

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยการจัดเรียงตัวหนังสือหรือตัวเลข
REGISTRATION OF TRADE MARKS CONSISTING OF SEQUENCES OF
LETTERS OR NUMERALS

ลักขมี เรืองโรจน์

Luksamee ruengrot

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : luksamee.ruen@gmail.com

Graduate Student of Master of Laws Program in International Trade Regulation,
Faculty of Law, Thammasat University Email address : luksamee.ruen@gmail.com

Received : October 4, 2022

Revised : November 30, 2022

Accepted : December 16, 2022

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งศึกษาความหมายและแนวคิดของการพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในประเด็น และสภาพปัญหาเกี่ยวกับการใช้การตีความในเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าที่เป็นตัวหนังสือหรือตัวเลขที่มีการจัดเรียง ตามมาตรา 7 วรรคแรกและวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 โดยศึกษาจาก แนวคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและคำพิพากษาของศาลเปรียบเทียบกับกฎหมายและ แนวทางการใช้การตีความกฎหมายของต่างประเทศ อันได้แก่ อังกฤษ ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น โดยเฉพาะในประเด็น การจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ และการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่ง เฉพาะ เพื่อความชัดเจนในการพิจารณาเครื่องหมายการค้าตัวหนังสือหรือตัวเลขที่จัดเรียงและอยู่ในขอบเขตเงื่อนไข ของลักษณะบ่งเฉพาะที่เป็นวัตถุประสงค์ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้เพื่อหาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการใช้ การตีความในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยสามารถให้ความคุ้มครองครอบคลุมถึง เครื่องหมายการค้าตัวหนังสือหรือตัวเลขที่จัดเรียง และสอดคล้องกับแนวทางการพิจารณาสากล

คำสำคัญ

เครื่องหมายการค้า, ลักษณะบ่งเฉพาะ, การจัดเรียงตัวหนังสือหรือตัวเลข, เครื่องหมายการค้าตัวหนังสือหรือตัวเลข

ABSTRACT

This article aims to study the meaning and the concept of trademark registration consideration including issues regarding the problems of the interpretation concerning the identifiable characteristics of letters or numerals trademark in accordance with Section 7, the first

paragraph and the second paragraph, of the Trademark Act, B.E. 1991, by studying the appellate rulings of the Trademark Board and Judgements of the Court, comparing them with the laws and guidelines for the use of interpretations of foreign laws, including the United Kingdom, Australia, and Japan. In particular, it focuses on the issue of registration of a unique mark and the refusal of a non-identifiable mark for the advantage of clarity, when considering letters or numerals trademark that is arranged and within the scope of the identifiable characteristics for purposes of trademark law. This is in order to find recommendations for improvement of interpretations in such matters to enable Thailand's trademark law to provide comprehensive protection for letters or numerals trademarks in accordance with international consideration guidelines.

Keywords

Trademarks, Distinctive Character, Sequences of Letters or Numerals, Trademarks of Letters or Numerals

บทนำ

เครื่องหมายการค้าถูกจัดว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งเรียกว่า ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial property) ซึ่งเป็นสิ่งที่มีมูลค่าในตัวเองแยกจากสินค้า มีหน้าที่ในการแสดงว่าสินค้าตามเครื่องหมายการค้าของตนนั้นแตกต่างจากผู้อื่น เพื่อให้สินค้าของตนเป็นที่จดจำอยู่ในใจของผู้บริโภคและสามารถแยกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของตนออกจากสินค้าของผู้ประกอบการรายอื่นได้ กฎหมายคุ้มครองเครื่องหมายการค้าถูกตราขึ้นโดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ผู้ประกอบการซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายอย่างเต็มที่ โดยการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา และศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศจะเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาบรรดาข้อพิพาทที่เกิดขึ้น โดยเครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จะต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 7 วรรคแรก¹ อีกทั้งมาตรา 7 วรรคสอง ได้บัญญัติถึงเครื่องหมายที่กฎหมายให้มีข้อสันนิษฐานอย่างเด็ดขาดว่าเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ทั้งนี้หากเครื่องหมายการค้าใดไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ นายทะเบียนก็จะปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนรายนั้น

ปัญหาที่ต้องพิจารณา คือ ในทางปฏิบัติมักจะเปิดปัญหาแก่ผู้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยการจัดเรียงตัวหนังสือและตัวเลข เนื่องจากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามองว่าเครื่องหมายที่ประกอบด้วยการจัดเรียงตัวหนังสือหรือตัวเลขเป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 วรรคสอง (4) ตัวหนังสือหรือตัวเลขที่ประดิษฐ์ขึ้น เพราะไม่มีการใส่ลวดลายกราฟฟิกในตัวหนังสือหรือตัวเลข จากกรณีดังกล่าวนี้หากเครื่องหมายการค้าของบุคคลใดที่นำมาจดทะเบียนไม่มีลักษณะดังที่กฎหมายระบุไว้ตามมาตรา 7 วรรคสอง จะถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะเสมอหรือไม่ เนื่องจากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 7 วรรคสอง มาพิจารณาประกอบเครื่องหมายในการปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รวมถึงหากเครื่องหมายการค้ามีลักษณะบ่งเฉพาะเนื่องจากประชาชนแยกแยะสินค้าของตนจากสินค้าของบุคคลอื่นได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายจะต้องพิจารณาตามมาตรา 7 วรรคหนึ่งหรือวรรคสองเป็นอันดับแรก

ทั้งนี้ แม้ว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาจะได้จัดทำคู่มือการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ฉบับปี พ.ศ. 2565 (ฉบับปัจจุบัน) ซึ่งมีคำอธิบายถึงตัวหนังสือหรือตัวเลขที่ประดิษฐ์ขึ้นไว้ว่าหมายความรวมถึง เครื่องหมายการค้าที่มีจัดเรียงตัวหนังสือหรือตัวเลข เพื่อเป็นแนวทางการตรวจสอบและพิจารณาสิ่งการของนายทะเบียนตลอดจนเพื่อให้ผู้จดทะเบียน ตัวแทน และประชาชนทั่วไปทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่ในทางปฏิบัติคู่มือฉบับดังกล่าวนี้ใช้สำหรับการปฏิบัติงานของนายทะเบียนและอำนาจในการใช้ดุลพินิจและการตีความนั้นยังคงขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลที่ทำการตรวจสอบ

ในปัญหานี้ผู้เขียนจะนำเสนอปัญหาของการพิจารณาตีความบทบัญญัติซึ่งเกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 วรรคหนึ่งและวรรคสอง ของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า และศาล ซึ่งมีการตีความปรับใช้บทบัญญัติอันทำให้มีวิธีการพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยการจัดเรียงตัวหนังสือหรือตัวเลขไว้แตกต่างกัน ประกอบกับการศึกษาระบบการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในคู่มือการรับจด

¹ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 7

ทะเบียนเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศ ที่พิจารณาจับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตัวหนังสือหรือตัวเลขที่มีการจัดเรียงเพื่อที่จะเสนอนำแนวทางการปรับปรุงแก้ไข มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ให้เหมาะสมกับปัจจุบันต่อไป

1. ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า

แม้มาตรา 4 ไม่ได้มีการให้นิยามคำว่า “ลักษณะบ่งเฉพาะ” ไว้โดยตรง² อย่างไรก็ตาม มาตรา 7 วรรคแรก ได้ยกตัวอย่างของเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะไว้ว่า “เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่ เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น” กล่าวได้ว่า ลักษณะบ่งเฉพาะ หมายถึง ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่ทำให้สินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการ ที่นำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าและทำให้คนตระหนักถึงความแตกต่างของสินค้าหรือบริการที่ได้ใช้เครื่องหมาย และเมื่อนำมาใช้ร่วมกับสินค้าหรือบริการจะทำให้สินค้าหรือบริการนั้น ๆ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และผู้คนหรือผู้ใช้สินค้ารับรู้และทำความเข้าใจว่าสินค้าหรือบริการที่มีเครื่องหมายการค้าแตกต่างจากสินค้าหรือบริการที่อื่น ๆ ซึ่งเรียกว่าลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (Inherent distinctiveness) เช่น ชื่อที่แสดงโดยลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเป็น ชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อนิติบุคคล ชื่อในทางการค้า คำหรือข้อความที่มีได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงและไม่ใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์ ตัวหนังสือหรือคำที่ประดิษฐ์ขึ้น ภาพที่ประดิษฐ์ ภาพบุคคล เป็นต้น

นอกจากนี้หากเครื่องหมายการค้าใดไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง ก็สามารถมีลักษณะบ่งเฉพาะได้โดยการใช้ (Distinctiveness through use) ได้ หากเครื่องหมายการค้านั้นถูกใช้มาเป็นระยะเวลาอันนานจนทำให้เครื่องหมายการค้านั้นสามารถทำหน้าที่ในการแยกสินค้าหรือบริการของกิจการหนึ่งออกจากสินค้าหรือบริการกิจการอื่นได้ หรือสามารถบอกแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการได้เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง เช่น การใช้คำที่เล็งเห็นถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงกับสินค้ามาเป็นระยะเวลาอันยาวนานจนทำให้บุคคลทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้าที่ใช้เครื่องหมาย โดยการใช้เครื่องหมายอาจอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง³ อาทิเช่น การจำหน่าย การเผยแพร่ การโฆษณาสินค้าจนแพร่หลาย เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาถึงลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าทั้งลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองหรือลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ ย่อมต้องพิจารณาถึงความรู้ความเข้าใจของวิญญูชนคนทั่วไปในการพิจารณาความสามารถของเครื่องหมายนั้นในการแยกแยะสินค้าหรือบริการของกิจการหนึ่งออกจากสินค้าหรือบริการของอีกกิจการหนึ่งโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ประกอบ

² ชัชตะวัน อัมพร, ‘ปัญหาเกี่ยวกับผลแห่งการแสดงผลไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียว ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534’ (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2561) 35.

³ จักรกฤษณ์ ครอบงำ, *กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า* (สำนักพิมพ์นิติธรรม 2555) 267-269.

2. หน้าที่ของเครื่องหมายการค้า

โดยทั่วไปเครื่องหมายการค้าทำหน้าที่ 4 ประการ⁴ ได้แก่

2.1 หน้าที่ในการบ่งชี้และแยกแยะตัวสินค้า เครื่องหมายการค้าทำหน้าที่ในการบ่งชี้และแยกแยะตัวสินค้าเพื่อความเป็นเอกลักษณ์แก่ตัวสินค้าและแยกสินค้านั้นออกจากสินค้าชนิดอื่นอันถือว่าเป็นพื้นฐานของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ซึ่งก็สอดคล้องกับหลักการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ระบุว่าเครื่องหมายที่จะสามารถนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้จะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และควรมีลักษณะบ่งเฉพาะนี้ (Distinctive Character) ก็เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ประกอบการและตัวผู้บริโภคเองในการเลือกบริโภคสินค้าโดยสังเกตจากเครื่องหมายการค้าของสินค้าไม่ทำให้สับสนหลงผิดในสินค้าที่ได้ใช้เครื่องหมายการค้า⁵

2.2 หน้าที่ในการบ่งบอกแหล่งกำเนิดของสินค้า เครื่องหมายการค้าเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าที่จะทำให้ผู้บริโภคทราบว่าสินค้านั้นมาจากแหล่งที่มาใด ถูกผลิตหรือมาจากผู้ประกอบการรายใด ซึ่งสามารถสื่อสารให้ผู้บริโภคสันนิษฐานได้ว่าสินค้ามาจากแหล่งที่มาเดียวกันหรือไม่ได้มาจากแหล่งที่มาเดียวกันภายใต้รูปแบบเครื่องหมายการค้า⁶ อันจะทำให้ทราบถึงตัวผู้ผลิตสินค้านั้น

2.3 หน้าที่ในการบ่งบอกคุณภาพ หน้าที่ในการบ่งบอกคุณภาพนี้ใกล้เคียงกับประการแรกแต่เป็นเพียงการบอกถึงคุณภาพของสินค้าโดยปริยาย เนื่องจากผู้บริโภคไม่สามารถทราบได้ว่าสินค้านั้นมีคุณภาพอย่างไร และรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้ผลิตสินค้าคือใคร เครื่องหมายการค้าจึงเป็นหลักประกันเพียงอย่างเดียวที่จะทราบได้ในขณะซื้อขायว่ามีคุณภาพเช่นไร เพราะตัวผู้บริโภคนั้นย่อมคาดหวังว่าสินค้าที่ตนได้ซื้อนั้นมีคุณภาพเพียงพอ และผู้ประกอบการเองก็ต้องการให้เครื่องหมายการค้านี้เป็นหลักประกันให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อถือในตัวสินค้า

2.4 หน้าที่ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นการโฆษณาให้เห็นถึงคุณสมบัติของสินค้าซึ่งทำให้เกิดความน่าสนใจ เพื่อเกิดความคุ้นชินแก่การบริโภคสินค้าที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าอันจะสามารถช่วยกระตุ้นความต้องการได้ ถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าเป็นตัวดึงดูดความน่าสนใจ ในการจูงใจผู้บริโภคให้หันมาสนใจสินค้ามากขึ้น

3. การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตัวหนังสือหรือตัวเลขที่มีการจัดเรียง : ศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ

3.1 กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมหรืออนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) และความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agreements on Trade- Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPS) บัญญัติหลักการพื้นฐาน

⁴ รัชชัย ศุภผลศิริ, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (สำนักพิมพ์นิติธรรม 2536) 8-11.

⁵ ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (พิมพ์ครั้งที่ 5, สำนักพิมพ์นิติธรรม 2548) 290.

⁶ รัชชัย ศุภผลศิริ (เชิงอรรถ 4) 9.

เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่ประเทศภาคีจะไปบัญญัติกฎหมายภายในของตนให้สอดคล้องกับกฎหมายทั้งสองฉบับ⁷ กล่าวคือ ประเทศสมาชิกใดจะให้การคุ้มครองต่ำกว่าระดับที่บัญญัติไว้ในความตกลงทริปส์ไม่ได้แต่อาจคุ้มครองในระดับที่สูงกว่าได้ ภายใต้เงื่อนไขว่าการคุ้มครองในระดับที่สูงกว่านั้นจะต้องไม่ขัดแย้งกับหลักการและบทบัญญัติของความตกลงทริปส์ อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ โดยเฉพาะว่าเครื่องหมายการค้าที่จะได้รับการจดทะเบียนได้นั้นจะต้องมีลักษณะเช่นไร ดังนั้น ในเรื่องความหมายของลักษณะบ่งเฉพาะ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าประเภทต่าง ๆ รวมถึงเครื่องหมายการค้าที่เป็นตัวหนังสือและตัวเลขจะเป็นเช่นไร จึงเป็นเรื่องที่แต่ละประเทศจะเห็นสมควรไปกำหนดไว้ตามกฎหมายภายในของตน

3.2 สหราชอาณาจักร

เครื่องหมายที่จดทะเบียนได้ในประเทศอังกฤษจะต้องมีคุณลักษณะที่สามารถแยกแยะสาระสำคัญและคุณสมบัติของเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะสำหรับการจดทะเบียนได้ 3 ประการ คือ

1) เป็นเครื่องหมาย ที่มีลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้าตามที่กำหนดไว้ใน The Trade Mark Act 1938 มาตรา 1 (1) ตามคำนิยามคำว่า “เครื่องหมายการค้า”⁸

2) สามารถแสดงออกที่เป็นรูปธรรมหรือสามารถมองเห็นได้ (Graphic Representation) เป็นหลักในเชิงปฏิบัติ ขึ้นอยู่กับความสามารถของนายทะเบียนในการตรวจสอบ ให้สอดคล้องกันและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ความสามารถในการระบุเครื่องหมาย ของ The Trade Mark Act 1994⁹

3) มีลักษณะบ่งเฉพาะ สามารถใช้แยกแยะความแตกต่างของสินค้าหรือบริการจากเครื่องหมายของบุคคลอื่น เป็นเงื่อนไขสำคัญในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เมื่อพิจารณาคู่มือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษ ส่วนที่ 3 (Trademark Manual Chapter 3 Examination Guide)¹⁰ กำหนดแนวทางการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะในเครื่องหมายการค้าที่เป็นตัวหนังสือและตัวเลขไว้ โดยเครื่องหมายที่มีตัวหนังสือสองและสามตัว หรือ ตัวเลขสองและสามตัว หรือ ตัวหนังสือและตัวเลขประสมกัน ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป จะได้รับการยอมรับและสามารถขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ หากสามารถ

⁷ WIPO, ‘Summary of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883)’ <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary_paris.html> สืบค้นเมื่อ 21 ตุลาคม 2565

⁸ In this Act a "trademark" means any sign capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertaking.

⁹ เดวิท พุ่มชนะโชคชัย, ‘เครื่องหมายที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง: ศึกษาปัญหา การใช้และการตีความกฎหมายของนายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า’ (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2550) 60.

¹⁰ Intellectual Property Office Government of United Kingdom, ‘Trademark Manual Examination Guide’ <<https://www.gov.uk/guidance/trade-marks-manual/the-examination-guide>> สืบค้นเมื่อ 11 มกราคม 2565.

ทำให้ผู้บริโภคแยกแยะ สินค้าหรือบริการออกจากของบุคคลอื่นได้ เว้นเสียแต่ว่าจะมีเหตุผลอื่น ๆ ที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะไม่จดจำว่าตัวหนังสือเหล่านั้นถูกใช้เป็นเครื่องหมายการค้า

3.3 ออสเตรเลีย

Trademarks Act 1995 Article 41 วางหลักเกณฑ์ว่าเครื่องหมายการค้าใดที่ขอรับจดทะเบียนหากไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctiveness) คือ

- 1) ไม่เป็นคำสามัญ (Generic Term) หรือไม่เป็นคำที่เล็งถึงคุณลักษณะของสินค้าโดยตรง
- 2) การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะถูกปฏิเสธการรับจดทะเบียน ถ้าเครื่องหมายการค้าไม่มีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ซื้อสินค้าทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าหรือการบริการของบุคคลอื่น
- 3) ในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้ามีความสามารถในการแยกแยะสินค้าหรือบริการที่กำหนดไว้จากสินค้าหรือการบริการของบุคคลอื่นหรือไม่ นายทะเบียนต้องคำนึงถึงขนาดว่าเครื่องหมายการค้าถูกปรับให้เข้ากับหรือแยกแยะสินค้าหรือบริการที่กำหนดไว้จากสินค้าหรือการบริการของบุคคลอื่นหรือไม่

คู่มือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศออสเตรเลีย (Trade Marks Manual of Practice and Procedure) กำหนดแนวทางการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะในเครื่องหมายการค้าที่เป็นตัวหนังสือและตัวเลขไว้¹¹ เครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยตัวหนังสือหรือตัวเลขตั้งแต่สามตัวขึ้นไปเป็นสิ่งพื้นฐานที่สามารถแยกแยะได้เนื่องจากมีแนวโน้มว่าจะใช้ชุดคำผสมเหล่านี้น้อยลง หรือเครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยตัวหนังสือและตัวเลขผสมกัน โดยทั่วไปจะถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สามารถแยกแยะสินค้าได้ หากไม่มีความจำเป็นทั่วไปในการใช้งาน อย่างไรก็ตาม หากคำเหล่านี้เป็นคำย่อหรือคำย่อที่รู้จักกันดีที่ใช้หรือเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการที่เกี่ยวข้อง ก็อาจขาดลักษณะบ่งเฉพาะได้

3.4 ญี่ปุ่น

การจะขอรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อขอรับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่นได้ เครื่องหมายที่จะสามารถนำมาขอรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องมีลักษณะดังนี้

- 1) เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เนื่องจากลักษณะบ่งเฉพาะเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับเครื่องหมายการค้าที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย¹² แต่ประเทศญี่ปุ่นไม่ได้มีคำจำกัดความของลักษณะบ่งเฉพาะหรือหลักเกณฑ์การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายในบทบัญญัติแห่งกฎหมายเครื่องหมายการค้า เนื่องจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าของญี่ปุ่นถือว่าคำว่า "ลักษณะบ่งเฉพาะ" มีความหมายที่ชัดเจนแล้ว
- 2) ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว ในกรณีของเครื่องหมายการค้ายื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่จะใช้กับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกับสินค้าหรือบริการที่ได้ใช้เครื่องหมาย

¹¹ Intellectual Property Australia, Trade Marks Manual of Practice and Procedure <<https://manuals.ipaustralia.gov.au/trademark/23.-combinations-of-letters-and-numerals>> สืบค้นเมื่อ 11 มกราคม 2565.

¹² Japanese Trademark Act 2014, Art 3 (1) (vi)"(vi) a trademark by which consumers are not able to recognize the goods or services as those pertaining to a business of a particular person."

