บทที่ 4

วิเคราะห์ปัญหาการให้ความคุ้มครองแก่สิทธิ ในเครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ

การให้ความคุ้มครองแก่สิทธิในเครื่องหมายการค้าในเรื่อง "รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ" ของไทยมีขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2543 โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมและบัญญัติลงในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2543

การให้ความคุ้มครองแก่สิทธิในเครื่องหมายการค้าในครั้งนั้น ได้มีการแก้ไขนิยามของคำว่า"เครื่องหมาย" ให้มีความหมายกว้างขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมถึงกลุ่มของสีและรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ อันจะเป็นการคุ้มครองแก่กลุ่มของสีและรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุซึ่งถูกนำใช้ในฐานะเครื่องหมายการค้า

อย่างไรก็ตามเมื่อมีการแก้ไขคำนิยามของคำว่า "เครื่องหมาย"ตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 แล้ว กลับเกิดปัญหาในทางปฏิบัติตามมา

4.1 ปัญหาความไม่ชัดเจนของตัวบทกฎหมาย

4.1.1 ประเด็นการให้คำนิยาม

"เครื่องหมาย" หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างรวมกัน

การให้คำนิยามใหม่ของคำว่า "เครื่องหมาย"ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 นับเป็นการให้คำนิยามแบบแคบ เนื่องจากจำกัดสิ่งที่สามารถเป็นเครื่องหมายได้ทั้งนี้บทบัญญัติดังกล่าวได้ระบุให้ความคุ้มครองเพิ่มเติม จากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับเดิมแก่สิ่งต่อไปนี้ในฐานะเครื่องหมาย อันได้แก่

1. ข้อความหมายถึงข้อความ วลี ที่มีได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงและมีลักษณะอันบ่งเฉพาะได้แก่ มีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบว่าสินค้าที่ใช้วลีหรือคำ หรือข้อความนั้นในฐานะเครื่องหมายการค้ามีความแตกต่างไปจากสินค้าอื่นที่ใช้วลี หรือ

ข้อความในฐานะเครื่องหมายการค้า อย่างไรก็ตาม ข้อความยาวๆในลักษณะของการโฆษณาไม่น่าที่จะอยู่ในความหมายของ "เครื่องหมาย" แต่ประการใด

ปัญหาพึงพิจารณา คือ ผู้ประกอบการในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นจะได้ไปซึ่งสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ข้อความดังกล่าว เพื่อที่ผู้ประกอบการรายอื่นไม่อาจใช้ข้อความดังกล่าวได้หรือไม่ ซึ่งตามหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าแล้ว หากข้อความดังกล่าวกลายเป็นข้อความซึ่งมีลักษณะบ่งเฉพาะของผู้ประกอบการรายใด ข้อความนั้นอาจนำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้

2. กลุ่มของสี หมายถึง การนำสีจำนวนมากกว่าสองสีปะปนรวมกันอยู่ในลักษณะของเครื่องหมายการค้าในลักษณะพิเศษอันมีลักษณะบ่งเฉพาะสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าของผู้ผลิตรายหนึ่งออกจากผู้ผลิตอีกรายหนึ่งได้ เช่น ในสถานีสำหรับขายน้ำมันมักจำหน่ายน้ำมันของบริษัทข้ามชาติเช่น "EXXON" (รู้จักกันในนามของ ESSO ในประเทศไทย ซึ่งเหตุที่ใช้ ESSO ในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้เนื่องจากไปพ้องกับชื่อ S.O. (Standard Oil)) "SHELL" "British Petroleum" เป็นต้น เมื่อพิจารณาในแง่ผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผู้ขับขี่รถยนต์ย่อมสังเกตเครื่องหมายการค้าที่เป็นสีได้ดีกว่าเครื่องหมายการค้าที่เป็นอักษรหรือตัวเลข ดังนั้นบริษัทน้ำมันทั้งหลายจึงใช้สีเป็นเครื่องหมายบ่งเฉพาะเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากเครื่องหมายการค้าของตน เช่น "SHELL" ใช้สีแดงและสีเหลืองปะปนกัน "BP" ใช้สีเขียวและสีเหลือง เป็นต้น

ทั้งนี้สำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้วางแนวทางในการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายในลักษณะกลุ่มของสีดังนี้

1. กลุ่มของสีนั้นจะต้องประกอบด้วยสีตั้งแต่สองสีขึ้นไป และต้องเป็นสีที่แตกต่างกัน

2. เครื่องหมายที่ยื่นขอจดทะเบียนกลุ่มของสีต้องมีลักษณะชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า

ขณะที่กฎหมายของสหรัฐอเมริกานั้น สีโดยลำพังตัวเองไม่สามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้เนื่องจากตาม The Lanham Act มาตรา 45 ให้คำจำกัดความของคำว่าเครื่องหมายการค้าว่าหมายความรวมถึงคำ ชื่อ สัญลักษณ์ ภาพประดิษฐ์ หรือสิ่งต่างๆเหล่านี้รวมกัน ฯลฯ โดยไม่ได้กล่าวถึงสีแต่อย่างใด

ดังนั้นจึงพอจะสรุปได้ว่าสีที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้นั้นจะต้องเป็นการนำมาใช้โดยอำเภอใจ (arbitrarily) ไม่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะของสินค้าและมีลักษณะพิเศษ การพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็ดีหรือการพิจารณาของศาลก็ดีขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆไป

3. รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หมายถึง รูปร่างหรือลักษณะภายนอกของวัตถุ อันเป็นที่ยอมรับของประชาชนให้ใช้เป็นที่หมายแก่สินค้าหรือบริการและสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าหนึ่งจากสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่นได้ เช่น

รูปร่างของขวดน้ำอัดลมโคลา – โคล่า ซึ่งโดยสภาพของขวดน้ำอัดลมโคลา – โคล่าจะแสดงถึงแนวความคิดเกี่ยวกับลักษณะภายนอกของรูปร่างของผลิตภัณฑ์และสามารถนำมาปรับใช้กับขวดน้ำอัดลม จึงเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่อาจขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรได้ นอกจากนี้รูปร่างของขวดน้ำอัดลมโคลา – โคล่า อาจเป็นเครื่องหมายที่สามารถใช้เป็นที่หมายแก่สินค้าเพื่อแสดงว่า น้ำอัดลมชนิดนี้เป็นสินค้าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ทำขึ้นและรับรองถึงคุณภาพมาตรฐานของรสชาติของสินค้าจนมีลักษณะบ่งเฉพาะที่สาธารณชนสามารถแยกแยะความแตกต่างจากน้ำอัดลมของผู้อื่นได้ รูปร่างของขวดน้ำอัดลมโคลา – โคล่า จึงสามารถเป็นเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายได้หากมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายเครื่องหมายการค้ากำหนด

จากกรณีดังกล่าวข้างต้นสิ่งที่จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับแก้ไขใหม่นี้ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 4 ซึ่งได้ระบุถึงสิ่งที่สามารถเป็นเครื่องหมายไว้อย่างชัดแจ้งและจะครอบคลุมเพียงลักษณะของสิ่งเท่าที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น สิ่งใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้นี้ไม่สามารถใช้เป็นเครื่องหมายการค้าภายใต้ขอบเขตแห่งกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าฉบับนี้ได้

ซึ่งนับได้ว่าเป็นการระบุลักษณะที่แคบ แม้ว่าจะมีการให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมแก่สิ่งที่จะใช้เป็นเครื่องหมายโดยระบุให้ ข้อความ กลุ่มของสี และรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุเป็นเครื่องหมายตามพระราชบัญญัตินี้ไว้ อย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังไม่อยู่ในความหมายของคำว่า "เครื่องหมาย" อันได้แก่ ความรู้สึก โดยเฉพาะทางเสียง กลิ่น หรือการสัมผัสอย่างใดอันเป็นคุณสมบัติเฉพาะของสินค้าโดยตรง เช่น กลิ่นหอมพิเศษของน้ำหอมยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง เสียงประจำของรถขายไอศกรีม เป็นต้น

4.2 ปัญหาในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

จากการศึกษาพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ ฉบับปัจจุบัน ไม่พบว่ามีบทบัญญัติมาตราใดที่กล่าวถึงลักษณะอันพึงจดทะเบียนของเครื่องหมายการค้าในรูปร่างรูปทรงของวัตถุที่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ดังนั้นจึงต้องเทียบเคียงหลักเกณฑ์การรับจดทะเบียนทั่วไปในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประเภทอื่นๆตาม มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ ซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่าวนี้ได้แก่

