

# **คู่มือกลางสำหรับการพิจารณา ตรวจสอบสาระสำคัญของ เครื่องหมายการค้า**

**(ฉบับที่ 2)**



one vision  
one identity  
one community





คู่มือกลางสำหรับการพิจารณาตรวจสอบ  
สาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า

(ฉบับที่ 2)

เลขาธิการอาเซียน  
กรุงจาการ์ตา

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ประเทศสมาชิกอาเซียนประกอบด้วย  
รัฐบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหพันธรัฐมาเลเซีย  
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
เลขาธิการอาเซียนตั้งอยู่ ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

#### หากมีคำถาม โปรดติดต่อ

เลขาธิการอาเซียน

ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ (Community Relations Division – CRD)

70เอ จลัน ซิงกามังการาซา

กรุงจาการ์ตา 12110 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

โทรศัพท์: (62 21) 724-3372, 726-2991

โทรสาร: (62 21) 739-8234, 724-3504

อีเมล: [public@asean.org](mailto:public@asean.org)

ข้อมูล Catalogue-in-Publication Data

**คู่มือกลางสำหรับการพิจารณาตรวจสอบสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า  
(พิมพ์ครั้งที่ 2)**

กรุงจาการ์ตา: เลขาธิการอาเซียน เมษายน พ.ศ. 2563

341.7588

1. อาเซียน – ทรัพย์สินทางปัญญา – สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

2. เครื่องหมายการค้า – การจดทะเบียน – มาตรฐาน

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ 978-602-5798-63-4

ISBN 978-602-5798-63-4



**อาเซียน: ประชาคมแห่งโอกาสสำหรับทุกคน**

สามารถอ้างหรือพิมพ์ข้อความจากสิ่งพิมพ์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาต หากมีกติกาดังกล่าวอยู่ก่อนแล้วและสงวนสิทธิ์ที่พิมพ์ข้อมูล  
ดังกล่าวเข้าไปที่ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะและประชาสัมพันธ์ของเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียนเผยแพร่ทางออนไลน์ในเว็บไซต์ของอาเซียน ได้แก่ [www.asean.org](http://www.asean.org)

ลิขสิทธิ์ของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) พ.ศ. 2563

สงวนลิขสิทธิ์

## เค้าโครงทั่วไป

- ส่วนที่ 1 เหตุในการปฏิเสธรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยเด็ดขาด  
ส่วนที่ 2 เหตุในการปฏิเสธรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยการเปรียบเทียบ

### ภาคผนวก

- ภาคผนวก I บทบัญญัติทางกฎหมายในประเทศอาเซียนเกี่ยวกับการพิจารณา  
ตรวจสอบสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า  
รัฐบรูไนดารุสซาลาม  
ราชอาณาจักรกัมพูชา  
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  
สหพันธรัฐมาเลเซีย  
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  
สาธารณรัฐสิงคโปร์  
ราชอาณาจักรไทย  
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
- ภาคผนวก II เว็บไซต์ของบทบัญญัติทางกฎหมายของประเทศในอาเซียนเกี่ยวกับ  
พิจารณา ตรวจสอบสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า
- ภาคผนวก III รายละเอียดติดต่อสำนักทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสมาชิก  
อาเซียน



หลักเกณฑ์และมาตรฐานต่างๆ ในคู่มือกลางใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงที่มุ่งเน้นและใช้เป็นแนวทางประกอบการปฏิบัติงานด้านเครื่องหมายการค้าของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกันได้ในระยะสั้น ในขณะนี้ เจ้าหน้าที่ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงมติดิยอมรับคู่มือกลางฉบับนี้แล้ว หลักเกณฑ์และมาตรฐานบางข้อในคู่มือ ไม่สามารถนำไปใช้ได้บางประเทศ หรือมีความแตกต่างในวิธีปฏิบัติของแต่ละประเทศสมาชิก

หลักเกณฑ์และมาตรฐานบางข้อในคู่มือกลางนี้ ไม่สามารถนำไปใช้ได้บางประเทศที่มีการบัญญัติและบังคับใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้าอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น หากกฎหมายเครื่องหมายการค้ามีการบัญญัติไว้สำหรับเครื่องหมายบางประเภทที่ไม่สามารถรับจดทะเบียนได้ ในกรณีดังกล่าวนี้ สำนักงานไม่สามารถนำหลักเกณฑ์และมาตรฐานในคู่มือนี้มาปรับใช้ได้ จนกว่าจะได้มีการแก้ไขหรือออกกฎหมายให้สอดคล้องในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

คู่มือกลางนี้ ไม่ได้เป็นตัวกำหนดผลการตรวจสอบและพิจารณาของคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาในแต่ละประเทศยังคงมีอำนาจและหน้าที่ภายใต้กฎหมายภายในของแต่ละประเทศ จึงเป็นที่เข้าใจได้ว่า คู่มือกลางฉบับนี้ สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเทศสามารถนำหลักเกณฑ์และมาตรฐานต่างๆ ในคู่มือดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนของการพิจารณาตรวจสอบเครื่องหมายการค้าได้ โดยที่การใช้คู่มือกลางนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคคลใดๆ ก็ตาม นำมาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อบังคับให้มีผลทางกฎหมายหรือมีผลต่อการพิจารณาใดๆ ของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

“หมายเหตุ: ในคู่มือนี้สัญลักษณ์ “[...]” ถูกใช้เพื่อระบุว่าข้อความนั้นเป็นส่วนหนึ่งของข้อความที่ยกมาหรือเป็นบทบัญญัติทางกฎหมายที่ถูกละไว้ด้วยเหตุผลของความเกี่ยวข้องและความถูกต้อง”





# **ส่วนที่ 1**

**เหตุแห่งการปฏิเสธอย่างเด็ดขาด  
สำหรับการไม่รับจดทะเบียน  
เครื่องหมายการค้า**



## สารบัญ

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| บทนำ                                                                        | 13 |
| ประวัติความเป็นมา                                                           | 13 |
| กิจกรรมการดำเนินการนำไปสู่การจัดทำคู่มือกลาง                                | 14 |
| การปรับปรุงแก้ไขคู่มือกลาง                                                  | 16 |
| ตัวอักษรย่อที่ใช้ในคู่มือกลางฉบับนี้                                        | 17 |
| เหตุแห่งการปฏิเสธอย่างเด็ดขาดสำหรับการไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า      | 19 |
| 1. เครื่องหมายที่ได้รับการยอมรับให้เป็น ‘เครื่องหมายการค้า’                 | 19 |
| 1.1 เครื่องหมายที่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยการมองเห็น                         | 20 |
| 1.1.1 เครื่องหมายสองมิติ                                                    | 21 |
| 1.1.1.1 คำ, ตัวอักษร, ตัวเลข, เครื่องหมายแทนตัวเลข, อักษรระ, สโลแกน         | 21 |
| 1.1.1.2. เครื่องหมายรูป                                                     | 24 |
| 1.1.1.3. เครื่องหมายผสม                                                     | 27 |
| 1.1.2. สี                                                                   | 31 |
| 1.1.3. เครื่องหมายสามมิติ                                                   | 32 |
| 1.1.3.1. รูปร่างของเครื่องหมายที่ติดกับตัวสินค้า                            | 32 |
| 1.1.3.2. รูปร่างทั้งหมดหรือบางส่วนของผลิตภัณฑ์                              | 33 |
| 1.1.3.3. รูปร่างของภาชนะบรรจุ, หีบห่อ, บรรจุภัณฑ์, อื่นๆ                    | 35 |
| 1.1.4. เครื่องหมายที่มีการเคลื่อนไหว และภาพสามมิติ                          | 37 |
| 1.1.5. เครื่องหมายจากการจัดวางตำแหน่ง                                       | 40 |
| 1.2. เครื่องหมายที่ไม่สามารถมองเห็นได้ – การนำเสนอ                          | 44 |
| 1.2.1. เครื่องหมายที่สามารถรับรู้ได้ด้วยการฟังเสียง                         | 45 |
| 1.2.2. เครื่องหมายที่สามารถรับรู้ได้ด้วยการดมกลิ่น                          | 46 |
| 1.2.3. เครื่องหมายที่สามารถรับรู้ได้ด้วยการลิ้มรส                           | 47 |
| 1.2.4. เครื่องหมายที่สามารถรับรู้ได้ด้วยการสัมผัส                           | 48 |
| 2. ความบังเอิญ                                                              | 49 |
| 2.1. เครื่องหมายที่ไม่สามารถเข้าใจได้ หรือไม่สามารถใช้เป็นเครื่องหมายการค้า | 50 |

|          |                                                                                           |     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.1.1.   | รูปร่างพื้นฐานและรูปทั่วไป                                                                | 51  |
| 2.1.2.   | เครื่องหมายที่ซับซ้อน หรือไม่สามารถเข้าใจได้                                              | 52  |
| 2.1.3.   | สี                                                                                        | 54  |
| 2.1.3.1. | สีเพียงสีเดียว                                                                            | 54  |
| 2.1.3.2. | การรวมกันของสีที่เป็นนามธรรม                                                              | 58  |
| 2.1.4.   | ตัวอักษร และตัวเลขเพียงตัวเดียว                                                           | 60  |
| 2.1.5.   | รูปร่างสามมิติ                                                                            | 65  |
| 2.1.5.1. | รูปร่างมีลักษณะเป็นสามัญทั่วไป หรือเป็นรูปร่างที่ได้มาจากธรรมชาติของสินค้า                | 68  |
| 2.1.5.2. | รูปร่างมีลักษณะที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ หรือให้ผลในทางเทคนิค                           | 75  |
| 2.1.6.   | รูปแบบและการออกแบบพื้นผิว                                                                 | 82  |
| 2.1.7.   | ฉลากทั่วไปและกรอบ                                                                         | 84  |
| 2.1.8.   | วลีในการโฆษณาทั่วไป                                                                       | 87  |
| 2.2.     | เครื่องหมายที่มีลักษณะทั่วไป เป็นปกติวิสัย หรือเป็นสิ่งจำเป็น                             | 91  |
| 2.2.1.   | คำที่มีลักษณะทั่วไป เป็นปกติวิสัย หรือเป็นสิ่งจำเป็น                                      | 91  |
| 2.2.1.1. | ชื่อเรียกพันธุ์พืช                                                                        | 92  |
| 2.2.1.2. | ชื่อสามัญของยาที่เป็นสากล - INN                                                           | 93  |
| 2.2.2.   | เครื่องหมายรูปที่มีลักษณะทั่วไป เป็นปกติวิสัย หรือเป็นสิ่งจำเป็น                          | 94  |
| 2.3.     | เครื่องหมายบรรยาย                                                                         | 97  |
| 2.3.1.   | เครื่องหมายบรรยายทั่วไป                                                                   | 97  |
| 2.3.1.1. | การรวมองค์ประกอบที่มีลักษณะเป็นการบรรยายและองค์ประกอบที่ไม่มีลักษณะเป็นการบรรยาย          | 98  |
| 2.3.1.2. | การวางตำแหน่งขององค์ประกอบในเครื่องหมาย                                                   | 99  |
| 2.3.1.3. | การรวมรูปร่างเรขาคณิตแบบไม่ซับซ้อน                                                        | 100 |
| 2.3.2.   | คำซึ่งมีลักษณะบรรยาย                                                                      | 101 |
| 2.3.3.   | การใช้ตัวสะกดอื่นในคำซึ่งมีลักษณะบรรยาย                                                   | 106 |
| 2.3.4.   | องค์ประกอบของคำที่มีลักษณะบรรยาย                                                          | 108 |
| 2.3.5.   | การรวมกันของคำที่มีลักษณะเป็นการบรรยาย                                                    | 110 |
| 2.3.6.   | เครื่องหมายบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์                                                            | 115 |
| 2.3.6.1. | หลักการพิจารณาทั่วไป                                                                      | 115 |
| 2.3.6.2. | เครื่องหมายทางภูมิศาสตร์ที่มีความพิเศษ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ หรือเป็นลักษณะในเชิงแนะนำ | 117 |
| 2.3.6.3. | มีแนวโน้มที่จะมีความเกี่ยวข้องทางภูมิศาสตร์ในอนาคต                                        | 119 |
| 2.3.6.4. | เครื่องหมายรูปทางภูมิศาสตร์                                                               | 120 |
| 2.3.6.5. | เครื่องหมายทางภูมิศาสตร์ที่ระบุถึงแหล่งกำเนิดหรือความเชื่อมโยงทางภูมิศาสตร์อย่างแท้จริง   | 123 |

|                                                                                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.3.7. ข้อความยกย่อง และเครื่องหมายอื่นๆ                                                             | 124        |
| 2.3.8. วลีหรือคำขวัญที่โฆษณาที่มีลักษณะเป็นการบรรยาย                                                 | 126        |
| 2.3.9. เครื่องหมายรูปที่มีลักษณะบรรยาย                                                               | 127        |
| <b>2.4. ชื่อและภาพเหมือนของบุคคล</b>                                                                 | <b>134</b> |
| 2.4.1. ชื่อของบุคคลและบริษัท                                                                         | 134        |
| 2.4.2. ชื่อที่แต่งขึ้นตามจินตนาการ และ บทบาทของตัวละคร                                               | 137        |
| <b>2.5. ลักษณะบ่งเฉพาะที่ได้จากการรวมกันขององค์ประกอบ</b>                                            | <b>138</b> |
| <b>2.6. การได้มาของควมมีลักษณะบ่งเฉพาะ</b>                                                           | <b>146</b> |
| 2.6.1. การได้มาของควมมีลักษณะบ่งเฉพาะ และความหมายที่สอง                                              | 146        |
| 2.6.2. การพิสูจน์ถึงการได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะ                                                       | 148        |
| <br>                                                                                                 |            |
| <b>3. เครื่องหมายลง</b>                                                                              | <b>151</b> |
| 3.1. การพิจารณาเบื้องต้นสำหรับเครื่องหมายลง                                                          | 151        |
| 3.2. เครื่องหมายลงทางภูมิศาสตร์                                                                      | 154        |
| 3.3. เครื่องหมายที่ทำให้เข้าใจผิดว่าได้รับการอนุญาตจากทางราชการ                                      | 158        |
| <br>                                                                                                 |            |
| <b>4. เครื่องหมายประจำชาติของรัฐและเครื่องหมายราชการ, ตราสัญลักษณ์ และสัญลักษณ์อื่นๆ ที่คล้ายกัน</b> | <b>161</b> |
| 4.1. เครื่องหมายภายใต้มาตรา 6 ของภาคินุสัญญากรุงปารีส                                                | 161        |
| 4.2. เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์อื่นๆที่ไม่ถือเป็นเครื่องหมาย                                        | 170        |
| 4.3. เครื่องหมายที่ถือว่าไม่อยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย                                             | 173        |
| <br>                                                                                                 |            |
| <b>5. ความสงบเรียบร้อยของประชาชน, รัฐประศาสน์นโยบาย, ศีลธรรมอันดีของประชาชน</b>                      | <b>176</b> |
| 5.1. การพิจารณาเบื้องต้น                                                                             | 176        |
| 5.2. ประเด็นเฉพาะเรื่อง                                                                              | 177        |
| 5.2.1. ลักษณะโดยธรรมชาติของเครื่องหมาย                                                               | 177        |
| 5.2.2. ลักษณะโดยธรรมชาติของสินค้าและบริการ                                                           | 181        |
| <br>                                                                                                 |            |
| <b>6. เครื่องหมายร่วม และเครื่องหมายรับรอง</b>                                                       | <b>183</b> |
| 6.1. การพิจารณาทั่วไป                                                                                | 183        |
| 6.1.1. เครื่องหมายร่วม                                                                               | 183        |
| 6.1.2. เครื่องหมายรับรอง                                                                             | 184        |
| 6.2. เงื่อนไขเฉพาะสำหรับการตรวจสอบสาระสำคัญ                                                          | 184        |
| 6.2.1. การบรรยายทางภูมิศาสตร์                                                                        | 185        |
| 6.2.2. ข้อบังคับของการใช้เครื่องหมาย                                                                 | 186        |
| 6.2.3. การใช้เครื่องหมายรับรองโดยผู้ขอจดทะเบียน                                                      | 187        |



