facto functional)

ในกรณีรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุมิได้มีความจำเป็นด้านหน้าที่การใช้งาน โดยเฉพาะหรือเป็นแต่เพียงหน้าที่การใช้งานอันเป็นปกติวิสัยตามข้อเท็จจริงเท่านั้น หมายความว่ารูปร่างรูปทรงของวัตถุดังกล่าวเป็นแต่เพียงการแสดงถึงข้อเท็จจริงในด้านการใช้งาน มิได้เป็นตัวกำหนดหน้าที่สำคัญในด้านการใช้งานของวัตถุนั้น กฎหมายจะถือว่ารูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุดังกล่าวแสดงถึงหน้าที่การใช้งาน โดยข้อเท็จจริง (De facto functional) และสามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายการค้าได้หากมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนอื่น ๆ ตามที่กฎหมายเครื่องหมายการค้ากำหนด

ตัวอย่าง รูปร่างหรือรูปทรงของขวดสเปรย์มีหน้าที่การใช้งาน โดยข้อเท็จจริง (De facto functional) คือ ใช้บรรจุของเหลว ซึ่งขวดสเปรย์ดังกล่าวสามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายการค้าได้ ถ้าลักษณะของมันไม่ได้เป็นตัวกำหนดหน้าที่สำคัญในด้านการใช้งานของวัตถุนั้น

2. หน้าที่การใช้งาน โดยกฎหมาย (De jure functional)

ในกรณีที่รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุแสดงถึงหน้าที่การใช้งาน โดยกฎหมาย (De jure functional) จะไม่ได้รับการจดทะเบียนในฐานะเครื่องหมายการค้าไม่ว่าในระบบทะเบียนหลักหรือระบบทะเบียนรอง ซึ่งแนวทางในการพิจารณาจะเป็นการพิจารณาในด้านปัญหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแต่ละกรณี โดยอาศัยแนวบรรทัดฐานคำพิพากษาของศาลเป็นหลัก ทั้งนี้โดยทฤษฎีแล้วหลักในการพิจารณาว่ารูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุดังกล่าวแสดงถึงหน้าที่การใช้งาน โดยกฎหมาย (De jure functional) หรือไม่นั้น พึงพิจารณาดังต่อไปนี้

2.1 มีการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ไว้หรือไม่

สืบเนื่องจากการจดสิทธิบัตรนั้น เป็นการเปิดเผยถึงหน้าที่การใช้งานของรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ จึงอาจเป็นเหตุให้รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ ถูกปฏิเสธในการขอรับความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้า ดังกรณีตัวอย่าง Edward Ski Product, Inc ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ ซึ่งมีการเปิดเผยรายละเอียดด้านหน้าที่การใช้งาน

ในสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่ได้ยื่นก่อนหน้านี้นี้ ทางคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุของทาง Edward Ski Product, Inc เนื่องจากวัตถุดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าที่แสดงถึงหน้าที่การใช้งานของวัตถุ

ขณะที่กรณีของ Zippo Mfg.Co., ทางคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรูปร่างหรือรูปทรงของที่จุดบุหรี่ แม้ที่จุดบุหรี่ยี่ห้อดังกล่าวจะได้สิทธิบัตรการประดิษฐ์มาแล้ว เนื่องจากคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาว่ารูปร่างหรือรูปทรงของที่จุดบุหรี่ยี่ห้อตามกรณีนี้ ไม่ได้แสดงถึงหน้าที่การใช้งานของวัตถุ เนื่องจากตามข้อมูลที่ปรากฏในสิทธิบัตรของที่จุดบุหรี่ยี่ห้อ Zippo เป็นเพียงการแสดงถึงกลไกภายในเท่านั้น หากได้มีการกล่าวถึงลักษณะภายนอกของที่จุดบุหรี่

2.2 มีการโฆษณาถึงอรรถประโยชน์ของรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุหรือไม่

ประเด็นนี้มีกรณีศึกษาน่าสนใจ คือ ทาง Caterpillar, Inc., ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรูปร่างหรือรูปทรงส่วนล่างของรถแทรกเตอร์ ซึ่งปรากฏในโฆษณาสินค้ามีการอวดอ้างสรรพคุณถึงหน้าที่การทำงานของรูปร่างหรือรูปทรงดังกล่าว ทางคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาจึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนตามคำขอจากทาง Caterpillar, Inc., เนื่องจากเอกสาร โฆษณาสินค้าแสดงให้เห็นว่ารูปร่างหรือรูปทรงส่วนล่างของรถแทรกเตอร์มีหน้าที่การใช้งานโดยกฎหมาย

อย่างไรก็ดี ในกรณีของ Weber-Stephen Product Co. ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนการค้าในรูปร่างหรือรูปทรงของเตาย่างบาร์บีคิวรูปทรงครึ่งวงกลม โดยมีการโฆษณาถึงประโยชน์ของเตาย่างบาร์บีคิวดังกล่าว ทางคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า กลับมีความเห็นให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรูปร่างหรือรูปทรงได้ เนื่องจากมีการพิสูจน์ให้เห็นว่ายังมีรูปร่างหรือรูปทรงของเตาย่างบาร์บีคิวในลักษณะอื่นที่สามารถทำหน้าที่เดียวกันได้ จึงไม่ถือว่าเตาย่างบาร์บีคิวของทาง Weber-Stephen Product Co. แสดงถึงหน้าที่การทำงานโดยกฎหมาย

2.3 สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุอื่นทำหน้าที่ทดแทนได้หรือไม่

การที่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรูปร่างรูปทรงของวัตถุสามารถพิสูจน์ได้ว่ายังมีรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุในลักษณะอื่นที่สามารถทำหน้าที่ได้เช่นเดียวกับรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่ยื่นขอจดทะเบียน นั้นหมายความว่าผู้ยื่นคำขอสามารถชี้ให้เห็นว่ารูปร่างหรือรูปทรงวัตถุนั้นๆ ไม่ได้ทำหน้าที่การใช้งานโดยกฎหมาย ขณะเดียวกันหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าคู่แข่งรายอื่นต่างก็มีความจำเป็นต้องใช้รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุในลักษณะตามที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว จะมีผลทำให้วัตถุดังกล่าวไม่ได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เนื่องจากเป็นการแสดงถึงหน้าที่การใช้งานโดยกฎหมาย

2.4 พิจารณาเรื่องต้นทุนในการผลิต

ถ้ามีการเปรียบเทียบต้นทุนในการผลิตรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุกับผลิตภัณฑ์อื่น แล้วพบว่ารูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่ยื่นคำขอนั้นมีต้นทุนในการผลิตต่ำกว่าผลิตภัณฑ์อื่น หากรับจดทะเบียน ให้ความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้าแล้วจะเกิดการแข่งขันไม่เป็นธรรมขึ้น รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุดังกล่าวจะไม่ได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

แต่ในทางกลับกันหากมีหลักฐานแสดงว่ารูปร่างหรือรูปทรงวัตถุที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า มีต้นทุนการผลิตที่สูงมากถ้าเปรียบเทียบกับรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุอื่น อาจมีผลทำให้รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุดังกล่าวไม่ได้แสดงถึงหน้าที่การใช้งาน โดยกฎหมายจึงได้รับการจดทะเบียนได้ในที่สุด

3.1.1.4 ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครอง

1. การเตรียมคำขอ

- ผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติอเมริกัน อาจขอรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสหรัฐอเมริกาได้หากปรากฏว่า

1) ประเทศของผู้มีสัญชาติดังกล่าวเป็นสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องเครื่องหมายการค้าซึ่งสหรัฐอเมริกาก็เป็นสมาชิกอยู่ด้วยเช่นเดียวหรือประเทศของผู้มีสัญชาติดังกล่าวได้มีการทำข้อตกลงทวิภาคีกับสหรัฐอเมริกา และ

2) เครื่องหมายการค้านั้นได้รับการจดทะเบียนในประเทศของผู้มีสัญชาติแล้ว หรือได้มีการใช้เครื่องหมายการค้าในทางการพาณิชย์ในหรือกับสหรัฐอเมริกาแล้ว

- ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ได้มีถิ่นที่อยู่หรือสถานประกอบธุรกิจในสหรัฐอเมริกา ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนดังกล่าวจะอาจยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องแต่งตั้งหรือมอบอำนาจให้ตัวแทนเครื่องหมายการค้าในสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนแทนการยื่นขอจดทะเบียนอาจทำได้ 2 ทางคือยื่นโดยตรงต่อ USPTO หรือยื่นผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ www.uspto.gov/teas/index.html โปรดดูตัวอย่างแบบคำขอแนบท้าย

2. เอกสารที่ใช้ในการขอรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

- คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

- หนังสือมอบอำนาจ

- รูปเครื่องหมายการค้า

- คำแปลและคำอ่าน สำหรับเครื่องหมายคำที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

- ข้อมูลของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน เช่น ชื่อ ที่อยู่ และสัญชาติ และข้อมูลทั่วไป เช่น วันที่มีการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นครั้งแรก รายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ

- รายการสินค้า/บริการที่ประสงค์จะขอรับการจดทะเบียน

3. การตรวจสอบคำขอ

เมื่อผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะดำเนินการตรวจสอบคำขอจดทะเบียนดังกล่าวว่า มีรายการครบถ้วนหรือไม่ เอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครบถ้วนหรือไม่ หากคำขอดังกล่าวมีรายการหรือเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอแก้ไขภายในกำหนดเวลา 6 เดือน มิฉะนั้นจะถือว่าละทิ้งคำขอ แต่สำหรับในกรณีที่คำขอนั้นมีรายการและเอกสารประกอบครบถ้วน นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะดำเนินการตรวจสอบต่อไปว่าเครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้หรือไม่ หากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่าเครื่องหมายการค้าใดไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ก็จะมีคำสั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนซึ่งผู้ยื่นคำขอมิสิทธิที่จะยื่นคำชี้แจงต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ภายในกำหนดเวลา 6 เดือน มิฉะนั้น จะถือว่าละทิ้งคำขอ แต่หากเป็นกรณีที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ายอมรับเหตุผลที่ปรากฏอยู่ในคำชี้แจง ผู้ยื่นคำขอจะต้องยื่นคำร้องเพื่อขอฟื้นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นขึ้นใหม่

สำหรับในกรณีที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นควรรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

4. การประกาศโฆษณา

เมื่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใด คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะถูกนำไปลงประกาศโฆษณาในหนังสือประกาศโฆษณาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว (เฉพาะในกรณีของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในทะเบียนหลัก)

5. การรับจดทะเบียน

ในกรณีที่ไม่มีผู้คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือมีผู้คัดค้านแต่ในที่สุดได้มีคำสั่งหรือคำวินิจฉัยถึงที่สุดให้ยกคำคัดค้านนั้น หากเป็นคำขอจดทะเบียนที่เป็นกรณีที่มีการใช้เครื่องหมายการค้าแล้ว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีคำสั่งให้รับจดทะเบียนและออกหนังสือสำคัญการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นให้แก่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อไป ในกรณีที่เป็นการจดทะเบียนที่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนได้แสดงเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายการค้า (Intent-to-use

application) เมื่อผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน ได้รับหนังสือแจ้งการรับจดทะเบียน (Notice of Allowance) ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนจะต้องยื่นคำแถลงแสดงการใช้เครื่องหมายการค้า (Statement of Use) พร้อมด้วยตัวอย่างของสินค้าและค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด ซึ่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะดำเนินการตรวจสอบคำขอจดทะเบียนพร้อมคำแถลงการณ์ใช้เครื่องหมายการค้า ก่อนที่จะมีคำสั่งรับจดทะเบียนต่อไป

6. การขอถือสิทธิย้อนหลัง

ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนมีสิทธิที่จะขอถือสิทธิในวันยื่นย้อนหลังในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ โดยจะต้องยื่นคำขอถือสิทธิในวันยื่นย้อนหลัง พร้อมกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และสำเนาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศอื่น ภายในกำหนดเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศอื่นนั้น

7. การคัดค้าน/โต้แย้ง

การคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดในทะเบียนหลักจะต้องดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลา 1 เดือนนับแต่วันที่ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนนั้น แต่ทั้งนี้ ผู้คัดค้านอาจยื่นคำขอขยายระยะเวลาในการยื่นคำคัดค้านออกไปได้อีกตามระยะเวลาที่เห็นสมควรซึ่งย่อมเป็นดุลยพินิจของสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาว่าจะอนุญาตให้ขยายระยะเวลาออกไปได้หรือไม่ และเป็นระยะเวลาเท่าใดแต่ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะต้องไม่เกิน 180 วัน นับแต่วันประกาศโฆษณาแม้ว่าจะได้รับความยินยอมจากทั้ง 2 ฝ่ายก็ตาม

สำหรับเหตุแห่งการคัดค้าน อาจเป็นเหตุใดๆ ก็ได้ที่ทำให้เครื่องหมายการค้านั้นไม่สมควรได้รับการจดทะเบียน เช่น เครื่องหมายการค้านั้นไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ หรือผู้คัดค้านมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ดีกว่าผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน เป็นต้น

เมื่อผู้ขอจดทะเบียนได้รับคำคัดค้านแล้ว ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องยื่นคำโต้แย้งภายในกำหนดเวลา 1 เดือนนับแต่วันที่รับคำคัดค้าน มิฉะนั้นจะถือว่าผู้ขอจดทะเบียนละทิ้งคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแต่ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนอาจยื่นคำขอขยายระยะเวลาในการยื่นคำโต้แย้งออกไปได้อีกตามระยะเวลาที่เห็นสมควรซึ่งย่อมเป็นดุลยพินิจของสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาว่าจะอนุญาตให้ขยายระยะเวลาออกไปได้หรือไม่ และเป็นระยะเวลาเท่าใด

8. การอุทธรณ์

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า บุคคลดังกล่าวมีสิทธิที่จะอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการอุทธรณ์เครื่องหมายการค้าได้ (Trademark Trial and Appeal Board) ได้ โดยจะต้องยื่นคำอุทธรณ์ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่ง หากคู่กรณีฝ่ายใดไม่เห็นด้วยกับ