การค้าที่ผู้อื่น และมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนก่อนหน้านี้ ดังที่แสดงในมาตรา 4 (1) (xi)¹³

แนวทางการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่น (Examination Guidelines for Trademarks) Part 1 Chapter 7: Article 3(1)(5) (Very simple and common marks) กำหนดแนวทางการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะในเครื่องหมายการค้าที่เป็นตัวหนังสือและตัวเลขไว้¹⁴ ดังนี้ เครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยตัวอักษรโรมันหนึ่งหรือสองตัวตามด้วยตัวเลข อักษรโรมันหรือเลขหนึ่งหลักหรือสองหลักที่สร้างขึ้น เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นเครื่องหมายที่เป็นสิ่งธรรมดาสามัญทั่วไป และเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ อย่างไรก็ตามหากเป็นตัวหนังสือ หรือตัวเลขหรือตัวหนังสือหรือตัวเลขที่ประสมกันมากกว่าสองหลักขึ้นไป สามารถเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะได้

จากหลักเกณฑ์กฎหมายต่างประเทศข้างต้น พบว่า การพิจารณาการรับจดทะเบียนเป็นลำดับ ลำดับแรกจะต้องพิจารณาว่าตัวหนังสือหรือตัวเลขที่ยื่นขอจดทะเบียนนั้นมีกฎหมายบัญญัติห้ามมิให้นำมาจดทะเบียนหรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าไม่ต้องห้ามรับจดทะเบียน จึงจะพิจารณาเป็นลำดับถัดไปว่าตัวหนังสือหรือตัวเลขที่ถูกจัดเรียงนั้นสังเกตเห็นถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือมีการใช้กันเป็นปกติในทางการค้าหรือไม่ หากพิจารณาแล้วไม่พบ จึงจะสามารถพิจารณาในลำดับสุดท้ายว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่ หากมีลักษณะบ่งเฉพาะก็จะสามารถนำมายื่นขอจดทะเบียนได้ โดยไม่พิจารณาถึงลวดลายกราฟฟิคดีไซน์ที่อยู่บนตัวหนังสือหรือตัวเลขนั้นแต่อย่างใด

4. ปัญหาบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวทางคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า และศาล เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าที่เป็นการจัดเรียงตัวหนังสือหรือตัวเลข

3.1 ปัญหาบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 7 วรรคสอง(4) ตัวหนังสือหรือตัวเลขที่ประดิษฐ์

บทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะของตัวหนังสือหรือตัวเลข บัญญัติในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยครั้งแรก¹⁵ คือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 4 โดยในมาตรา 4 (1) ใช้คำว่า “แสดงโดยลักษณะพิเศษหรือเฉพาะ” เนื่องจากได้นำแนวทางการบัญญัติกฎหมายมาจาก The Trade Marks Act 1938 Article 9(1) ของประเทศอังกฤษ ซึ่งใช้คำว่า “Represented in a Special or Particular Manner” หรือ แสดงในลักษณะ

¹³ Japanese Trademark Act 2014, Art 4 (1) (xi) "(xi) is identical with, or similar to, another person's registered trademark which has been filed prior to the filing date of an application for registration of the said trademark, if such a trademark is used in connection with the designated goods or designated services relating to the said registered trademark..., or goods or services similar thereto;"

¹⁴ Japan Patent Office, Examination Guidelines for Trademark <<https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/index.html>> สืบค้นวันที่ 11 มกราคม 2565.

¹⁵ อุไรวรรณ เจริญเรือง, ‘ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้’ (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531) 40.

พิเศษหรือเฉพาะเจาะจงยิ่งกว่าการขีดเขียนอย่างปกติธรรมดา (Show in a Stylize Way) แต่ประเทศอังกฤษได้มีการแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าใหม่ เนื่องจากฉบับดังกล่าวนี้ยากต่อการทำความเข้าใจและซับซ้อน ท้ายสุดมีการออกกฎหมายฉบับใหม่ที่บังคับใช้จนถึงปัจจุบันคือ The Trade Marks Act 1994 ซึ่งฉบับดังกล่าวนี้ไม่มีคำว่า “Represented in a Special or Particular Manner” อีกต่อไป ประเทศไทยก็ได้มีการแก้ไขกฎหมายให้เปลี่ยนแปลงไปด้วย แต่ไม่ได้แก้ไขไปในทางเดียวกันกับ The Trade Marks Act 1994

จากเดิมพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (ฉบับแรก) บัญญัติมาตรา 7 วรรคสอง (3) ว่า “ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคำ ที่ประดิษฐ์ขึ้น” และเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มีการแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 7 (3) ว่า “กลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ หรือตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคำที่ประดิษฐ์ขึ้น” ขณะที่ฉบับปัจจุบันก็ยังคงหลักการเรื่องลักษณะปะเฉพาะตัวหนังสือหรือตัวเลข และมีการบัญญัติไว้ต่างหากจากอนุมาตราอื่น โดยมีการบัญญัติไว้ในมาตรา 7 วรรคสอง(4) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ซึ่งบัญญัติว่า “ตัวหนังสือหรือตัวเลขที่ประดิษฐ์ขึ้น” แต่พระราชบัญญัติดังกล่าวก็ยังคงมีปัญหาการพิจารณาซึ่งเกิดขึ้นจากการตีความและความไม่ชัดเจนของตัวบทกฎหมายอันก่อให้เกิดปัญหาเครื่องหมายถูกปฏิเสธการรับจดทะเบียน แม้เจตนารมณ์ที่แท้จริงของการบัญญัติมาตรา 7 วรรคสอง มีไว้เพื่อเป็นเพียงตัวอย่างในการรับพิจารณาและเพื่อให้เครื่องหมายถูกพิจารณาได้รับจดทะเบียนได้ง่ายขึ้นเท่านั้น โดยเห็นได้จากคำวินิจฉัยที่ได้รับการพิจารณาที่ไม่ชัดเจนในการตีความ

3.2 แนวทางการพิจารณาของนายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

การยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น ผู้ขอรับการจดทะเบียนจะต้องยื่นเอกสารต่อผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยเริ่มต้นจากการยื่นต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า หากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนและผู้ขอจดทะเบียนไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนั้น ขั้นตอนถัดไปก็สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ โดยในทางปฏิบัตินายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการมุ่งพิจารณาเครื่องหมายการค้าจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 7 วรรคสองอนุมาตราต่าง ๆ ก่อนที่จะพิจารณามาตรา 7 วรรคแรก ซึ่งทำให้นายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามองข้ามลักษณะปะเฉพาะของเครื่องหมายการค้าตามวรรคแรก ผู้เขียนขอยกตัวอย่างคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ดังต่อไปนี้¹⁶

คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 1856/2560

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า อักษรโรมัน F S B ประกอบด้วยอักษรโรมันจำนวน 3 ตัวมาเรียงต่อกันเท่านั้น ซึ่งเป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ในลักษณะเป็นตัวอักษรโรมันที่ใช้กันอยู่ทั่วไปและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะตัวอักษรที่ผิดแผกไปจากตัวอักษรเดิมอย่างไร ถือว่าเป็นตัวหนังสือที่ไม่ได้ประดิษฐ์ขึ้น

คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 1937/2560

คณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมหลักฐานแล้วเห็นว่า อักษรโรมันและเลขอารบิก AKB48 แม้ผู้อุทธรณ์จะอ่านว่า แอคบี โฟร์ตีเอท และไม่มีคำแปลก็ตาม แต่เมื่อสาธารณชนทั่วไปพบเห็นสามารถเข้าใจและเรียกขานได้ว่า เอเคบีโฟร์ตีเอท ตามการเรียกขานของอักษรโรมันแต่ละตัวได้ ประกอบกับหลักฐานสำเนาหน้าเว็บไซต์ th.wikipedia.org (เอเคบีโฟร์ตีเอท – วิกีพีเดีย) แสดงประวัติความเป็นมาของวง AKB48 ที่ผู้อุทธรณ์นำเสนอ ระบุชื่อ

¹⁶ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 1856/2560, คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 1937/2560