## บทนำ

### ประวัติความเป็นมา

คู่มือกลางสำหรับการพิจารณาตรวจสอบสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "คู่มือกลาง") ได้จัดทำขึ้นในบริบทของโครงการความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาประชาคมยุโรป — อาเซียนระยะที่ 3 (ECAP III) โครงการดังกล่าวนี้ได้รับการอนุมัติจากสหภาพยุโรปและอาเซียนในปี พ.ศ. 2552 เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ของแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน พ.ศ. 2554 – 2558

โครงการ ECAP III ระยะที่ 2 ส่งเสริมการรวมตัวกันของประเทศในกลุ่มอาเซียนให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและการค้าโลก เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและลดปัญหาความยากจนในภูมิภาค เป้าหมายหลักสำคัญของโครงการคือการส่งเสริมการรวมตัวกันของภูมิภาคอาเซียน รวมถึงยกระดับและประสานเข้าด้วยกันของระบบงานที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์, การคุ้มครอง, การบริหารจัดการ และการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาคอาเซียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานของทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ และการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน พ.ศ. 2554 – 2558

สำนักงานเครื่องหมายการค้าและการออกแบบแห่งสหภาพยุโรป (OHIM) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโครงการ ECAP III ระยะที่ 2 ในช่วงระยะเวลาปี พ.ศ. 2556 – 2558

คู่มือกลางนี้ ถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และคำพิพากษาของศาลของประเทศสมาชิกอาเซียน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาตรวจสอบสาระสำคัญของคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รวมถึงวิธีปฏิบัติงานของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน คู่มือและแนวทางการพิจารณาตรวจสอบเครื่องหมายการค้าที่แต่ละสำนักงานใช้อยู่ปัจจุบันได้ถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบด้วย การจัดทำคู่มือกลางฉบับนี้ ได้คำนึงถึงมาตรฐานสากลและแนวทางการปฏิบัติงานหรือกระบวนการทำงานที่ดีที่สุด โดยเฉพาะคู่มือการพิจารณาตรวจสอบเครื่องหมายการค้าของสำนักงานเครื่องหมายการค้าและการออกแบบแห่งสหภาพยุโรป สำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกลุ่มประเทศสมาชิกยุโรป พ.ศ. 2557 (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "คู่มือปฏิบัติงานของสำนักงานเครื่องหมายการค้าและการออกแบบแห่งสหภาพยุโรป")

การจัดทำคู่มือกลางอาเซียน ทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือเสริมนอกเหนือจากคู่มือปฏิบัติงานที่มีอยู่แล้ว และเพื่อยกระดับวิธีการปฏิบัติงานด้านการพิจารณาตรวจสอบเครื่องหมายการค้าในประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีมาตรฐาน นอกจากนี้ คู่มือกลางฉบับนี้ ยังอาจใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการฝึกอบรมแก่ผู้ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า และใช้เป็นข้อมูลเอกสารอ้างอิงสำหรับที่ปรึกษา และตัวแทนด้านทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม

## กิจกรรมการดำเนินการนำไปสู่การจัดทำคู่มือกลาง

ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศได้ตกลงดำเนินการจัดทำพันธสัญญาในระดับภูมิภาค เพื่อสร้างตลาดการค้าแบบบูรณาการในระยะกลางและระยะยาว โดยได้กำหนดจัดทำโครงการแยกเป็นเฉพาะเรื่อง การดำเนินการกิจกรรมในขอบเขตที่กำหนด รวมถึงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา

โครงการจัดทำคู่มือสำหรับการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าในภูมิภาคอาเซียนนั้น ได้รับแรงกระตุ้นจากปัจจัยที่มีอยู่ของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันในเรื่องของ ขนาดของเศรษฐกิจและจำนวนประชากร, วัฒนธรรมและภาษา, และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (ราชอาณาจักรกัมพูชา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นประเทศที่มีการพัฒนาน้อยที่สุด) ประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศนั้นเป็นเหตุผลหลักในการกำหนดประเด็นทางกฎหมาย, โครงสร้างและบริบทของการออกกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงระบบของเครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศ

ประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้งหมดมีการออกกฎหมาย หรืออยู่ในระหว่างการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า (ทั้งในรูปแบบของกฎหมายเฉพาะ หรือเป็นบทบัญญัติเฉพาะหรือภาคส่วนหนึ่งในกฎหมายภายใน) รวมถึงความหลากหลายของกฎหมายในลำดับที่ต่ำกว่าหรือนับบัญญัติ รวมทั้งการดำเนินการตามกฎหมายระเบียบ และคำวินิจฉัยของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง

ประเทศดังต่อไปนี้ ได้มีการเผยแพร่ หรือนำคู่มือ, แนวทาง หรือกฎข้อบังคับมาปรับใช้สำหรับการตรวจสอบคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายในประเทศ

|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| ราชอาณาจักรกัมพูชา:   | คู่มือเครื่องหมายการค้า, กรกฎาคม พ.ศ. 2556                       |
| สาธารณรัฐอินโดนีเซีย: | แนวทางด้านเทคนิคสำหรับการตรวจสอบเครื่องหมายการค้า<br>(Rev. 2012) |

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว: คู่มือเครื่องหมายการค้า, กันยายน พ.ศ. 2546



|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สหพันธรัฐมาเลเซีย:          | คู่มือกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงานด้านเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สาธารณรัฐฟิลิปปินส์:        | คู่มือการตรวจสอบเครื่องหมายการค้า, สิงหาคม พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| สาธารณรัฐสิงคโปร์:          | คู่มือการใช้งานเครื่องหมายการค้า, พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม: | หนังสือเวียนเลขที่ 01/2007/ที่ที-ปีเคเอชซีเอ็น ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550, แนวทางการดำเนินการตามพระราชกำหนดการบริหารราชการของรัฐบาล เลขที่ 103/2006/เอ็นดี-ซีพี ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยมีการแก้ไขและเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2553, 2554, 2556 และ 2559 และกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการตรวจสอบคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2553 – เอกสารแนบท้ายของคำวินิจฉัยลงนามโดยอธิบดีสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เลขที่ 709/คิวดี-เอสเอชทีที ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553 |

ในขณะที่ข้อเท็จจริงส่วนมากที่มีอยู่ของแต่ละประเทศนั้น มีเนื้อความที่สอดคล้องกับคู่มือฉบับนี้ มีเพียงบางประเด็นที่ยังคงแตกต่างกันอยู่ ซึ่งการจัดทำคู่มือกลางสำหรับภูมิภาคนี้ สามารถทำให้มาตรฐานในการตรวจสอบเครื่องหมายการค้า และหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าในภูมิภาคมีความกลมกลืนกัน

กระบวนการจัดทำคู่มือกลางฉบับแรกเป็นไปตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(1) ภารกิจการค้นหาข้อมูลและข้อเท็จจริงของแต่ละสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาในกลุ่มประเทศอาเซียน ดำเนินการโดยที่ปรึกษาโครงการระหว่างเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน พ.ศ. 2557 ภารกิจดังกล่าวเป็นการรวบรวมข้อมูลของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือปฏิบัติงานของสำนักเครื่องหมายการค้าในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงคำวินิจฉัยต่างๆ และผลคำพิพากษาคดีที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รวมถึงการปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในการการพิจารณาตรวจสอบเครื่องหมายการค้าเป็นอย่างดีเพื่อจัดทำคู่มือกลาง และข้อมูลการพิจารณาตรวจสอบลักษณะของเครื่องหมายที่จะถูกปฏิเสธการจดทะเบียนเนื่องจากมีลักษณะที่แน่นอนว่าไม่สามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้ หรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่สำนักงานให้ปฏิบัติอยู่

(2) การจัดทำร่างคู่มือกลางฉบับแรก จะมีบรรทัดฐานจากกฎหมายเครื่องหมายการค้า, กฎข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติงานของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการรวบรวม

คู่มือกลางสำหรับการพิจารณาตรวจสอบสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า

(ฉบับที่ 2)

ข้อมูลจากภารกิจการค้นหาข้อมูลและข้อเท็จจริง ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานหรือกระบวนการทำงานที่ดีที่สุดของสำนักงานเครื่องหมายการค้า ร่างฉบับนี้ได้รับการพิจารณาในการประชุมโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าจากประเทศสมาชิกอาเซียน ที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 21 ถึง 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ในการประชุมดังกล่าวนี้ ได้มีการประชุมในรายละเอียดของเนื้อหาในคู่มือกลางฉบับนี้

(3) การแก้ไขร่างคู่มือกลาง โดยที่ปรึกษาโครงการโดยคำนึงถึงความคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ และความต้องการที่ได้รับจากสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาในกลุ่มประเทศอาเซียน ภายหลังจากการประชุมโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ได้กล่าวข้างต้น

(4) ร่างคู่มือกลางเสร็จสมบูรณ์ และนำส่งเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

## การปรับปรุงแก้ไขคู่มือกลาง

กระบวนการปรับปรุงแก้ไขคู่มือกลางนี้เริ่มต้นในพ.ศ. 2561 และได้ข้อสรุปในพ.ศ. 2562 ตามกรอบของโครงการ “Arise Plus – Intellectual Property Rights” ที่สหภาพยุโรปจัดทำขึ้นสำหรับภูมิภาคอาเซียน (จากนี้ไปจะเรียกว่า “Arise+IPR”)

Arise+IPR เป็นโครงการที่ผลักดันโดยผู้รับผลประโยชน์ ซึ่งออกแบบโดย EUIPO เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการค้าและการรวมตัวของชาติสมาชิกอาเซียน โครงการได้จินตนาการถึงการยกระดับและปรับปรุงระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีและมาตรฐานสากล

คู่มือกลางนี้ปรับปรุงแก้ไขโดยที่ปรึกษาโครงการ มีการพิจารณาถึงพัฒนาการด้านการดำเนินงานทางกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน ตลอดจนข้อเสนอแนะ ตัวอย่าง และข้อมูลส่วนใหญ่รับมาจากหน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาแห่งอาเซียนและสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป

ร่างคู่มือกลางฉบับนี้ได้รับการทบทวนจากรัฐสมาชิกอาเซียนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 และมีการส่งมอบคู่มือกลางฉบับปรับปรุงแก้ไขฉบับสุดท้ายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

----- O -----

## ตัวอักษรย่อที่ใช้ในคู่มือกลางฉบับนี้

### กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (รหัสประเทศ)

- BN: รัฐบรูไนดารุสซาลาม  
ID: สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
KH: ราชอาณาจักรกัมพูชา  
LA: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
MM: สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  
MY: สหพันธรัฐมาเลเซีย  
PH: สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  
SG: สาธารณรัฐสิงคโปร์  
TH: ราชอาณาจักรไทย  
VN: สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

### ตัวย่ออื่นๆ

CTMR: กฎระเบียบของคณะกรรมการเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าในสหภาพยุโรป (EC) เลขที่ 207/2009 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 (กฎระเบียบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกลุ่มประเทศสมาชิกยุโรป)

ECJ: ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป

EU: สหภาพยุโรป

GI: สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

IPL: กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

NCL: รายการสินค้าและบริการ สำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า, จัดตั้งขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้ฯ ในปี พ.ศ. 2500

Nice Classification: ระบบการกำหนดจำพวกสินค้าและบริการนี้ฯ, จัดตั้งขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้ฯ ในปี พ.ศ. 2500

คู่มือกลางสำหรับการพิจารณาตรวจสอบสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า  
(ฉบับที่ 2)

OHIM: สำนักงานเครื่องหมายการค้าและการออกแบบแห่งสหภาพยุโรป

EUIPO Guidelines: แนวทางในการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าของสหภาพยุโรป – สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ฉบับ 1.1 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560

EUTMIR: ระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการ เลขที่ 2018/626 ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 ระเบียบการบังคับใช้ 2017/1001 ว่าด้วยเครื่องหมายการค้าของสหภาพยุโรป

EUTMIR: ระเบียบเลขที่ 2017/1001 ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ว่าด้วยเครื่องหมายการค้าของสหภาพยุโรป (ระเบียบว่าด้วยเครื่องหมายการค้าของสหภาพยุโรป)

PARIS CONVENTION: อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม, จัดทำขึ้นในปี พ.ศ. 2426, แก้ไขล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2510 ณ กรุงสตอกโฮล์ม

SGT: สนธิสัญญาสิงคโปร์ว่าด้วยกฎหมายเครื่องหมายการค้า และกฎระเบียบภายใต้สนธิสัญญาดังกล่าว, จัดทำขึ้นในปี พ.ศ. 2549

TMA: พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า

TML: กฎหมายเครื่องหมายการค้า

TMR: ระเบียบ หรือกฎข้อบังคับสำหรับเครื่องหมายการค้า

TRIPS: ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า

WHO: องค์การอนามัยโลก

WIPO: องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

WTO: องค์การการค้าโลก

## **แหล่งอ้างอิง**

เว็บไซต์ทั้งหมดที่ใช้ข้างอิงเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

## เหตุแห่งการปฏิเสธอย่างเด็ดขาด สำหรับการไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

### 1. เครื่องหมายที่ได้รับการยอมรับให้เป็น ‘เครื่องหมายการค้า’<sup>1</sup>

การจดทะเบียนเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายการค้านั้น อาจถูกปฏิเสธโดยธรรมชาติของเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอง เนื่องจากไม่มีคุณสมบัติเป็นเครื่องหมาย หรือเครื่องหมายการค้าตามกฎหมาย หรือเครื่องหมายนั้น ไม่มีคุณสมบัติที่จะรับจดทะเบียนได้