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์เครื่องหมายการค้าได้ (Trademark Trial and Appeal Board) ก็ย่อมมีสิทธิที่จะนำคดีไปสู่การพิจารณาของศาลอุทธรณ์สหรัฐอเมริกาต่อไปได้

9. ค่าธรรมเนียมราชการรวมทั้งค่าบริการของสำนักงานตัวแทน

| | ค่าธรรมเนียม (US\$) | ค่าบริการวิชาชีพ (US\$) |
|---|------------------------|----------------------------|
| 1. การตรวจสอบเอกสารและยื่นคำขอจดทะเบียนใน 1 จำพวกสินค้าหรือบริการ | 325.- | 250.- |
| จำพวกที่เพิ่ม จำพวกละ | 325.- | 50.- (เป็นอย่างน้อย) |
| 2. การเตรียมและยื่นคำขอจดทะเบียนใน 1 จำพวกสินค้าหรือบริการ | 325.- | 350.- |
| จำพวกที่เพิ่ม จำพวกละ | 325.- | 50.- (เป็นอย่างน้อย) |
| 3. การส่งเอกสารหรือคำสั่งของสำนักงานเครื่องหมายการค้า | | 55.- |
| 4. การเตรียมคำชี้แจงต่อสำนักงานเครื่องหมายการค้า | | ตามเวลาที่ใช้จริง |
| 5. เตรียมและยื่นแก้ไขใน 1 จำพวกสินค้าหรือบริการ | 100.- | 250.- |
| จำพวกที่เพิ่ม จำพวกละ | 100.- | 50.- (เป็นอย่างน้อย) |
| 6. เตรียมและยื่นรายการแสดงการใช้เครื่องหมายการค้าใน 1 จำพวกสินค้าหรือบริการ | 100.- | 250.- |
| จำพวกที่เพิ่ม จำพวกละ | 100.- | 50.- (เป็นอย่างน้อย) |
| 7. เตรียมและยื่นคำขอขยายระยะเวลาเป็นเวลา 6 เดือนใน 1 จำพวกสินค้าหรือบริการ | 150.- | 250.- |
| จำพวกที่เพิ่ม จำพวกละ | 150.- | 50.- (เป็นอย่างน้อย) |
| 8. ประกาศโฆษณาใน 1 จำพวกสินค้าหรือบริการ | 100.- | 100.- |
| จำพวกที่เพิ่ม จำพวกละ | 100.- | 50.- (เป็นอย่างน้อย) |
| 9. ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาในการยื่นคำคัดค้าน | | 300.- |
| | ค่าธรรมเนียม | ค่าบริการวิชาชีพ |

| | (US\$) | (US\$) |
|--|--------|-----------------------|
| 10. เตรียมและยื่นคำร้องขอเพิกถอน หรือคัดค้านการจดทะเบียนใน 1 จำพวก สินค้าหรือบริการ | 300.- | 550.- (เป็นอย่างน้อย) |
| จำพวกที่เพิ่ม จำพวกละ | 300.- | 50.- (เป็นอย่างน้อย) |
| 11. เตรียมและยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าใน 1 จำพวก สินค้าหรือ บริการ | 100.- | 300.- |
| จำพวกที่เพิ่ม จำพวกละ | 100.- | 50.- (เป็นอย่างน้อย) |
| 12. ยื่นคำขอสละสิทธิ | 100.- | 200.- (เป็นอย่างน้อย) |
| 13. การตรวจเอกสารและยื่นคำขอต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าใน 1 จำพวกสินค้าหรือบริการ | 400.- | 225.- |
| จำพวกที่เพิ่ม จำพวกละ | 400.- | 50.- (เป็นอย่างน้อย) |
| 14. การเตรียมและยื่นคำขอต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าใน 1 จำพวก สินค้าหรือบริการ | 400.- | 300.- |
| จำพวกที่เพิ่ม จำพวกละ | 400.- | 50.- (เป็นอย่างน้อย) |
| 15. เตรียมและยื่นคำขอจดทะเบียนการ โอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า | 40.- | 300.- (เป็นอย่างน้อย) |
| 16. การตรวจสอบ | | 300.- (เป็นอย่างน้อย) |

10. ชั้นตอน/ระยะเวลา

โดยปกติ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสหรัฐอเมริกาจะใช้เวลาประมาณ 1 – 2 ปี นับตั้งแต่วันยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจนกระทั่งถึงวันออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า¹

11. อายุความคุ้มครอง

¹ กฎหมายเครื่องหมายการค้า – ประเทศสหรัฐอเมริกา. กรมทรัพย์สินทางปัญญา.(ออนไลน์).

อายุความคุ้มครอง 10 ปีนับแต่วันที่เครื่องหมายการค้านั้นเข้าสู่ระบบ

12. สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ได้รับการจดทะเบียนนั้นในประเทศสหรัฐอเมริกาและจากการที่สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมอนุสัญญากรุงมาดริดมีผลทำให้ผู้ยื่นขอจดทะเบียนคำขอระหว่างประเทศภายใต้ อนุสัญญาดังกล่าวได้รับความคุ้มครองในสหรัฐอเมริกาด้วย หากผู้ยื่นคำขอลือกที่จะขอรับคำขอความ คุ้มครองในสหรัฐอเมริกา

3.1.1.5 หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรเป็นหน่วยงานที่ดูแลการจดทะเบียนเครื่องหมาย การค้าในสหรัฐอเมริกามีรายละเอียดในการติดต่อดังนี้

United States Patent and Trademark Office (USPTO)

2121 Crystal Drive, Suite 902 Arlington, VA 22202

Tel.: 703 3058600 / 703 3059300

Fax: 703 3058885

Website: <http://www.uspto.gov>

U.S. Customs and Border Protection

1300 Pennsylvania Avenue, NW

ในกรณีการดำเนินคดีกับผู้กระทำละเมิดเครื่องหมายการค้า นั้น ผู้เสียหายสามารถยื่นคำ ฟ้องได้ที่ศาลกลางสหรัฐฯ (Federal Court)

3.1.2 สหราชอาณาจักร

สหราชอาณาจักรเป็นรัฐเอกราชตั้งอยู่นอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป ประกอบด้วย 4 ประเทศ คือ อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือสหราชอาณาจักร เป็น ประเทศพัฒนาแล้วมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 17 ของโลก ตามค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศ ณ ราคาตลาด และใหญ่เป็นอันดับที่ 8 ของโลก ตามความเท่าเทียมของอำนาจซื้อ

สหราชอาณาจักรเป็นประเทศอุตสาหกรรมประเทศแรกในโลกและเป็นมหาอำนาจของ โลกระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 19 และต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 กระทั่งปัจจุบันยังคงมีอิทธิพลทาง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ทหาร วิทยาศาสตร์และการเมืองระหว่างประเทศค่อนข้างมาก

และหากจะกล่าวเฉพาะในส่วนของอังกฤษนั้น ได้รับการยอมรับให้เป็นประเทศต้นแบบ ของกฎหมายเครื่องหมายการค้า เนื่องจากมีความชัดเจนและบังคับใช้ได้ดี

สำหรับระบบการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของอังกฤษ เป็นแบบระบบการใช้เครื่องหมายการค้า (use system) โดยจะคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอย่างจริงจังกับสินค้าหรือเกี่ยวเนื่องกับสินค้าโดยตรง

ประเทศที่ใช้ระบบนี้ส่วนใหญ่เป็นระบบกฎหมายแบบ Anglo - Saxon ซึ่งให้การคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าในระดับหนึ่งภายใต้กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law)

แต่ถ้ากล่าวถึงลักษณะการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าแบบ exclusive right แล้ว ในปัจจุบันกฎหมายอังกฤษได้กำหนดให้การจดทะเบียนเป็นเงื่อนไขของการได้รับ exclusive right ทั้งสิ้น ซึ่งหลักการของกฎหมายอังกฤษคือ “การใช้มาก่อนไม่เป็นเงื่อนไขของการจดทะเบียน” กล่าวคือกฎหมายเปิดกว้างไว้ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของตนหรือมีเจตนาจะใช้ในภายหน้าก็สามารถจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้”

ตัวอย่างเช่น Trademark Act 1938 (กฎหมายเก่า) มาตรา 17 (1) บัญญัติว่า “ Any person claiming to be the proprietor of a trade mark used or proposed to be used by him who is desirous of registering it must apply in writing to the Registrar in the prescribed manner for registration...”²

ประเภทของเครื่องหมายการค้า

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของอังกฤษ แบ่งเครื่องหมายการค้าออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. เครื่องหมายการค้า (Trademark) ซึ่งหมายถึงเครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการเพื่อแสดงว่าสินค้าหรือบริการนั้นมีความแตกต่างกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่นอย่างชัดเจนซึ่งเครื่องหมายค้านั้นต้องประกอบด้วยคำ (รวมถึงชื่อของบุคคล) รูปแบบตัวอักษรตัวเลขหรือรูปร่างของสินค้าหรือภาชนะบรรจุสินค้าคำนิยามนี้รวมถึงเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายนี้เว้นแต่จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นเช่นเครื่องหมายร่วมหรือเครื่องหมายรับรอง³

² รัชชชัญญผลศิริ(2538) . การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและแหล่งกำเนิดของสินค้า. กรุงเทพมหานคร:หน้า 96.

³บทบัญญัติภาษาอังกฤษ :

Introductory

1. - (1) In this Act a “trade mark” means any sign capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings.

A trade mark may, in particular, consist of words (including personal names), designs, letters,numerals or the shape of goods or their packaging.

(2) References in this Act to a trade mark include, unless the context otherwise requires,references to a collective mark (see section 49) or certification mark (see section 50).

2. เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) หมายถึงเครื่องหมายที่แสดงถึงความแตกต่างของสินค้าหรือบริการที่ใช้หรือจะใช้โดยสมาชิกของสมาคมซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเป็นเจ้าของตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวตามสัญญา⁴

3. เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) หมายถึงเครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับตัวสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่นเพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดส่วนประกอบวิธีการผลิตสินค้าหรือบริการคุณภาพความถูกต้องหรือคุณลักษณะอื่นใด⁵

3.1.2.1 การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้า

สิทธิในเครื่องหมายการค้าของอังกฤษนั้น ได้มาจากระบบการใช้และได้มาโดยการจดทะเบียนดังนั้นเครื่องหมายการค้าจึงมีทั้งแบบประเภทเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน

1. เครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน⁶

คือ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนเนื่องจากเครื่องหมายดังกล่าวขัดแย้งกับกฎหมายหรือจารีตประเพณีรวมทั้งขัดแย้งกับเครื่องหมายที่มีหรือใช้มาก่อนนอกจากนี้กฎของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการปี 1986 นั้นเครื่องหมายบางประเภทก็ถูกกีดกัน ไม่ได้รับการจดทะเบียนโดยดุลพินิจของนายทะเบียนเนื่องด้วยเครื่องหมายดังกล่าวนั้นอาจทำให้เกิดความหลงผิดในคุณสมบัติหรือคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องของเครื่องหมายอื่นได้หรือเป็นการหลอกลวงเพราะว่ามีลักษณะที่ใกล้เคียงกับเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่มีการจดทะเบียนไว้แล้ว

⁴ บทบัญญัติภาษาอังกฤษ :

Collective marks

49. - (1) A collective mark is a mark distinguishing the goods or services of members of the association which is the proprietor of the mark from those of other undertakings.

(2) The provisions of this Act apply to collective marks subject to the provisions of Schedule 1.

⁵ บทบัญญัติภาษาอังกฤษ :

Certification marks

50. - (1) A certification mark is a mark indicating that the goods or services in connection with which it is used are certified by the proprietor of the mark in respect of origin, material, mode of manufacture of goods or performance of services, quality, accuracy or other characteristics.

(2) The provisions of this Act apply to certification marks subject to the provisions of Schedule

⁶ David Bainbridge. (1996). *Supra note 1*, p.441.

2. เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

ความหมายของเครื่องหมายการค้าเป็นรากฐานที่เป็นองค์ประกอบของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Trademark Act 1994 ได้ให้คำนิยามของเครื่องหมายการค้าว่าหมายถึงเครื่องหมายที่สามารถแสดงได้ด้วยภาพและสามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าหรือการบริการของเจ้าของสินค้าคนหนึ่งกับเจ้าของสินค้าอีกคนหนึ่งได้สิ่งนี้เป็นความหมายที่มีความสำคัญและมีความหมายที่กว้างกว่าคำว่า “เครื่องหมาย” และ “เครื่องหมายการค้า” ในในประเทศอังกฤษ เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเฉพาะในตัวเองอาจจะจดทะเบียนได้โดยแยกออกเป็นสองส่วนคือ Part A⁷ และ Part B กล่าวคือในกลุ่ม A นี้การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายจะต้องประกอบด้วยอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(a) เป็นบริษัทบุคคลหรือบุคคลซึ่งจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะเจาะจงในตัวเอง

(b) ลายมือชื่อของผู้จดทะเบียนหรือผู้มีอำนาจในธุรกิจ

(c) คำหรือถ้อยคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

(d) คำเดียวหรือหลายคำที่ไม่มีแสดงถึงลักษณะหรือคุณภาพของสินค้าและไม่แสดงถึงชื่อทางภูมิศาสตร์หรือที่ใช้กันเป็นธรรมดาสามัญ

(e) เป็นเครื่องหมายที่แตกต่างจากเครื่องหมายอื่นแต่ชื่อลายมือชื่อคำถ้อยคำที่จะขอจดทะเบียนนั้นจะต้องมีความแตกต่างอย่างชัดเจนกว่าเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

ส่วนเครื่องหมายการค้าซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจมีลักษณะบ่งเฉพาะได้ต่อไปโดยการใช้อาจจดทะเบียนได้ใน Part B⁸ กล่าวคือในกลุ่ม B นี้จะกล่าวถึงข้อบังคับที่จะต้องจดทะเบียนในกลุ่มนี้ว่าจะต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่สามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าของเจ้าของคนหนึ่งออกจากสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอีกคนหนึ่งได้สิ่งที่สำคัญคือจะต้องมีคุณสมบัติและขอบเขตคือ

1. เครื่องหมายการค้าที่ติดอยู่กับสินค้าต้องสามารถแยกแยะได้และ

2. ต้องแสดงให้เห็นว่าได้ใช้เครื่องหมายการค้ามานานแล้วหรือมีพฤติการณ์อื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายการค้านั้นมีความแตกต่างกับเครื่องหมายของผู้อื่น

การจดทะเบียนใน Part A จะให้ประโยชน์แก่ผู้จดมากกว่าการจดทะเบียนใน Part B ตามปรกติผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามักจะขอจดทะเบียนใน Part A ก่อนหากได้รับการปฏิเสธจึงขอจดทะเบียนใน Part B

3.1.2.2 การให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ

⁷ Ibid, p.457.