AKB48 เป็นภาษาไทยว่า “เอเคบีโพร์ตีเอท” ซึ่งอักษรโรมันและตัวเลขอารบิกดังกล่าวเป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวเลขอารบิกในลักษณะเป็นตัวอักษรโรมันและตัวเลขอารบิกที่ใช้กันอยู่ทั่วไปและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะตัวอักษรและตัวเลขที่ผิดแผกไปจากตัวอักษรและตัวเลขเดิมอย่างไร

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า มุ่งที่จะพิจารณาเครื่องหมายการค้า จากบทบัญญัติของกฎหมาย โดยเริ่มพิจารณาจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 7 วรรคสอง อนุมาตราต่างๆ ก่อนที่จะพิจารณามาตรา 7 วรรคแรก ซึ่งทำให้มองข้ามหลักเกณฑ์ของลักษณะบ่งเฉพาะตามวรรคแรกไป และเริ่มพิจารณาว่าเครื่องหมายที่นำมาขอรับการจดทะเบียนนั้น มีลักษณะที่เป็นไปตามมาตรา 7 วรรคสองหรือไม่ เมื่อเครื่องหมายที่นำมาขอรับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายตัวหนังสือหรือตัวเลข จึงนำไปพิจารณาตาม มาตรา 7 วรรคสอง(4) ตัวหนังสือหรือตัวเลขที่ประดิษฐ์ขึ้น ซึ่งตัวนายทะเบียนตีความว่า ต้องเป็นตัวเลขหรือตัวหนังสือที่แตกต่างไปจากลักษณะปกติธรรมดา มีลวดลายหรือลักษณะพิเศษยิ่งกว่าตัวหนังสือโรมันธรรมดาหรือตัวเลขอารบิก และเมื่อพิจารณาแล้วหากเครื่องหมายนั้นไม่มีลักษณะพิเศษที่เรียกว่าประดิษฐ์ขึ้นแล้วนายทะเบียนก็จะปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายในทันที ซึ่งหากนายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า นำมาตรา 7 วรรคแรก มาพิจารณาเครื่องหมายการค้าเป็นหลักและพิจารณาเครื่องหมายดังกล่าวอย่างถี่ถ้วน จะพบว่าเครื่องหมายมีการจัดวาง เรียงตัวหนังสือหรือตัวเลขที่โดดเด่น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเครื่องหมายตัวหนังสือหรือตัวเลขที่จัดเรียงก็อาจถูกพิจารณาว่า ไม่เป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะเสียทั้งหมดและสมควรที่จะรับจดทะเบียนได้ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางการพิจารณาของอังกฤษ ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น แล้วพบว่า ประเทศเหล่านี้จะพิจารณาเครื่องหมายที่นำมาขอรับจดทะเบียนว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่เป็นลำดับแรก โดยจะพิจารณาที่ภาพรวมของเครื่องหมายเท่านั้นและมีคู่มือที่อธิบายว่าตัวหนังสือหรือตัวเลขที่จัดเรียงสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้

3.3 แนวทางการพิจารณาของศาล

ศาลมีแนวทางในการพิจารณาเครื่องหมายการค้าตัวหนังสือหรือตัวเลขที่มีการจัดเรียง แตกต่างไปจากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า แต่ก็มีแนวทางในการพิจารณาไว้เป็น 2 แนวทาง

ในแนวทางแรก คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8825/2558 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1447/2560 มีแนวทางพิจารณาว่า¹⁷ ถึงแม้จะเป็นอักษรโรมันลักษณะตัวพิมพ์ใหญ่และตัวเลขอารบิกทั่วไป ไม่ใช่ตัวอักษรโรมันหรือตัวเลขอารบิกที่มีลักษณะประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์เป็นพิเศษก็ตาม แต่การเรียงตัวอักษรโรมันและตัวเลขอารบิกดังกล่าวเป็นการใช้ร่วมกันเพื่อให้สามารถสื่อถึงตนเองได้ มิได้ขอจดทะเบียนเพื่อใช้ตัวอักษรและตัวเลขดังกล่าวแยกจากกัน ทั้งไม่น่าจะมีการเรียงตัวอักษรโรมันหรือตัวเลขในลักษณะเช่นนี้เป็นการทั่วไปในสังคม เมื่อพิจารณาโดยรวมตามลักษณะที่นำมาเรียงต่อกันจะเห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนมีลักษณะพิเศษแตกต่างไป ถือว่าแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าทั่วไปไม่เหมือนกับสิ่งสามัญที่มีอยู่ก่อนแล้ว เครื่องหมายการค้าจึงมีลักษณะบ่งเฉพาะ

แนวทางที่สอง เกิดจากคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ 2544/2563¹⁸ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษโดยมติที่ประชุมแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นว่า ตามมาตรา 7 วรรคสอง (3) (เดิม) เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยตัวหนังสือที่ประดิษฐ์ขึ้น หมายถึง เครื่องหมายที่มีการนำตัวหนังสือมา

¹⁷ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8825/2558 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1447/2560

¹⁸ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ 2544/2563

จัดเรียงในลักษณะที่ไม่ได้ใช้กันตามปกติ ไม่ได้หมายถึงการจัดทำตัวหนังสือแต่ละตัวให้มีลักษณะพิเศษไม่ใช่เป็นตัวเขียนหรือตัวพิมพ์ธรรมดา เช่น การนำตัวหนังสือมาเกาะเกี่ยวกัน หรือทำตัวหนังสือให้มีความหนาความลึก หรือซ้อนกันเป็นเงา หรือทำให้ตัวหนังสือมีลวดลาย เพราะนั่นเป็นเป็นการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายนั้นอย่างภาพประดิษฐ์ที่คล้ายหรือประกอบด้วยตัวหนังสือ ไม่ได้อยู่ในความหมายของตัวหนังสือที่ประดิษฐ์ขึ้นตามบทบัญญัติดังกล่าว เช่นเดียวกับคำที่ประดิษฐ์ขึ้น ซึ่งแนวทางการพิจารณาที่สองนี้มีความเห็นแย้ง จากท่านไมตรี สุเทพากุล ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ความเห็นแย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ 2544/2563 จากท่านไมตรี สุเทพากุล ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ว่า “ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับเหตุแห่งคำวินิจฉัยตามคำพิพากษาดังกล่าวที่วางหลักว่า “เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยตัวหนังสือที่ประดิษฐ์ขึ้นตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 7 วรรคสอง (3)(เดิม) หมายถึง เครื่องหมายที่มีการนำตัวหนังสือมาจัดเรียงในลักษณะที่ไม่ได้ใช้กันตามปกติ ไม่ได้หมายถึงการจัดทำตัวหนังสือแต่ละตัวให้มีลักษณะพิเศษ” โดยมีเหตุผลที่ทำให้ความเห็นแย้งทั้งสิ้น 4 ประการซึ่งผู้เขียนได้ทำการศึกษาและมีความเห็นดังต่อไปนี้

ประการแรก “การที่คำพิพากษาลงบับนี้วางหลักว่า ตัวหนังสือที่ประดิษฐ์ขึ้น ไม่ได้หมายถึง การจัดทำตัวหนังสือแต่ละตัวให้มีลักษณะพิเศษ จึงน่าจะเป็นการตีความขัดกับเจตนารมณ์กฎหมาย นอกจากนี้ หากยอมรับให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยตัวหนังสือธรรมดาหรือตัวเลขธรรมดา ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ ที่บุคคลทั่วไปมีสิทธิเข้าถึงการใช้ตัวหนังสือหรือตัวเลขดังกล่าวได้ ก่อให้เกิดการผูกขาดสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว (exclusive right) ย่อมผิดหลักการที่ถูกต้องของเครื่องหมายการค้า”