(1)เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

(2)เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้ และ

(3) ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว

หากกล่าวสำหรับลักษณะเฉพาะตามมาตรา 6 (1) ซึ่งเป็นลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้ารูปร่างรูปทรงของวัตถุ มีข้อควรพิจารณาดังนี้

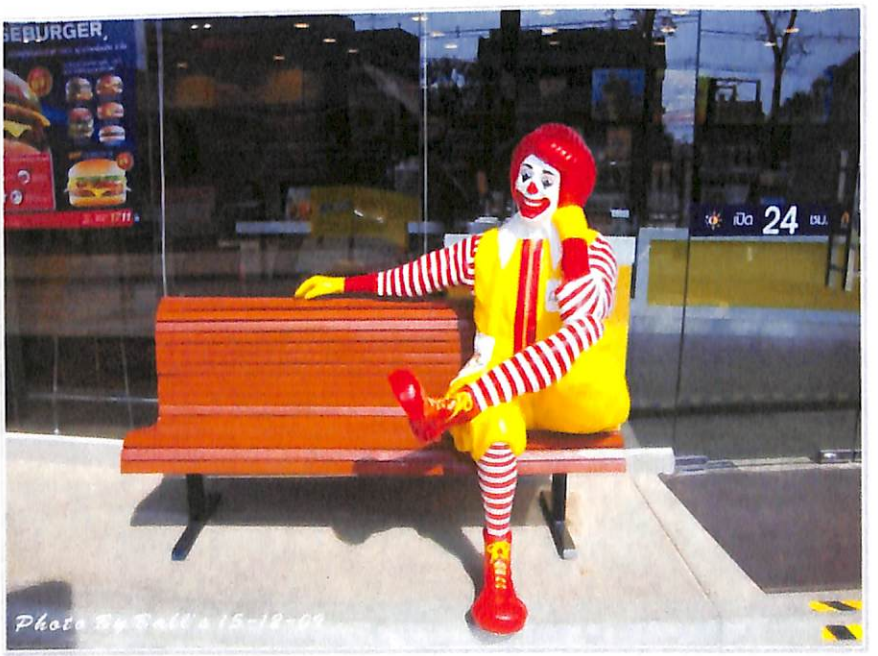
1. รูปร่างรูปทรงของสิ่งซึ่งมีลักษณะบ่งเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรา 7 อนุมาตรา (1) – (6)

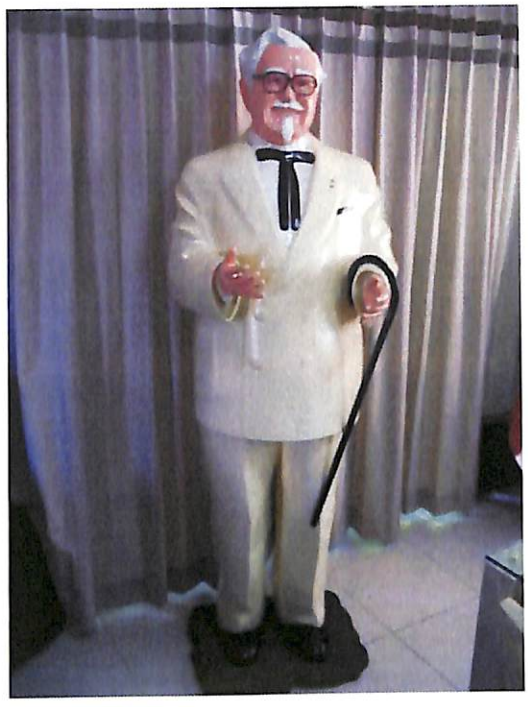
ตามปกติเครื่องหมายการค้าจะแสดงในลักษณะสองมิติ ซึ่งเป็นลักษณะโดยทั่วไปของเครื่องหมายการค้า กล่าวคือหากเครื่องหมายดังกล่าวมีลักษณะบ่งเฉพาะ จะสามารถได้รับความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้าได้ ทั้งนี้เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเครื่องหมายการค้าโดยให้ความคุ้มครองแก่รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุในฐานะเครื่องหมายการค้า จึงทำให้สิ่งซึ่งมีลักษณะบ่งเฉพาะซึ่งเดิมแสดงในลักษณะสองมิติสามารถแสดงในลักษณะสามมิติและขอรับความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้าได้ ตามมาตรา 7 วรรคแรก ซึ่งบัญญัติว่า"เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่ เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินอื่นๆ"

จากความหมายของลักษณะบ่งเฉพาะข้างต้น ชี้ให้เห็นว่าถ้าเครื่องหมายการค้ามีลักษณะทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่นย่อมทำให้เครื่องหมายการค้านั้นมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะได้รับความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้าแล้ว ทั้งนี้ไม่ว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะแสดงในลักษณะสองมิติหรือสามมิติก็ตาม ตัวอย่างเช่น

1.1 ตัวอักษรประดิษฐ์ตามอนุมาตรา (3) อาจแสดงในลักษณะสามมิติและยื่นขอรับความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้าในรูปร่างรูปทรงของวัตถุได้ เช่น อักษร M ในลักษณะประดิษฐ์ของร้านแมคโดนัล หรือ อักษร KFC ในลักษณะประดิษฐ์ของร้านเคเอฟซีสามารถแสดงในลักษณะสามมิติและขอรับความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้าในรูปร่างรูปทรงของวัตถุได้

1.2 ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้นตามอนุมาตรา (6) อาจแสดงในลักษณะสามมิติและยื่นขอรับความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้าในรูปร่างรูปทรงของวัตถุได้ เช่น รูปภาพการ์ตูนในการ์ตูนในรูปลักษณะประดิษฐ์ของร้านแมคโดนัล หรือรูปภาพลุงเคนตั๊กกี้ในลักษณะประดิษฐ์ของร้านเคเอฟซี สามารถแสดงในลักษณะสามมิติและยื่นขอรับความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้าในรูปร่างรูปทรงของวัตถุได้ เป็นต้น





2. รูปร่างรูปทรงของวัตถุโดยตัวเอง (figurative elements)

กรณีนี้เป็นการพิจารณาถึงลักษณะบ่งเฉพาะของรูปร่างรูปทรงของวัตถุโดยตัวของมันเอง เช่น รูปร่างรูปทรงของขวดน้ำหอม สบู่ ขวดน้ำอัดลม เป็นต้น

ซึ่งจากการวิเคราะห์มาตรา 7 อนุมาตรา (1) – (6) พบว่ามิได้มีการกล่าวถึงลักษณะบ่งเฉพาะของรูปร่างรูปทรงของวัตถุเอาไว้อย่างใด ทั้งที่มีการกำหนดคำนิยามของสิ่งซึ่งสามารถเป็นเครื่องหมายโดยรวมถึงรูปร่างรูปทรงของวัตถุด้วยก็ตาม จึงต้องนำหลักทั่วไปในเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้ามาปรับใช้ คือ ถ้ารูปร่างรูปทรงของวัตถุดังกล่าวสามารถทำให้ผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่นรูปร่างรูปทรงของวัตถุดังกล่าวย่อมสามารถได้รับการจดทะเบียนในฐานะเครื่องหมายการค้าได้

อย่างไรก็ดีก็เป็นการยากที่จะทำการพิสูจน์ถึงลักษณะบ่งเฉพาะดังกล่าวโดยที่ไม่ได้มีการกำหนดถึงลักษณะบ่งเฉพาะของรูปร่างรูปทรงของวัตถุเอาไว้โดยชัดเจนในกฎหมาย ดังเช่นที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าในมาตรา 7 วรรคสองได้บัญญัติถึงลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะไว้ในกรณีอื่นๆ อาทิ เครื่องหมายการค้าในกลุ่มของสีจะต้องแสดงโดยลักษณะพิเศษ หรือเครื่องหมายการค้าในข้อความจะต้องไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง เป็นต้น

นอกจากนี้แล้วถ้าพิจารณาในเบื้องต้นเห็นว่าเครื่องหมายการค้าในรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตั้งแต่แรก กฎหมายจะให้สิทธิแก่ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าในการนำสืบลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดในภายหลังโดยการใช้เครื่องหมายการค้านั้นตามมาตรา 7 วรรคสาม