⁸ David Bainbridge. (1996). *Supra note 1*, p.440.

เดิมกฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหราชอาณาจักร ไม่ได้ให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ กระทั่งในปี ค.ศ.1994 มีการแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าของอังกฤษหรือ Trademark Act 1994

โดยระบุถึงความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่ชัดเจนและกว้างขวางขึ้น ตามที่มีการบัญญัติไว้ในมาตรา 1 (1) กล่าวคือ รูปร่างหรือรูปทรงของสินค้าจะได้รับความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้าได้ ก็ต่อเมื่อมีลักษณะบ่งเฉพาะ สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าและบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้าต่างรายกันได้ ซึ่งหมายถึงเครื่องหมายดังกล่าวสามารถแสดงถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าได้นั่นเอง

ที่ผ่านมา อังกฤษมีตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ ดังนี้

คดี Phillip Electronic NV Reanington Consumer Product (1998) PRC.283 โจทก์ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรูปภาพเครื่องโกนหนวด 3 หัว เป็นคดีที่ศาลทางทรัพย์สินทางปัญญาของ สหราชอาณาจักร โดยผู้พิพากษาเจค็อบ (Mr.Justice Jacob) มีคำพิพากษาเกี่ยวกับรูปร่างหรือรูปทรงที่สำคัญของวัตถุ

ตามกฎหมาย Trademark Act 1994 มาตรา 1 (1) วรรคสอง เรียกว่า Shape of Goods or Their Packaging ในคดีดังกล่าว โจทก์ซึ่งเป็นบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าฟิลิปส์ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหมาย PHIPHAVE ซึ่งประกอบด้วยใบมีดในลักษณะวงกลม 3 หัวเรียงกันในรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเมื่อใช้กับสินค้าเครื่องโกนหนวด

กรณีดังกล่าวปรากฏข้อเท็จจริง โจทก์ได้ใช้รูปดังกล่าวเป็นเครื่องโกนหนวดของโจทก์มาเป็นเวลานาน กระทั่งบริษัทเรมิงตัน-จำเลย ทำเครื่องโกนหนวดในลักษณะใบมีด 3 หัวขึ้นมาบ้าง โจทก์จึงฟ้องจำเลยว่า จำเลยละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าและการออกแบบผลิตภัณฑ์ของโจทก์ นอกจากนี้ โจทก์ยังอ้างด้วยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-Known Mark)

ขณะที่จำเลยต่อสู้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ขาดลักษณะบ่งเฉพาะ ที่จะทำให้สินค้าของโจทก์แตกต่างไปจากสินค้าของบุคคลอื่น เครื่องหมายของโจทก์เกิดตามธรรมชาติของสินค้านั้นเองหรือเกิดจากความจำเป็นทางเทคนิค หรือเป็นรูปร่างหรือรูปทรงที่ให้คุณค่าที่สำคัญกับสินค้า จนถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสินค้า การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ย่อมเป็นการขัดต่อนโยบายของรัฐ (Public Policy) โจทก์ต่อสู้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะ โดยการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวแล้ว

ในที่สุดศาลโดยผู้พิพากษาเจค็อบ คัดสินว่า การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกรณีดังกล่าว ไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงไม่มีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ส่วนการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นเป็นการจดทะเบียนโดยชอบแต่ไม่พบการละเมิดในส่วนขอของเครื่องหมายการค้า

ทั้งนี้ศาลให้เหตุผลแห่งคำวินิจฉัยว่า รูปร่างหรือรูปทรงส่วนหัวของเครื่อง โคนหนวด เป็นเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายได้ แต่สาระสำคัญของเครื่องหมายที่จะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้นั้น ต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะที่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าของผู้ประกอบการรายหนึ่งกับสินค้าของผู้ประกอบการรายอื่นได้ งานหลักของเครื่องหมาย โจนท์ก็คือทำหน้าที่ (Function) ในฐานะเครื่อง โคนหนวด ไม่ใช่แยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้า ลักษณะของรูปทรงเครื่อง โคนหนวดที่มีลักษณะ 3 หัว เป็นลักษณะทางเทคนิคของตัวสินค้าเอง เพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์แห่งสินค้า ไม่ใช่แยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าแต่เป็นตัวสินค้าเอง จึงไม่อาจใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของตนได้

นอกจากนี้ยังมีกรณีขวด โคลา-โคล่า สืบเนื่องจากศาลสูงของอังกฤษมีปัญหาเกี่ยวกับกรให้สิทธิผูกขาดแก่โคลา-โคล่า ในการใช้รูปทรงของขวดเป็นเครื่องหมายการค้า เพราะหากให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ เจ้าของจะสามารถต่อทะเบียนเครื่องหมายการค้าและรักษาความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ตลอดกาล

ทั้งนี้ทางลอร์ดเทมเปิลแมน (Lord Templeman) ได้แสดงความวิตกไว้ในคำพิพากษากรณีขวดโคลา-โคล่าดังกล่าวว่า หากให้โคลา-โคล่า สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปขวดบรรจุขวดน้ำอัดลมได้ ก็จะเป็นการผูกขาดชั่วนิรันดร์ (Perpetual Monopoly) ในขณะดังกล่าว อันจะเป็นการทำลายการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม

อีกทั้งเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่นำมาใช้เป็นที่หมายหรือใช้เกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงความแตกต่างระหว่างสินค้า มิใช่เป็นตัวสินค้าเอง คดีนี้ศาลสูงของอังกฤษ จึงไม่ยอมให้ใช้รูปทรงของขวด โคลา-โคล่า เป็นเครื่องหมายการค้าได้

3.1.2.3. การละเมิดเครื่องหมายการค้า

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของอังกฤษหรือ Trademark Act 1994 บัญญัติถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ในมาตรา 10 (1) – (6)

ส่วนการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนนั้น ไม่มีกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรบัญญัติไว้เพราะเป็นหลักกฎหมายที่เกิดจากบรรทัดฐานตามคำพิพากษาของศาล (Precedents)

1. การละเมิดเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

Trade Marks Act 1994 ของประเทศอังกฤษ ได้บัญญัติถึงการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ตามมาตรา 10 (1) – (6) ดังนี้

“(1) บุคคลใดที่ใช้สัญลักษณ์ในทางการค้าที่เหมือนกับของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้กับสินค้าหรือบริการชนิดหรือประเภทเดียวกันถือว่าบุคคลนั้นละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้

(2) บุคคลใดใช้สัญลักษณ์ในทางการค้าโดยที่

(ก) สัญลักษณ์นั้นเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าหรือบริการที่คล้ายคลึงกัน

(ข) สัญลักษณ์นั้นคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าหรือบริการที่คล้ายคลึงกัน

และหากการกระทำดังกล่าวน่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดต่อสาธารณชนรวมถึงการทำให้สาธารณชนเข้าใจว่าสัญลักษณ์ดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับสัมพันธกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วถือว่าบุคคลนั้นละเมิดเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

(3) บุคคลใดใช้สัญลักษณ์ในทางการค้าที่

(ก) เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและ

(ข) ใช้เครื่องหมายนั้นกับสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้คล้ายคลึงกับสินค้าหรือบริการที่เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้จดทะเบียนไว้แต่หากเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงในสหราชอาณาจักรและการให้สัญลักษณ์นั้นไปโดยปราศจากเหตุอันควรหรือทำให้เกิดข้อเสียเปรียบหรือก่อให้เกิดความเสียหายกับชื่อเสียงหรือลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวถือว่าบุคคลนั้นละเมิดเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

(4) เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้การใช้หมายถึงถึง

(ก) การติดสัญลักษณ์กับสินค้าหรือหีบห่อของสินค้า

(ข) เสนอหรือนำสินค้าที่มีสัญลักษณ์ดังกล่าวออกจำหน่ายหรือวางจำหน่ายสินค้าดังกล่าวในท้องตลาดหรือมีสินค้าไว้เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นหรือเสนอหรือจัดหาบริการภายใต้สัญลักษณ์ดังกล่าว

(ค) นำเข้าหรือกล่าวอย่างสินค้าภายใต้สัญลักษณ์ดังกล่าวหรือ

(ง) ใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวถึงเอกสารทางธุรกิจหรือการโฆษณา

(5) บุคคลใดใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้กับวัสดุโดยมีเจตนาที่จะนำไปใช้ในการทำฉลากหรือหีบห่อสินค้าหรือใช้เป็นเอกสารทางธุรกิจหรือใช้ในการโฆษณาสินค้าหรือบริการถือว่าบุคคลนั้นได้ใช้วัสดุซึ่งละเมิดเครื่องหมายการค้านั้นถ้าในขณะที่ใช้เครื่องหมายบุคคล

นั้น ใ้รู้หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการใช้เครื่องหมายดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ

(6) บทบัญญัติที่กล่าวมาในมาตรานี้จะไม่นำมาใช้ในการห้ามบุคคลใดที่จะใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบอกความเป็นเจ้าของในตัวตนค้าหรือบริการว่าเป็นของเจ้าของหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่การใช้ดังกล่าวจะถือเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหากการใช้นั้นเป็นไปโดยปราศจากเหตุอันควรหรือทำให้เกิดข้อเสียเปรียบหรือความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือต่อลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเว้นแต่กรณีที่เป็นการใช้โดยสุจริตในทางอุตสาหกรรมหรือทางพาณิชย์

บทบัญญัติภาษาอังกฤษ:

Section 10

(1) A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which it is registered.

(2) A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a sign where because -

(a) the sign is identical with the trade mark and is used in relation to goods or services similar to those for which the trade mark is registered, or

(b) the sign is similar to the trade mark and is used in relation to goods or services identical with or similar to those for which the trade mark is registered, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association with the trade mark.

(3) A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade in relation to goods or services a sign which - (a) is identical with or similar to the trade mark,

where the trade mark has a reputation in the United Kingdom and the use of the sign, being without due cause, takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or there put of the trade mark. (4) For the purposes of this section a person uses a sign if, in particular, he-

(a) affixes it to goods or the packaging thereof;

(b) offers or exposes goods for sale, puts them on the market or stocks them for those purposes under the sign, or offers or supplies services under the sign;

(c) imports or exports goods under the sign; or

(d) uses the sign on business papers or in advertising.

(5) A person who applies a registered trade mark to material intended to be used for labelling or packaging goods, as a business paper, or for advertising goods or services, shall be treated as a party to any use of the material which infringes the registered trade mark if when he applied the mark he knew or had reason to believe that the application of the mark was not duly authorized by the proprietor or a licensee.

จากบทบัญญัติข้างต้น ได้มีการแบ่งประเภทของการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้สั้ประเภทด้วยกันซึ่งการแบ่งประเภทดังกล่าวนี้เป็นการแบ่งตามความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายและสินค้าหรือบริการดังนี้¹⁰

(1) ประเภทที่ 1 กรณีการละเมิดความสามารถมาตรา 10 (1) คือการใช้สัญลักษณ์ที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นสำหรับสินค้าหรือบริการเดียวกันกับที่จดทะเบียนไว้แล้วซึ่งเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ชัดเจนที่สุดการละเมิดกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ถึงความน่าจะเป็นสับสนหลงผิดแต่อย่างใด (คดี *British Sugar V. James Robertson* [1996] RPC 281 at 293,294)

(2) ประเภทที่ 2 ได้แก่กรณีการทำละเมิดตามมาตรา 10 (2) คือกรณีที่ใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทไม่เหมือนกันเพียงแต่มีความคล้ายคลึงกันหรือสัญลักษณ์ของจำเลยมีความคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ของโจทก์ในกรณีนี้โจทก์จะต้องพิสูจน์ว่ามีความน่าจะเป็นสับสนหลงผิดเกิดขึ้นในหมู่สาธารณชนรวมถึงเป็นการทำให้สาธารณชนเข้าใจว่าเป็นสัญลักษณ์

(3) ประเภทที่ 3 ได้แก่การละเมิดตามมาตรา 10 (3) ซึ่งเป็นกรณีเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ในสหราชอาณาจักรเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงการใช้สัญลักษณ์ที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวสำหรับสินค้าหรือบริการที่แม้จะไม่เหมือนคล้ายกับสินค้าหรือบริการที่ได้จดทะเบียนไว้ก็ถือว่าเป็นการละเมิดหากการใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวเป็นไปโดยปราศจากเหตุอันควรหรือทำให้เกิดข้อเสียเปรียบหรือก่อให้เกิดความเสียหายกับชื่อเสียงหรือลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว (คดี *The Baywatch Production Company V. Home Video Channel Ltd.* (1997) 2 EIPR 39.)

(4) ประเภทที่ 4 ได้แก่กรณีการทำละเมิดตามความมาตรา 10 (6) ซึ่งเป็นการใช้เครื่องหมายเพื่อบ่งบอกความเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการ โดยเป็นการใช้ในลักษณะอื่นๆที่ไม่ได้เป็นการใช้โดยสุจริตในทางอุตสาหกรรมหรือทางพาณิชย์และการใช้นั้นเป็นไปโดยปราศจากเหตุอันควรหรือทำให้เกิดข้อเสียเปรียบหรือความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือต่อลักษณะบ่งเฉพาะของ

(6) Nothing in the preceding provisions of this section shall be construed as preventing the use of a registered trade mark by any person for the purpose of identifying goods or services as those of the proprietor or a licensee. But any such use otherwise than in accordance with honest practices in industrial or commercial matters shall be treated as infringing the registered trade mark if the use without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or repute of the trade mark. อ้างถึงในบันทึกสุธรรมพร. (2544), *การนำสิ้บพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า*. วิทยานพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิตภาควิชานิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 37.