ผู้เขียนเห็นด้วยกับ ผลของคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ 2544/2563 เนื่องจากเครื่องหมายการค้าที่นำมาขอรับการจดทะเบียนนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะจากการเรียงตัวอักษรหรือตัวเลขแล้ว หากแต่เหตุผลประกอบคำพิพากษาดังกล่าว ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่าที่ศาลพิจารณาว่า “มาตรา 7 วรรคสอง (3)(เดิม) ไม่ได้หมายถึง การจัดทำตัวหนังสือแต่ละตัวให้มีลักษณะพิเศษ” อาจทำให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเกิดการตีความคลาดเคลื่อนในการตรวจสอบ ผู้เขียนจึงยังไม่เห็นด้วยเนื่องจากหากพิจารณาจากคำว่า “ตัวหนังสือที่ประดิษฐ์ขึ้น” ตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 7 วรรคสอง (3)(เดิม) คำว่าตัวหนังสือที่ประดิษฐ์ขึ้นก็น่าจะหมายความถึง การจัดทำตัวหนังสือแต่ละตัวให้มีลักษณะพิเศษและเครื่องหมายการค้าตัวหนังสือหรือตัวเลขธรรมดาที่มีลักษณะทั่วไปแต่ถูกนำมาใช้เรียงกันเป็นเครื่องหมายการค้าในลักษณะที่ไม่ได้ใช้กันตามปกติ และการพิจารณาดังกล่าวอาจทำให้ผู้ขอรับการจดทะเบียนเครื่องหมายเข้าใจผิดได้ว่าเครื่องหมายที่เป็นตัวหนังสือหรือตัวเลขหากไม่ได้แสดงโดยลักษณะพิเศษจะไม่สามารถจดทะเบียนได้เนื่องจากไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ดังนั้นผลคำพิพากษาลงบับนี้ที่เห็นว่าเครื่องหมายการค้า **BOE** มีลักษณะบ่งเฉพาะจึงชอบแล้ว แต่เหตุผลนั้นผู้เขียนเห็นว่าอาจถูกโต้แย้งได้โดยง่าย

ในส่วนที่โต้แย้งว่า “การจดทะเบียนเครื่องหมายตัวหนังสือธรรมดาหรือตัวเลขธรรมดา ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ บุคคลทั่วไปมีสิทธิเข้าถึงการใช้ตัวหนังสือหรือตัวเลขดังกล่าวได้ ก่อให้เกิดการผูกขาดสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว” นั้น ผู้เขียนเห็นด้วยว่า ตัวหนังสือธรรมดาหรือตัวเลขธรรมดา เป็นสาธารณสมบัติที่บุคคลทุกคนมีสิทธิในการใช้ได้ ยกตัวอย่างเช่น ตัวอักษร A-Z, ก-ฮ, 0-9, ๐-๙ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามตัวหนังสือหรือตัวเลขสามารถสร้างให้มีรูปแบบของการจัดเรียงตัวอักษรที่แตกต่างกันได้ ซึ่งการจัดเรียงตัวอักษรในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดความหมายหรือคำที่คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ แต่ก่อให้เกิดการผูกขาดสิทธิในการจัดเรียงตัวอักษรหรือตัวเลขเท่านั้น

และเมื่อเครื่องหมายตัวหนังสือหรือตัวเลขที่มีการจัดเรียงสามารถทำหน้าที่ของเครื่องหมายได้ครบถ้วนก็จะถือว่าเป็นลักษณะบ่งเฉพาะได้ ผู้เขียนขอยกตัวอย่างสมมติเช่น เป็นอักษรย่อมาจากชื่อเต็มของผู้จดทะเบียนหรือตัวเลขสื่อถึงตัวผู้จดทะเบียน ไม่น่าจะมีการจัดเรียงจัดวางตัวหนังสือหรือตัวเลขในลักษณะเช่นนี้เป็นการทั่วไป

ประการที่สอง “แนวคำพิพากษาฎีกาที่ 7358/2561 และ 4326/2561 วินิจฉัยไปในแนวทางเดียวกันว่า ตัวหนังสือโรมันธรรมดา ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนได้ โดยคำพิพากษา 4326/2561 วินิจฉัยว่า “เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบอักษร “W” ในเครื่องหมายการค้า ของโจทก์” กับตัวอักษรโรมันดับเบิลยูในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีการใช้อยู่ทั่วไปแล้ว เห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หากแยกพิจารณาโดยไม่ได้นำมาวางเทียบกันก็แทบไม่พบความแตกต่างจากตัวอักษรดับเบิลยูตัวพิมพ์ใหญ่ธรรมดา จึงไม่อาจถือว่าอักษร “W” ในเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นตัวหนังสือที่ประดิษฐ์ขึ้นอันจะมีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 7 วรรคสอง (3) (เดิม)”

ผู้เขียนเห็นด้วยกับแนวคำพิพากษาฎีกาที่ 7358/2561 และ 4326/2561 ที่พิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าตัวอักษร “W” ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เนื่องจากตัวอักษร “W” เป็นตัวอักษรตัวเดียวที่ไม่มีลักษณะพิเศษอันจะแยกแยะความแตกต่างสินค้าหรือบริการของตนออกจากสินค้าหรือบริการของผู้อื่นได้ อีกทั้งผู้เขียนเห็นว่า เครื่องหมายตัวอักษรหรือตัวเลขธรรมดาที่มีการจัดเรียงจะต้องมีจำนวนของตัวหนังสือหรือตัวเลขเป็นจำนวนอย่างน้อยสองตัวขึ้นไป และต้องไม่ใช่ตัวหนังสือหรือตัวเลขที่ใช้กันเป็นปกติในทางการค้าหรือบรรยายถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า จึงจะเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันทำให้ผู้บริโภคสามารถจดจำและแยกแยะความแตกต่างได้

ประการที่สาม “ความเห็นทางกฎหมายของนักวิชาการที่มีชื่อเสียงในวงการกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาส่วนใหญ่เห็นว่า เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้ตัวหนังสือตัวเลข ที่เขียนอย่างตัวพิมพ์ธรรมดาทั่วไปไม่ถือว่าเป็นลักษณะบ่งเฉพาะอันรับจดทะเบียนได้ รศ.ธัชชัย ศุภผลศิริ “ตัวหนังสือ หรือตัวเลข หรือ คำที่ประดิษฐ์ขึ้นย่อมจะมีลักษณะที่ผิดแผกไปจากตัวหนังสือหรือตัวเลขที่ใช้อยู่เป็นปกติธรรมดาทั่วไป จึงนับได้ว่ามีความเด่นพอที่จะมีลักษณะบ่งเฉพาะได้”¹⁹ และ วัส ดิงสมิตร “ตัวหนังสือประดิษฐ์ จะเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้ แต่ไม่ได้เขียนอย่างการเขียนธรรมดา และตัวเลขประดิษฐ์ มีลักษณะทำนองเดียวกับตัวหนังสือประดิษฐ์คือไม่ได้เป็นอย่างไรวิธีการเขียนปกติธรรมดา”²⁰

ผู้เขียนเห็นว่าท่าน รศ.ธัชชัย ศุภผลศิริ และท่านวัส ดิงสมิตร เป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงในวงการกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยหนังสือตำราทั้งสองเล่มของท่านวัส ดิงสมิตร²¹ และท่านธัชชัย ศุภผลศิริ²² ถูกเขียนขึ้นตามแนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการในสมัยนั้น ผู้เขียนจึงได้ตั้งข้อสังเกตว่า หลังจากที่หนังสือตีพิมพ์ออกมามีการแก้ไขหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้ามาแล้วทั้งสิ้น 2 ครั้ง คือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ซึ่งอาจมีผลทำให้เนื้อหาทฤษฎีในส่วนความหมายของ

¹⁹ ธัชชัย ศุภผลศิริ (เชิงอรรถ 4) 33.