เมื่อเครื่องหมายไม่มีคุณสมบัติตามลักษณะของเครื่องหมาย หรือเครื่องหมายการค้า จึงเป็นเหตุผลหลักว่าเครื่องหมายที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นไม่สามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้ คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจึงถูกปฏิเสธการรับจดทะเบียน จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของเครื่องหมายที่ถูกปฏิเสธอีก

ในการพิจารณาลักษณะเครื่องหมาย เครื่องหมายดังกล่าวจะต้องเป็นเครื่องหมายที่สามารถเข้าใจ และรับรู้ได้ ในทางทฤษฎี เครื่องหมายจะสามารถรับรู้ได้โดยประสาทสัมผัสทั้งห้าของมนุษย์ (มองเห็น, ได้ยิน, ดมกลิ่น, สัมผัส และลิ้มรส) จึงจะสามารถใช้งานเพื่อเป็นเครื่องหมายในการจำแนกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการในการการค้าได้

อย่างไรก็ดี กฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าจะจำกัดโอกาสที่จะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายการค้าอย่างชัดแจ้งหรือเป็นผล โดยกำหนดว่าเครื่องหมายต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในส่วนของการถูกนำเสนออย่างเพียงพอและมากพอ ด้วยวิธีที่หน่วยงานด้านเครื่องหมายการค้ายอมรับเพื่อบันทึกอย่างเป็นทางการ วิธีการนำเสนอเครื่องหมายการค้าเพื่อได้รับการจดทะเบียนอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของเครื่องหมายที่พิจารณา<sup>2</sup>

<sup>1</sup> ในคู่มือฉบับนี้คำว่า ‘เครื่องหมาย’ และ ‘เครื่องหมายการค้า’ สามารถใช้แทนกันได้ และคำทั้งสองคำนี้รวมถึง ‘เครื่องหมายบริการ’ ยกเว้นในกรณีที่จะระบุให้เป็นอย่างอื่น

<sup>2</sup> ดูบทบัญญัติเกี่ยวกับนิยามของเครื่องหมายการค้าของ ‘เครื่องหมาย’ (sign), ‘เครื่องหมาย’ (mark) และ ‘เครื่องหมายการค้า’ (trademark) ในบิเอ็น ทีเอ็มเอ เอส. 4(1); เคเอส ทีเอ็มแอล เออาร์ที. 2(เอ), คู่มือทีเอ็ม หน้า 2; ไอดี ทีเอ็มแอล เออาร์ที. 1.1; เคเอส ทีเอ็มแอล เออาร์ที. 2(เอ); แอลเอ ไอพีแอล เออาร์ที. 3.9 และ 16.1, คำตัดสิน 753, เออาร์ที. 32 และ 34 ย่อหน้า 4, คู่มือทีเอ็ม หน้า 4; เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส. 2.9; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ, เอส. 3 และ 10, คู่มือทีเอ็ม บทที่ 4; เอ็มเอ็ม; เอส. 3(1) “เครื่องหมาย”; ทีเอส ไอพี ไดด์, เอส. 121.1, คู่มือทีเอ็ม หน้า 18 กฎระเบียบอาร์. 101(เจ); เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 2(1) และ 7(1)(เอ), คู่มือทีเอ็ม บทที่ 1 “เครื่องหมายการค้าคืออะไร?”; ทีเอส ทีเอ็มเอ เอส. 4 - “เครื่องหมาย”; “เครื่องหมาย”; และ วีเอ็น ไอพีแอล เออาร์ที. 72.1., เออาร์ที. 4.16 โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 2 ข้อ 9, และ หมวด 4 บทที่ 2 ข้อ 1 ด้วย

## 1.1 เครื่องหมายที่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยการมอง

ในความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า อนุญาตรัฐสมาชิกขององค์การค้าโลกใช้เงื่อนไขสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายที่สามารถ ‘สังเกตเห็นได้ด้วยการมอง’ กล่าวคือ เครื่องหมายดังกล่าวจะต้องสามารถรับรู้ได้จากการมองเห็น<sup>3</sup>

เครื่องหมายส่วนใหญ่ที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตา เครื่องหมายดังกล่าวจะรับรู้ได้โดยการมองเห็นเมื่อใช้ในทางการค้าเพื่อสร้างความแตกต่างให้แก่สินค้าหรือบริการ

ในกรณีที่ถูกหมายระบุว่าเครื่องหมายการค้าต้องสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตา ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เด็ดขาดในการจดทะเบียน คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายใด ๆ ที่ประกอบด้วยเครื่องหมายที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยการมองอาจถูกปฏิเสธได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยกตัวอย่างเช่น เครื่องหมายที่สามารถรับรู้จากการได้ยิน หรือการดมกลิ่นไม่สามารถจดทะเบียนได้ เนื่องจากเครื่องหมายดังกล่าวไม่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยการมอง จนมีผลทำให้ไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมาย “เสียง” และ “กลิ่น” ได้ อีกทั้งยังไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายใด ๆ ที่สามารถรับรู้ได้จากการสัมผัสหรือการลิ้มรส)

เป็นที่ทราบกันว่า เพื่อการจดทะเบียนเครื่องหมายที่สามารถมองเห็นได้เป็นเครื่องหมายการค้า นั้น คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องมีการทำซ้ำหรือนำเสนอเครื่องหมายในลักษณะที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้เป็นเพียงระเบียบมาตรฐาน และจะไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของเครื่องหมาย

เครื่องหมายที่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาจะถูกจัดเป็นเครื่องหมายประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังที่กล่าวถึงต่อไปนี้

- ☐ เครื่องหมายสองมิติ
- ☐ สี
- ☐ เครื่องหมายสามมิติ

<sup>3</sup> ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า, ข้อ 15.1, ในหมวด fine

### 1.1.1 เครื่องหมายสองมิติ

เครื่องหมายสองมิติที่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเป็นเครื่องหมายที่โดยทั่วไปใช้และมองเห็นได้บนพื้นผิวของผลิตภัณฑ์หรือฉลากหรือหีบห่อบรรจุภัณฑ์ หรือมองเห็นได้บนเอกสาร หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ และสื่อสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอในตลาด

เครื่องหมายสองมิติที่ได้รับการยอมรับให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจอยู่ในหมวดใดหมวดหนึ่งดังต่อไปนี้

#### 1.1.1.1 คำ, ตัวอักษร, ตัวเลข, เครื่องหมายแทนตัวเลข, อักษร, สโลแกน<sup>4</sup>

เครื่องหมายประเภทนี้จะมียอดประกอบเพียงส่วนเดียวที่สามารถอ่านออกเสียงได้ ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยคำหนึ่งคำหรือมากกว่า (มีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้), ตัวอักษร, ตัวเลข, เครื่องหมายแทนตัวเลข หรืออักษร นอกจากนี้ยังรวมไปถึงสโลแกนและวลีที่ใช้สำหรับการโฆษณา

ชื่อเรียกของเครื่องหมายประเภทนี้อาจแตกต่างกันตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน และสำหรับบางประเทศอาจไม่มีการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายประเภทนี้ไว้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น ภายใต้กฎหมายของบางประเทศสโลแกนและวลีที่ใช้สำหรับการโฆษณาจะถูกจัดเป็น 'การรวมกันของคำ' และอาจได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

เครื่องหมายในลักษณะนี้อาจแสดงในรูปแบบตัวอักษรมาตรฐาน, ตัวอักษรพิเศษ, ตัวอักษรที่ประดิษฐ์ขึ้น, ตัวอักษรที่ไม่ใช่รูปแบบมาตรฐานตามแบบของตัวอักษรใดๆ และอาจมีสีเพียงหนึ่งสีหรือมากกว่า ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้จะต้องไม่มีองค์ประกอบเป็นรูปร่าง, กรอบ หรือพื้นหลัง

<sup>4</sup> คู่มือปฏิบัติในปารีสที่เอ็มเอ, เอส. 4(1); คู่มือที่เอ็ม เคเอส หน้า 2; ไอซี ที่เอ็มแอล เออาร์ที. 1.1; แอลเอ ไอพีแอล เออาร์ที. 16.1, คำตัดสิน 753, เออาร์ที. 32, คู่มือที่เอ็ม หน้า 4; เอ็มวาย ที่เอ็มเอ, เอส. 3 และ 10(1), คู่มือที่เอ็ม ย่อหน้าที่ 4.11; เอ็มเอ็ม ที่เอ็มแอล เอส. 2.1(เอ); ทีเอส ไอพี ไอเค, เอส. 121.1, กูเวเบียบ อาร์. 101(เอ), คู่มือที่เอ็ม หน้า 18; เอสจี ที่เอ็มเอ เอส. 2(1) – 'เครื่องหมาย' และ 'เครื่องหมายการค้า', คู่มือที่เอ็ม บทที่ 1 'เครื่องหมายการค้าคืออะไร?'; ทีเอส ที่เอ็มเอ เอส. 4 – 'เครื่องหมาย และ 7(2, (3), (4); และ วีเอ็น ไอพีแอล เออาร์ที. 72.1 โปรดดูคู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 2 ข้อ 9.1 ด้วย

คู่มือกลางสำหรับการพิจารณาตรวจสอบสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า  
(ฉบับที่ 2)

ตัวอย่างรูปแบบของเครื่องหมายประเภทนี้ ได้แก่

KLAROSEPT MONT

BLANC AIR INDIA

MLKUBON

αλφάβητο

GML

1886

N° 5

H2NO

Giorgio@Play

Your flexible friend







(ตัวอย่างจัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งราชอาณาจักรไทย)

เครื่องหมายคำ รวมถึงเครื่องหมายที่เป็นลายมือชื่อบุคคลไม่ว่าจะเป็นลายมือชื่อที่แท้จริงหรือเป็นลายมือชื่อที่ประดิษฐ์ขึ้นก็ตาม โดยเครื่องหมายดังกล่าว เป็นเครื่องหมายที่มีความบ่งเฉพาะ ดังปรากฏตามตัวอย่างต่อไปนี้

Paul Smith

(ภาพจาก <http://www.paulsmith.co.uk/uk-en/shop/>)



(ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย)

#### 1.1.1.2. เครื่องหมายรูป<sup>5</sup>

เครื่องหมายประเภทนี้จะมียอดประกอบเป็นรูปภาพหนึ่งหรือสองมิติซึ่งอาจแสดงถึงสิ่งมีชีวิต (สัตว์, ดอกไม้ และอื่นๆ) ไม่ว่าจะมียอดจริง หรือเกิดขึ้นจากจินตนาการส่วนบุคคล หรืออาจเป็นตัวละคร (รูปคน หรือตัวการ์ตูน และอื่นๆ) รวมถึงวัตถุหรือสิ่งมีชีวิต (พระอาทิตย์, ดวงดาว, จานบิน, มังกร และอื่นๆ) เครื่องหมายรูปยังอาจประกอบด้วยรูปภาพที่เกิดขึ้นจากจินตนาการ, รูปทรงที่เป็นนามธรรมหรือรูปทรงเรขาคณิต, อุปกรณ์เครื่องมือ, รูปภาพ, โลโก้ หรืออื่นๆ ที่ตั้งใจออกแบบเป็นรูปทรงสองมิติ

สัญลักษณ์หรือภาพแสดงแทนความหมาย และตัวละครที่ไม่มีความหมาย สำหรับผู้ใช้สินค้าหรือบริการทั่วไปในแต่ละประเทศที่จะจดทะเบียนเครื่องหมาย อาจถือว่าเป็นเครื่องหมายรูป หรือเป็นองค์ประกอบรูปภาพของเครื่องหมาย

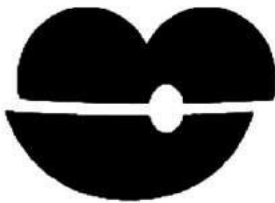
เครื่องหมายรูปอาจมีสีเพียงหนึ่งสี หรือมากกว่าหนึ่งสีก็ได้ แต่จะต้องไม่ประกอบไปด้วยคำ, ตัวอักษร, ตัวเลข, หรือสัญลักษณ์หรือภาพแสดงแทนความหมาย

<sup>5</sup> ดูบทบัญญัติในบิเอ็น ที่เอ็มแอล เอส. 4(1); เคเอส ที่เอ็มแอล เออาร์ที.2(เอ), คู่มือที่เอ็ม หน้า 2 และ 29; ไอดี ที่เอ็มแอล เออาร์ที. 1.1; แอลเอ ไอพีแอล เออาร์ที. 16.1, คำตัดสิน 753, เออาร์ที. 32, คู่มือที่เอ็ม, หน้า 4; เอ็มวาย ที่เอ็มแอล เอส. 3 และ 10(1); เอ็มเอ็ม ที่เอ็มแอล เอส. 2.เจ; พีเอส ไอพี ไดด์, เอส. 121.1, กฎระเบียบ อาร์. 101(เจ), คู่มือที่เอ็ม หน้า 18; เอสจี ที่เอ็มแอล เอส.2(1) – ‘เครื่องหมาย’ และ ‘เครื่องหมายการค้า’, คู่มือที่เอ็ม บทที่ 1 ‘เครื่องหมายการค้าคืออะไร?’, ที่เอส ที่เอ็มแอล เอส. 4 ‘เครื่องหมาย’ และ 7; และ วิเอ็น ไอพีแอล เออาร์ที. 72.1 โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 2 ข้อ 9.2 ด้วย

ตัวอย่าง



(ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งราชอาณาจักรไทย)





(ตัวอย่างจากคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด ดูเพิ่มเติมที่  
[http://www.wipo.int/edocs/madgdocs/en/2010/madrid\\_g\\_2010\\_52.pdf](http://www.wipo.int/edocs/madgdocs/en/2010/madrid_g_2010_52.pdf))

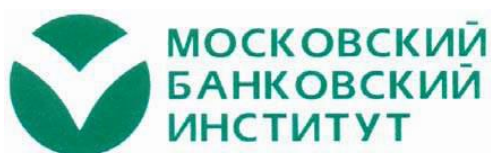
### 1.1.1.3. เครื่องหมายผสม<sup>6</sup>

เครื่องหมายประเภทนี้จะประกอบไปด้วยการผสมกันระหว่าง คำหนึ่งคำหรือมากกว่า, ตัวอักษร, ตัวเลข, สัญลักษณ์หรือภาพแสดงใช้เขียนแทนตัวเลขหรือความหมาย กับเครื่องหมายรูปหรือองค์ประกอบอื่นที่ไม่ใช่คำ เข้าด้วยกัน โดยองค์ประกอบที่เป็นรูปภาพ อาจถูกแฝงไว้ในองค์ประกอบที่เป็นคำ (ตัวอย่างเช่น รูปภาพพระอาทิตย์ใช้สำหรับแทนตัวอักษร “o”) โดยจะจัดวางไว้ติดกันหรือวางไว้ด้านบนองค์ประกอบที่เป็นคำ หรือจะจัดวางเป็นพื้นหลัง หรือกรอบภาพ