¹⁰W.R. Cornish. *Intellectual Property*, 3rd edition, (London; Sweet & Maxwell, 1996), p. 616 – 617.

เครื่องหมายที่จะจดทะเบียนบนทรัพย์สินทางปัญญาตามนี้เป็นการป้องกันการโฆษณาเปรียบเทียบ (Comparative Advertising) ที่เกินขอบเขตอันสมควร

2. การละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน

อังกฤษ ไม่มีบทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่กล่าวถึงการกระทำที่เป็นการลวงขาย (Passing off) ไว้โดยเฉพาะ เนื่องจากหลักกฎหมายในเรื่องนี้เกิดขึ้นจากคำพิพากษาของศาล

หลักเกณฑ์ในเรื่องการลวงขายสำหรับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้นมีความเหมือนกับกฎหมายเครื่องหมายการค้า (Trademark Act) ในหลายแง่มุมแต่เดิมนั้นกฎหมายในเรื่องการลวงขายนี้มีขอบเขตที่กว้างกว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าโดยเฉพาะเรื่องขอบเขตของคำว่า “ เครื่องหมาย ” (Mark) “ สัญลักษณ์ ” (Sign) , วัสดุคิบ (Material) ซึ่งกฎหมายจะให้ความคุ้มครองทั้งหมด

1.1.2.4 ขั้นตอนการขอรับการคุ้มครอง

1. ขั้นตอนการขอจดทะเบียน

- การยื่นคำขอจดทะเบียน
- การตรวจสอบคำขอจดทะเบียน
- การรับจดทะเบียน
- การประกาศโฆษณา
- การคัดค้านการจดทะเบียน
- การเจรจาเกี่ยวกับการคัดค้านการจดทะเบียน (Cooling Off Period)
- การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

2. การตรวจค้นเครื่องหมายการค้า

การตรวจค้นเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อนการยื่นคำขอจดทะเบียนไม่ใช่เป็นสิ่งบังคับ อย่างไรก็ตามผู้ขอจดทะเบียนควรทำการตรวจค้นดังกล่าวก่อนการยื่นคำขอ ข้อมูลการตรวจค้นดังกล่าวจะรวมอยู่ที่ฐานข้อมูลของสำนักงานสิทธิบัตรอังกฤษ (the UK Patent) ซึ่งจะรวมข้อมูลของเครื่องหมายการค้าที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาที่ได้รับจดทะเบียนแล้วและที่ได้ละทิ้งหรือเพิกถอนแล้ว ผู้ต้องการขอจดทะเบียนอาจทำการตรวจค้นทางเว็บไซต์ได้ที่ www.patent.gov.uk/tm/dbase/index.htm ทั้งนี้ การตรวจค้นในกรณีเร่งด่วนสามารถทำได้เสร็จสิ้นภายในเวลา 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ หากผู้ยื่นคำขอมีความประสงค์ สำนักงานตัวแทนอาจให้บริการการตรวจค้นการใช้เครื่องหมายการค้าในตลาดได้

3. การเตรียมคำขอ

3.1 ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบคำขอจดทะเบียนต้องใช้แบบ TM 3 ที่กำหนด โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.patent.gov.uk/tm/forms/forms.htm>

3.2 บุคคลผู้มีสิทธิยื่นคำขอ

ผู้ยื่นคำขออาจเป็นบุคคลธรรมดา บริษัท หรือองค์การร่วม (Collective Organization) กรณีผู้ยื่นคำขอที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในสหราชอาณาจักรสามารถยื่นคำขอได้ โดยต้องมีสถานที่ที่ติดต่อกได้ในสหราชอาณาจักร มิฉะนั้นจะต้องตั้งตัวแทนในสหราชอาณาจักร

3.3 ภาษาที่ใช้ในคำขอจดทะเบียน

ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

3.4 จำนวนและจำพวกสินค้า/บริการในคำขอจดทะเบียน

คำขอจดทะเบียน 1 คำขอสามารถขอจดทะเบียนคุ้มครองสินค้าและ/หรือบริการได้โดยไม่ต้องจำกัดจำพวก

4. การยื่นคำขอ

4.1 การยื่นคำขอผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ผู้ยื่นคำขอที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่สามารถยื่นคำขอผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้หากมีการยื่นคำขอเป็นจำนวนมาก

4.2 การยื่นเอกสารล่าช้า

ไม่มีระบบการอนุญาตให้ยื่นเอกสารล่าช้า

5. การขอถือสิทธิย้อนหลัง

5.1 หลักการ

ผู้ยื่นคำขอสามารถขอให้อัตโนมัติขึ้นคำขอจดทะเบียนครั้งแรกในต่างประเทศเป็นวันยื่นคำขอในสหราชอาณาจักรได้ใน ขณะเดียวกันก็สามารถขอถือสิทธิดังกล่าวในต่างประเทศโดยอาศัยการยื่นคำขอใน สหราชอาณาจักรภายใต้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลุ่มประชาคมยุโรป (Community Trade Marks) และระบบพิธีสารมาดริดโปรโตคอล (Madrid Protocol) ได้เช่นกัน

5.2 ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

การยื่นเอกสารสนับสนุนการขอสิทธิย้อนหลังไม่ใช่เป็นสิ่งบังคับ

6. การตรวจสอบคำขอ

6.1 การพิจารณาและปฏิเสธคำขอ

คำขอจดทะเบียนจะถูกปฏิเสธรับจดทะเบียนในกรณีต่อไปนี้

- เครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะตามคำนิยามเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ในข้อ 4.1 ภายใต้วลีข้อ ข้อมูลพื้นฐาน

- เครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
- เครื่องหมายที่เป็นรูปร่างซึ่งสื่อถึงวัตถุประสงค์การใช้ของสินค้าหรือการให้บริการนั้น
- เครื่องหมายที่ขัดต่อศีลธรรม กฎหมาย หรือเป็นการหลอกลวงสาธารณชน
- เครื่องหมายที่เป็นตราที่ได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษ
- เครื่องหมายที่เป็นทรัพย์สินของบุคคลอื่น
- ผู้ยื่นขอจดทะเบียนไม่มีเจตนาอันแท้จริงที่จะใช้เครื่องหมายนั้นกับสินค้าและบริการทั้งหมดที่ยื่นขอจดทะเบียน

- มีเครื่องหมายที่ลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันอยู่ก่อน
- รายการสินค้าหรือบริการไม่ชัดเจนและไม่รัดกุม
- ในกรณีที่เป็นเครื่องหมายชุด (Series Mark) เครื่องหมายดังกล่าวไม่มีลักษณะ

เหมือนกัน

6.2 การอุทธรณ์ผลการพิจารณาตรวจสอบคำขอ

ผู้ยื่นคำขอต้องดำเนินการอุทธรณ์ผลการตรวจสอบคำขอภายในเวลา 6 เดือน ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอสามารถขอขยายเวลาดังกล่าวได้ ผู้ยื่นคำขอสามารถยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวได้

7. การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียน

การประกาศโฆษณาจะมีขึ้นหลังจากเครื่องหมายการค้าได้รับการตรวจสอบและอนุญาตให้รับจดทะเบียน โดยจะทำการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนในวารสารเครื่องหมายการค้า (Trade Marks Journal) เพื่อเปิดโอกาสให้มีการคัดค้าน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดของการประกาศโฆษณาได้ที่ <http://www.patent.gov.uk/tm/tmj/index.htm>

8. การคัดค้าน / โต้แย้ง

8.1 ระยะเวลาในการยื่นคำคัดค้าน

การคัดค้านการจดทะเบียนสามารถทำได้ภายในเวลา 3 เดือนนับแต่วันประกาศโฆษณาในวารสารเครื่องหมายการค้า ในกรณีที่มีการแก้ไขคำขอจดทะเบียนหลังจากมีการประกาศโฆษณาการคัดค้านจะต้องดำเนินการภายในเวลา 1 เดือนหลังจากมีการแก้ไขนั้น

8.2 เหตุแห่งการคัดค้าน

- ผู้คัดค้านสามารถยื่นคำคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วยเหตุผล ดังต่อไปนี้
- เครื่องหมายการค้าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

- เครื่องหมายการค้าคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนแล้ว หรือเครื่องหมายที่ได้ยื่นคำขอไว้ที่มีการใช้ในขณะที่นั้น หรือคล้ายกับสิทธิอื่นๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียน

8.3 หลักฐานสนับสนุนการคัดค้าน

หากผู้ยื่นคำคัดค้านอ้างสิทธิที่มีอยู่ก่อนเป็นเหตุแห่งการคัดค้าน ผู้ขอจดทะเบียนต้องยื่นหลักฐานการใช้เครื่องหมายภายในเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ตนได้แจ้งว่าจะดำเนินการโต้แย้งคำคัดค้านดังกล่าว ทั้งนี้ หากผู้คัดค้านและผู้ขอจดทะเบียนตกลง อาจให้มีการหยุดพักกระบวนการคัดค้านชั่วคราวเป็นเวลา 12 เดือน เพื่อให้ทั้ง 2 ฝ่ายเจรจาตกลงเกี่ยวกับการคัดค้านดังกล่าว

8.4 กระบวนการคัดค้าน / เพิกถอน

เมื่อได้ยื่นคัดค้านแล้ว สำนักงานสิทธิบัตร (Patent Office) จะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนทราบถึงการยื่นคำคัดค้านนั้น ในกรณีที่คำคัดค้านนั้นบกพร่อง ผู้คัดค้านมีเวลา 21 วันในการแก้ไขคำคัดค้านให้สมบูรณ์จากนั้น ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิเลือกที่จะยื่นคำโต้แย้งการคัดค้านหรือไม่ หากผู้ขอจดทะเบียนประสงค์จะยื่นคำโต้แย้ง ต้องยื่นคำโต้แย้งตามแบบ TM 8 ภายในเวลา 3 เดือน หลังจากได้รับทราบถึงการยื่นคัดค้านดังกล่าว จากนั้นสำนักงานสิทธิบัตรจะออกแนวคำตัดสินเบื้องต้น (Preliminary Indication) หากผู้คัดค้านหรือผู้ขอจดทะเบียนไม่เห็นด้วยกับแนวคำตัดสินเบื้องต้นดังกล่าว ก็สามารถร้องขอให้สำนักงานสิทธิบัตรพิจารณาคำคัดค้านต่อไปโดยมีหลักฐานสนับสนุนมาประกอบ

หลังจากสำนักงานสิทธิบัตรได้รับหลักฐานดังกล่าวแล้วจะออกความเห็นเบื้องต้น (Preliminary View) ผู้คัดค้านหรือผู้ขอจดทะเบียนที่มีข้อโต้แย้งต่อความเห็นเบื้องต้นอาจขอให้มีการนั่งพิจารณาเพื่อฟังข้อเท็จจริงจากผู้คัดค้านและผู้ขอจดทะเบียนได้ ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำคัดค้านและผู้ขอจดทะเบียนอาจยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวได้

9. การได้มาซึ่งความคุ้มครอง

เครื่องหมายการค้าจะได้รับจดทะเบียนเมื่อเครื่องหมายการค้านั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดและการคัดค้านไม่เป็นผลสำเร็จ โดยจะมีการออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนให้กับผู้ขอจดทะเบียน

10. อายุความคุ้มครอง

อายุความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนมีระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่ได้รับการจดทะเบียน

11. การต่ออายุความคุ้มครอง

ผู้ขอจดทะเบียนสามารถขอต่ออายุความคุ้มครองได้โดยไม่จำกัดโดยต่ออายุได้คราวละ 10 ปี ทั้งนี้ การต่ออายุความคุ้มครองสามารถดำเนินการได้ภายในเวลา 6 เดือนก่อนระยะความคุ้มครอง

จะสิ้นสุดลง และ 6 เดือนหลังจากอายุความคุ้มครองสิ้นสุดลง โดยเจ้าของเครื่องหมายจะต้องยื่นคำขอต่ออายุแบบ TM 11

12. ระยะเวลาของกระบวนการจดทะเบียน

กระบวนการจดทะเบียนโดยปกติใช้เวลาประมาณ 8-9 เดือน หากไม่มีการคัดค้านหรือการปฏิเสธคำขอ

13. แบบคำขอ และค่าธรรมเนียมราชการและค่าบริการของสำนักงานตัวแทนสำหรับการจดทะเบียน

แบบคำขอจดทะเบียน ค่าธรรมเนียมราชการและค่าบริการของสำนักงานตัวแทนอยู่ในส่วนท้ายของรายละเอียดนี้ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอจดทะเบียนและ/หรือแบบคำขออื่นๆ ได้จากเว็บไซต์ <http://www.patent.gov.uk/tm/forms/forms.htm>

14. ค่าธรรมเนียมราชการ

| | ค่าธรรมเนียม (ปอนด์) | ค่าบริการวิชาชีพ (ปอนด์) |
|--|-------------------------|-----------------------------|
| 1. การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สำหรับหนึ่งจำพวก | 200 | 300 |
| 2. การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สำหรับจำพวกที่เพิ่มเติมจำพวกละ | 50 | 100 |
| 3. การต่ออายุเครื่องหมาย - สำหรับเครื่องหมายแรก - สำหรับเครื่องหมายต่อไป เครื่องหมายละ | 200 50 | 200 50 |
| 4. การตรวจค้นเครื่องหมายที่เป็นคำที่เหมือนกัน สำหรับจำพวกแรก | - | 500 |
| 5. การตรวจค้นเครื่องหมายที่เป็นคำที่เหมือนกัน สำหรับจำพวกที่เพิ่มขึ้น (จำพวกละ) | - | 300 |
| 6. การตรวจค้นเครื่องหมายที่เป็นคำที่คล้ายกัน สำหรับจำพวกแรก | - | 1,500 |
| 7. การตรวจค้นเครื่องหมายที่เป็นคำที่คล้ายกัน สำหรับจำพวกที่เพิ่มขึ้น (จำพวกละ) | - | 800 |

| | ค่าธรรมเนียม (ปอนด์) | ค่าบริการวิชาชีพ (ปอนด์) |
|---|-------------------------|-----------------------------|
| 8. การตรวจค้นเครื่องหมายที่เป็นรูปภาพที่เหมือนกัน สำหรับจำพวกแรก | - | 750 |
| 9. การตรวจค้นเครื่องหมายที่เป็นรูปภาพที่เหมือนกัน สำหรับจำพวกที่เพิ่มขึ้น (จำพวกละ) | - | 500 |
| 10. การตรวจค้นเครื่องหมายที่เป็นรูปภาพที่คล้ายกัน สำหรับจำพวกแรก | - | 1,500 |
| 11. การตรวจค้นเครื่องหมายที่เป็นรูปภาพที่คล้ายกัน สำหรับจำพวกที่เพิ่มขึ้น (จำพวกละ) | - | 800 |
| 12. การให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้า | 200 | คิดเป็นรายชั่วโมง |
| 13. การขอจดทะเบียนการโอนสิทธิ - สำหรับเครื่องหมายแรก - สำหรับเครื่องหมายที่เพิ่มเติม เครื่องหมายละ | 50 - | 100 25 |
| 14. การจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ - สำหรับเครื่องหมายแรก - สำหรับเครื่องหมายที่เพิ่มเติม เครื่องหมายละ | - - | 100 25 |
| 15. การดำเนินคดีทางศาล | - | ตามเวลาที่ใช้ |