²⁰ วัส ดิงสมิตร, *คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายทางการค้า* (สำนักพิมพ์นิติธรรม 2545) 19.

²¹ เพิ่งอ้าง.

²² ธัชชัย ศุภผลศิริ (เชิงอรรถ 4) 19.

เครื่องหมายตัวหนังสือหรือตัวเลขที่ยังไม่ได้แก้ไขตามกฎหมายกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบัน อาจถูกโต้แย้งได้โดยง่าย ผู้เขียนขอยกตัวอย่างเช่น หนังสือตำรายังไม่ได้มีการเขียนถึงหลักการเรื่องเครื่องหมายตัวหนังสือหรือตัวเลขที่ไม่ได้เรียงกันตามปกติ ที่ไม่ใช้การเรียงตัวหนังสือหรือตัวเลขธรรมดาแบบ ABC

ประการสุดท้าย “กฎหมายต่างประเทศ อาทิ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของสหราชอาณาจักร (Trade Marks Act 1994) (Trade Marks Regulations 2018) ซึ่งเป็นประเทศที่เป็นแม่แบบด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า มาตรา 1 บัญญัติให้ตัวหนังสือ (letters) และตัวเลข (numerals) หากมีลักษณะบ่งเฉพาะ (distinctive) สามารถจดทะเบียนได้ ส่วนอย่างไรจะถือว่ามีความลักษณะบ่งเฉพาะนั้น คู่มือการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Trade: Marks manual) ที่ใช้ตีความประกอบพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าดังกล่าวกำหนดหลักเกณฑ์ว่า กรณีตัวหนังสือธรรมดา มีขอบวงรีปกติธรรมดาไม่ถือว่ามีความลักษณะบ่งเฉพาะ แต่หากมีการตกแต่งหรือทำขอบตัวหนังสือให้ผิดไปจากปกติธรรมดาอาจเพียงพอที่จะถือว่ามีความลักษณะบ่งเฉพาะแล้ว "Where letter is not distinctive, a or regular oval border is unlikely to make the mark distinctive. However, a fancy or unusual border maybe enough." สำหรับกรณีตัวเลขนั้น มีหลักเกณฑ์กำหนดว่า ตัวเลข ที่ไม่แสดงลักษณะพิเศษหรือแสดงลักษณะพิเศษเพียงเล็กน้อยมักถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน "Single numbers which involve little or no stylization will often face an objection..."

จากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (Trade Marks Act 1994) (Trade Marks Regulations 2018) ประกอบหลักเกณฑ์ตามคู่มือการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Trade Marks manual) ของสหราชอาณาจักร ยืนยันถึงหลักการที่เป็นสากลว่า ตัวหนังสือ ตัวเลขต้องมีความลักษณะพิเศษ (stylized) จึงจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ลำพังตัวหนังสือธรรมดา ตัวเลขธรรมดาที่ไม่มีความลักษณะพิเศษหรือประดิษฐ์ขึ้นให้แตกต่างจากแบบธรรมดาทั่วไป จะถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน”

ผู้เขียนได้ศึกษาข้อมูลแล้วเห็นด้วยว่า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของสหราชอาณาจักร (Trade Marks Act 1994) มีหลักการที่เป็นสากลซึ่งเป็นกฎหมายแม่แบบด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก แต่แนวทางที่ได้แย้งว่า “หลักเกณฑ์ตามคู่มือการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Trade Marks manual) ของสหราชอาณาจักรยืนยันว่าหลักการที่เป็นสากลว่า ตัวหนังสือ ตัวเลขต้องมีความลักษณะพิเศษ (stylized) จึงจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้” นั้น จากการศึกษาพบว่า The Trade Mark Act 1905 เป็นกฎหมายแม่แบบในการยกร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ของไทย ซึ่ง The Trade Mark Act 1905 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 1919 จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1938 ประเทศอังกฤษได้บังคับใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่คือ The Trade Mark Act 1938 กฎหมายฉบับนี้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมครั้งในปี ค.ศ. 1984 โดยเครื่องหมายการค้าฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน คือ The Trade Mark Act 1994²³ ผู้เขียนจึงมีข้อสังเกตว่า กฎหมายไทยได้ตรากฎหมายพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายฉบับเดิมของ The Trade Mark Act 1905 ซึ่งในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแนวในการพิจารณาไปหลายปีแล้ว และเมื่อพิจารณาตาม Trade Marks Act 1994 ของสหราชอาณาจักรในปัจจุบันคู่มือปฏิบัติเครื่องหมายการค้าของประเทศสหราชอาณาจักร แห่งสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา ส่วนที่ 3 (Trademark Manual Chapter 3 Examination Guide) ในปัจจุบันระบุไว้ว่า ตัวอักษรหรือตัวเลขที่ประสมกันอย่างไรแบบแผนเครื่องหมายนั้นจะมีความลักษณะบ่งเฉพาะมากและสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ แต่

²³ ชัชตะวัน อัมพร (เชิงอรรด 2) 14.

หากตัวอักษรหรือตัวเลขมีความคล้ายคลึงกับเครื่องหมายอื่น ๆ ที่ใช้ทั่วไปในธุรกิจเครื่องหมายการค้านั้นก็จะมีความโดดเด่นน้อยลงตามไปด้วย

ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ผู้เขียนจึงเห็นด้วยกับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ ที่ 2544/2563 ว่า **BOE** เป็นเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 7 วรรคสอง (3) (เดิม) เนื่องจากเครื่องหมายมีลักษณะโดดเด่นเพียงพอที่จะทำให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะได้ว่าเครื่องหมายนั้นแตกต่างจากเครื่องหมายของเจ้าของสินค้าหรือบริการอื่นอย่างไร และไม่ใช้ตัวหนังสือหรือตัวเลขที่ใช้กันเป็นปกติในทางการค้าหรือบรรยายถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า จึงเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันทำให้ผู้บริโภคสามารถจดจำและแยกแยะความแตกต่างได้ หากแต่เหตุผลประกอบคำพิพากษาดังกล่าว ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่าที่ศาลพิจารณาว่า “มาตรา 7 วรรคสอง (3)(เดิม) ไม่ได้หมายถึง การจัดทำตัวหนังสือแต่ละตัวให้มีลักษณะพิเศษ” อาจทำให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเกิดการตีความคลาดเคลื่อนในการตรวจสอบ