หรือไม่ เนื่องจากตามมาตรา 7 วรรคสาม จะให้สิทธิในการพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะสำหรับเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตาม อนุมาตรา (1) และ (2) เท่านั้น

นอกจากเครื่องหมายการค้าในรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะคือสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าหนึ่งออกจากสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่นได้แล้วนั้น ถ้าเครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะที่ใช้กันสามัญในการค้าขายอาจถูกพิจารณาว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะได้ตามมาตรา 17 ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

"ถ้านายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนรายใด หากพิจารณาทั้งเครื่องหมายแล้ว มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 แต่เครื่องหมายการค้ารายนั้นมีส่วนหนึ่งส่วนใดหรือหลายส่วนเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสินค้าบางอย่างหรือบางจำพวก อันไม่ควรให้ผู้ขอจดทะเบียนรายหนึ่งรายใดถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวก็ดี หรือมีลักษณะไม่บ่งเฉพาะก็ดี ให้นายทะเบียนมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) สั่งให้ผู้ขอทะเบียนแสดงปฏิเสธว่า ไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียว ในอันที่จะใช้ส่วนดังกล่าวของเครื่องหมายการค้ารายนั้น ทั้งนี้ภายใน 90 วันนับแต่สันที่ได้รับคำสั่งนั้น

(2) ส่งให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธอย่างอื่น ตามที่นายทะเบียนเห็นว่าจำเป็นต่อการกำหนดสิทธิจากการจดทะเบียนของเจ้าของเครื่องหมายการค้ารายนั้น ทังนี้ ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนั้น

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนมีอำนาจประกาศกำหนดสิ่งที่นายทะเบียนเห็นว่าเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสินค้าบางอย่างหรือบางจำพวกให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งคำสั่งตามวรรคหนึ่งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบโดยไม่ชักช้า"

จากการพิจารณาบทบัญญัติข้างต้น ได้ให้อำนาจนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งตามมาตรา 17 ได้ เนื่องจากเครื่องหมายการค้า อาจประกอบด้วยส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนที่เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าบางอย่างหรือบางจำพวก ดังนั้นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม มาตรา 17 จึงให้อำนาจนายทะเบียนในการกำหนดสิ่งที่เห็นว่าเป็นเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าบางอย่างและบางจำพวกได้ด้วย

ซึ่งตามประกาศนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 1 / 2535 เรื่องกำหนดสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าบางอย่างและบางจำพวกไว้ เช่นสบู่ เครื่องหอม น้ำมันหอมระเหย เครื่องสำอาง น้ำมันใส่ผม ยาสีฟัน แป้งหอม สิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายคือ ผู้หญิงดอกไม้ ช่อดอกไม้ ดาวมงกุฎฝรั่ง เป็นต้น นอกจากนี้ประกาศฉบับดังกล่าวยังระบุให้ ภาพของสินค้าหรือบริการหรือสิ่งซึ่งใช้เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการและภาพที่แสดงถึงความหมายถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ ให้เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายของสินค้าทุกอย่างในแต่ละ

จำพวก ซึ่งถือเป็นการเขียนระบุไว้กว้างๆเพื่อครอบคลุมสิ่งต่างๆที่อาจถือเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายได้ในอนาคต

จากกรณีข้างต้น เมื่อนำมาพิจารณาประกอบกับเครื่องหมายการค้าในรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุซึ่งอาจมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนไว้ตามมาตรา 6 แต่อาจต้องสละสิทธิ์ในการใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือหลายส่วนอันเนื่องมาจากเป็นสิ่งสามัญที่ใช้ในการค้าขายสำหรับสินค้าต่างๆนั้นได้

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันได้มีกฎกระทรวงเพื่อนำมาปรับใช้กับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ฯฉบับปัจจุบัน ซึ่งจากการศึกษาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าในรูปร่างรูปทรงของวัตถุแล้ว พบว่ามีเพียงการกำหนดแบบวิธีในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรูปร่างรูปทรงของวัตถุเท่านั้น แต่ไม่พบว่ามีการวางหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าในรูปร่างรูปทรงของวัตถุให้เกิดความชัดเจนแต่ประการใด

สำหรับหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 4 ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มีดังนี้

ข้อ 11 วรรคสอง

"ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปร่างรูปทรงของวัตถุ ภาพเครื่องหมายการค้านั้นต้องแสดงรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุอันเป็นสาระสำคัญทั้งหมดที่ประสงค์จะขอความคุ้มครองโดยเฉพาะเป็นภาพถ่ายหรือรูปเขียนก็ได้"

ข้อ 11 ทวิ

"ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปร่างรูปทรงของวัตถุจะส่งคำพรรณนารูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุนั้นเพื่อประกอบคำขอจดทะเบียนก็ได้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยคำและต้องยื่นพร้อมคำขอจดทะเบียน"

จากการวิเคราะห์หลักเกณฑ์ข้างต้น พบว่ายังไม่มีมาตรการใดๆที่ชัดเจนในการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าในรูปร่างรูปทรงของวัตถุ ทั้งนี้ผู้วิจัยขอหยิบยกประเด็นปัญหาที่น่าสนใจในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าในรูปร่าหรืองรูปทรงของวัตถุ ดังนี้

(1)หากมีผู้ต้องการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุซึ่งแสดงถึงหน้าที่การใช้งานของวัตถุดังกล่าวแล้ว กฎหมายจะให้ความคุ้มครองแก่รูปร่างรูปทรงของวัตถุดังกล่าวในฐานะเครื่องหมายการค้าหรือไม่ หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าประชาชนให้การยอมรับรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุดังกล่าวในฐานะเครื่องหมายการค้า โดยสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างแหล่งกำเนิดสินค้าที่ต่างกันได้ ทั้งนี้หากมีการให้ความคุ้มครองแก่รูปร่างรูปทรงของวัตถุที่

แสดงถึงหน้าที่การใช้งานแล้วจะทำให้เกิดการผูกขาดทางด้านเทคโนโลยีไม่มีที่สิ้นสุดตราบเท่าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้ายังคงต่ออายุเครื่องหมายการค้าในรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุนั้นต่อไป อันจะเป็นการขัดขวางต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมประเทศชาติ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าในตลาดอีกประการหนึ่งด้วย

(2)หากในขณะที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุเครื่องหมายการค้าดังกล่าวยังไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ แต่ลักษณะบ่งเฉพาะดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังโดยการใช้เครื่องหมายการค้าในรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่งตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด จะถือว่าเครื่องหมายการค้าในรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุดังกล่าวมีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ตามมาตรา 7 วรรคสามหรือไม่ เนื่องจากมาตรา 7 วรรคสามมิได้กำหนดให้มีการนำสืบลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้สำหรับเครื่องหมายการค้าในรูปร่างรูปทรงของวัตถุเอาไว้แต่อย่างใด

(3)ในกรณีตามข้อ (2) ถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่ารูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่นำมายื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุความคุ้มครองไปแล้วโดยผู้ยื่นคำขอได้นำส่งหลักฐานแสดงการใช้รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุดังกล่าวย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 10 ปี ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม ดังนี้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะรับฟังหลักฐานดังกล่าวประกอบการพิจารณาหรือไม่ และถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่านายทะเบียนยอมรับฟังหลักฐานดังกล่าวแล้วย่อมเป็นเครื่องยืนยันถึงข้อได้เปรียบของรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่หมดอายุความคุ้มครองในฐานะแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งมีระยะเวลาการใช้งานมาไม่ต่ำกว่า 10 ปี ให้ได้รับความคุ้มครองที่ขยายไปจากสิทธิเดิมที่ตนมีอยู่อันจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมเป็นอย่างยิ่ง