องค์ประกอบของเครื่องหมายที่ไม่เป็นรูปภาพ (คำ, ตัวเลข หรืออื่นๆ) อาจแสดงด้วยตัวอักษรในรูปแบบมาตรฐาน, ตัวอักษรพิเศษ, ตัวอักษรประดิษฐ์ และเครื่องหมายผสมนี้ อาจมีสีหนึ่งสี หรือมากกว่าหนึ่งสีก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น



<sup>6</sup> คู่มือปฏิบัติในบีเอ็น ทีเอ็มเอ, เอส. 4(1); เคเอส ทีเอ็มแอล เออาร์ที.2(เอ), คู่มือทีเอ็ม หน้า 2 และ 29; ไอดี ทีเอ็มแอล เออาร์ที. 1.1; แอลเอ ไอทีแอล เออาร์ที. 16.1, คำตัดสิน 753, เออาร์ที. 32, คู่มือทีเอ็ม, หน้า 4; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ, เอส. 3 และ 10(1); เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส. 2(เจ); ทีเอช ไอพี โค้ด, เอส. 121.1, กฎระเบียบ อาร์. 101(เจ), คู่มือทีเอ็ม หน้า 18; เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 2(1) 'เครื่องหมาย' และ 'เครื่องหมายการค้า', คู่มือทีเอ็ม บทที่ 1 'เครื่องหมายการค้าคืออะไร?'; ทีเอช ทีเอ็มเอ เอส. 4 'เครื่องหมาย' และ 7(6); และ วีเอ็น ไอทีแอล เออาร์ที. 72.1 โปรดดูคู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 2 ข้อ 9.2 ด้วย



**VietTiger**

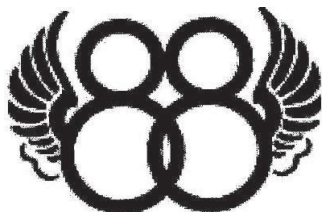


(ตัวอย่าง ภาพจากคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ภายใต้พิธีสารมาดริด ดูเพิ่มเติมที่

[http://www.wipo.int/edocs/madgdocs/en/2010/madrid\\_g\\_2010\\_52.pdf](http://www.wipo.int/edocs/madgdocs/en/2010/madrid_g_2010_52.pdf))



(ตัวอย่าง จัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย)



(ตัวอย่าง จัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งราชอาณาจักรไทย)



ตัวอย่างจาก: <https://x1rcorp.com/x1r-home/>



ตัวอย่างจาก: <https://www.wd40.com/about-us>



### 1.1.2. สี<sup>7</sup>

สีเพียงสีเดียว หรือกลุ่มของสี สองสีหรือมากกว่าในรูปแบบนามธรรม ที่อ้างว่าเป็นอิสระจากรูปร่าง, คำ, โครง หรือองค์ประกอบหรือคุณลักษณะอื่นๆ เช่น การอ้างสิทธิในเครื่องหมายการค้ารูปแบบใดๆ ก็ตามที่จะสามารถเข้าใจได้ อาจไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในเรื่องของความชัดเจน, ความแม่นยำ และความเป็นเอกภาพของเครื่องหมาย ที่เป็นคุณลักษณะที่ต้องการสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ดังนั้น การอ้างสิทธิในเครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยสีเพียงสีเดียว หรือสองสี หรือมากกว่านั้น ที่แสดงออกมาในรูปแบบนามธรรมไม่สามารถถือว่าลักษณะดังกล่าวเป็นเครื่องหมายที่จะจดทะเบียน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนนี้ โปรดดูที่ข้อ 2.1.3 ด้านล่างนี้

การที่จะได้รับการยอมรับว่าเครื่องหมายดังกล่าวเป็นเครื่องหมาย สีที่ปรากฏจะต้องเป็นรูปร่างเฉพาะ หรือมีความชัดเจนในคำโครงของรูปนั้นๆ การผสมกันระหว่างสีสองสีหรือมากกว่าสองสีนั้นจะต้องมีรูปร่างหรือคำโครงโดยเฉพาะ หรือเป็นการรวมตัวกันของสีเพื่อให้เกิดเป็นเครื่องหมายเพียงเครื่องหมายเดียว

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นารรวมตัวกันของสีระหว่างสีเงิน สีทองแดง และสีดำ โดยมีการจัดวางตำแหน่ง และแบ่งสัดส่วนของเครื่องหมาย สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง (เซลล์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่) โดยเครื่องหมายดังกล่าวสามารถเป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าเหล่านั้นได้



(ตัวอย่างจากคู่มือการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์, หน้า 124)

<sup>7</sup> ดูบทบัญญัติในคู่มือที่เข้ม เคเอส หน้า 18 และ 21; ไอที ที่เอ็มแอล เออาร์ที. 1.1; แอลเอ ไอทีแอล เออาร์ที. 16.1, คำตัดสิน 753 เออาร์ที. 17.4 และ 32, คู่มือที่เข้ม หน้า 4; เอ็มวาย ที่เอ็มเอ, เอส.13; เอ็มเอ็ม ที่เอ็มแอล เอส. 2.เจ; ทีเอส ไอที คัด, เอส. 123.1 (แอล), กฎระเบียบ อาร์. 101(เจ) และ อาร์. 102(แอล), คู่มือที่เข้ม บทที่ V ข้อ 5.3 หน้า 28, และ บทที่ XIII หน้า 136; เอสจี ที่เอ็มเอ เอส. 2(1) 'เครื่องหมาย' และ 'เครื่องหมายการค้า', คู่มือที่เข้ม บทที่ 2 'เครื่องหมาย'; ทีเอส ที่เอ็มเอ เอส. 4 - 'เครื่องหมาย', เอส. 7(5) และ เอส. 45; และ วีเอ็น ไอทีแอล เออาร์ที. 72.1, หนังสือเวียน 001/2007, เอส. 39.2.b(ไอ) โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 2 ข้อ 9.6, และ หมวด 4 บทที่ 2 ข้อ 2.4 ด้วย

### 1.1.3. เครื่องหมายสามมิติ<sup>8</sup>

รูปทรงสามมิติเป็นเครื่องหมาย “ที่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตา” และสามารถ “นำเสนอ” ได้ สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ หากเป็นไปตามข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ระบุไว้

เครื่องหมายสามมิติสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายนั้น อาจแตกต่างกันโดยแยกเป็นแต่ละประเภท ดังนี้

- ☐ รูปร่างของเครื่องหมายที่ติดกับตัวสินค้า หรือใช้สำหรับบริการที่เกี่ยวข้อง ที่เครื่องหมายจะช่วยแยกแยะความแตกต่าง
- ☐ รูปร่างซึ่ง ผสมไปกับตัวสินค้าหรือบางส่วนของสินค้า หรืออุปกรณ์สำหรับใช้ในบริการที่เกี่ยวข้อง ที่เครื่องหมายจะช่วยแยกแยะความแตกต่าง
- ☐ รูปร่างของภาชนะบรรจุ, หีบห่อ, บรรจุภัณฑ์, อื่นๆ สำหรับสินค้า หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริการ ที่เครื่องหมายจะช่วยแยกแยะความแตกต่าง

#### 1.1.3.1. รูปร่างของเครื่องหมายที่ติดกับตัวสินค้า

เครื่องหมายที่มีรูปร่างสามมิติที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ (กล่าวคือ เครื่องหมายดังกล่าวไม่ได้เป็นรูปทรงของผลิตภัณฑ์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์) หรือเป็นสิ่งที่ไม่ได้ติดอยู่กับผลิตภัณฑ์ (เครื่องหมายดังกล่าว ไม่ใช่ภาชนะบรรจุ, หีบห่อ, บรรจุภัณฑ์ หรืออื่นๆ) แต่ใช้เป็นอุปกรณ์ภายนอกที่ติดมาหรือเชื่อมต่อกับสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องบางอย่าง อุปกรณ์ดังกล่าวอาจได้รับการยอมรับให้เป็นเครื่องหมายการค้าได้ หากไม่ตกอยู่ภายใต้ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่ไม่สามารถรับจดทะเบียนได้

ตัวอย่างเช่น (การนำรูปทรงนาฬิกาทราย หรือระฆังขนาดเล็กมาเชื่อมต่อกันกับคอของขวดเบียร์ หรือติดอุปกรณ์ดังกล่าวไว้กับเครื่องฉายเบียร์ หรือจัดวางไว้บริเวณหน้าร้านที่มีการวางขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยที่อุปกรณ์เหล่านั้นสามารถใช้เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับผลิตภัณฑ์เบียร์และการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านั้น

<sup>8</sup> ดูบทบัญญัติในคู่มือที่เอ็ม เคเอส หน้า 18 และ 19; คำตัดสิน แอลเอ 753 เออาร์ที. 17.5 และ 32, คู่มือที่เอ็ม, หน้า 19; เอ็มเอ็ม; พีเอส ไอที คัด, เอส. 123.1(เค), กูเอร์เบีย อาร์. 101(เจ) และ อาร์. 102(เค), คู่มือที่เอ็ม หน้า 18, บทที่ XII; เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 2(1) – ‘เครื่องหมาย’ และ ‘เครื่องหมายการค้า’, คู่มือที่เอ็ม บทที่ 3 ‘เครื่องหมายรูปร่าง’, ทีเอส ทีเอ็มเอ เอส. 4 – ‘เครื่องหมาย’ และ เอส. 7(10); และ วีเอ็น ไอทีแอล เออาร์ที. 72.1 และ 74.2(เอ) โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 2 ข้อ 9.3, และ หมวด 4 บทที่ 2 ข้อ 2.1 ด้วย

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นอุปกรณ์รูปม้าสีขาวขนาดเล็กแขวนไว้กับภาชนะบรรจุของผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งบ่งชี้ในเชิงพาณิชย์



(ภาพจาก <https://www.theliquorbarn.com/white-horse-blended-scotch-750ml/>)

### 1.1.3.2. รูปร่างทั้งหมดหรือบางส่วนของผลิตภัณฑ์

รูปร่างของผลิตภัณฑ์นั้นเป็น เครื่องหมายที่สามารถมองเห็นได้ และสามารถนำเสนอได้อย่างชัดเจนตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนเครื่องหมายสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ อย่างไรก็ตาม การจดทะเบียนเครื่องหมายในลักษณะดังกล่าวนี้จะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะและไม่เป็นการอธิบายถึงลักษณะการทำงานของสินค้า เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์พื้นฐานสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมาย (ดูบทที่ 2 ด้านล่าง)<sup>9</sup>

รูปร่างที่จะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าอาจจะเป็นรูปร่างของตัวผลิตภัณฑ์โดยรวม หรือบางส่วน of ผลิตภัณฑ์ก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น รูปร่างเฉพาะของช็อคโกแลตแท่งสามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายการค้าให้ตัวช็อคโกแลตได้หากรูปร่างดังกล่าวนั้นถูกรับรู้ว่าเป็นสิ่งบ่งชี้แหล่งกำเนิดทางพาณิชย์ โดยมันจะมีลักษณะบ่งเฉพาะมากพอและไม่ได้อธิบายลักษณะการทำงานของสินค้า

<sup>9</sup> ในส่วนนี้ ดูคำตัดสินของศาลสูงแห่งมาลาया (มาเลเซีย) กัวลาลัมเปอร์ [แผนการการค้า] หมายเลขต้นคดี เลขที่ 24IP-49-12/2015 ในคดีระหว่าง Kraft Foods Schweiz Holding GmbH กับ Pendaftar Cap Dagangan เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ที่ § 33 ซึ่งมีพิพากษาส่วนหนึ่งว่า รูปทรง 3 มิติสามารถเป็น "เครื่องหมาย" ได้ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายเครื่องหมายการค้า โปรดดู <http://foongchengleong.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/Kraft-Foods-Schweiz-Holdings-GmbH-v-Pendaftar-Cap-Dagangan-3d.pdf>

คู่มือกลางสำหรับการพิจารณาตรวจสอบสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า  
(ฉบับที่ 2)



(ภาพจาก <http://www.chocablog.com/reviews/toblerone/>)

ในทำนองเดียวกันนี้ รูปร่างของตะขอกเกี่ยวของปากกา (หรืออุปกรณ์สำหรับการเขียนอื่นๆ) อาจใช้เป็น  
เครื่องหมายการค้าสำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนได้



(ภาพจาก <http://www.penhero.com/PenGallery/Parker/ParkerClassicSpacePen.htm>)

#### 1.1.3.3. รูปร่างของภาชนะบรรจุ, หีบห่อ, บรรจุภัณฑ์, อื่น ๆ

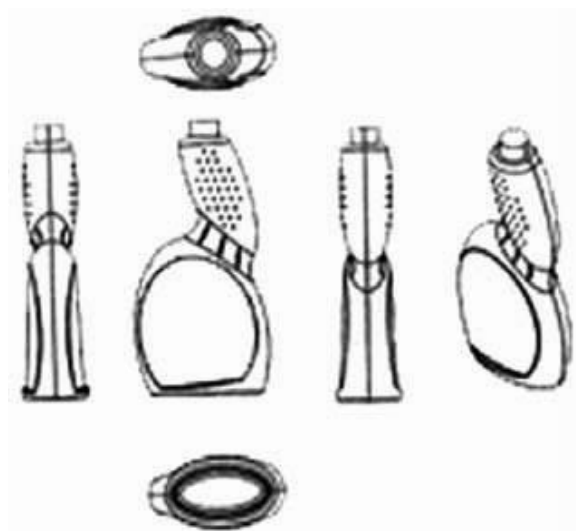
รูปร่างของภาชนะบรรจุ, หีบห่อ, บรรจุภัณฑ์, หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ นั้นจัดเป็นเครื่องหมายที่สามารถมองเห็นได้ และสามารถนำเสนอได้อย่างชัดเจน ตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนเครื่องหมายนั้น รูปร่างของผลิตภัณฑ์ควรได้รับการพิจารณาให้สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อกำหนดตามปกติของการจดทะเบียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รูปร่างดังกล่าวต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะและต้องไม่หลงให้เข้าใจผิด หรือไม่เป็นการอธิบายถึงลักษณะการทำงานของสินค้า (ดูบทที่ 2 ด้านล่าง)

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นลักษณะรูปร่างของภาชนะบรรจุ, หีบห่อ, บรรจุภัณฑ์ที่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่อยู่ภายในภาชนะบรรจุได้



(ตัวอย่างจาก แนวทางการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ หน้าที่ 118)



(ตัวอย่างจาก คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 1061542 และ 1061835 ตามลำดับ ยื่นภายใต้  
พิธีสารมาดริด ดูที่ [http://www.wipo.int/edocs/madgdocs/en/2010/madrid\\_g\\_2010\\_52.pdf](http://www.wipo.int/edocs/madgdocs/en/2010/madrid_g_2010_52.pdf))