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

กล่าวโดยสรุป เครื่องหมายการค้าที่จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 จะต้องมิลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 วรรคแรก แต่เกิดปัญหาว่าเครื่องหมายตัวหนังสือและตัวเลขที่มีการจัดเรียงไม่สามารถจดทะเบียนได้ ทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติแก่ผู้ขอขึ้นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จึงต้องพิจารณาว่าตามที่มาตรา 7 วรรคสอง (4) “ตัวหนังสือหรือตัวเลขที่ประดิษฐ์ขึ้น” บัญญัติไว้นั้นมีลักษณะหรือความหมายว่าอย่างไร ซึ่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและศาล จึงได้มีการตีความวิธีการพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่ต่างกันไป ทำให้เกิดปัญหาการพิจารณาว่าเครื่องหมายตัวหนังสือและตัวเลขที่มีลักษณะอย่างไรจึงจะสามารถนำมาขอรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ทั้งนี้ แม้ว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาจะได้จัดทำคู่มือการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ฉบับปี พ.ศ. 2565 (ฉบับปัจจุบัน) ซึ่งมีคำอธิบายถึงตัวหนังสือหรือตัวเลขที่ประดิษฐ์ขึ้นไว้เพื่อเป็นแนวทางการตรวจสอบและพิจารณาสั่งการของนายทะเบียน ตลอดจนเพื่อให้ผู้จดทะเบียน ตัวแทน และประชาชนทั่วไปทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่ยังคงเกิดปัญหาในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วยเหตุว่า เครื่องหมายตัวหนังสือหรือตัวเลขที่จัดเรียงและนำมาจดทะเบียนนั้นขาดลักษณะบ่งเฉพาะ เนื่องจากในทางปฏิบัติคู่มือฉบับดังกล่าวนี้ใช้สำหรับการปฏิบัติงานของนายทะเบียนและอำนาจในการใช้ดุลพินิจและการตีความนั้นยังคงขึ้นอยู่กับตัวนายทะเบียนนั่นเอง

และเพื่อให้สามารถปฏิบัติโดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาเดียวกัน นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและศาล ควรใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาองค์ประกอบของเครื่องหมายการค้า คือ บทบัญญัติมาตรา 6 ซึ่งได้กำหนดหลักการการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ต้องประกอบด้วยลักษณะต่อไปนี้ มาตรา 7 เครื่องหมายการค้าที่สามารถรับจดทะเบียนได้นั้นจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ ไม่จำเป็นต้องพิจารณาตามตัวอย่างที่มาตรา 7 วรรคสองยกขึ้นมาเท่านั้น หากต้องการปฏิเสธการรับจดทะเบียนควรที่จะนำมาตรา 7 วรรคแรกมาใช้ประกอบพิจารณาเครื่องหมายการค้าในการปฏิเสธเครื่องหมายว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ไม่ควรนำมาตรา 7 วรรคสองมาใช้ในการปฏิเสธ เนื่องจากมาตรา 7 วรรคสองเป็นเพียงตัวอย่างของเครื่องหมายการค้าที่รับจดทะเบียนได้

เท่านั้น ยังมีเครื่องหมายอื่น ๆ ที่มีลักษณะบ่งเฉพาะแต่ไม่ได้มีการบัญญัติไว้ในมาตรา 7 วรรคสองนี้ ซึ่งอาจทำให้เครื่องหมายอื่นนี้ไม่ได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปด้วย

ทั้งยังมีวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยวิธีการแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 7 วรรคสอง จากเดิม “เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ” แก้ไขเป็น “เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ หากเครื่องหมายใดไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามกรณีต่างๆนี้ก็สามารถมีลักษณะบ่งเฉพาะตามวรรคหนึ่งได้” หรือ “เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างของเครื่องหมายการค้าที่ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ”

ซึ่งการแก้ไขบทบัญญัติเช่นนี้จะส่งผลให้เครื่องหมายการค้าประเภทอื่นๆ ที่กฎหมายไม่ได้มีการบัญญัติไว้ในมาตรา 7 วรรคสอง อาจได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้เนื่องจากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะต้องพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง เป็นอันดับแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องหมายการค้าประเภทการจัดเรียงตัวหนังสือหรือตัวเลข แม้นายทะเบียนจะมองว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวนี้ไม่มีลักษณะเป็นตัวหนังสือหรือตัวเลขที่ประดิษฐ์ขึ้นตามมาตรา 7 วรรคสอง (4) หากแต่พิจารณาที่เครื่องหมายตัวหนังสือหรือตัวเลขที่จัดเรียงว่ามีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่นหรือไม่ หากพิจารณาแล้วพบว่าการเรียงตัวหนังสือหรือตัวเลขที่นำมาจดทะเบียนมีลักษณะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และผู้คนหรือผู้ใช้สินค้านั้นรับรู้และทำความเข้าใจว่าสินค้าหรือบริการที่มีเครื่องหมายการค้าแตกต่างจากสินค้าหรือบริการที่อื่น ๆ ซึ่งเรียกว่าลักษณะบ่งเฉพาะ นายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าก็จะพิจารณารับจดทะเบียน ซึ่งเป็นผลดีแก่ผู้ขอรับการจดทะเบียนเครื่องหมายมากกว่าการปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประเภทอื่นที่ไม่ได้มีการบัญญัติไว้ในอนุมาตราต่างๆ ในวรรคสองนี้

จากข้อเสนอแนะข้างต้นเป็นเพียงแนวทางที่ผู้เขียนเห็นว่ามีความเหมาะสมที่สุดในการแก้ปัญหาค่าจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ โดยเฉพาะเครื่องหมายตัวหนังสือหรือตัวเลขที่มีการจัดเรียง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่ยื่นมาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเครื่องหมายการค้าของตน

บรรณานุกรม

หนังสือและบทความในหนังสือ

จักรกฤษณ์ ควรวพจน์, *กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า* (สำนักพิมพ์นิติธรรม 2555).

ไชยยศ เหมะรัชตะ, *ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา* (พิมพ์ครั้งที่ 5, สำนักพิมพ์นิติธรรม 2548).

จัชชัย ศุภผลศิริ, *คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534* (สำนักพิมพ์นิติธรรม 2536).

วัส ดิงสมิตร, *คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายทางการค้า* (สำนักพิมพ์นิติธรรม 2545).

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

ชัชตะวัน อัมพร, 'ปัญหาเกี่ยวกับผลแห่งการแสดงปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียว ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534' (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2561).

เดวิท พุ่มชนะโชคชัย, 'เครื่องหมายที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง: ศึกษาปัญหา การใช้และการตีความกฎหมายของนายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า' (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2550).

อื่น ๆ

ภาษาไทย

คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ 2544/2563

คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 1280/2560

คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 1856/2560

คู่มือการพิจารณาตัดสินทะเบียนเครื่องหมายการค้า ฉบับปี พ.ศ. 2565

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 7

ภาษาต่างประเทศ

Intellectual Property Australia, Trade Marks Manual of Practice and Procedure <[https://manuals.](https://manuals.ipaustralia.gov.au/trademark/23-combinations-of-letters-and-numerals)

[ipaustralia.gov.au/trademark/23-combinations-of-letters-and-numerals](https://manuals.ipaustralia.gov.au/trademark/23-combinations-of-letters-and-numerals)> accessed 11 Jan 2022.

Intellectual Property Office Government of United Kingdom, Trademark Manual Examination Guide
<<https://www.gov.uk/guidance/trade-marks-manual/the-examination-guide>> accessed 11
Jan 2022.

Japan Patent Office, Examination Guidelines for Trademark <[https://www.jpo.go.jp/e/system/
laws/rule/guideline/trademark/kijun/index.html](https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/index.html)> accessed 11 Jan 2022.

Japanese Trademark Act 2014.