(4)ในกรณีเครื่องหมายการค้าในรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่ไม่มีภาคส่วนอื่นประกอบอยู่ด้วย หมายถึง เป็นเครื่องหมายการค้าในรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุแต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีเครื่องหมายคำ เครื่องหมายภาพ ฯลฯ ประกอบอยู่ด้วย จะถือว่าเป็นเครื่องหมายอันมีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่และเมื่อวิเคราะห์ศัพท์ตามมาตรา 4 ซึ่งบัญญัติว่า “เครื่องหมาย” หมายความว่า “ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลามือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างมารวมกัน” แล้วย่อมแสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายอาจเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุเพียงลำพัง หรือหมายถึงรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุรวมกับเครื่องหมายชนิดอื่นด้วยก็ได้ เนื่องจากกฎหมายระบุไว้แต่เพียงว่า หรือสิ่งเหล่านี้อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างรวมกันแต่มิได้กำหนดในเชิงบังคับว่าจะต้องเป็นการรวมกันของสิ่งเหล่านี้

และเนื่องจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยใช้ระบบเดียวกับสหราชอาณาจักร ซึ่งสิทธิในความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเกิดจากการใช้ แต่กฎหมายได้กำหนดการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อให้ความคุ้มครองตามกฎหมายมีผลสมบูรณ์ขึ้น และในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากฎหมายได้บัญญัติให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งได้ใช้กับสินค้ามาแล้วหรือยังไม่ได้ใช้แต่ผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาจะใช้ด้วย ทั้งนี้เจ้าของเครื่องหมายต้องแสดงให้บุคคลทั่วไปเห็นว่ามีการใช้หรือตั้งใจที่จะใช้เครื่องหมายที่ตนอ้างความเป็นเจ้าของเพื่อป้องกันการผูกขาด

จากการที่บุคคลใดได้ทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนโดยไม่ได้มีเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายนั้นอย่างแท้จริงหรือเป็นแต่เพียงต้องการกีดกันบุคลอื่นจากการใช้เครื่องหมายเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายของตน ทั้งนี้มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบันบัญญัติให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนอาจร้องขอต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หากพิสูจน์ได้ว่าขณะที่ขอจดทะเบียนเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นไม่ได้ตั้งใจโดยสุจริตที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้น

สำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้และความจริงไม่เคยมีการใช้เครื่องหมายการค้านั้นโดยสุจริตสำหรับสินค้าดังกล่าวเลย หรือในระหว่าง 3 ปีก่อนที่จะมีคำร้องขอให้เพิกถอน มิได้มีการใช้เครื่องหมายการค้านั้นโดยสุจริตสำหรับสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ ทั้งนี้เว้นแต่เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นจะพิสูจน์ได้ว่า การที่มิได้ใช้เครื่องหมายนั้นมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมพิเศษในทางการค้าและมิได้มีสาเหตุมาจากความตั้งใจที่จะไม่ใช้หรือจะละทิ้งเครื่องหมายการค้านั้นสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้

ทั้งนี้การใช้หรือจะใช้เครื่องหมายการค้านั้นจะต้องปรากฏที่ตัวสินค้าซึ่งสามารถมองเห็นเครื่องหมายได้ เช่น การติดเครื่องหมายการค้าลงบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า หรือประดับไว้ที่ตัวสินค้า เป็นต้น

4.3ปัญหาการให้ความคุ้มครองแก่สิทธิในเครื่องหมายการค้าในรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ

4.3.1 สิทธิและการละเมิดในเครื่องหมายการค้า

โดยหลักแล้วสิทธิในเครื่องหมายการค้า อาจได้มาในสองลักษณะ คือ สิทธิที่เกิดจากการใช้เครื่องหมายการค้าและสิทธิที่เกิดจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ดังนั้นจึงสามารถแยกการพิจารณากรณีการละเมิดเครื่องหมายการค้าได้ดังนี้

1.การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน

มาตรา 46แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ ได้บัญญัติรองรับสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้ดังนี้

"บุคคลใดจะฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้

บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น"

บทบัญญัติดังกล่าว มีสาระสำคัญระบุ แม้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนจะไม่มีสิทธิในการฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนและเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวตามมาตรา 46 วรรคหนึ่งอย่างไรก็ตามเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนมีสิทธิในการดำเนินการฟ้องคดีลวงขายตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา 46 วรรคสอง ทั้งนี้ การลวงขาย หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งเอาสินค้าของตนไปขายโดยกระทำด้วยประการใดๆเพื่อลวงผู้ซื้อว่าเป็นสินค้าของบุคคลอื่นซึ่งถือเป็นการลวงผู้อื่นโดยทำให้ผู้ซื้อหลงเชื่อโดยสำคัญผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าซึ่งการฟ้องคดีลวงขายนั้นมีบทบัญญัติเรื่องละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นบทบัญญัติพื้นฐานเนื่องจากไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้โดยเฉพาะแต่อย่างใด

สำหรับหลักเกณฑ์ของการกระทำอันเป็นการลวงขายตามแนวคำพิพากษาของศาลในประเทศไทยมีสาระสำคัญดังนี้

ก) สินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นต้องเป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่เหล่าสาธารณชนอันเป็นแรงจูงใจให้ผู้กระทำละเมิดทำการลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว (ฎีกาที่ 38/2503, 694/2521 และ1100/2537)

ข)การกระทำอันเป็นการลวงขายจะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ละเมิดไม่ได้แสดงไว้อย่างเด่นชัดว่าเป็นสินค้าของผู้ละเมิดอันจะถือเป็นลักษณะของการกระทำชี้เจตนาในการหลอกลวงผู้ซื้อ (ฎีกาที่ 1422/2524 และ 4154/2532)

ค)คำฟ้องของเจ้าของเครื่องหมายการค้าผู้ถูกกระทำละเมิดต้องมีการอ้างว่าผู้ละเมิดได้เอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นอันเป็นการฟ้องให้เป็นประเด็นแห่งคดีตามบทบัญญัติที่กฎหมายกำหนดไว้ (ฎีกาที่ 2079/2518)

2.การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

มาตรา44แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ ได้กำหนดให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว ไว้ดังนี้

"ภายใต้บังคับมาตรา 27 และมาตรา 28 เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้"

บทบัญญัติข้างต้น ได้ให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ดังนั้นหากปรากฏว่ามีผู้ใดใช้เครื่องหมายการค้าที่มีความเหมือนหรือคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนโดยไม่ได้รับอนุญาตย่อมถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 44 นี้

และจากบทบัญญัติในเรื่องละเมิดนี้หากนำมาปรับใช้กับกรณีเครื่องหมายการค้าในรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุแล้วจะพบว่า หากรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุไม่ได้จดทะเบียนในฐานะเครื่องหมายการค้าก็มีสิทธิในการฟ้องร้องบุคคลอื่นในฐานะลวงขาย ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 46 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ ได้ แต่ถ้ารูปร่างรูปทรงของวัตถุดังกล่าวได้รับจดทะเบียนในฐานะเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา 44

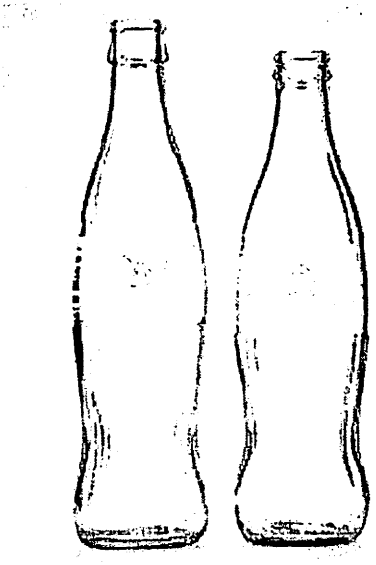
4.3.2 แนวทางการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าในรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ

การให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าตามมาตรา44แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯกำหนดให้เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้นั้น หากนายทะเบียนเห็นว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือเป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าซึ่งในกรณีดังกล่าวถ้าการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกเดียวกันที่นายทะเบียนเห็นว่ามีลักษณะอย่างเดียวกันห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียน

ส่วนระยะเวลาการให้ความคุ้มครองแก่รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าฯ บัญญัติไว้ใน มาตรา53โดย กำหนดให้เครื่องหมายการค้ามีอายุ10ปีนับจากวันจดทะเบียนตามมาตรา42คือให้ถือว่าวันที่ยื่นจดทะเบียนเป็นวันจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นและสามารถต่ออายุการคุ้มครองภายในเวลา90วันก่อนสิ้นอายุตามหลักเกณฑ์การต่ออายุการจดทะเบียนที่ระบุในมาตรา54จึงเป็นเหตุให้อายุการคุ้มครองตามขอบเขตของกฎหมายเครื่องหมายการค้ามีได้ตลอดไปตราบเท่าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นยังมีความประสงค์จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นอยู่

และจากการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยพบว่า แม้กฎหมายของไทยและต่างประเทศจะมีบทบัญญัติในการคุ้มครองแก่สิทธิในเครื่องหมายการการค้าที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หากแต่ก็ยังพบปัญหาความขัดแย้งจนกลายประเด็นขึ้นสู่การพิจารณาของศาลอยู่อย่างต่อเนื่องดังนี้

กรณีขวดโคคา โคลา[1]



ศาลสูงสุดของอังกฤษมีปัญหามากเกี่ยวกับการให้สิทธิผูกขาดแก่โคคา โคลาในการใช้รูปทรงของขวดเป็นเครื่องหมายการค้า เพราะว่า เมื่อได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเจ้าของสามารถต่อทะเบียนเครื่องหมายการค้าและรักษาความเป็นเจ้าของดังกล่าวได้ตลอดกาล[2] กระทั่งลอร์ดเทมเปิลแมน (Lord Templeman) ในคำพิพากษาดังกล่าว แสดงความวิตกว่าหากให้โคคา โคลาสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขวดที่บรรจุน้ำอัดลมได้ ก็จะเป็นการผูกขาดชั่วนิจนิรันดร์ (Perpetual Monopoly) ในภาชนะดังกล่าว อันเป็นการทำลายการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม[3] นอกจากนั้น เครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่นำมาใช้เกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงความแตกต่างระหว่างสินค้ามิใช่เป็นตัวสินค้านั้นเอง คดีนี้ ศาลสูงสุดของอังกฤษไม่ยอมให้ใช้รูปทรงของขวดโคคา โคลาเป็นเครื่องหมายการค้า

---

[1] *COCA COLA Trade Marks* [1986] R.P.C. 421 (H.L.)

[2] สำหรับกฎหมายไทยดูมาตรา53 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 กรณีไม่เหมือนกับลิขสิทธิ์ซึ่งมีอายุแห่งการคุ้มครองไม่เกินอายุผู้สร้างสรรค์บวกอีก50 ปีตามมาตรา19 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537 และในกรณีการออกแบบผลิตภัณฑ์มีอายุการคุ้มครอง10 ปีตามมาตรา62 พระราชบัญญัติสิทธิบัตรพ.ศ. 2522

[3] ข้อ18 ของข้อตกลงทริปส์ระบุว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าย่อมสามารถต่อได้ไม่มีที่สิ้นสุด(The registration of a trademark shall be renewable indefinitely.)

แนวคิดในคำพิพากษาของศาลกรณีโคคา โคลา น่าจะเป็นแนวทางให้ไว้ ไม่ว่าศาลใดในโลกจะเป็นผู้วินิจฉัยปัญหาดังกล่าว ศาล ต้องคำนึงถึงความรู้สึกที่ผูกพันต่อสังคม และการจรรโลงสังคมให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่ตีความกฎหมายที่เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบโดยไม่ชอบ

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาข้อตกลงทริปส์ ข้อ 15 ซึ่งให้เครื่องหมายกินความรวมถึง "รูปทรง" (Figurative Elements) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1994 ของอังกฤษที่ให้เครื่องหมายกินความรวมถึง "รูปทรงของสินค้าหรือการบรรจุ" (Shape of Goods or of their packing) และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (ตามที่ได้แก้ไขใหม่ในปี พ.ศ. 2543) ของไทยที่ให้เครื่องหมายกินความรวมถึง "รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ" แล้ว ก็คงจะสิ้นสงสัยได้ในระดับหนึ่งว่าขวดน้ำอัดลมย่อมนำมาเป็นเครื่องหมายการค้าได้

อีกด้านหนึ่ง ศาสตราจารย์วิลเลียมคอร์นิช (William Cornish)[4] ผู้ทรงคุณวุฒิสูงสุดในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เคยแสดงความเห็นไว้ว่า แม้รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุอาจนำมาเป็นเครื่องหมายการค้าได้ แต่รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุดังกล่าวต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้เสียก่อน เพราะว่าปกติแล้ว การแยกแยะความแตกต่างของสินค้าย่อมใช้ป้ายหรือตรา หากใช้ภาชนะที่บรรจุเป็นเครื่องหมายการค้า ภาชนะดังกล่าวต้องมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าทราบและเข้าใจถึงความแตกต่างจากสินค้าอื่น ดังนั้น รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุดังกล่าวจึงต้องไม่มีลักษณะที่

1) เกิดจากธรรมชาติของสินค้านั้นเอง เช่น ไม่อาจจดทะเบียนภาชนะใส่แอปเปิลที่มีรูปร่างแอปเปิล แต่เมื่อเร็วๆ นี้ ศาลฮอลแลนด์ยอมให้จดทะเบียนรูปทรงของ lego โดยอ้างว่าไม่ใช่ธรรมชาติของสินค้าเนื่องจากอาจใช้รูปทรงอื่นในการต่อสิ่งประดิษฐ์ lego ได้

2) เกิดจากความจำเป็นในทางเทคนิค เช่นลักษณะของคอห่านเครื่องสุขภัณฑ์ ไม่อาจจดทะเบียนรูปทรงของคอห่านสำหรับสินค้าดังกล่าว

3) รูปร่างที่ให้คุณค่าที่สำคัญแก่สินค้าจนถือเป็นส่วนหนึ่งของสินค้า ย่อมขาดลักษณะบ่งเฉพาะ

เมื่อเร็วๆ นี้ ศาลทรัพย์สินทางปัญญา (The Patents Court)[5] ของประเทศอังกฤษ โดยผู้พิพากษาเจค็อบ (Mr. Justice Jacob) มีคำพิพากษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ

---

[4] W.R. Cornish, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Fourth Edition, 1999, Sweet & Maxwell at page 688.

[5] เป็นศาลชำนัญพิเศษในศาลสูง(The High Court of Justice). ผู้พิพากษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่มักได้รับการอ้างถึงปัจจุบันมีสองท่านคือผู้พิพากษาเจค็อบ(Mr. Justice Jacob) และผู้พิพากษาแลดดี(Mr. Justice Laddie)

ซึ่งตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1994 มาตรา 1 (1) วรรคสองเรียกว่า shape of goods or their packaging ในคดี*Philips Electronics BV* V. *Remington Consumer Products*[6]

ในคดีดังกล่าว โจทก์ซึ่งเป็นบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าฟิลิปส์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหมาย Philishaveซึ่งประกอบด้วยใบมีดในลักษณะวงกลมสามหัวเรียงกันในรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว เพื่อใช้กับสินค้าเครื่องโกนหนวด โจทก์ได้ใช้รูปทรงดังกล่าวเป็นเครื่องโกนหนวดของโจทก์มาเป็นเวลานาน จนกระทั่งจำเลย-บริษัทเรมิงตันทำเครื่องโกนหนวดในลักษณะใบมีดสามหัวขึ้นมาบ้าง โจทก์จึงฟ้องจำเลยว่า จำเลยละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าและการออกแบบผลิตภัณฑ์ของโจทก์ นอกจากนั้น โจทก์ยังอ้างด้วยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-Known Mark) จำเลยต่อสู้ว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ขาดลักษณะบ่งเฉพาะที่จะทำให้สินค้าโจทก์แตกต่างไปจากสินค้าของบุคคลอื่น เครื่องหมายของโจทก์เกิดจากธรรมชาติของสินค้านั้นเอง หรือเกิดจากความจำเป็นในทางเทคนิค หรือเป็นรูปทรงที่ให้คุณค่าที่สำคัญแก่สินค้าจนถือเป็นส่วนหนึ่งของสินค้า การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้โจทก์ย่อมเป็นการขัดต่อนโยบายสาธารณะ (Public Policy) โจทก์ต่อสู้ว่าโจทก์ได้ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทแล้ว