ตัวอย่างจากทะเบียนระหว่างประเทศเลขที่ 931631 ที่ยื่นภายใต้พิธีสารมาดริด  
(จัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์)

#### 1.1.4. เครื่องหมายที่มีการเคลื่อนไหว และภาพสามมิติ<sup>10</sup>

เครื่องหมายที่มีการเคลื่อนไหว และภาพสามมิติอาจจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายได้ หากเครื่องหมายดังกล่าวมีลักษณะเป็นเครื่องหมายที่สามารถมองเห็นได้ และสามารถนำเสนอได้อย่างชัดเจน

เครื่องหมายที่มีการเคลื่อนไหวรับรู้กันในรูปแบบของคลิปวิดีโอ หรือหนังสือเพื่อใช้จำแนกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการ ตัวอย่างเช่น ภาพ หรือวิดีโอที่ใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน เครื่องหมายลักษณะนี้จะไม่ได้ติดมากับตัวสินค้า แต่อาจถูกใช้ในการจำแนกความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และบริการ บนอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ, บริการทางอินเทอร์เน็ต หรืออื่นๆ

<sup>10</sup> บทบัญญัติในไอดี ที่เอ็มแอล เออาร์ที. 1.1; เคเอส ที่เอ็มแอล เออาร์ที. 2(เอ); แอลเอ ไอพีแอล เออาร์ที. 3.9, 16.1; เอ็มวาย ที่เอ็มแอล เอเอส. 10(1)(อี); ทีเอส ไอพี คัด เอส. 121.1; เอสจี Act เอส. 2(1) – 'เครื่องหมาย' และ 'เครื่องหมายการค้า', คู่มือที่เอ็ม บทที่ 1 "เครื่องหมายการค้าคืออะไร" หน้า 13; วีเอ็น ไอพีแอล เออาร์ที. 72.1 โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 2 ข้อ 9.8 และ 9.10.1 และ หมวด 4 บทที่ 2 ข้อ 2.6 และ 2.8 ด้วย

คู่มือกลางสำหรับการพิจารณาตรวจสอบสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า  
(ฉบับที่ 2)

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเครื่องหมายที่มีการเคลื่อนไหวที่ได้รับการจดทะเบียนในสาธารณรัฐสิงคโปร์ พร้อมคำบรรยาย



เครื่องหมายการค้า เลขที่ T0501368G, T0501369E และ T051370I

#### คำบรรยายเครื่องหมาย

เครื่องหมายการค้านี้เป็นเครื่องหมายที่มีการเคลื่อนไหวซึ่งประกอบด้วยภาพเคลื่อนไหวเป็นมือผู้ชายและมือของเด็กซึ่งปรากฏเป็นภาพสลับภาพต่อเนื่องกัน ตามที่ได้แสดงในการนำเสนอในรูปแบบฟอร์มคำขอจดทะเบียน โดยที่มือของผู้ชายและมือของเด็กจะมาบรรจบกันในตำแหน่งที่แสดงในรูปบนซ้ายและขวา และมือของผู้ชายและมือของเด็กสัมผัสและจับมือในตำแหน่งที่แสดงในรูปล่างซ้ายและขวาตามลำดับ





เครื่องหมายการค้าเลขที่ T1111928I

#### คำบรรยายเครื่องหมาย

เครื่องหมายทางการค้านี้เป็นเครื่องหมายที่มีการเคลื่อนไหว ประกอบด้วยลำดับการเคลื่อนไหวของขวดสเปรย์ที่มีหัวฉีดสีฟ้าอ่อน แสดงภาพประตูที่ดูเหมือนเครื่องซักผ้าฝาหน้าที่ตัวขวดสเปรย์ โดยที่ประตูที่เหมือนเครื่องซักผ้าจะเปิดโดยอัตโนมัติ ปล่อยน้ำและชุดของใช้ที่ทำจากผ้าผ่านทางประตู ได้แก่ พูกสีเทา หมอน ผ้าขนหนูสีน้ำเงิน แจ็คเก็ตสีดำ เสื้อเชิ้ตทำงานสีขาว เน็กไทลายทางสีขาวสีน้ำตาล ตุ๊กตาสีน้ำตาล และรองเท้าสีขาว ซึ่งถูกสร้างตามลำดับ โดยแสดงภาพที่แนบมาตามลำดับที่ให้ไว้ โดยเริ่มจากมุมบนซ้ายเคลื่อนไปทางขวาสุด กลับไปที่แถวล่างซ้ายและเคลื่อนอีกครั้งไปทางขวาสุด แล้วจบลงตรงมุมล่างขวา

(ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์)

ภาพสามมิตินั้นมีลักษณะเป็นเครื่องหมายรูป ที่ให้มุมมองที่เหมือนกับเป็นภาพสามมิติ โดยลักษณะการมองเห็นภาพสามมิตินั้น จะขึ้นอยู่กับมุมมองที่มองเห็นเครื่องหมายนั้น ในทางปฏิบัติเครื่องหมายลักษณะนี้ จะทำงานเป็นเครื่องหมายภาพสองมิติที่มีการเคลื่อนไหว

### 1.1.5. เครื่องหมายจากการจัดวางตำแหน่ง<sup>11</sup>

เครื่องหมายจากการจัดวางตำแหน่ง คือ เครื่องหมายรูป, เครื่องหมายผสม, เครื่องหมายสี หรือเครื่องหมายสามมิติ ที่มีการจัดวางตำแหน่งไว้อย่างเฉพาะเจาะจงลงบนสินค้าทำให้เป็นเครื่องหมายที่ใช้จำแนกความแตกต่างของสินค้า เครื่องหมายดังกล่าวจะถูกจัดวางไว้ในตำแหน่งเดียวกัน มีขนาดหรือสัดส่วนที่เท่ากันบนสินค้าเหมือนกันหมด

ผู้ตรวจสอบต้องปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายที่อ้างตำแหน่งหรือที่ตั้งกว้าง ๆ บนผลิตภัณฑ์เอง และต้องคัดค้านเรื่องหน้าที่การใช้งาน ทุกพื้นที่บนพื้นผิวผลิตภัณฑ์ที่สามารถวางเครื่องหมายการค้าได้ต่างมีหน้าที่การใช้งานในตัวเอง และการยึดเอามาเป็นเครื่องหมายการค้าแต่เพียงผู้เดียวจะเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานตามปกติในการค้าและการอุตสาหกรรม ดังนั้น การมีตำแหน่งบนพื้นผิวดังกล่าวอย่างไม่มีข้อจำกัดจากคู่แข่งจึงจำเป็นมาก ต้องมีพื้นที่ว่างให้คู่แข่งทุกรายได้ใช้

อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายรูป, เครื่องหมายผสม, เครื่องหมายสี หรือเครื่องหมายสามมิตินั้น อาจได้รับการจดทะเบียนโดยกำหนดหรือระบุตำแหน่งหรือพื้นที่บนตัวสินค้าไว้ในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างชัดเจน หากผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนจำกัดตำแหน่งของเครื่องหมายไว้สำหรับ ตำแหน่งที่เฉพาะบนผลิตภัณฑ์ การจำกัดดังกล่าวนี้ไม่ควรเป็นเหตุในการปฏิเสธคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้ เครื่องหมายที่ตั้งใจจะใช้สำหรับตำแหน่งที่ระบุไว้บนสินค้านั้น ยังคงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับลักษณะที่สำคัญสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องหมายที่มีการจำกัดเกี่ยวกับตำแหน่งนั้น ต้องแสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายดังกล่าว นั้น มีความบังเอิญเพียงพที่จะได้รับจดทะเบียนกับสินค้า (หรือบริการ) เครื่องหมายดังกล่าว จะต้องเป็นเครื่องหมายที่ประชาชนทั่วไปสามารถจดจำและรับรู้ถึงแหล่งกำเนิดทางการค้าได้ แทนที่จะเป็นเพียงองค์ประกอบส่วนหนึ่งของรูปลักษณ์, การออกแบบ หรือการตกแต่งของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ การยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีการจำกัดตำแหน่งของเครื่องหมายนั้น เอกสารประกอบแสดงตำแหน่งที่น่าสังเกตจะต้องมีความชัดเจน (ดูข้อ 2 ด้านล่าง)

<sup>11</sup> โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 2 ข้อ 9.4 และ หมวด 4 บทที่ 2 ข้อ 2

สีเพียงสีเดียวที่ยืนคำขอสำหรับตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงของผลิตภัณฑ์นั้น ได้รับการพิจารณาว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ อย่างกรณีแถบสีส้มบริเวณปลายนิ้วเท้าของถุงเท้า (ดูตัวอย่างได้จากภาพด้านล่าง) สำนักงานเครื่องหมายการค้าและการออกแบบแห่งสหภาพยุโรปปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมาย

ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องหมายดังกล่าวจะเป็นที่รับรู้จากประชาชนทั่วไปว่าเป็นเครื่องหมายที่นำเสนอผลิตภัณฑ์โดยพิจารณาจากรูปลักษณะภายนอก และลักษณะการทำงาน โดยที่สีบริเวณนิ้วเท้านั้น อาจเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงลักษณะของการใช้งานผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น เป็นการเสริมกำลังของถุงเท้า ซึ่งสาธารณชนทั่วไปจะไม่สามารถรับรู้ได้ว่าสีที่บริเวณนิ้วเท้าของถุงเท้านี้ เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดทางการค้าของผลิตภัณฑ์ ดังนั้น เครื่องหมายนี้จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ โดยศาลยุติธรรมยุโรปได้มีคำพิพากษายืนตามคำวินิจฉัยของสำนักงานเครื่องหมายการค้าและการออกแบบแห่งสหภาพยุโรป<sup>12</sup>



<sup>12</sup> คำตัดสินของศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557 คดีหมายเลข ที-433/12 (คดี “STEIF”) ดูที่ <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146427&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=330342>

คู่มือกลางสำหรับการพิจารณาตรวจสอบสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า

(ฉบับที่ 2)

คำถามเกี่ยวกับเรื่องความบังเอิญนั้น ถูกยกขึ้นมากล่าวในคดีของ มาร์กาเรต สทิฟฟ์ จีเอ็มบีเอช กับ สำนักงานเครื่องหมายการค้าและการออกแบบแห่งสหภาพยุโรป (คดี “STEIFF”) สำนักงานเครื่องหมายการค้าและการออกแบบแห่งสหภาพยุโรปปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายจากการจัดวางตำแหน่งที่ประกอบไปด้วยกระดุมเหล็กที่จัดวางไว้บริเวณหูตรงกลางของตุ๊กตารูปสัตว์ (กล่าวคือ ตุ๊กตานมียัดนุ่น หรือ ตุ๊กตาสุนัขยัดนุ่น) โดยเครื่องหมายกระดุมเหล็กดังกล่าว จัดวางตำแหน่งตรงกลางของหูตุ๊กตาของเล่นซึ่งพิจารณาแล้วเครื่องหมายดังกล่าวไม่มีลักษณะบังเอิญ เครื่องหมายดังกล่าวนั้น ไม่สามารถทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจถึงแหล่งกำเนิดทางการค้า แต่เป็นเพียงรูปลักษณะส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์สำหรับตกแต่งของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว กระดุมที่ติดอยู่กับตุ๊กตาของเล่นนั้น เป็นลักษณะปกติของผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าว และผู้บริโภคจะไม่สามารถเข้าใจได้ว่ากระดุมดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้า โดยศาลยุติธรรมยุโรปได้มีคำพิพากษายืนตามคำวินิจฉัยของสำนักงานเครื่องหมายการค้าและการออกแบบแห่งสหภาพยุโรป<sup>13</sup>



(ภาพจาก [http://www.steiffbaby.co.uk/wp-content/uploads/2011/08/My\\_First\\_Steiff\\_Teddy\\_Bear\\_664120.jpg](http://www.steiffbaby.co.uk/wp-content/uploads/2011/08/My_First_Steiff_Teddy_Bear_664120.jpg) และ <http://www.corfebears.co.uk/osp-3593.php>)

๒

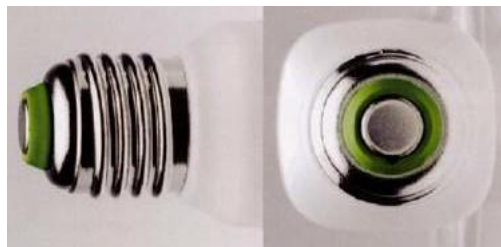
<sup>13</sup> คำตัดสินของศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557 คดีหมายเลข ที่-433/12 (คดี “STEIFF”) ดูที่

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146427&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=330342>

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียน โดยมีข้อจำกัดเกี่ยวกับ “การจัดวางตำแหน่ง” ขององค์ประกอบบางอย่างที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ



สำหรับเสื้อผ้า และชุดกีฬา (ตัวอย่างจาก สำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์)



สำหรับหลอดไฟที่ใช้กับโคมไฟ (จากสำนักงานเครื่องหมายการค้าและการออกแบบแห่งสหภาพยุโรป  
เครื่องหมายการค้าในสหภาพยุโรป ทะเบียนเลขที่ 3799574)



สำหรับเครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้ในการเกษตร (จากสำนักงานเครื่องหมายการค้าและการออกแบบแห่ง  
สหภาพยุโรป เครื่องหมายการค้าในสหภาพยุโรป ทะเบียนทะเบียนเลขที่ 9045907)

## 1.2. เครื่องหมายที่ไม่สามารถมองเห็นได้ – การนำเสนอ

หากกฎหมายไม่ได้จำกัดว่าเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้นั้น ต้องเป็นเครื่องหมายที่สามารถมองเห็นได้ ดังนั้นเครื่องหมายการค้าที่สามารถรับรู้ได้จากประสาทสัมผัสทั้งห้าของมนุษย์ (มองเห็น, ฟังเสียง, ดมกลิ่น, สัมผัส และลิ้มรส) นั้นสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ อย่างไรก็ตามเครื่องหมายที่ไม่สามารถสังเกตมองเห็นได้นั้น จะจดทะเบียนได้ ขึ้นอยู่กับว่าสามารถนำเสนอเครื่องหมายได้อย่างเหมาะสมหรือไม่โดยใช้รูปแบบหรือเทคโนโลยีที่มีอยู่ทั่วไป

การนำเสนอเครื่องหมายไม่สามารถแทนที่ได้ด้วยคำบรรยายที่เป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตามผู้ยื่นคำขออาจให้คำบรรยายเครื่องหมายก็ได้ ในกรณีนี้ คำบรรยายต้องสอดคล้องกับการนำเสนอเครื่องหมาย

แม้ว่าการทำซ้ำหรือการนำเสนอเครื่องหมายจะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายทุกชนิด รวมถึงเครื่องหมายที่สามารถมองเห็นได้ แต่ในกรณีเครื่องหมายที่ไม่สามารถมองเห็นได้นั้น การนำเสนอเครื่องหมายมีความสำคัญมาก ดังนั้นการตัดสินใจอนุญาตหรือปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายที่ประกอบด้วยเครื่องหมายที่ไม่สามารถมองเห็นได้จะขึ้นอยู่กับกรนำเสนอเครื่องหมายอย่างมีประสิทธิภาพ<sup>14</sup>