การรักษาสิทธิ

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนตราบเท่าที่ได้ดำเนินการต่ออายุเครื่องหมายการค้าอย่างไรก็ตามการไม่ใช้เครื่องหมายการค้าในบางกรณีอาจนำไปสู่เหตุแห่งการเพิกถอนเครื่องหมายการค้า

3.1.2.5 หน่วยงานที่รับผิดชอบ/สำนักงานตัวแทน

The UK Patent Office

Main Office

Concept House, Cardiff RoadNewport, South WalesNP10 8QQUnited Kingdom

London Office Harmsworth House

13-15 Bouverie StreetLondonEC4Y 8DPUnited Kingdom

Tel: 44 01633 813930

Fax: 44 01633 813600

E-mail: enquiries@patent.gov.uk

Website: www.patent.gov.uk/contact.htm

3.1.3 ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นมีการพัฒนาการด้านกฎหมายเครื่องหมายการค้ามาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับแรกได้มีขึ้นในปี พ.ศ. 2442 ซึ่งประกาศใช้พร้อมกฎหมายสิทธิบัตร ต่อมาในปี พ.ศ. 2505 ได้มีการแก้ไขกฎหมายฉบับดังกล่าวโดยกฎหมาย Law No. 127 ซึ่งภายหลังได้มีการปรับปรุงแก้ไขอีกหลายครั้ง โดยมีการให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมแก่เครื่องหมายบริการในปี พ.ศ. 2534ซึ่งแก้ไขโดยกฎหมาย Law No.65 และ ต่อมามีการแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าโดยแก้ไขนิยามของสิ่งที่สามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการเพิ่มเติมให้ความคุ้มครองแก่รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุให้สามารถได้รับความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้าทั้งนี้เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2542 ได้มีการแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่นโดยกฎหมาย Law No. 220 ซึ่งถือเป็นการแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าครั้งล่าสุดเพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าเป็นสมาชิกของMudraid Protocol โดยแก้ไขในเรื่องเกี่ยวกับการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ

3.1.3.1 กฎหมายเครื่องหมายการค้าของญี่ปุ่น

มาตรา 2 ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่นเครื่องหมายการค้า หมายถึง“ตัวหนังสือ ตัวเลข สัญลักษณ์ หรือ รูปร่างรูปทรงสามมิติ หรือสิ่งประกอบของสิ่งทั้งหลาย ดังกล่าวทั้งที่มีสีและไม่มีสี”

ทั้งนี้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้

- 1.ต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่เป็นลักษณะบ่งเฉพาะ

มาตรา 3 ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่น ได้กำหนดถึงลักษณะของเครื่องหมายการค้าซึ่งไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะและไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.1 เครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยเครื่องหมายที่ระบุชื่อสามัญของสินค้าหรือบริการ

1.2 เครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้าหรือบริการจนเป็นสิ่งที่คุ้นเคยหรือสิ่งสามัญ

1.3 เครื่องหมายการค้าที่บ่งบอกในลักษณะธรรมดาถึงแหล่งกำเนิดที่มาหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ วัสดุดิบ ประสิทธิภาพ การใช้, ปริมาณ, รูปร่างรูปทรงของสินค้า (รวมถึงรูปร่างรูปทรงของหีบห่อของสินค้า) หรือราคาสินค้า หรือวิธีหรือเวลาในการผลิตหรือการใช้สินค้าหรือสถานที่ในการให้บริการ คุณภาพ วัสดุที่ใช้สำหรับดำเนินการดังกล่าว ประสิทธิภาพ การใช้ปริมาณแบบ ราคาหรือวิธีหรือเวลาในการให้บริการ

เครื่องหมายการค้าซึ่งไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในลักษณะดังกล่าวนี้รวมถึง

1. เครื่องหมายการค้าที่บ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดที่มาหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ วัสดุดิบ ประสิทธิภาพ การใช้ ปริมาณ รูปร่างรูปทรงของสินค้า (รวมถึงรูปร่างรูปทรงของหีบห่อของสินค้า) วิธีการผลิตหรือการใช้สินค้าเวลาในการผลิตหรือเวลาในการใช้สินค้า สถานที่ในการให้บริการ คุณภาพการบริการ วัสดุที่ใช้สำหรับดำเนินการดังกล่าว ประสิทธิภาพ การใช้ปริมาณหรือราคาวิธีหรือเวลาในการให้บริการซึ่งแสดงด้วยตัวเลขหรือรูปร่างรูปทรงสามมิติ

1) เครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าไม่อยู่นอกเหนือจากขอบเขตของรูปร่างหรือรูปทรงของสินค้าที่ยื่นขอจดทะเบียน (รวมถึงหีบห่อของสินค้าที่ยื่นขอจดทะเบียน) หรือเป็นรูปร่างหรือรูปทรงในสินค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนนั่นเอง

2) เครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยเครื่องหมายที่ระบุชื่อสามัญของชื่อสกุลหรือชื่อนิติบุคคล

2. เครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยเครื่องหมายการค้าที่เป็นสิ่งธรรมดาสามัญ

1.4 เครื่องหมายการค้าซึ่งไม่สามารถทำให้ผู้บริโภคหรือให้การยอมรับสินค้าหรือบริการนั้นในฐานะที่เป็นธุรกิจของบุคคลนั้น

อย่างไรก็ดีเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามข้อ 1.3-1.5 อาจได้รับการจดทะเบียนในฐานะเครื่องหมายการค้าได้ถ้าหากปรากฏว่าผลการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวทำให้ผู้บริโภคให้การยอมรับสินค้าหรือบริการในฐานะที่เป็นธุรกิจของบุคคลนั้น

2. ต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

3. ต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

นอกจากนี้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของญี่ปุ่น ยังกำหนดให้เครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอรับการจดทะเบียนนั้นต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้

- 1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับสิ่งต้องห้ามมิให้จดทะเบียน เช่น ธงชาติ ธงของต่างชาติ ตราประจำราชวงศ์ เป็นต้น
- 2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้าของสหประชาชาติหรือองค์กรระหว่างประเทศ
- 3) เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนคล้ายกับตราของทางราชการ
- 4) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยรูปร่างรูปทรงสามมิติของสินค้าหรือหีบห่อของสินค้าซึ่งจำเป็นต้องมีขึ้นเพื่อคงไว้ซึ่งหน้าที่การทำงานของสินค้าหรือหีบห่อของสินค้านั้นเป็นต้น

3.1.3.2 การให้ความคุ้มครองแก่รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของญี่ปุ่น

แต่เดิมรูปร่างหรือรูปทรงวัตถุไม่สามารถจดทะเบียนได้ในฐานะเครื่องหมายการค้าได้ ต่อมาเมื่อมีการแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าของญี่ปุ่นเมื่อ พ.ศ. 2540 จึงได้มีการขยายความคุ้มครองแก่สิ่งซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายการค้าได้ โดยให้รวมรูปร่างรูปทรงสามมิติซึ่งตามกฎหมายใช้คำว่า “three dimensional shape” ไว้ในคำนิยามของคำว่า “เครื่องหมายการค้า” ตามที่ปรากฏในมาตรา 2 แห่งกฎหมายการค้าของญี่ปุ่นฉบับปัจจุบัน

ทั้งนี้ผู้ประสงค์ขอรับการคุ้มครอง ต้องยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรูปร่างหรือรูปทรงสามมิติที่ต้องการให้ชัดเจน มิเช่นนั้นแล้วจะไม่ได้ได้รับความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้าในรูปร่างรูปทรงสามมิติ

โดยมาตรา 5 (2)บัญญัติว่า

“เมื่อบุคคลใดต้องการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในเครื่องหมายการค้าซึ่งประกอบด้วยรูปร่างรูปทรงสามมิติ (รวมทั้งส่วนที่ประกอบด้วยตัวอักษร, ตัวเลข, สัญลักษณ์หรือสีหรือส่วนใดส่วนใดส่วนหนึ่งรวมกันต่อไปนี้หมายถึง “เครื่องหมายการค้าในรูปร่างรูปทรงสามมิติ”) จะต้องระบุในคำขอเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามนั้น”

นอกจากนั้น กฎหมายเครื่องหมายการค้าของญี่ปุ่นยังให้ความคุ้มครองแก่รูปร่างหรือรูปทรงสามมิติที่มีได้มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองมาตั้งแต่แรกเริ่ม โดยต้องพิสูจน์การใช้งานในช่วงระยะเวลาหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนดจนถึงได้ว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ อย่างไรก็ตาม มีการกำหนดให้เครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงสามมิติที่มีลักษณะจำเป็นต่อหน้าที่การใช้งานของวัตถุ โดยเฉพาะนี้ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของญี่ปุ่นจะพิจารณาจากการถือสิทธิในเอกสารที่แสดง

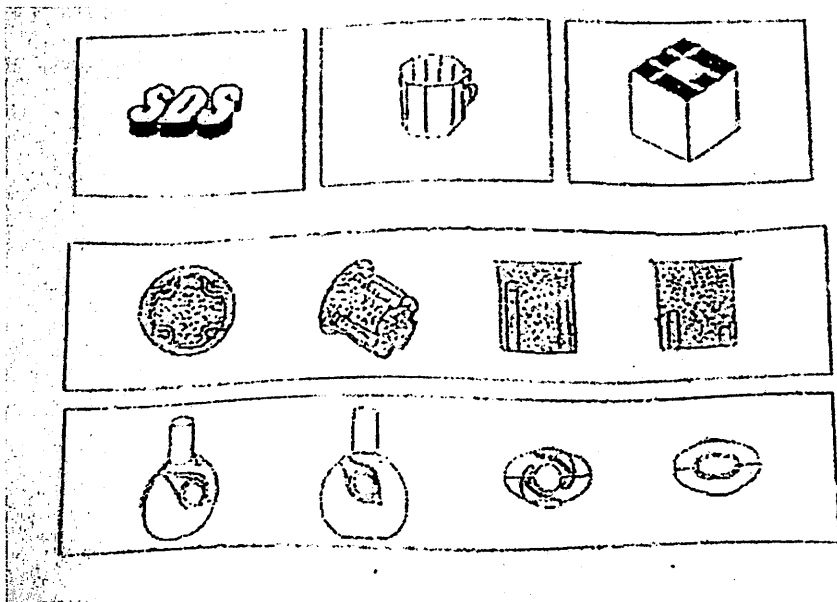
การโฆษณาสินค้าว่ามีกระเบื้องหน้าต่างที่ใช้สอยของสินค้าหรือไม่โดยพิจารณาถึงหน้าต่างที่ใช้งานดังนี้

1. เครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงสามมิตินี้มีรูปร่างหรือรูปทรงสามมิติอื่นที่ทำหน้าที่แทนกันได้หรือไม่ถ้ามีก็ไม่ถือว่าเป็นรูปร่างหรือรูปทรงสามมิติที่มีหน้าที่การใช้งาน โดยเฉพาะแต่ถ้ามีรูปร่างหรือรูปทรงสามมิติเพียงลักษณะเดียวเท่านั้นจึงจะทำหน้าที่ใช้งานได้ กรณีนี้ถือว่ารูปร่างหรือรูปทรงสามมิติดังกล่าวมีลักษณะจะเป็นต่อการใช้สอย

2. เครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงสามมิติที่ยื่นของจดทะเบียนนี้มีรูปร่างหรือรูปทรงสามมิติอื่นที่สามารถผลิตสินค้าออกมาได้ในราคาเดียวหรือต่ำกว่าหรือไม่ถ้ามีก็ถือว่ารูปร่างหรือรูปทรงสามมิติดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต่อหน้าที่ในการใช้สอยของวัตถุนั้น

สำนักสิทธิบัตรญี่ปุ่น ได้ออกแนวทางการตรวจสอบเครื่องหมายการค้า มีการยกตัวอย่างเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงสามมิติที่แสดงภาพเพื่อประกอบการจดทะเบียน ดังนี้

ตัวอย่างของเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงสามมิติที่มีการแสดงภาพประกอบอย่างชัดเจน



3. เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงสามมิติที่มีการแสดงภาพประกอบที่ไม่ชัดเจนแบ่งเป็น 3 ลักษณะ