ศาลโดยผู้พิพากษาเจค็อป พิพากษาว่า การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ชอบ จึงไม่มีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ส่วนการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นการจดทะเบียนโดยชอบแต่ไม่พบการละเมิด ในส่วนของเครื่องหมายการค้า ศาลให้เหตุผลแห่งคำวินิจฉัยว่า รูปร่างหรือรูปทรงส่วนหัวของเครื่องโกนหนวดเป็นเครื่องหมายตามความหมายของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ฯ ได้ แต่สาระสำคัญของเครื่องหมายที่จะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้นั้นต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะที่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าของผู้ประกอบการรายหนึ่งกับสินค้าของผู้ประกอบการรายอื่นได้ งานหลักของเครื่องหมายโจทก์คือการทำหน้าที่ (function) ในฐานะเครื่องโกนหนวด ไม่ใช่การแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้า ลักษณะของรูปทรงเครื่องโกนหนวดสามหัวเป็นลักษณะทางเทคนิคของตัวสินค้าเอง เพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์แห่งสินค้า ไม่ใช่สิ่งแยกแยะความแตกต่างแต่เป็นตัวสินค้าเองจึงไม่อาจใช้เป็นเครื่องหมายของตนเองได้

4.3.3 ความคุ้มครองที่ซ้ำซ้อน

ปัจจุบันในทางปฏิบัติแม้จะมีการให้ความคุ้มครองแก่สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุแล้วก็ตาม แต่กระนั้นยังเกิดปัญหาตามมาอีกประการหนึ่ง คือ การคุ้มครองที่ซ้ำซ้อนกัน (Concurrent Protection) ของกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตร ของผู้สร้างสรรค์ (ในงานอันมีลิขสิทธิ์) ผู้ประดิษฐ์ (ในงานสิทธิบัตร) หรือกระทั่งเจ้าของ

---

[6] Philips Electronics BV V. Remington Consumer Products[1998] R.P.C. 283.

เครื่องหมายการค้า คือ เกิดความ คาบเกี่ยว"จนยากที่จะบอกได้ว่า "ชิ้นงาน" ที่เกิดขึ้น ควรจะจัดในกลุ่มงานประเภทใด ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายใดถึงจะเหมาะสม

นอกจากนี้ยังมีการคุ้มครองที่คาบเกี่ยว (Concurrent Protection) ของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของไทย หากเรามองว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามีขึ้นเพื่อการคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจของเจ้าของงาน การบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาย่อมเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดเมื่อมองจากสายตาของเจ้าของสิทธิ

รวมถึงยังมีการคุ้มครองที่คาบเกี่ยวระหว่างกฎหมายคุ้มครองเครื่องหมายการค้ากับกฎหมายอื่น ซึ่งเริ่มจากการที่กฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยมีขอบเขต การคุ้มครองที่ค่อนข้างกว้างขวาง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 4 ให้คำนิยาม "ผู้สร้างสรรค์" ว่า ผู้ ทำ หรือ ก่อ ให้เกิดงานสร้างสรรค์ อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัตินี้" มาตรา 6 "งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ได้แก่งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะของผู้สร้างสรรค์ ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบใด"

ปัจจุบันการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายไทย จึง เป็นการคุ้มครองเฉพาะเขตอำนาจศาลไทย (Thai Jurisdiction) การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญาย่อมได้รับความคุ้มครองเฉพาะในประเทศเครื่องหมายการค้าต่างประเทศที่จะได้รับความคุ้มครองในประเทศไทยกต้องมาจดทะเบียนในไทยเสียก่อน กรณีย่อมเป็นเช่นเดียวกันสำหรับเครื่องหมายการค้าไทยที่จะได้รับความคุ้มครองในต่างประเทศ

สำหรับข้อยกเว้นของหลักนี้ อาจมีในเรื่องของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปที่ได้รับความคุ้มครองพิเศษในทางแพ่ง โดยเฉพาะในด้านการจดทะเบียน หลักการในประมวลกฎหมายอาญาอันเป็นกฎหมายทั่วไปจึงเป็นหลักการเก่าก่อนปี พ.ศ 2500 บทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา 273, 274 และ 275 ของประมวลกฎหมายอาญาน่าจะถือว่าขัดกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 อันเป็นกฎหมายเฉพาะ และน่าจะถือว่าบทบัญญัติเกี่ยวกับโทษในกรณีของการปลอม หรือเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนนอกราชอาณาจักร การนำเข้าในราชอาณาจักร จำหน่าย หรือเสนอจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนนอกราชอาณาจักร โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นมิได้จดทะเบียนในราชอาณาจักร ตามมาตรา 273, 274 และ 275 ประมวลกฎหมายอาญา ได้ถูกยกเลิกและไม่มีผลใช้บังคับแล้ว

และจากการศึกษายังพบว่า การให้ความคุ้มครองแก่สิทธิในเครื่องหมายการค้า ที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่ซ้ำซ้อนกันของกฎหมายลิขสิทธิ์กฎหมายเครื่องหมายการค้า และกฎหมายสิทธิบัตรนั้นก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย

กล่าวคือ ทำให้เกิดการอ้างสิทธิทางกฎหมายในประการที่ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายในแต่ละฉบับขึ้นได้อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง เนื่องจากมีสภาพความคุ้มครองตามกฎหมายแตกต่างกัน ทั้งลักษณะการให้ความคุ้มครองและระยะเวลาการให้ความคุ้มครอง

1.ลักษณะการให้ความคุ้มครอง

สิทธิที่เจ้าของรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า มีลักษณะการคุ้มครองที่แตกต่างกัน ดังนี้

1)การให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าตามมาตรา44แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ฯกำหนดให้เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้กรณีนี้จะเห็นได้ว่าในกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนั้นนายทะเบียนเห็นว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือเป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าซึ่งในถ้าการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกัน หรือต่างจำพวกเดียวกันที่นายทะเบียนเห็นว่ามีลักษณะอย่างเดียวกันห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียน

2)การคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรจะมีลักษณะเป็นการคุ้มครองแบบผูกขาด อันเกิดจากลักษณะของระบบสิทธิบัตรที่ต้องการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยการที่รัฐมอบสิทธิพิเศษแต่เพียงผู้เดียวแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรให้มีอำนาจผูกขาดในทางตลาดภายในระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครองในการแสวงหาประโยชน์ใดๆ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งเป็นสิทธิในทางนิเสธที่หวงกันมิให้ผู้อื่นมาขายแข่งและมีลักษณะแตกต่างจากกรณีการผูกขาดตามกฎหมายป้องกันการผูกขาดสิทธิดังกล่าวได้แก่สิทธิในการใช้แบบผลิตภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรหรือขายหรือมีไว้เพื่อขายหรือเสนอขายหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้แบบลิตภัณฑ์ดังกล่าวเว้นแต่เป็นการใช้แบบผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยตลอดจนรวมถึงการอนุญาตให้บุคคลอื่นแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตนได้รับความคุ้มครองได้อีกด้วย ซึ่งถ้าบุคคลใดมาใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นด้วยแม้ว่าบุคคลนั้นจะมิได้เจตนาทำซ้ำหรือดัดแปลงในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความคุ้มครองดังกล่าวเลยก็ตาม

กรณีดังกล่าวเห็นได้ว่ากฎหมายสิทธิบัตรมีลักษณะการให้ความคุ้มครองอย่างเด็ดขาดมากกว่าการคุ้มครองที่จะได้รับจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าจึงทำให้เจ้าของรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุมักต้องการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรก่อนแต่เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องอายุการคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายสิทธิบัตรซึ่งมีอายุการคุ้มครองเพียง10ปีนับจากวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทยโดยไม่สามารถต่ออายุได้อีกเลยทำให้เจ้าของรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุในกรณี อาจมาอ้างสิทธิโดยขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าซึ่งขณะนี้เปิดกว้างให้ความคุ้มครองแก่รูปร่างรูปทรงของวัตถุในฐานะเครื่องหมายการค้าได้

กรณีดังที่ยกมาพิจารณานี้ จึงก่อให้เกิดปัญหาความคุ้มครองซ้ำซ้อนของกฎหมายทั้งสองฉบับซึ่งมีความจำเป็นต้องหาทางแก้ไขต่อไป

2.ระยะเวลาให้ความคุ้มครอง

ระยะเวลาการให้ความคุ้มครองแก่รูปร่างรูปทรงของวัตถุตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าและการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรมีความแตกต่างกันดังนี้

1)มาตรา62แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรกำหนดให้สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์มีอายุการคุ้มครอง10ปีนับแต่วันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักรโดยไม่สามารถต่ออายุเพื่อขอรับความคุ้มครองได้อีก