หากเครื่องหมายที่ไม่สามารถมองเห็นได้นั้น ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนของเครื่องหมายจนเป็นที่น่าพอใจ เครื่องหมายดังกล่าวจะต้องถูกปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดเงื่อนไข “การนำเสนอ”

การนำเสนอเครื่องหมายสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายนั้น ควรจะมีความชัดเจน, แม่นยำ, มีลักษณะเฉพาะตัว, สามารถเข้าถึงได้ง่าย, เข้าใจง่าย, คงทน และเป็นรูปธรรม<sup>15</sup> ส่วนวิธีการสำหรับการนำเสนอเครื่องหมายนั้น ควรจะคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง, ไม่คลุมเครือ และเป็นรูปธรรม หากการนำเสนอความชัดเจนของเครื่องหมายนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง หรือสามารถตีความหมายของเครื่องหมายในทิศทางที่แตกต่างกันได้ จะทำให้ไม่มีลักษณะเป็นเครื่องหมายตามนิยามในกฎหมาย ทั้งนี้เครื่องหมายที่มีความคลุมเครือนี้จะทำให้เกิดความไม่แน่นอนทางกฎหมายทั้งต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าและคู่แข่งได้

<sup>14</sup> ดูบทบัญญัติในปารีส ที่เอ็มเอ เอส. 4(1); เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 2(1) – ‘เครื่องหมาย’ และ ‘เครื่องหมายการค้า’, คู่มือทีเอ็ม บทที่ 1 “เครื่องหมายการค้าคืออะไร”, หน้า 11 โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 2 ข้อ 9, และ หมวด 4 บทที่ 2 ข้อ 1.3 ด้วย

<sup>15</sup> ในส่วนนี้ EUTMIR ข้อ 3(1) ระบุว่า

1. เครื่องหมายการค้าจะต้องนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่โดยทั่วไป ตราบใดที่สามารถทำซ้ำในทะเบียนได้อย่างชัดเจน แม่นยำ สมบูรณ์ เข้าถึงได้ง่าย เข้าใจง่าย คงทน และเป็นภาวะวิสัย จนสามารถทำให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจและประชาชนทั่วไปสามารถหาสาระสำคัญของความคุ้มครองที่มอบให้แก่เจ้าของเครื่องหมายได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ

เพื่อให้ได้รับจดทะเบียน รูปกราฟิกหรือการนำเสนอเครื่องหมายแบบอื่น ๆ ต้องมีความชัดเจนเพียงพอเพื่อใช้แยกความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายและเพื่อทราบขอบเขตของสิทธิและความคุ้มครองจากการจดทะเบียน การนำเสนอเครื่องหมายจะต้องทำให้ผู้ตรวจสอบ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจและประชาชนทั่วไป สามารถหาสาระสำคัญของการจดทะเบียนได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ<sup>16</sup>

การนำเสนอเครื่องหมายให้ชัดเจนนั้น เพื่อใช้แยกความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายและเพื่อทราบขอบเขตของสิทธิและความคุ้มครองจากการจดทะเบียน กำหนดขอบเขตที่แน่นอนที่จะได้รับการคุ้มครองจากการจดทะเบียน ข้อมูลดังกล่าวนี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน ซึ่งจะสามารถทำให้คำขอได้รับการจดทะเบียน

ในกรณีที่มีการยื่นการนำเสนอด้วยภาพกราฟิก จะต้องแสดงและนำเสนอให้มองเห็นในรูปแบบสองมิติ หมายความว่าต้องนำเสนอโดยใช้อักษร รูปภาพ ลายเส้น ฯลฯ ที่พิมพ์หรือที่สามารถพิมพ์ได้ลงบนกระดาษ หรือแบบฟอร์มที่พิมพ์ลงกระดาษได้

การนำเสนอจริงจะขึ้นอยู่กับเครื่องหมายและประสาธน์ที่รับรู้เครื่องหมาย กฎต่อไปนี้ใช้เพื่อตัดสินว่าการนำเสนอเครื่องหมายการค้านั้นเพียงพอหรือไม่ และสมควรได้รับการยอมรับให้เป็นเครื่องหมายที่ไม่สามารถมองเห็นได้หรือไม่ กล่าวคือ เครื่องหมายที่สามารถรับรู้ได้ด้วยการฟังเสียง การดมกลิ่น การลิ้มรส หรือการสัมผัส

### 1.2.1. เครื่องหมายที่สามารถรับรู้ได้ด้วยการฟังเสียง

เมื่อเครื่องหมายประกอบด้วยเนื้อเพลง, เสียงกระพรวน, เสียงสูงต่ำ, เพลง หรือเสียงจากเครื่องดนตรีอื่น ๆ ที่สามารถนำเสนอได้อย่างชัดเจนและเที่ยงตรงด้วยโน้ตเพลง ดังนั้น โน้ตเพลงดังกล่าวนี้จะต้องยื่นไปกับคำขอจดทะเบียน และจะต้องเป็นโน้ตเพลงที่สอดคล้องกับเงื่อนไขในเรื่องการนำเสนอที่มากพอ<sup>17</sup>

<sup>16</sup> โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 2 ข้อ 9, และ หมวด 4 บทที่ 2 ข้อ 1.

<sup>17</sup> ดูบทบัญญัติใน 'ไอดี ไอพีแอล เออาร์ที. 1.1; เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 2(1), คู่มือที่เอ็ม บทที่ 1 'เครื่องหมายการค้าคืออะไร', หน้า 11; ทีเอส ทีเอ็มเอ, เอส. 4 'เครื่องหมาย' และ เอส. 7(11) โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 2 ข้อ 9.7, และ หมวด 4 บทที่ 2 ข้อ 2.5 ด้วย

หากเครื่องหมายประกอบด้วย เสียงที่ไม่ใช่เสียงดนตรี หรือเสียงที่ไม่สามารถแสดงเป็นโน้ตเพลงได้อย่างชัดเจนและถูกต้องแล้ว เครื่องหมาย ดังกล่าวนั้นสามารถจดทะเบียนได้ตามกฎหมาย โดยผู้ตรวจสอบอาจสั่งให้แสดงความชัดเจนของเครื่องหมายในรูปแบบของ โซโนแกรม<sup>18</sup>, โซโนกราฟ<sup>19</sup> หรือออสซิลโลแกรม<sup>20</sup> มาพร้อมกับไฟล์เสียงอิเล็กทรอนิกส์ (บันทึกเสียง ไฟล์เอ็มพี 3) โดยนำเสนอในรูปแบบการยื่นคำขอผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน<sup>21</sup>

การนำเสนอในรูปแบบอื่นๆ ของเครื่องหมายเสียงไม่ควรถือว่าการนำเสนอที่ชัดเจนเพียงพอ ตัวอย่างเช่น การเขียนคำอธิบายของเสียง หรือการอธิบายด้วยคำที่เลียนเสียงของเครื่องหมาย เนื่องจากแต่ละคนอาจตีความคำบรรยายที่เป็นตัวอักษรแตกต่างกันไป ด้วยขอบเขตที่แตกต่างกัน ดังนั้น คำบรรยายที่เป็นตัวอักษรจึงไม่สามารถนำเสนอเสียงได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง<sup>22</sup>

### 1.2.2. เครื่องหมายที่สามารถรับรู้ได้ด้วยการดมกลิ่น

เครื่องหมายที่สามารถรับรู้ได้โดยการดมกลิ่น (เครื่องหมายกลิ่น) เพียงอย่างเดียวนั้น จะไม่สามารถนำเสนอเครื่องหมายได้อย่างชัดเจน หรือไม่สามารถนำเสนอให้แม่นยำ เข้าถึงได้ง่าย เข้าใจง่าย คงทน และเป็นภาวะวิสัยได้ชัดเจนเพียงพอ

การระบุสูตรทางเคมีของสารที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตกลิ่นต่างๆ นั้น ผู้ตรวจสอบหรือโดยบุคคลที่สามารถจะไม่อนุญาตให้ระบุสูตรทางเคมีดังกล่าวในคำขอจดทะเบียน เนื่องจากการระบุสูตรทางเคมีต่างๆ ลงไปไม่ได้เป็นการทำให้เครื่องหมายดังกล่าว “สามารถเข้าถึงได้ง่าย” เนื่องจากจะต้องมีการผลิตสารขึ้นมาใหม่ทุกครั้งทำให้ต้องมานำเปรียบเทียบกลิ่น

<sup>18</sup> ‘โซโนแกรม’ คือ กราฟที่เป็นตัวแทนของเสียง ซึ่งจะแสดงการกระจายของพลังงานที่มีความถี่แตกต่างกัน โปรดดู

<http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/sonogram?q=sonogram>

<sup>19</sup> ‘โซโนกราฟ’ คือ การแสดงภาพส่วนประกอบความถี่ของเสียง โปรดดู

[http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/sonography?q=sonograph#sonography\\_6](http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/sonography?q=sonograph#sonography_6)

<sup>20</sup> ‘ออสซิลโลแกรม’ คือ สิ่งบันทึกโดยเครื่องออสซิลโลกราฟ ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับบันทึกความผันผวนของกระแสไฟฟ้า โปรดดู

<http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/oscillograph?q=oscillograph>

<sup>21</sup> ตัวอย่าง โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 2 ข้อ 9.7, และ หมวด 4 ข้อ 2.5

<sup>22</sup> โปรดดู เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 2(1), คู่มือที่เอ็ม บทที่ 1 “เครื่องหมายการค้าคืออะไร”, หน้า 11 โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 2 ข้อ 9.5, และ หมวด 4 ข้อ 2.5 ด้วย



ตัวอย่างทางกายภาพของสารที่ใช้ผลิตให้เกิดกลิ่นต่างๆ ไม่ใช่การนำเสนอที่ชัดเจน และไม่มั่นคงและ  
ทนทาน ซึ่งสำนักงานเครื่องหมายการค้าไม่มีความพร้อมในการรับและจัดเก็บตัวอย่างหรือส่วนประกอบ  
ดังกล่าว ดังนั้นยากต่อการนำมาใช้จึงเป็นอุปสรรคของเครื่องหมายดังกล่าว

คำบรรยายลักษณะของกลิ่นที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้น ยังถือว่าไม่ชัดเจนเนื่องจากการตีความใน  
คำอธิบายของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกัน จึงไม่สามารถนำเสนอกลิ่นได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง

นอกจากนี้ในปัจจุบันยังไม่มีการยอมรับในระดับสากลสำหรับจำแนกกลิ่นสำหรับยื่นคำขอจดทะเบียน  
เครื่องหมายการค้า<sup>23</sup>

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ตรวจสอบเครื่องหมายการค้าควรปฏิเสธที่จะยอมรับหรือดำเนินการกับคำขอ  
จดทะเบียนใด ๆ สำหรับเครื่องหมายที่รับรู้ได้โดยการดมกลิ่น

### 1.2.3. เครื่องหมายที่สามารถรับรู้ได้ด้วยการลิ้มรส

เครื่องหมายที่สามารถรับรู้ได้โดยการลิ้มรส (เครื่องหมายรสชาติ) เพียงอย่างเดียวนั้น จะไม่สามารถ  
นำเสนอเครื่องหมายได้อย่างชัดเจน, แม่นยำ, สามารถเข้าถึงได้ง่าย, เข้าใจง่าย, คงทน และเป็นรูปธรรม

เหตุปฏิเสธเครื่องหมายที่สามารถรับรู้ได้โดยการดมกลิ่น ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ 1.2.2 นั้นจะถูกยกขึ้น  
มาใช้สำหรับเครื่องหมายที่สามารถรับรู้ได้ด้วยการลิ้มรส<sup>24</sup>

ผู้ตรวจสอบเครื่องหมายการค้าควรปฏิเสธที่จะยอมรับหรือดำเนินการกับคำขอจดทะเบียนใด ๆ สำหรับ  
เครื่องหมายที่รับรู้ได้โดยการลิ้มรส

<sup>23</sup> ในส่วนนี้ โปรดดู เอสจี คู่มือที่เอ็ม บทที่ 1 "เครื่องหมายการค้าคืออะไร", หน้า 12 โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพ  
ยุโรป ส่วนบี หมวด 2 ข้อ 9.11, และ หมวด 4 บทที่ 2 ข้อ 2.9.2 ด้วย

<sup>24</sup> โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 2 ข้อ 9.11.2, และ หมวด 4 บทที่ 2 ข้อ 2.9.3 เป็นตัวอย่าง

#### 1.2.4. เครื่องหมายที่สามารถรับรู้ได้ด้วยการสัมผัส

เครื่องหมายที่สามารถรับรู้ได้โดยการสัมผัสนั้น (เครื่องหมายสัมผัส) สามารถใช้ในการแยกความแตกต่างของสินค้าและบริการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสายตา เพื่อให้บุคคลเหล่านั้น จะสามารถบริโภคสินค้าดังกล่าวได้อย่างปกติ

เครื่องหมายสัมผัสอาจนำเสนอถึงขอบเขตที่จะขอรับความคุ้มครองได้ด้วยลักษณะทางกายภาพของสินค้านั้นๆ หรือจากบรรจุภัณฑ์ของสินค้าหรือวัตถุที่ใช้ในบริการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายนั้น

ในกรณีนี้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเครื่องหมายสามมิติสามารถนำมาอนุโลมปรับใช้กับเครื่องหมายสัมผัสได้แต่ยังคงต้องพิจารณาและตรวจสอบ เงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะและการทำงานของเครื่องหมายดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม การที่เครื่องหมายสัมผัสไม่สามารถนำเสนอได้อย่างชัดเจน อย่างชัดเจนแม่นยำ สมบูรณ์ เข้าถึงได้ง่าย เข้าใจง่าย คงทน และเป็นภาวะวิสัย ผู้ตรวจสอบเครื่องหมายการค้าควรปฏิเสธที่จะยอมรับหรือดำเนินการกับคำขอจดทะเบียนใด ๆ สำหรับเครื่องหมายดังกล่าว<sup>25</sup>

## 2. ความบ่งเฉพาะ

หลักเกณฑ์พื้นฐานสำหรับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า นั้น จะต้องมัลักษณะบ่งเฉพาะในแง่ของการใช้เครื่องหมายสำหรับสินค้า หรือบริการในทางการค้า ซึ่งหมายความว่าเครื่องหมายนั้น จะต้องเป็นเครื่องหมายที่สามารถใช้จำแนกสินค้าและบริการในทางการค้าได้<sup>26</sup>

การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายจะต้องพิจารณาไปตามแต่ละกรณีในแง่ของสินค้าและบริการที่จะจริงจะใช้กับเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียน นอกจากนี้ ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายต้องวัดจากลักษณะที่แน่นอนในส่วนของเครื่องหมายที่สาธารณชนจะต้องพบเห็น กล่าวคือ การประเมินลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมาย จะพิจารณาจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาธารณชนโดยจะพิจารณาไปตามแต่ละกรณี<sup>27</sup>

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมาย เครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอาจเกิดจากลักษณะดังนี้

- (1) คุณสมบัติของส่วนประกอบของเครื่องหมายเมื่อนำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้บริโภคทั่วไปนั้นไม่สามารถเข้าใจได้ หรือไม่สามารถมองเห็นได้ หรือเป็นเครื่องหมายที่ผู้บริโภคทั่วไป ไม่สามารถเข้าใจหรือรับรู้ว่เครื่องหมายดังกล่าวนั้นมีจุดประสงค์ใช้เป็นเครื่องหมายการค้า หรือ
- (2) ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องหมายกับสินค้าหรือบริการที่ระบุสำหรับนำไปใช้ในทางการค้า หรือทางกฎหมาย, ทางสังคม หรือทางเศรษฐกิจ

<sup>25</sup> ในส่วนนี้โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 2 ข้อ 9.11.3. และ หมวด 4 บทที่ 2 ข้อ 2.9.