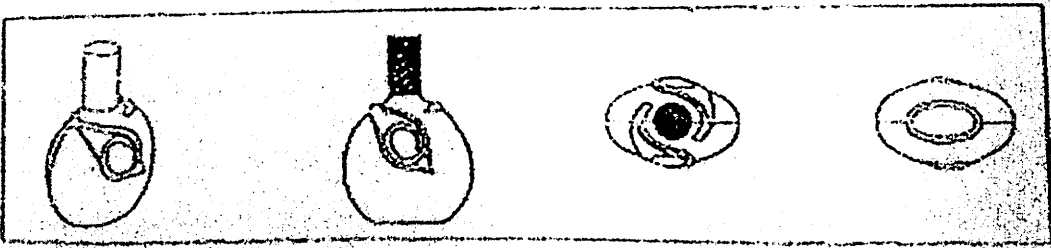
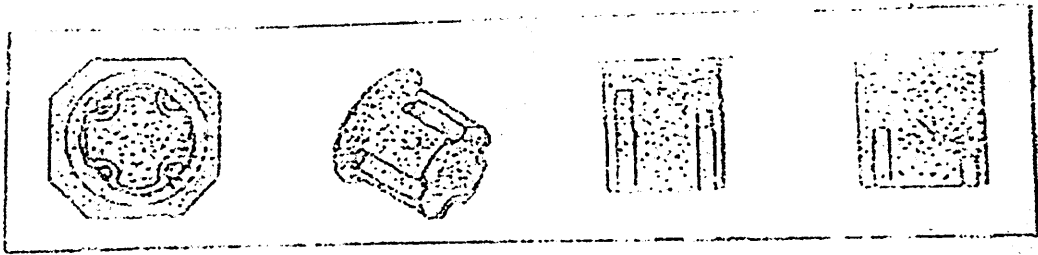
ลักษณะแรก เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงสามมิติที่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงมิติของเครื่องหมายการค้า เช่น ความหนา ความลึก ซึ่งไม่สามารถทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงสามมิติ



ลักษณะที่สอง เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงสามมิติที่ยื่นของจดทะเบียนประกอบด้วยเครื่องหมายธรรมดา และรูปร่างหรือรูปทรงสามมิติแต่ระบุในคำขอจดทะเบียนแยกออกจากกัน ในกรณีนี้จะไม่ถือว่าเป็นการยื่นคำขอจดทะเบียน ในฐานะเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็นรูปร่างรูปทรงสามมิติ



ลักษณะที่สาม เมื่อมีการแสดงภาพประกอบในการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงสามมิติมากกว่า 1 รูป แต่ภาพประกอบดังกล่าวไม่สอดคล้องกันในแต่ละลำดับภาพ เช่น การให้สี ตำแหน่งของวัตถุหรือตัวหนังสือ ไม่สอดคล้องกัน ก็จะทำให้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงสามมิติดังกล่าวขาดความชัดเจน



กรณีดังกล่าวนี้หากไม่ได้ระบุไว้ในคำขอว่าเป็นเครื่องหมายการค้าในรูปร่างหรือรูปทรงสามมิติแล้วก็จะได้รับความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้าในลักษณะธรรมดา

3.1.3.3 การให้ความคุ้มครองแก่รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุภายใต้กฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่น

กฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นซึ่งมีการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2542 ด้วยกฎหมาย Law No 220 นั้นมีการให้คำนิยามของคำว่า “แบบผลิตภัณฑ์” ไว้ดังนี้

“แบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง รูปทรง ลวดลาย หรือสี หรือการประกอบเข้ากันของสิ่งเหล่านี้ในสิ่งของ (รวมถึงส่วนของสิ่งของ-ณ ที่นี้เช่นกันกับข้อยกเว้นตามมาตรา 8) ซึ่งก่อให้เกิดความประทับใจในสุนทรียภาพซึ่งสามารถมองเห็นด้วยตา”

จากกรณีข้างต้น สามารถกล่าวถึงลักษณะของแบบผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับความคุ้มครองดังนี้

1) ต้องประกอบด้วย รูปทรง ลวดลาย หรือสี หรือการประกอบเข้าด้วยกันของสิ่งเหล่านี้ในสิ่งของแบบผลิตภัณฑ์ต้องเป็นรูปทรงของสิ่งของ หรือรูปทรงและลวดลายของสิ่งของ หรือรูปทรงและสีของสิ่งของหรือรูปทรงลวดลายและสีของสิ่งของ จึงจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายได้

2) สามารถปรากฏต่อสายตาในลักษณะของสิ่งของไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หมายความว่าแบบผลิตภัณฑ์จะต้องสามารถทำให้ปรากฏเป็นรูปร่างขึ้นในลักษณะของสิ่งของ ทั้งนี้ สิ่งของดังกล่าวจักต้องทำให้ปรากฏต่อสายตาได้หากสิ่งของดังกล่าวไม่สามารถทำให้ปรากฏต่อ

สายตาได้แล้วไม่นับว่าเป็นสิ่งของตามกฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์ เช่น เพลวไฟ ควัน กระแสไฟฟ้า เป็นต้น

3.1.3.4 แนวทางในการให้ความคุ้มครองแก่รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าและกฎหมายว่าด้วยแบบผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่น

ปัจจุบันกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของญี่ปุ่น ให้ความคุ้มครองแก่รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุภายใต้กฎหมายการค้าและกฎหมายว่าด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยยังไม่ปรากฏข้อจำกัดใดๆที่จะไม่ให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าของรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่แม้จะเคยได้รับความคุ้มครองในฐานะแบบผลิตภัณฑ์หรือเคยได้รับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบอื่นๆมาก่อน

ทั้งนี้เป็นที่เข้าใจกันว่ารูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุซึ่งได้รับการจดทะเบียนในฐานะแบบผลิตภัณฑ์มาแล้วจะสามารถขอรับความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้าได้ หากรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุดังกล่าวมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะได้รับความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ มีลักษณะบ่งเฉพาะ เนื่องจากหน้าที่รวมถึงเงื่อนไขของสิ่งที่จะได้รับความคุ้มครอง และลักษณะการให้ความคุ้มครองของเครื่องหมายการค้าและแบบผลิตภัณฑ์นั้นมีความแตกต่างกัน

อย่างไรก็ดีรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุซึ่งมีขึ้นเพื่อคงไว้ซึ่งหน้าที่การใช้งานของวัตุนั้น จะไม่ได้รับความคุ้มครองทั้งในฐานะเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าและแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยแบบผลิตภัณฑ์

3.1.3.5 ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิในเครื่องหมายการค้าและสิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ก็สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบอื่น

แม้จะไม่ปรากฏข้อจำกัดใดๆที่จะไม่ให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าในรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่แม้จะเคยได้รับความคุ้มครองในฐานะแบบผลิตภัณฑ์หรือเคยได้รับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบอื่นๆมาก่อนก็ตาม แต่จากการศึกษากฎหมายเครื่องหมายการค้าและกฎหมายว่าด้วยแบบผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น พบว่ามีการกำหนดแนวทางการป้องกันการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ขัดแย้งกันไว้ด้วย มีรายละเอียดดังนี้

3.1.3.5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิในเครื่องหมายการค้ากับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบอื่น

ตามมาตรา 29 แห่งกฎหมายเครื่องหมายการค้าของญี่ปุ่น ได้กำหนดถึงสิทธิที่ขัดแย้งกันระหว่างเครื่องหมายการค้ากับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ โดยหากปรากฏว่าการใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนอันเกี่ยวเนื่องกับสินค้าหรือบริการมีความขัดแย้งกับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือแบบผลิตภัณฑ์ของผู้อื่นซึ่งยื่นก่อนวันยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมาย

การค้าหรือเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของผู้อื่นซึ่งมีผลใช้บังคับก่อนวันขึ้นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
เจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิในการใช้แต่เพียงผู้เดียวหรือสิทธิในการใช้ไม่เด็ดขาด
ไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนกับส่วนของสินค้าหรือบริการในลักษณะที่ทำให้เกิด
ความขัดแย้งกับสิทธิก่อนหน้านั้นได้

3.1.3.5.2. ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิในแบบผลิตภัณฑ์กับสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญารูปแบบอื่น

มาตรา 26 ของกฎหมายว่าด้วยแบบผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นได้มีการบัญญัติถึง
ความสามารถของสิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆดังนี้

1) เมื่อแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนจะใช้ประโยชน์จากแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้
การจดทะเบียนหรือแบบผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรือ อนุสิทธิบัตร ของ
ผู้อื่นที่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้คำขอจดทะเบียนซึ่งยื่นก่อนวันขึ้นจดทะเบียนของคำขอจด
ทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหรือเมื่อส่วนของสิทธิในแบบผลิตภัณฑ์อันเกี่ยวเนื่องกับแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียนมีความขัดแย้งกับสิทธิในสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้าของ
บุคคลอื่นภายใต้คำขอจดทะเบียนซึ่งยื่นก่อนวันขึ้นจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หรือขัดแย้ง
กับลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นซึ่งมีผลบังคับใช้ก่อนวันขึ้นจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเจ้าของสิทธิ
ในแบบผลิตภัณฑ์ ผู้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียว หรือผู้รับอนุญาตแบบไม่ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวจะ
ไม่กระทำการทางการค้าต่อแบบผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียนนั้น

2) เมื่อแบบผลิตภัณฑ์มีความคล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์จดทะเบียนจะใช้ประโยชน์จากแบบ
ผลิตภัณฑ์จดทะเบียนหรือแบบผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ของผู้อื่นที่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้คำขอจดทะเบียนซึ่งยื่นก่อนวันขึ้นจดทะเบียนของคำขอจด
ทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หรือเมื่อส่วนของสิทธิในแบบผลิตภัณฑ์อันเกี่ยวเนื่องกับแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์จดทะเบียนมีความขัดแย้งกับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือ
เครื่องหมายการค้าบุคคลอื่นภายใต้คำขอจดทะเบียนซึ่งยื่นก่อนวันขึ้นจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว หรือ ขัดแย้งกับลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นซึ่งมีผลบังคับใช้ก่อนวันขึ้นจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว เจ้าของสิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ ผู้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียวหรือผู้รับอนุญาตแบบไม่ได้รับสิทธิแต่
เพียงผู้เดียวจะไม่กระทำการในทางการค้าต่อแบบผลิตภัณฑ์คล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียนนั้น

มาตรการดังกล่าวนี้มีขึ้นเพื่อป้องกันความขัดแย้งในสิทธิซึ่งเกิดจากการให้คุ้มครอง
โดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น วันขึ้นคำขอจดทะเบียนของเครื่องหมาย
การค้าและแบบผลิตภัณฑ์จะเป็นเรื่องพิสูจน์ได้ว่าผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิดีกว่าในสิทธิดังกล่าว (priority
of right) ซึ่งจะส่งผลให้เจ้าของแบบผลิตภัณฑ์หรือเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิของ

ตนในภายหลังไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าหรือแบบผลิตภัณฑ์ของตนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของผู้มีสิทธิดีกว่า

อย่างไรก็ดีมาตรการดังกล่าว นับเป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของสิทธิระหว่างเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต่างรายกัน ทั้งนี้มิได้เป็นมาตรการป้องกันมิให้เกิดความคุ้มครองซ้ำซ้อนระหว่างกฎหมายเครื่องหมายการค้าและกฎหมายว่าด้วยแบบผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด

3.1.3.6 การพิจารณากรณีละเมิดเครื่องหมายการค้าและแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายของญี่ปุ่น

กรณีที่รูปร่างหรือรูปทรงสามมิติ ประกอบด้วย ส่วนซึ่งจำเป็นต้องมีขึ้นเพื่อคงไว้ซึ่งหน้าที่การใช้งานของวัตถุนั้นรูปร่างหรือรูปทรงสามมิติดังกล่าวจะไม่ได้ได้รับความคุ้มครองทั้งในฐานะเครื่องหมายการค้าและแบบผลิตภัณฑ์ ดังนั้นหากมีผู้ใช้รูปหรือร่างรูปทรงสามมิติดังกล่าวแม้จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก็ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดแต่อย่างใด

ในการพิจารณาว่ามีการละเมิดเครื่องหมายการค้าในรูปร่างหรือรูปทรงสามมิติหรือไม่ นั้นจะต้องทราบถึงลักษณะการกระทำที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เช่น

-การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าหรือบริการที่เหมือนกัน ย่อมถือว่าบุคคลดังกล่าวกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าแล้ว เนื่องจากเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าจะเป็นผู้มีสิทธิเด็ดขาดในการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือบริการที่ได้จดทะเบียนไว้แต่เพียงผู้เดียว

-การใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าหรือบริการที่ได้จดทะเบียนไว้หรือการใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกันเพื่อใช้กับสินค้าหรือบริการที่จดทะเบียนตามมาตรา 37

-การมีไว้เพื่อโอนหรือส่งมอบสินค้าที่จดทะเบียนหรือสินค้าซึ่งคล้ายกับสินค้าหรือบริการที่จดทะเบียนหรือปรากฏบนหีบห่อซึ่งเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกันได้ยื่นจดทะเบียนไว้ตามมาตรา 37 (ii)

-การมีไว้ซึ่งวัตถุที่ปรากฏการทำซ้ำซึ่งเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกันเพื่อใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าหรือบริการที่จดทะเบียนไว้หรือเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่คล้ายกันตามมาตรา 37 (v)

-การ โอนหรือการส่งมอบหรือการมีไว้เพื่อการ โอนหรือส่งมอบวัตถุที่ปรากฏการทำซ้ำซึ่งเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกันเพื่อให้มีการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าหรือบริการที่จดทะเบียนไว้หรือสินค้าหรือบริการที่คล้ายกันตามมาตรา 37

-การผลิตหรือการนำเข้าวัตถุซึ่งปรากฏการทำซ้ำซึ่งเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกันเพื่อวัตถุประสงค์ให้มีการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวหรือที่จะใช้กับสินค้าหรือบริการที่จดทะเบียนไว้หรือสินค้าหรือบริการที่คล้ายกันตามมาตรา 37 (vii)

-การผลิต การโอน การส่งมอบ หรือ การนำเข้าไปในทางการค้าซึ่งอุปกรณ์ที่จะใช้เพื่อการผลิตวัตถุที่ปรากฏการทำซ้ำซึ่งเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกัน แต่เพียงผู้เดียวตามมาตรา 37

และเมื่อมีการกระทำอันเป็นการละเมิดข้างต้นเกิดขึ้นแล้วเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิในการใช้แต่เพียงผู้เดียว มีสิทธิตามมาตรา 36 ดังนี้

-สิทธิในการร้องขอให้บุคคลซึ่งกำลังกระทำการละเมิดหรือมีเหตุที่จะกระทำการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิในการใช้แต่เพียงผู้เดียวให้ระงับหรือละเว้นการกระทำละเมิดดังกล่าว