2)มาตรา53แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯกำหนดให้เครื่องหมายการค้ามีอายุ10ปีนับจากวันจดทะเบียนตามมาตรา42คือให้ถือว่าวันที่ยื่นจดทะเบียนเป็นวันจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นและสามารถต่ออายุการคุ้มครองภายในเวลา90วันก่อนสิ้นอายุตามหลักเกณฑ์การต่ออายุการจดทะเบียนที่ระบุในมาตรา54จึงเป็นเหตุให้อายุการคุ้มครองตามขอบเขตของกฎหมายเครื่องหมายการค้ามีได้ตลอดไปตราบเท่าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นยังมีความประสงค์จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นอยู่

4.4กรณีตัวอย่างปัญหาการให้ความคุ้มครองแก่สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ

นับตั้งแต่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2543 จนถึงปัจจุบันพบว่ามีการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุยังไม่มากนักอีกทั้งคำขอจดทะเบียนส่วนใหญ่ถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเนื่องจากไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะเพราะเป็นสิ่งสามัญในทางการค้าและไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามระเบียบของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็นรูปร่างหรือรูปทรง เครื่องหมาย

หลายเครื่องหมายถูกจำหน่ายออกจากสาระบบเครื่องหมายการค้า หลายเครื่องหมายอยู่ระหว่างอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและมีกรณีจำนวนหนึ่งกลายเป็นข้อพิพาท กระทั่งต้องขึ้นสู่การพิจารณาของศาลไทย ดังตัวอย่างคำพิพากษาของศาลฎีกา ต่อไปนี้

คำพิพากษาฎีกาที่ 54661/2552

เครื่องหมายการค้ารูปคลื่นประดิษฐ์ของโจทก์เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะของรูปทรงเรขาคณิต โดยอาจมองได้ว่าเป็นการดัดแปลงมาจากรูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน หรือรูปวงรี แม้จะมีการตกแต่งด้วยเส้นโค้งและนำความหนาบางและระดับสีเข้มจางมาใช้เพื่อทำให้เกิดความสวยงามและแตกต่างไปจากรูปทรงเรขาคณิตดังกล่าว แต่เป็นความแตกต่างเพียงเล็กน้อย ไม่ถึงขนาดที่จะทำให้สาธารณชนเห็นได้ถึงความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับรูปทรงเรขาคณิตอื่นทั่วๆ ไป โดยเฉพาะหากไม่ได้นำมาวางเปรียบเทียบเพื่อพิจารณาพร้อมๆ กัน ต่างจากเครื่องหมายการค้าที่เป็นภาพประดิษฐ์รูปทรงเรขาคณิตอื่น ซึ่งสามารถทำให้สาธารณชนเห็นถึงความแตกต่างได้ อันจะถือได้ว่าเป็นภาพที่ประดิษฐ์ขึ้นจนมีลักษณะบ่งเฉพาะตามกฎหมาย

เครื่องหมายการค้ารูปคลื่นประดิษฐ์ของโจทก์ถูกใช้มาในลักษณะของกรอบภาพที่มีคำว่า "MILO" หรือ "ไมโล" ปรากฏอยู่ข้างในเท่านั้น ซึ่งเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้าอื่นๆ ทั่วไปในท้องตลาดก็มีการใช้กรอบภาพในลักษณะเช่นนี้ปรากฏอยู่เช่นกัน แม้ว่าจะไม่เหมือนกับเครื่องหมายการค้ารูปคลื่นประดิษฐ์ของโจทก์ แต่ก็เห็นได้ว่า ภาพประดิษฐ์ในลักษณะที่เป็นกรอบภาพเช่นนี้ไม่มีลักษณะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างใดในอันที่จะทำให้สาธารณชนหรือผู้ใช้สินค้าจดจำหรือแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าได้ หากนำไปใช้โดยลำพังกับสินค้า เครื่องหมายการค้ารูปคลื่นประดิษฐ์ของโจทก์ ย่อมไม่อาจทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์แตกต่างไปจากสินค้าอื่นเช่นใด ถือว่าเครื่องหมายการค้ารูปคลื่นประดิษฐ์ของโจทก์ไม่ใช่ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้นอันจะมีลักษณะบ่งเฉพาะตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (6)

คำพิพากษาฎีกาที่ 5204-5205 /2552

แม้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะมีลักษณะเป็นคำสั่งทางราชการ แต่เนื่องจากเป็นคดีแพ่งเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศตามมาตรา 7 (3) แห่งพ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศฯ ซึ่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ มาตรา 9 วรรคสอง (3) บัญญัติให้คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง จึงไม่นำเอา พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ มาใช้บังคับและไม่อาจนำมาใช้ใน

ลักษณะของบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งด้วย เพราะจะเป็นการจำกัดสิทธิของประชาชน ดังนั้น เมื่อไม่มีบทบัญญัติใดใน พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ หรือในกฎหมายอื่นใดบัญญัติให้โจทก์ต้องใช้สิทธิทางศาลหรือฟ้องคดีภายในกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า โจทก์ย่อมมีสิทธิยื่นฟ้องได้

เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นคำนาม 2 คำ นำมาวางต่อกันอย่างไม่เป็นไปตามไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษ สำหรับคำว่า "MONSTER" แปลว่า อสุรกาย สัตว์ประหลาด มหึมา มโหฬาร ส่วนคำว่า "POWER" แปลว่า อำนาจ กำลัง พลัง เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงอาจแปลว่า พลังอสุรกาย และไม่ได้มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ขอจดทะเบียน แต่ถึงจะแปลความหมายว่า กำลังมหาศาล ก็ยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของเครื่องควบคุมพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นสินค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียนโดยตรง เพราะคำว่า "POWER" แม้จะมีความเกี่ยวข้องกับไฟฟ้า เนื่องจากไฟฟ้าถือเป็นพลังงานรูปหนึ่งแต่ยังไม่ถึงขนาดที่จะทำให้สาธารณชนที่ได้เห็นหรือได้ยินเครื่องหมายการค้าของโจทก์แล้วจะนึกถึงสินค้าของโจทก์หรือทราบถึงคุณสมบัติของสินค้าของโจทก์ได้ในทันที เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงไม่เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำพิพากษาฎีกาที่ 54661/2552

เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันประดิษฐ์คำว่า ของโจทก์แม้จะไม่ปรากฏความหมายทั่วไปในพจนานุกรม แต่ปรากฏชัดตามรูปลักษณะเสียงอ่านและคำขอจดทะเบียนเอกสารหมาย จ.2 ว่าเป็นการนำอักษรโรมันคำว่า "Color" และ "Plus" มารวมกันนั่นเอง แม้โจทก์จะใช้รูปแบบ (Font) ของตัวอักษรเป็นลักษณะลวดลายการเขียน ก็ไม่ทำให้เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นคำประดิษฐ์ อย่างไรก็ดีเมื่อนำอักษรโรมันดังกล่าวมารวมกันแล้ว ก็มีความหมายทั่วไปเพียงว่า "บวกสี", "เพิ่มสี" ซึ่งเห็นได้ว่าไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าจำพวก 25 ตามที่โจทก์ขอจดทะเบียนเพื่อให้กับเครื่องหมายการค้าของตน หรือหากจะพิจารณาตามที่จำเลยให้ความหมายว่า "เพิ่มบุคลิกภาพ" แล้ว ก็เป็นเพียงคำแนะนำ (Suggestive word) เท่านั้น ยังไม่ใช่คำพรรณนา (Descriptive word) ซึ่งจะทำให้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นคำที่เล็งถึงคุณสมบัติสินค้าโดยตรง เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามกฎหมาย

คำพิพากษาฎีกาที่ 4593/2552

เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "LASERJET" ของโจทก์แม้จะเป็นคำที่ไม่มีความหมายในพจนานุกรม แต่ก็เห็นได้ว่าเป็นการนำคำว่า "LASER" และ "JET" ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายเป็นที่รู้จักกันทั่วไปมาผสมกัน โดยสามารถเห็นรากศัพท์เดิมจากรูปลักษณะของคำ ทั้งเมื่อออกเสียงเรียกขานคำดังกล่าวก็จะทราบคำศัพท์ดังกล่าวอย่างชัดเจนทันที คำว่า "LASERJET"