-สิทธิในการร้องขอให้มีการทำลายวัตถุซึ่งใช้ในการทำละเมิด เคลื่อนย้ายวัตถุที่เอื้ออำนวยความสะดวกในการทำดังกล่าวหรือมาตรการใดๆที่จำเป็นในการป้องกันการกระทำละเมิดดังกล่าว

3.2 ความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

3.2.1 ความตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement) (1994)

องค์การการค้าโลก (World Trade Organization หรือ WTO) มีมาตรฐานทางกฎหมาย ช่วยลดปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเห็นที่แตกต่างระหว่างกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา โดยได้มีการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัย และมีการจัดทำความตกลงร่วมกันว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) หรือ ความตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement) (1994) ไว้ให้เป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหลายประเภท

ข้อมูลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า TRIPs มีชื่อเรียกมาจาก Agreement on Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights โดย TRIPs เกิดขึ้นจากการการค้าครั้งแรกในการเจรจาของ GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) ในรอบการประชุมที่อุรุกวัย ซึ่งก่อนนั้น ถึงแม้ GATT ได้มีความตกลงระหว่างประเทศแบบพหุภาคีเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็ตาม แต่ประเทศส่วนใหญ่ที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาไม่ยอมเข้าร่วมเป็นภาคีในความตกลงดังกล่าวด้วย เนื่องจากประเทศกำลังพัฒนาเหล่านั้น กลัวความเสียเปรียบจากการเข้าเป็นภาคีในความตกลงดังกล่าว

และเนื่องจากการคุ้มครองตามข้อตกลงแบบพหุภาคีนั้น อาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติ (Discrimination) หรือความไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งแต่ละประเทศอาจยึดถือเอาผลประโยชน์ของประเทศตนเองเป็นหลัก และเหตุผลอีกประการหนึ่งที่สำคัญ อันเป็นที่มาหรือเหตุผลอันก่อให้เกิด TRIPs ก็คือประเทศที่พัฒนาแล้วได้รับผลกระทบจากสินค้าปลอมแปลงและลอกเลียนแบบเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ประเทศที่พัฒนาแล้วจึงนำหลักแห่งการค้าระหว่างประเทศขึ้นต่อรองกับประเทศกำลังพัฒนา โดยการนำเอาเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา รวมเข้ากับการค้าระหว่างประเทศ โดยกำหนดให้ประเทศสมาชิกใน GATT ต้องยอมรับผูกพันกับข้อตกลงอันเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาฉบับจนกระทั่งสำเร็จเป็นข้อตกลง TRIPs

โดยเมื่อวันที่ 15 เมษายน ค.ศ. 1994 ได้มีการลงนามผูกพันกันที่เมืองมาราเกช (Marrakech) ประเทศโมร็อกโก กล่าวคือ ประเทศสมาชิกของ GATT ลงนามในความตกลงชื่อ The Agreement Establishing the World Trade Organization ซึ่งเป็นความตกลงในการก่อตั้งองค์การการค้าโลก (World Trade Organization - WTO) ขึ้น ซึ่งความตกลงนี้ได้ผนวกเอาความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าที่มีชื่อว่า Agreement on Trade - Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods เอาไว้ด้วยในฐานะเป็นความตกลงข้างเคียง (Side Agreement)

ภายหลังจากที่ประเทศสมาชิก GATT ได้ลงนามในความตกลงดังกล่าว ประเทศสมาชิกต้องมีพันธกรณีตามความตกลง TRIPs ที่จะต้องมีการกำหนดมาตรการคุ้มครองและบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพในมาตรฐานขั้นต่ำตามที่ TRIPs กำหนดไว้

หลักพื้นฐานของความตกลง TRIPs มี 2 ประการ คือ

1. หลักปฏิบัติอย่างคนชาติ (Principle of National Treatment) หลักนี้เป็นหลักพื้นฐานที่สำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันการเลือกปฏิบัติ (Discrimination) ซึ่งภายใต้หลักการนี้ TRIPs กำหนดให้ประเทศภาคีของ WTO จะต้องให้การคุ้มครองคนชาติของประเทศภาคีอื่นๆ ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเช่นเดียวกับการคุ้มครองที่ให้แก่คนชาติของตน

คำว่า “ความคุ้มครองหรือการคุ้มครอง (Protection)” นี้ ข้อตกลง TRIPs ได้ขยายความว่า หมายความว่ารวมถึงเรื่องใดๆ ที่กระทบต่อการมีรายได้มา การปกป้อง และการบังคับใช้สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาที่ระบุไว้โดยเฉพาะไว้ในข้อตกลง TRIPs

2. หลักปฏิบัติอย่างชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (Principle of Most Favored Nation Treatment - MFN) หลักการของ MFN นี้ ก็เพื่อให้ประเทศภาคีของข้อตกลงนั้น มิอิสระที่จะทำความตกลงให้สิทธิกับประเทศอื่นเป็นกรณีพิเศษแตกต่างจากประเทศภาคีอื่นๆ ได้ กล่าวคือ ประเทศที่เป็นภาคีของข้อตกลงเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เช่น Paris Convention, Berne

Convention ซึ่งไม่อยู่ภายใต้หลัก MFN มาก่อน เมื่อมาเป็นภาคีของ TRIPs แล้ว ต้องผูกพันตามหลัก MFN นี้ด้วย

กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การให้สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแก่ประเทศใดๆ ไม่ว่าจะ เป็นภาคีสมาชิกข้อตกลงเดียวกันนั้นหรือไม่ จะมีผลผูกพันให้ต้องให้สิทธิประโยชน์เช่นเดียวกันนั้นแก่ทุกประเทศที่เป็นภาคีในความตกลง TRIPs ด้วยโดยอัตโนมัติ

สำหรับมาตรฐานการคุ้มครองของ TRIPs นั้นมีอยู่ 8 เรื่อง คือ

1. ลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง คือ ประเทศสมาชิกต้องให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามอนุสัญญากรุงเบิร์น และขยายสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ครอบคลุมถึงการเช่าตลอดจนให้ความคุ้มครองสิทธิข้างเคียงแก่นักแสดง ตามอนุสัญญากรุงโรม
2. เครื่องหมายการค้า ประเทศสมาชิกจะต้องให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ
3. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ประเทศสมาชิกต้องมีบทบัญญัติเพื่อป้องกันมิให้มีการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในลักษณะที่ทำให้สาธารณชนหลงผิด รวมถึงการป้องกันมิให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทางการค้า
4. การออกแบบอุตสาหกรรม ประเทศสมาชิกต้องให้ความคุ้มครองแก่การออกแบบอุตสาหกรรมด้วย
5. สิทธิบัตร ประเทศสมาชิกต้องให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรแก่สิ่งประดิษฐ์ใดๆ ไม่ว่าจะ เป็นผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีในทุกสาขาเทคโนโลยีหากสิ่งประดิษฐ์นั้นใหม่มีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมได้
6. การออกแบบผังภูมิของวงจรรวม ประเทศสมาชิกต้องให้ความคุ้มครองแก่การออกแบบผังภูมิของวงจรรวมให้สอดคล้องกับอนุสัญญาอชิงตัน
7. การคุ้มครองข้อสนเทศที่ไม่เปิดเผย ประเทศสมาชิกต้องให้ความคุ้มครองแก่ข้อสนเทศที่ไม่เปิดเผยหากข้อสนเทศนั้นเป็นความลับที่มีคุณค่าในเชิงพาณิชย์และได้รับการรักษาไว้ด้วยความลับและ
8. การควบคุมการปฏิบัติที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันในการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสัญญาความตกลง TRIPs นับเป็นต้นแบบในการกำหนดเครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการคุ้มครองและเป็นต้นกำเนิดของนานาประเทศที่ร่วมเป็นสมาชิก

3.3 มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงตามกฎหมายไทย

ความคุ้มครองแก่สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุของประเทศไทยนั้นไม่เคยมีมาก่อน แม้จะมีพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 หากแต่กฎหมายฉบับดังกล่าวไม่ได้กำหนดคำว่า รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุไว้อย่างใด ฉะนั้นจึงยังไม่มีหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุไว้

กระทั่ง พ.ศ.2537 ภายหลังที่องค์การการค้าโลกได้มีการจัดทำความตกลงความตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement) (1994) ไว้ให้เป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหลายประเภท ไทยในฐานะหนึ่งในประเทศสมาชิก กรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 โดยในปี พ.ศ.2543 มีการตราพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ขึ้น เพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายสอดคล้องกับความตกลง TRIPs

3.3.1 โครงสร้างของกฎหมาย

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มีหลักการและมาตรการทางกฎหมายที่ให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม โดยได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประกอบด้วย 6 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 เครื่องหมายการค้า (มาตรา 6 ถึง 79) เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การรับจดทะเบียนและผลแห่งการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การต่ออายุและการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

หมวดที่ 2 เครื่องหมายบริการและเครื่องหมายรับรอง (มาตรา 80 ถึง 93)

หมวดที่ 3 เครื่องหมายร่วม (มาตรา 94)๗

หมวดที่ 4 คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า (มาตรา 95 ถึง 102)

หมวดที่ 5 เบ็ดเตล็ด (มาตรา 103 ถึง 106)

หมวดที่ 6 บทกำหนดโทษ (มาตรา 107 ถึง 116) และบทเฉพาะกาล (มาตรา 117 ถึง 123)

3.3.2 ประเภทเครื่องหมายการค้าที่ให้ความคุ้มครอง

ความตกลง TRIPs ให้นิยามของเครื่องหมายที่ได้รับการคุ้มครองโดยกำหนดให้สัญลักษณ์ต่างๆ ตลอดจนการรวมกันของสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายการค้า ซึ่งได้ยกตัวอย่างของสิ่ง

ที่อาจนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ คือ คำ ชื่อนุคคล ตัวอักษร ตัวเลข ส่วนประกอบของภาพ การรวมกันของสีต่างๆ และสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมานี้อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างรวมกัน หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะจำแนกสินค้าหรือบริการของกิจการหนึ่งออกจากสินค้าหรือบริการกิจการอื่นได้ ก็สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

นอกจากนั้น ประเทศสมาชิกมีสิทธิจะเลือกให้การคุ้มครองเฉพาะเครื่องหมายที่เป็นสิ่งที่สามารถเห็นได้ด้วยตา หรืออาจจะอนุญาตให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสิ่งที่ไม่อาจสัมผัสได้ด้วยตาด้วยก็ได้ เช่น เสียงหรือกลิ่นก็อาจเป็นเครื่องหมายการค้าที่อาจจดทะเบียนได้ดังนั้นจากนิยามดังกล่าวจึงถือว่าครอบคลุมสิ่งที่สามารถนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่กว้างมาก

สำหรับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2543 ของไทยให้คำจำกัดความของ “เครื่องหมาย” ว่าเป็น ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือ ชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน โดยให้ความคุ้มครองเครื่องหมาย 4 ประเภท คือ

1. เครื่องหมายการค้า หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

2. เครื่องหมายบริการ หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายบริการนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น

3. เครื่องหมายรับรอง หมายความว่า เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้หรือจะใช้เป็นส่วนที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบวิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้านั้น หรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอื่นใดของบริการนั้น

4. เครื่องหมายร่วม หมายความว่า เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้หรือจะใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกันหรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์ กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน

ทั้งนี้ เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-Known Marks) ก็ได้รับความคุ้มครองเช่นกัน โดยกฎหมายห้ามมิให้รับจดทะเบียน และได้ให้หลักเกณฑ์เอาไว้ว่าเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นให้เป็นตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

ซึ่งในปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2543) เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป กำหนดไว้ว่า

- สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นจะต้องมีปริมาณการจำหน่ายจำนวนมากหรือมีการใช้หรือโฆษณาเป็นที่แพร่หลายจนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี

- เครื่องหมายนั้นจะต้องมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างสูงในหมู่ผู้บริโภค

หลักเกณฑ์เหล่านี้ก็เป็นไปตามความตกลง TRIPs ข้อ 16 (2) และอนุสัญญากรุงปารีสข้อ 6 ทวิ ที่กำหนดหลักการพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปว่าให้พิจารณาถึงความเป็นที่รู้จักของเครื่องหมายการค้าในกลุ่มของสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเป็นที่รู้จักกันในประเทศภาคีสมาชิกนั้น

3.3.3 การได้มาซึ่งความคุ้มครองและสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

ตามปกติสิทธิ ในเครื่องหมายการค้าอาจได้มาด้วยสองวิธี คือ การจดทะเบียนต่อนายทะเบียนและการใช้เครื่องหมายดังกล่าว ตามกฎหมายไทย สำหรับเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นได้ หากไม่เหมือนหรือคล้ายกับผู้อื่น แต่จะฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือเรียกค่าเสียหายตามกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ แต่สามารถฟ้องผู้อื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น โดยฟ้องละเมิดได้และยังได้รับการคุ้มครองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 272 ด้วย

อย่างไรก็ตามความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ามิได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องนำเครื่องหมายการค้าของตนไปทำการจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ หรือสำนักงานพาณิชย์ทุกจังหวัด เสียก่อน จึงจะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายฉบับนี้

สำหรับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่จดทะเบียนไว้ และสามารถทำสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ได้ บุคคลที่ปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้าจะมีโทษทางอาญา นอกจากเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าแล้ว เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนยังได้รับการคุ้มครองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 273 และ 274 ด้วย

3.3.4 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ในทางปฏิบัติ ก่อนการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ผู้ที่ต้องการขอจดทะเบียนสามารถตรวจสอบ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่สำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญาว่ามีเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของตนหรือไม่ ซึ่งหากมีเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันได้จดทะเบียนไว้แล้วจะไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้อีก

สำหรับลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้นั้น ตามกฎหมายให้เกณฑ์พิจารณา 3 ประการ คือ

- เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะหรือเป็นเครื่องหมายที่ทำให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าสินค้านั้นแตกต่างจากสินค้าอื่น เช่น เป็นรูป ตัวเลข หรือคำที่ประดิษฐ์ขึ้น เป็นลายมือชื่อหรือภาพของผู้เป็นเจ้าของ เป็นต้น นอกจากนี้ยังอาจมีลักษณะบ่งเฉพาะจากการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลาย

- ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เช่น ธงชาติ เครื่องหมายราชการ เป็นต้น

- ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

ในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ ผู้ยื่นขอจะขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าเฉพาะอย่างในจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันก็ได้ โดยคำขอจดทะเบียนฉบับหนึ่งจะขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าต่างจำพวกกันมิได้ ไทยจึงใช้การจัดกลุ่มสินค้าและบริการ โดยประยุกต์จาก Nice International Classification System ซึ่งแบ่งสินค้าและบริการเป็น 45 กลุ่ม โดยไทยไม่ได้เป็นสมาชิกของความตกลง Nice

ความตกลง TRIPs กำหนดว่าก่อนที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใด หรือในทันทีภายหลังจากที่ได้รับจดทะเบียน สมาชิกจะเผยแพร่เครื่องหมายการค้า และให้โอกาสตามสมควรสำหรับการร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียน นอกจากนี้ สมาชิกอาจเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามาตรฐานขั้นต่ำตาม TRIPs นี้จึงได้รับการปฏิบัติตามจากประเทศสมาชิกทุกประเทศ ดังนั้นในกระบวนการจดทะเบียนประเทศสมาชิกต่างๆ จึงมีลักษณะเหมือนกัน

ตามกฎหมายไทย เมื่อยื่นขอจดทะเบียนแล้ว นายทะเบียนจะตรวจสอบเครื่องหมายการค้า เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือลงประกาศโฆษณาในวารสารของสำนักงานซึ่งประกาศใน “หนังสือประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียน” และประกาศโฆษณาคำขอขึ้นไว้ในที่เปิดเผย ธรรมดาที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ หากไม่มีผู้คัดค้าน กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงจะออกไปรับรองให้ความตกลง TRIPs ได้กำหนดอายุการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าว่าน้อยกว่า 7 ปี นับจากการเริ่มต้นจดทะเบียน และให้สามารถต่ออายุได้ตลอดไป ซึ่งในกฎหมายไทยบัญญัติว่าเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วมีอายุความคุ้มครอง 10 ปี และเมื่อครบกำหนดสามารถที่จะต่ออายุได้คราวละ 10 ปี

ระยะเวลาที่เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในกระบวนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประมาณ 3-4 เดือน ซึ่งเป็นกรณีที่นายทะเบียนตรวจสอบเครื่องหมายและลงประกาศโฆษณาโดยไม่มีผู้คัดค้านเลย อย่างไรก็ตาม จากงานวิจัยของ Somkiat et al (2002) พบว่าในทางปฏิบัติ การจดทะเบียนส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 9-12 เดือน

3.3.5 สารระสำคัญในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

1. แก้ไขบทนิยามคำว่า "เครื่องหมาย" ในมาตรา 4 เพื่อให้ครอบคลุมถึงกลุ่มของสิรูปรางหรือรูปทรงของวัตถุ ข้อความ

2. ปรับปรุงลักษณะอันเป็นสารสำคัญของเครื่องหมายที่จะถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 (1) ให้ชัดเจนขึ้นว่าหมายความรวมถึงชื่อเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น อีกทั้งชื่อทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษซึ่งถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะอยู่แล้วนั้นทั้งสองประการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงอีกด้วยและกลุ่มของสีที่สามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้ตามมาตรา 4 ต้องเป็นกลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษด้วยตามมาตรา 7 (3)

3. ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติของเครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน (มาตรา 8) โดยให้ขยายรวมถึงเครื่องหมายและธงขององค์การระหว่างประเทศทุกองค์การและเครื่องหมายราชการ เครื่องหมายควบคุมและรับรองคุณภาพของสินค้าของรัฐต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ และชื่อย่อของรัฐต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศตราประจำประมุขของรัฐต่างประเทศ ชื่อ คำ ข้อความหรือเครื่องหมายใดอันแสดงถึงพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือพระราชวงศ์ซึ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นนอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปให้ชัดเจนขึ้น โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

4. มาตรา 11 การขอลดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงในกรณีที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการคุ้มครอง เครื่องหมายการค้า หากคำขอลดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นไปตามที่กำหนดในอนุสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว ให้ถือว่าคำขอดังกล่าวเป็นคำขอลดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัตินี้

5. กำหนดให้มีหลักปฏิบัติเชิงคนชาติโดยกำหนดให้คนที่มีสัญชาติของประเทศสมาชิกอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่ด้วยมี Right of Priority คือมีสิทธิขอรับวันยื่นยื่นก่อนหลังเช่นเดียวกับคนไทย (มาตรา 28) และสิทธิทำนองเดียวกันนี้ยังให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่นำสินค้าออกแสดงในงานแสดงสินค้านานาชาติที่จัดขึ้น ในประเทศไทยหรือประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย (มาตรา 28 ทวิ) ซึ่งเรียกว่าเป็นการให้ความคุ้มครองชั่วคราว

6. ยกเลิกค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณา โดยยกเลิกมาตรา 29 วรรคสองเพื่อลดขั้นตอนการจดทะเบียนอันเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ยื่นขอจดทะเบียนและแก้ไขมาตรา 31 ให้รับกันในกรณีที่ไม่มีการอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนที่ให้เพิกถอนคำสั่งให้ประกาศโฆษณาตามมาตรา 30 ก็ไม่ต้องมีการคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณา

7. ปรับปรุงกระบวนการพิจารณาของนายทะเบียนกรณีมีคำคัดค้านตามมาตรา 35 (มาตรา 33, 36)

8. ปรับปรุงบทบัญญัติมาตรา 42 เพื่อให้ครอบคลุมถึงกรณีตามมาตรา 28 ทวิ ด้วยโดยให้ถือว่าทั้งกรณีตามมาตรา 28 และมาตรา 28 ทวิวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนในราชอาณาจักรเป็นวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น

9. เพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 61 ให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนสามารถที่จะร้องขอให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกรณีที่เครื่องหมายนั้นเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติของเครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนได้ ตามมาตรา 6 (3) และมาตรา 13

10. บัญญัติให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าในกรณีนายทะเบียนมีคำสั่งเกี่ยวกับการขอให้เพิกถอนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าตามมาตรา 72 เป็นที่สุด

11. ปรับปรุงองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าให้มีความเหมาะสมและมีความชัดเจนยิ่งขึ้น (มาตรา 95, มาตรา 96 (2), มาตรา 99) และให้อำนาจคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการ (มาตรา 99 ทวิ)

12. เพิ่มอำนาจของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยให้มีอำนาจเข้าไปในสถานที่ทำการ สถานที่เก็บสินค้ายานพาหนะเพื่อตรวจสอบหรือตรวจค้นเพื่อยึดพยานหลักฐานหรือทรัพย์สินที่อาจริบได้ตามกฎหมายหรือจับกุมผู้กระทำความผิด โดยไม่ต้องมีหมายค้น นอกจากนี้ยังให้มีอำนาจออกยึดหรือยึดสินค้า ยานพาหนะ เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (มาตรา 106 ทวิ) วิธีปฏิบัติก่อนการปฏิบัติหน้าที่ (มาตรา 106 ตร) และให้ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 106 จัตวา) ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อำนวยความสะดวกเป็นความผิดมิโทษ (มาตรา 112 ทวิ, มาตรา 112 ตร)

13. ปรับปรุงบทบัญญัติความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น (มาตรา 114)

3.3.6 เครื่องหมายที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ

3.3.6.1 ความหมายของรูปร่างรูปทรงของวัตถุ

“รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ” หรืออาจเรียกได้ว่าเครื่องหมายสามมิตินั้น หมายถึง เครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่แสดงถึงด้านกว้าง ด้านยาว ด้านลึก และแสดงชัดเจนให้เห็นความแตกต่างจากเครื่องหมายในลักษณะอย่างอื่นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 4 เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประติมากรรม

“วัตถุ” หมายถึง สิ่งที่ใช้เป็นรูปร่างหรือรูปทรงซึ่งอาจจะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของ ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประติมากรรม ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี หรือสิ่งเหล่านี้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันก็ได้

3.3.6.2 วิธีการยื่นขอจดทะเบียน

- ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องแสดงภาพเครื่องหมายที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุอันเป็นสาระสำคัญทั้งหมดที่ประสงค์จะขอความคุ้มครอง โดยจะแสดงเป็นภาพถ่ายหรือรูปเขียนก็ได้ปิดในคำขอจดทะเบียน

- ผู้ขอจดทะเบียนจะส่งคำพรรณนารูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุอันเพื่อประกอบคำขอจดทะเบียนได้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยคำและต้องยื่นพร้อมคำขอจดทะเบียน

3.3.6.3 ลักษณะของเครื่องหมายที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่สามารถรับจดทะเบียนได้

3.3.7 เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

เครื่องหมายที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่มีลักษณะบ่งเฉพาะจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

3.3.7.1 เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 ตัวอย่าง เช่น เครื่องหมายที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้ ให้ถือว่า มีลักษณะบ่งเฉพาะ

(1) รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่มีลักษณะเป็นชื่อตัว ชื่อสกุล ของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกัน โดยธรรมดา ชื่อเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือชื่อทางการค้า ที่แสดงโดยลักษณะพิเศษและไม่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

(2) รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่มีลักษณะเป็นคำหรือข้อความอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้น โดยตรง และไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535)

(3) รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่มีลักษณะเป็นกลุ่มของสีที่แสดง โดยลักษณะพิเศษ

(4) รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่มีลักษณะเป็นตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

(5) รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่มีลักษณะเป็นลายมือชื่อของผู้จดทะเบียนหรือของเจ้าของเดิมของกิจการของผู้จดทะเบียนหรือลายมือชื่อของบุคคลอื่น โดยรับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว

(6) รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่มีลักษณะเป็นภาพของผู้จดทะเบียนหรือของบุคคลอื่น โดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว หรือในกรณีที่บุคคลนั้นตายแล้ว โดยได้รับอนุญาตจากบุพการี ผู้สืบสันดาน และคู่สมรสของบุคคลนั้น ถ้ามีแล้ว

(7) รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่มีลักษณะเป็นภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น เช่น รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่มีลักษณะเป็นรูปคนกำลังวิ่งถือคบเพลิง เป็นต้น

3.3.7.2 ไม่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของสินค้าหรือบริการหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หรือแสดงความหมายถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ เช่น รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่มีลักษณะเป็นรูปขนมปังใช้กับสินค้าขนมปัง รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่มีลักษณะเป็นรูปขวดสุรา ใช้กับสินค้าสุรา หรือ รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่มีลักษณะเป็นรูปคนกำลังเดินรา ใช้กับบริการคิสโก้เชค เป็นต้น

3.3.7.3 รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่มีลักษณะเป็นตัวสินค้าหรือบริการ หรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หรือแสดงความหมายถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ แต่ได้มีการดัดแปลงหรือตกแต่งจนไม่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าหรือบริการนั้นทราบและเข้าใจได้ว่า รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุดังกล่าวเป็นตัวสินค้าหรือบริการ หรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หรือแสดงความหมายถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ เช่น รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่มีลักษณะเป็นรูปเปิดใช้กับสินค้าน้ำหอม ซึ่งเป็นรูปเปิดดังกล่าว ได้มีการดัดแปลง จนไม่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่า รูปเปิดดังกล่าว คือ รูปขวดน้ำหอม ย่อมถือว่า รูปเปิดไม่ใช่รูปขวดน้ำหอมที่ใช้กับสินค้าน้ำหอม เป็นต้น

3.3.7.4 ไม่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ ซึ่งแม้จะมีการดัดแปลงหรือตกแต่งแล้วก็ตาม แต่ยังคงเห็นเป็นตัวสินค้าหรือบริการ หรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการหรือแสดงความหมายถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ เช่น รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่มีลักษณะเป็นรูปขวดน้ำหอม แม้จะดัดแปลงรูปขวดน้ำหอมเป็นรูปเปิด แต่ส่วนหัวยังคงเป็นหัวฉีดสเปรย์น้ำหอมอยู่ เป็นต้น

3.3.7.5 เครื่องหมายที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตาม 3.3.7

หากมีการใช้เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการ หรือเครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม และได้มีการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าหรือบริการจนเป็นที่แพร่หลายและสามารถทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าหรือบริการนั้นทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายดังกล่าวแตกต่างจากสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น ก็ให้ถือว่า มีลักษณะบ่งเฉพาะ ทั้งนี้วิธีการพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะ โดยการใช้ จำหน่ายหรือ โฆษณาดังกล่าว ให้อนุโลมใช้ตามประกาศ

กระทรวงพาณิชย์ เรื่องการพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ลงวันที่ 23 กันยายน 2542

3.3.7.6 เป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน

เครื่องหมายที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุจะต้องเป็นเครื่องหมายที่ไม่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 8 เช่น เครื่องหมายที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่มีลักษณะเป็นรูปธงชาติไทย หรือ รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่มีลักษณะเป็นรูปสิ่งใดทะเลซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น

3.3.7.7 เป็นเครื่องหมายที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว

เครื่องหมายที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุจะต้องเป็นเครื่องหมายที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการที่ใช้กับสินค้าหรือบริการจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่ามีความคล้ายคลึงกันตามมาตรฐาน 13 เช่น เครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุซึ่งมีลักษณะเป็นรูปถ้วยจะต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุในลักษณะเป็นรูปถ้วย และเครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปถ้วยและคำว่าถ้วยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว ซึ่งใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน เป็นต้น¹¹

จากมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองแก่สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ ตามกฎหมายต่างประเทศ และตามกฎหมายไทย แสดงให้เห็นว่าผู้ที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุย่อมเป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า ตามหลักกฎหมายในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ซึ่งในบทที่ 4 จะได้กล่าวถึงประเด็นการวิเคราะห์ปัญหาการคุ้มครองแก่สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ ดังกล่าวต่อไป

¹¹ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ 2545