จึงไม่ใช่คำประดิษฐ์ และเมื่อจะพิจารณาต่อไปว่าคำดังกล่าวมีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่ กล่าวคือ เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาประกอบกับสินค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียนซึ่งจะเห็นได้จากพยานหลักฐานของโจทก์อย่างชัดเจนว่า โจทก์มุ่งเน้นที่จะใช้เครื่องหมายการค้านี้กับเครื่องพิมพ์เป็นหลัก สินค้าเครื่องพิมพ์นี้ จากพยานหลักฐานของโจทก์ คือ เอกสารแนะนำสินค้า ระบุถึงการทำงานของเครื่องพิมพ์สีเลเซอร์เจ็ททำนองว่าเป็นการใช้แสงเลเซอร์ในการทำงาน ดังนั้น คำว่า "LASERJET" นับเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าของโจทก์โดยตรง

เมื่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้มีคำวินิจฉัยในประเด็นเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ไว้แล้ว โจทก์ย่อมอุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้ ซึ่งการนำพยานหลักฐานมาสืบแสดงต่อศาล เป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศฯ มาตรา 26 ประกอบป.วิ.พ. มาตรา 85 เรื่องการรับฟังพยานหลักฐานและการยื่นพยานหลักฐานเมื่อโจทก์ยื่นบัญชีระบุพยานตามกฎหมายแล้ว ถือว่าเป็นพยานหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมาย และศาลสามารถหยิบยกขึ้นพิจารณาพิพากษาได้ เพราะไม่มีบทกฎหมายใดห้ามรับฟังพยานหลักฐานที่นำสืบในชั้นศาลโดยไม่ผ่านขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า แม้การพิจารณาของศาลในเรื่องนี้จะมีลักษณะเป็นการทบทวนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าว่าถูกต้องหรือไม่ก็ตามแต่ประเด็นสำคัญที่ศาลต้องพิจารณาก็คือ เครื่องหมายการค้าคำว่า "LASERJET" ของโจทก์ควรได้รับการจดทะเบียนหรือไม่นั้นเอง ซึ่งปัญหานี้รับฟังได้จากพยานหลักฐานของโจทก์ว่าสินค้าของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "LASERJET" มีการจำหน่ายเผยแพร่และโฆษณาในประเทศไทยเป็นเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยว่า 10 ปี นับเป็นเวลานานพอสมควร จนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องรู้จักและเข้าใจว่าสินค้าของโจทก์แตกต่างจากสินค้าของบุคคลอื่นตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ มาตรา 7 วรรคสาม และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ จำเลยจึงต้องดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "LASERJET" ของโจทก์ต่อไป

คำพิพากษาฎีกาที่ 2044/2552

เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นภาพประดิษฐ์คล้ายหยดน้ำถือว่าเป็นภาพประดิษฐ์ตามความหมายของคำว่า "เครื่องหมาย" ใน พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 4 เมื่อโจทก์มีความประสงค์จะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนี้ของโจทก์แตกต่างสินค้าของบุคคลอื่นก็ย่อมถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 4 ได้ แต่จะเป็น

เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาตามมาตรา 6 (1) และมาตรา 7 ว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่

เครื่องหมายการค้าภาพประดิษฐ์คล้ายหยดน้ำของโจทก์มีลักษณะทรงรี แม้จะตกต่างด้วยเส้นโค้งมนและมีปลายแหลมเพื่อทำให้เกิดความสวยงามและแตกต่างไปจากรูปทรงเรขาคณิตทั่วไป แต่เป็นความแตกต่างเพียงเล็กน้อย ไม่ถึงขนาดที่จะทำให้สาธารณชนเห็นได้ถึงความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับรูปทรงเรขาคณิตอื่นทั่วๆ ไป ต่างจากเครื่องหมายการค้าที่เป็นภาพประดิษฐ์รูปทรงเรขาคณิตอื่นซึ่งสามารถทำให้สาธารณชนเห็นถึงความแตกต่างได้ อันถือได้ว่าเป็นภาพที่ประดิษฐ์ขึ้นจนมีลักษณะบ่งเฉพาะตามกฎหมาย

เครื่องหมายการค้าภาพประดิษฐ์คล้ายหยดน้ำของโจทก์ถูกนำมาใช้ในลักษณะของส่วนประกอบที่มีอักษรโรมันคำว่า "MAGGI" หรือคำว่า "แม็กกี้" ปรากฏอยู่ข้างในไม่มีลักษณะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ในอันที่จะทำให้สาธารณชนหรือผู้ใช้สินค้าจดจำหรือแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าได้ หากนำไปใช้โดยลำพังกับสินค้า เครื่องหมายการค้าภาพประดิษฐ์คล้ายหยดน้ำของโจทก์ไม่อาจทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์แตกต่างไปจากสินค้าอื่นเช่นใด ถือว่าเครื่องหมายการค้าภาพประดิษฐ์คล้ายหยดน้ำของโจทก์ไม่ใช่ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้นอันจะมีลักษณะบ่งเฉพาะโดยตัวเองตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (6)

คำพิพากษาฎีกาที่ 2040/2552

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 65 วรรคสองเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจฟ้องมิใช่เกี่ยวกับอายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องและเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้จำเลยไม่ได้ยกปัญหาดังกล่าวขึ้นต่อสู้ไว้ในคำให้การจำเลยก็มีสิทธิยกขึ้นอ้างในชั้นอุทธรณ์ได้ตามพ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539มาตรา38ประกอบด้วยป.วิ.พ. มาตรา 225 วรรคสอง

การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือไม่ ต้องพิจารณาจากคำที่นำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าว่าจะสามารถสื่อให้สาธารณชนทราบหรือเข้าใจถึงสินค้าได้เพียงใด หากสามารถทราบหรือเข้าใจได้ในทันทีเพราะคำดังกล่าวเป็นคำสามัญทั่วไปสำหรับสินค้าหรือใช้วิจารณญาณเพียงเล็กน้อยก็สามารถทราบหรือเข้าใจได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านั้นเป็นสินค้าประเภทหรือชนิดใด เพราะคำดังกล่าวเป็นคำพรรณนาสำหรับสินค้าแล้ว คำที่นำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าดังกล่าวย่อมเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง แต่หากสาธารณชนยังต้องใช้วิจารณญาณพอสมควรใน

การพิจารณาจึงจะเข้าใจได้ว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวสื่อให้ทราบถึงสินค้าประเภทหรือชนิดใด เพราะคำดังกล่าวเป็นเพียงคำแนะนำของสินค้าแล้ว คำที่นำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าดังกล่าวยังไม่อาจถือว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงได้

เครื่องหมายการค้าคำว่า "AQUAFEED" ไม่มีคำแปลในพจนานุกรม แต่เป็นการนำคำ 2 คำ มารวมกัน คือคำว่า "AQUA" กับ "FEED" คำว่า "AQUA" มีความหมายว่า "น้ำ" ส่วนคำว่า "FEED" มีความหมายว่า "ให้อาหาร, เลี้ยง, เลี้ยงให้อ้วน" เมื่อนำมารวมกันแล้วจะมีความหมายหรือคำแปลเพียงในทำนองว่า "การให้อาหารสำหรับ/เกี่ยวกับ/ของน้ำ" จึงไม่ใช่คำสามัญทั่วไปของสินค้าอาหารสัตว์ และไม่อาจถือว่าเป็นคำพรรณนาสำหรับสินค้าอาหารสัตว์ด้วย เพราะไม่ได้พรรณาถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าอาหารสัตว์โดยตรง หาใช่ว่าจะสามารถทราบหรือเข้าใจได้ในทันทีหรือเมื่อใช้วิจารณญาณเพียงเล็กน้อยไม่ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าคำว่า "AQUAFEED" จึงไม่ถือว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงและถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (2)

จากการศึกษาปัญหาการให้ความคุ้มครองแก่สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ทั้งประเด็นปัญหาความไม่ชัดเจนในตัวบทกฎหมาย ปัญหาการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และ ปัญหาการให้ความคุ้มครองแก่สิทธิในเครื่องหมายการค้าในรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หากมีการวิเคราะห์เพื่อไปสู่นำแนวทางการแก้ปัญหาในแต่ละประเด็นย่อมทำให้เกิดผลดีต่อความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงเป็นการให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้บริโภคเป็นสำคัญอีกด้วย