<sup>26</sup> ดูบทบัญญัติในบีเอ็น ทีเอ็มเอ, เอส. 6(1)(บี); เคเอส ทีเอ็มแอล เออาร์ที. 4(เอ); ไอดี ทีเอ็มแอล เออาร์ที. 20.อี; แอลเอ ไอพีแอล เออาร์ที. 23.1, คำตัดสิน 753 เออาร์ที. 39; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ เอส. 10(2เอ); เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส.2.เค), 13.เอ); ทีเอส ไอพี ไคด์ เอส. 121.1; เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 2(1) – ‘เครื่องหมาย’ และ ‘เครื่องหมายการค้า’, 7(1)(เอ); ทีเอส ทีเอ็มเอ เอส. 6(1) และ 7; วีเอ็น ไอพีแอล เออาร์ที. 72.2 และ 74 โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 3 ด้วย

<sup>27</sup> โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 3 ข้อ 1

## 2.1. เครื่องหมายที่ไม่สามารถเข้าใจได้ หรือไม่สามารถใช้เป็นเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายที่ไม่สามารถเข้าใจ หรือได้รับการยอมรับจากสาธารณชน หรือเครื่องหมายที่ไม่สามารถแสดงให้ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการรับรู้ถึงแหล่งกำเนิดของสินค้า อาจไม่ได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า

การจะพิจารณาว่าเป็นเครื่องหมายหรือไม่นั้น เครื่องหมายดังกล่าวจะต้องมีลักษณะพิเศษแยกจากตัวผลิตภัณฑ์และบริการที่จะนำเครื่องหมายดังกล่าวมาใช้ หากเครื่องหมายไม่สามารถใช้สำหรับแยกแยะความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (หรือบริการ) เนื่องจากไม่สามารถมองเห็นว่าเครื่องหมายดังกล่าวมีความแตกต่าง หรือมีความเป็นอิสระจากตัวผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ นั้น จะเป็นกรณีที่เครื่องหมายดังกล่าว ถูกมองว่าเป็นลักษณะตามปกติของตัวสินค้าเอง หรือเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์

ประเภทของเครื่องหมายดังต่อไปนี้ เป็นเครื่องหมายที่ไม่สามารถจดจำได้ และไม่สามารถใช้เป็นเครื่องหมายสำหรับบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดทางการค้าได้ ดังนั้นจึงควรสันนิษฐานว่าขาดความบ่งเฉพาะ

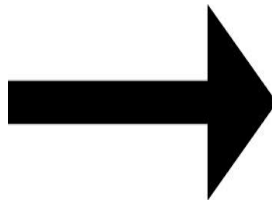
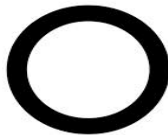
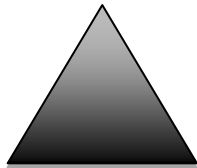
- ☐ รูปทั่วไป
- ☐ เครื่องหมายที่ซับซ้อน หรือไม่สามารถอ่านได้
- ☐ สีเพียงสีเดียวในรูปแบบนามธรรม
- ☐ ตัวอักษรและตัวเลขเพียงตัวเดียว
- ☐ รูปร่างสามมิติ
- ☐ รูปแบบของพื้นผิว
- ☐ ฉลากทั่วไป
- ☐ วลีในการโฆษณาทั่วไป

อย่างไรก็ตาม ควรประเมินเครื่องหมายเป็นกรณี ๆ ไป ในบางกรณี การผสมกันระหว่างองค์ประกอบที่ไม่มี ความบ่งเฉพาะกับองค์ประกอบที่มีความเฉพาะเจาะจงและความบ่งเฉพาะ สามารถทำให้เครื่องหมายในภาพรวมมีความบ่งเฉพาะ

### 2.1.1. รูปร่างพื้นฐานและรูปทั่วไป

เครื่องหมายที่ประกอบด้วยรูปทรงเรขาคณิตแบบพื้นฐานทั่วไป ที่ไม่มีลักษณะพิเศษ หรือคุณลักษณะที่จะดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคหรือบริการ เมื่อมีการนำเครื่องหมายมาใช้ในทางการค้า โดยทั่วไปผู้บริโภคจะไม่ได้รับรู้หรือจดจำว่าเครื่องหมายดังกล่าวเป็นสิ่งบ่งชี้แหล่งกำเนิดทางพาณิชย์ เครื่องหมายดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นเครื่องหมายการค้าเพื่อจำแนกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการในทางการค้าได้ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจึงขาดลักษณะบ่งเฉพาะ<sup>28</sup>

ตัวอย่างเช่น โดยปกติ เครื่องหมายต่อไปนี้จะไม่มีความบ่งเฉพาะมากพอที่จะรับรู้หรือทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายการค้าได้ จึงไม่สามารถจดทะเบียนได้



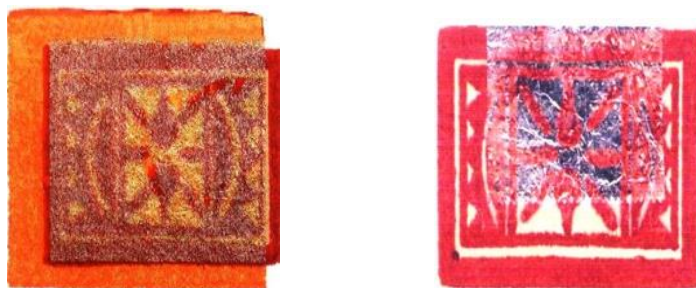
<sup>28</sup> ตัวอย่าง ดูปทบัญญัติในคู่มือทีเอ็ม แอลเอ หน้า 26; วีเอ็น ไอทีแอล เออาร์ที. 74.2.เอ, ระเบียบ, อาร์. 17.8.2, หนังสือเวียน 01/2007 เอส. 39.4.เอ โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนปี หมวด 4 บทที่ 3 ข้อ 6 ด้วย

เช่นเดียวกันกับ เครื่องหมายที่ใช้ในการพิมพ์ เช่น เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!), เครื่องหมายคำถาม (?) เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) หรือเครื่องหมาย 'และ' (&) เครื่องหมาย รวมทั้งเครื่องหมายวรรคตอนที่ คล้ายกันและเครื่องหมายอื่น ๆ ที่พบเห็นได้ทั่วไปและไม่มีความแตกต่างที่ชัดเจน

### 2.1.2. เครื่องหมายที่ซับซ้อน หรือไม่สามารถเข้าใจได้

เครื่องหมายที่มีองค์ประกอบที่ไม่สามารถเข้าใจได้ หรือเครื่องหมายที่ซับซ้อน เครื่องหมายประเภทนี้จะไม่ ถูกมองว่าเป็นเครื่องหมายการค้า เนื่องจากหากใช้เครื่องหมายประเภทนี้ในทางการค้า หรือเครื่องหมายที่ ผู้บริโภครับรู้หรือจดจำได้ยาก จะเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ใช้นินค้าและบริการในการแยกแยะ หรือจดจำ เครื่องหมายดังกล่าวจึงเป็นเครื่องหมายที่ทำให้ไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าและบริการ จึงไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้<sup>29</sup>

ตัวอย่าง:



(ตัวอย่างจากกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการตรวจสอบคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ข้อ 17.8.2.บี)

<sup>29</sup> คู่มือปฏิบัติในคู่มือที่เข้ม แอลเอ หน้า 26; หนังสือเวียนวีเอ็น 01/2007 เอส. 39.4.บี



คำขอเลขที่ 4-2009-24600



คำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศเลขที่ 1101043

[ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม]

เครื่องหมายที่อยู่ในรูปแบบตัวอักษรที่สาธารณชนไม่สามารถเข้าใจได้ในเบื้องต้นนั้น ในบางประเทศผู้ตรวจสอบอาจอนุญาตให้นำส่งคำอ่านของคำหรือตัวอักษรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีดังกล่าวนี้ รวมถึงกรณีที่เครื่องหมายประกอบด้วยข้อความที่อยู่ในรูปแบบตัวอักษรหรืออักขระ เช่น ภาษาอาหรับ, อักษรซีริลลิก, ภาษาสันสกฤต, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี หรืออื่นๆ

ตัวอย่าง:

维尔迪

ほんだし



[ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม]

เมื่อนำคำหรือตัวอักษรที่ไม่สามารถเข้าใจได้มารวมกับองค์ประกอบที่เป็นรูปร่าง การรวมกันในลักษณะนี้อาจทำให้เครื่องหมายมีความบังเอิญได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ตรวจสอบอาจให้ระบุคำอ่าน หรือคำแปลของคำหรือตัวอักษรที่ไม่สามารถเข้าใจได้ดังกล่าวได้

### 2.1.3. สี<sup>30</sup>

#### 2.1.3.1. สีเพียงสีเดียว

สีเพียงสีเดียวในรูปแบบนามธรรม (ได้แก่ สีเพียงสีเดียวดังกล่าว) ขอถือสิทธิสำหรับรูปร่าง, คำโครง หรือรูปร่างตามองค์ประกอบหรือคุณลักษณะอื่นๆ ที่เฉพาะเจาะจง กล่าวคือ การอ้างสิทธิในรูปแบบใดๆ ก็ตามเท่าที่จะนึกออกนั้น ไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายโดยขอถือสิทธิของสีในรูปแบบนามธรรมได้ เนื่องจากเครื่องหมายดังกล่าวไม่ตรงตามคุณลักษณะของเครื่องหมายในเรื่องของความชัดเจน, ความแม่นยำ และความสม่ำเสมอที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จึงทำให้เครื่องหมายนั้นไม่สามารถใช้สำหรับแยกแยะความแตกต่างของสินค้าหรือบริการในทางการค้าได้

<sup>30</sup> อนุบัญญัติในปีเอ็น ทีเอ็มเอ เอส. 6(1)(บี); คู่มือที่เอ็ม เคเอส หน้า 21; ไอที ทีเอ็มแอล เออาร์ที. 1.1, คู่มือที่เอ็ม บทที่ II.A.1; แอลเอ ไอพีแอล เอส. 16.1, คำตัดสิน 753, เออาร์ที. 17.4 และ 32, คู่มือที่เอ็ม หน้า 26; เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส. 2(เจ); เอ็มวาย คู่มือที่เอ็ม บทที่ 4 ย่อหน้า 4.8; ทีเอส ไอพี ไลต์, เอส. 123.1(แอล), กฎระเบียบ อาร์. 102(แอล), คู่มือที่เอ็ม บทที่ XIII; เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 2(1) – ‘เครื่องหมาย’ และ ‘เครื่องหมายการค้า’, คู่มือที่เอ็ม บทที่ 2 ‘เครื่องหมายสี’ หน้า 4 และ 6; ทีเอส ทีเอ็มเอ เอส. 4 – ‘เครื่องหมาย’, 7(5) และ 45; และหนังสือเวียนวีเอ็น 01/2007 เอส. 39.2.บี(ไอ) โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 3 ข้อ 14 ด้วย



นอกจากนั้น การขอถือสิทธิในสีเพียงสีเดียวในรูปแบบนามธรรมนั้น จะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ค้ารายอื่นที่จะใช้สีสำหรับการนำเสนอสินค้าหรือบริการชนิดเดียวกับเครื่องหมายที่ประสงค์จะจดทะเบียน การขอถือสิทธิดังกล่าวนี้ จะเป็นการรบกวนสิทธิตามหลักการทางการค้า และเป็นการขัดต่อนโยบายสาธารณะ

สีเพียงสีเดียวอาจนำเสนอและใช้ในการค้าได้หลากหลายรูปแบบ โดยทั่วไปสาธารณชนจะไม่ยอมรับว่าสีนั้นเป็นเครื่องหมาย ผู้บริโภคจะไม่สามารถแยกแยะแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ โดยพิจารณาจากสีของบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อ ผู้บริโภคจะพิจารณาความแตกต่างของสินค้าโดยการมองหาค่า หรือรูปแบบกราฟฟิคอื่นๆ สำหรับจำแนกความแตกต่างของสินค้า หรือบริการ

ในขอบเขตที่เวลานี้ สีเพียงสีเดียวในรูปแบบนามธรรมนั้น โดยทั่วไปไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการระบุตราสินค้าได้ สีดังกล่าวนี้ควรจะเป็นสิ่งที่ใช้สำหรับประดับ หรือใช้สำหรับการนำเสนอสินค้าหรือบริการให้มีความน่าดึงดูด และจะไม่เป็นสิ่งที่ใช้บ่งชี้แหล่งกำเนิดของสินค้า

ดังนั้น เครื่องหมายที่ประกอบด้วยสีเพียงสีเดียวนั้น ควรได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่สามารถใช้งานเป็นเครื่องหมายได้ และผู้ตรวจสอบควรยกขึ้นเป็นเหตุปฏิเสธคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าว ทั้งนี้ การจะจดทะเบียนเครื่องหมายลักษณะนี้ได้ นั้น สีจะต้องถูกนำเสนอในรูปแบบของรูปร่าง หรือโครงร่างต่าง ๆ<sup>31</sup>

ตัวอย่าง เครื่องหมายต่อไปนี้ประกอบด้วยสีแดงเพียงสีเดียว ถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เนื่องจากเครื่องหมายดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นเครื่องหมายได้

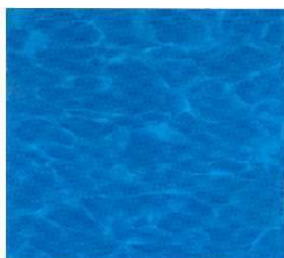
<sup>31</sup> ในส่วนนี้โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนที่ 4 บทที่ 3 ข้อ 14.1



คำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศเลขที่ 801739

(ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)

ในทำนองเดียวกันสืตต่อไปนี้ถูกปฏิเสธการจดทะเบียนในสหพันธรัฐมาเลเซีย



01015661 – โซไซตี้ ดีส์ โปรดิคส์ เนสเล่ เอส.เอ.

(ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย)

ในเรื่องของสีที่จะนำไปใช้กับชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ หรือใช้ในตำแหน่งหรือบริเวณที่เฉพาะเจาะจงของผลิตภัณฑ์นั้น เงื่อนไขในการยอมรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ สามารถดูรายละเอียดได้ตามข้อ 1.1.5 ข้างต้น (เครื่องหมายจากการจัดวางตำแหน่ง)

สาเหตุในการปฏิเสธการจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้น สามารถต่อสู้ได้ในกรณีพิเศษว่าสีดังกล่าวนี้เป็นสีที่มีลักษณะพิเศษ หรือโดดเด่นเมื่อใช้กับสินค้าหรือบริการที่ระบุไว้ เช่น สีชมพูเรืองแสงยื่นขอจดทะเบียนสำหรับตราสินค้าที่เกี่ยวข้องกับยารงยนต์ (โดยปกติแล้วมักจะเป็นสีดำ) อาจจะได้รับพิจารณาว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ

สาเหตุในการปฏิเสธการจดทะเบียนดังกล่าวนี้ สามารถต่อสู้ได้ หากสีดังกล่าวนี้มีความบ่งเฉพาะจากการใช้งานในทางการค้า พฤติการณ์พิเศษนี้จำเป็นต้องมีการพิสูจน์การใช้เครื่องหมายการค้า และภาระการพิสูจน์ดังกล่าวนี้จะเป็นหน้าที่ของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน (ดูที่ข้อ 2.6 ด้านล่าง)

อย่างไรก็ตาม การได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะจะไม่เกิดขึ้นในกรณีที่สีเป็นสามัญหรือลักษณะทางเทคนิคโดยธรรมชาติของสินค้าหรือตัวผลิตภัณฑ์ที่จะมีการใช้กับเครื่องหมาย ในกรณีเช่นนี้ผู้ตรวจสอบจะต้องยกขึ้นเป็นเหตุปฏิเสธการจดทะเบียนของสีดังกล่าว

ลักษณะการทำงานโดยธรรมชาติของสี อาจเป็นผลจากอนุสัญญา หรือจากมาตรฐานทางเทคนิคในภาคส่วนของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ตัวอย่างเช่น การใช้สีแดงสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ดับเพลิง หรือรหัสของสีสำหรับส่วนประกอบของวงจรการไฟฟ้า

ลักษณะการทำงานของสีนั้นอาจเกิดจากลักษณะในทางเทคนิคหรือทางกายภาพ ตัวอย่างเช่น สีดำเมื่อนำมาใช้กับสินค้าบางอย่าง เช่น เครื่องยนต์สันดาปภายใน หรือมอเตอร์ อาจก่อให้เกิดคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อน

นอกจากนี้ ควรถือว่าสีหนึ่ง ๆ มีหน้าที่การใช้งาน หากว่ามันใช้กันอย่างแพร่หลายในธุรกิจของสินค้าหรือบริการบางอย่าง หรือหากว่ามันเกิดจากสีธรรมชาติของตัวสินค้าเอง การที่บุคคลที่สามต้องการแข่งขันเพื่อที่จะใช้สีใดสีหนึ่งจะทำให้สีนั้นมีหน้าที่การใช้งานและอาจเป็นอุปสรรคต่อการจดทะเบียนสีดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้า

### 2.1.3.2. การรวมกันของสีที่เป็นนามธรรม

ในกรณีที่คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายซึ่งประกอบด้วยสีสองสีหรือมากกว่านั้นซึ่งถูกอ้างสิทธิ์ในกลุ่มสีหรือรูปแบบใด ๆ เท่าที่จะคิดออกมาได้ อาจมีการนำสีมาใช้โดยนำหลาย ๆ สีมารวมกัน ในรูปแบบต่าง ๆ ในลักษณะที่คาดเดาไม่ได้ การทำเช่นนี้จะทำให้ผู้บริโภคทั่วไปไม่สามารถรับรู้สีที่มาอยู่รวมกันและทำให้ไม่จำมันไม่ได้ ลักษณะที่แปรไปที่อาจเกิดขึ้นอาจทำให้เครื่องหมายนั้นมีขอบเขตความคุ้มครองที่ไม่ชัดเจน ยิ่งไปกว่านั้น คู่แข่งจะไม่เคาไม่ได้ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะนำสีไปใช้อย่างไรบ้างในทางการค้าและเสี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดความขัดแย้งในการใช้สี ทั้งนี้ การที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้นั้นทำให้หน่วยงานระดับประเทศไม่สามารถกำหนดขอบเขตความคุ้มครองเครื่องหมายได้อย่างชัดเจน ซึ่งทำให้เกิดความไม่แน่นอนทางกฎหมายอย่างไม่อาจยอมรับได้<sup>32</sup>

ดังนั้น เครื่องหมายที่ประกอบด้วยภาคส่วนที่เป็นนามธรรม, การรวมตัวกันของสีสองสีหรือมากกว่านั้นไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายได้ การจะจดทะเบียนสีเป็นเครื่องหมายได้นั้น สีดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดรูปแบบเป็นรูปร่าง หรือรูปทรงที่แน่นอน หรือจะนำสีดังกล่าวไปผสมรวมกันแล้วนำเสนอออกมาเป็นรูปแบบเดียวกันได้

เมื่อกฎหมายอนุญาตให้ลักษณะการปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวข้างต้นสามารถต่อสู้ได้ หากการรวมตัวกันของสีนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ในทางการค้า ในกรณีพิเศษนี้จะต้องได้รับการพิสูจน์ในแต่ละกรณี โดยที่ภาระการพิสูจน์การใช้เครื่องหมายการค้านี้ ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องเป็นผู้ส่งหลักฐานเพื่อพิสูจน์ อย่างไรก็ตาม เหมือนหลักเกณฑ์การพิสูจน์ของสีเพียงสีเดียว (ดูที่ข้อ 2.1.3.1 ข้างต้น) แต่หากการรวมตัวกันของสีนั้นเป็นลักษณะการทำงานของผลิตภัณฑ์ หลักเกณฑ์ของลักษณะบ่งเฉพาะดังกล่าวนี้ไม่อนุญาตให้นำมาใช้ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ตัวอย่าง การใช้สีหลายสีโดยแบ่งเป็นชั้นสีที่แตกต่างกันสำหรับใช้กับเครื่องสำอาง หรือการแบ่งชั้นของสบู เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีส่วนผสมที่แตกต่างกัน ข้อมูลดังกล่าวนี้มีความหมายของสีที่แตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่ทำให้การรวมตัวกันของสีนั้นสามารถนำไปใช้ได้ และอาจไม่ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เป็นเครื่องหมายสำหรับสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง

<sup>32</sup> ในส่วนนี้โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 3 ข้อ 14.2

กรณีอื่น ๆ ที่ควรคัดค้านการรวมกันของสี

- กรณีที่ผู้บริโภคทั่ว ๆ ไปน่าจะรับรู้ว่าการรวมกันของสีเป็นลักษณะการตกแต่ง ไม่ใช่สิ่งบ่งชี้แหล่งที่มาทางพาณิชย์
- กรณีที่การรวมกันของสีบางแบบเป็นการอธิบายลักษณะการทำงานของสินค้าในส่วนของของสินค้าหรือบริการบางอย่าง เช่น สีเหลืองและสีดำสำหรับบริการไปรษณีย์หรือสีที่จัดเป็นหมวดหมู่สำหรับการเดินสายไฟฟ้า
- กรณีที่การรวมกันของสีบางลักษณะเป็นเรื่องปกติในบางอุตสาหกรรมในส่วนของสินค้าหรือบริการบางอย่าง ยกตัวอย่าง การใช้สีชมพูหรือสีส้มเพื่อบ่งบอกถึงรสชาติของสตอเบอรี่หรือส้มในเครื่องดื่มหรือไอศกรีม หรือการรวมกันของสีโดยมีสีเขียวเด่นขึ้นมาซึ่งจะบ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือผลิตโดยใส่ใจระบบนิเวศน์

## 2.1.4. ตัวอักษร และตัวเลขเพียงตัวเดียว

ตัวอักษรหรือตัวเลขเพียงตัวเดียว อาจเข้าเงื่อนไขลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายและสามารถจดทะเบียนได้<sup>33</sup>

หากตัวอักษรหรือตัวเลขนั้น ได้แสดงในรูปร่าง, แบบ, หรือสี หรือผสมสีเข้าด้วยกัน อาจมีลักษณะบ่งเฉพาะ และสามารถรับจดทะเบียนเครื่องหมายได้ โดยปราศจากคำสั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมาย (ตัวอย่างเช่น ชื่อ หรือคำอธิบายเมื่อนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของสินค้าหรือบริการบางอย่าง)

ตัวอย่าง เครื่องหมายต่อไปนี้ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรเดี่ยว ๆ หรือตัวเลขเดี่ยว ๆ อาจถือได้ว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ



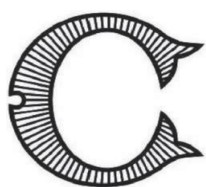
(ภาพจาก <https://gsuite.google.com/setup/resources/logos/> และจาก <https://www.google.com/gmail/about/> ตามลำดับ)

<sup>33</sup> คู่มือบัญญัติในปีเอ็น ทีเอ็มเอ เอส. 4(1); คู่มือทีเอ็ม เคเอส หน้า 28; ไอดี ทีเอ็มแอล เออาร์ที. 1.1; แอลเอ ไอพีแอล เออาร์ที. 3.9 และ 16.1, คำตัดสิน 753 เออาร์ที. 17.2, คู่มือทีเอ็ม หน้า 4 และ 26; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ เอส. 3(1); เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส. 2.เจ; พีเอช ไอพี โค้ด, เอส. 121.1 และ 123.1; เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 2(1) – ‘เครื่องหมาย’ และ ‘เครื่องหมายการค้า’; ทีเอช ทีเอ็มเอ เอส. 4 ‘เครื่องหมาย’ และ เอส. 7(4); และ วีเอ็น ไอพีแอล, เออาร์ที. 74.2.เอ), หนังสือเวียน 01/2007 เอส. 39.3.บี) โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วน บี หมวด 4 บทที่ 3 ข้อ 4 ด้วย



(ตัวอย่างจาก: [http://www.vmastoryboard.com/case-stories/2648/turner\\_duckworth\\_amazon\\_smile\\_logo/#sthash.m0Cszz6a.dpbs](http://www.vmastoryboard.com/case-stories/2648/turner_duckworth_amazon_smile_logo/#sthash.m0Cszz6a.dpbs))

สัญลักษณ์ตัวอักษรตัวเดียวดังต่อไปนี้ เป็นสัญลักษณ์ที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ:



(ตัวอย่างจัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์)



06007262 – เรเดียนส์ ฮอสพิทอลลิตี้ กรุ๊ป พีทีอี. แอลทีดี.



08025300 – เรปซอล เอส.เอ.

(ตัวอย่างจัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย)



(ตัวอย่างจัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งราชอาณาจักรไทย)



คำขอเลขที่ 4-2011-19180 and 4-2011-21087





คำขอเลขที่ : 4-200511949

(ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)

ในกรณีที่ตัวอักษรหรือตัวเลขเพียงตัวเดียว แสดงในรูปแบบตัวอักษรมาตรฐาน กล่าวคือ ไม่มีการแสดงถึงรูปทรง, รูปแบบ หรือสี หรือการผสมกันของสี การตรวจสอบเครื่องหมายในลักษณะนี้ จะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก โดยที่เครื่องหมายดังกล่าว อาจถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงพอที่จะได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมาย เช่น หากตัวอักษรหรือตัวเลขนั้นเป็นตัวอักษรหรือตัวเลขทั่วไปในการอธิบายลักษณะของสินค้าหรือบริการ

ตัวอย่าง เครื่องหมายดังต่อไปนี้ เป็นเครื่องหมายที่ถูกตรวจสอบในเบื้องต้นว่าเป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ



(ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์)

สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ถูกปฏิเสธไม่ให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เนื่องจากเครื่องหมายดังกล่าวไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะที่เพียงพอ



คำขอเลขที่: 4-2009-06807, 4-2009-27613 และ 4-2010-17584

(ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)

### 2.1.5. รูปร่างสามมิติ

รูปร่างสามมิติเป็นเครื่องหมายที่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายได้หากมีความบ่งเฉพาะ รูปร่างนี้จะใช้ได้ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตหรือไม่ได้ห้ามการจดทะเบียนเครื่องหมายสามมิติ<sup>34</sup>

หากรูปร่างของผลิตภัณฑ์ หรือส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ ไม่มีความบ่งเฉพาะ แต่ปรากฏอยู่ร่วมกับเครื่องหมายซึ่งมีความบ่งเฉพาะ การใช้ร่วมกันในลักษณะที่เป็นหนึ่งเดียวกันควรถือว่ามีความบ่งเฉพาะ องค์ประกอบที่มีความบ่งเฉพาะในการรวมกันนั้นจะช่วยให้ องค์ประกอบทั้งหมดถือว่ามีความบ่งเฉพาะ แม้ว่าจะมีองค์ประกอบบางส่วนไม่มีความบ่งเฉพาะก็ตาม ยกตัวอย่างในกรณีดังต่อไปนี้ เช่น เครื่องหมายสามมิติประกอบไปด้วยขวดทั่วไปที่มีฉลากซึ่งความบ่งเฉพาะ ติดอยู่บนขวด

ในกรณีที่ความบ่งเฉพาะพบในรูปร่างผลิตภัณฑ์ หรือส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ โดยที่ไม่ได้มีการใช้ร่วมกับเครื่องหมายที่มีความบ่งเฉพาะ การพิจารณาจะต้องเป็นไปอย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะตัดสินว่ารูปร่างนั้นมีความบ่งเฉพาะที่เพียงพอ ในตัวเองหรือไม่

เครื่องหมายที่ประกอบด้วย ภาพสองมิติหรือรูปร่างสามมิติ ควรได้รับการพิจารณาและถือว่าเป็นรูปร่างสามมิติตามรูปร่างที่จำลองขึ้น หมายความว่า ภาพสองมิติของรูปร่างสามมิติซึ่งไม่สามารถจดทะเบียนได้นั้น สามารถถูกยกขึ้นเป็นเหตุในการปฏิเสธโดยผู้ตรวจสอบได้เช่นเดียวกัน หากว่าสินค้ามีความเกี่ยวข้องกับรูปร่างสามมิติซึ่งไม่สามารถจดทะเบียนได้

ยกตัวอย่างเช่น เครื่องหมายสองมิติด้านล่างถูกปฏิเสธรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เนื่องจากเป็นภาพของรูปร่างสามมิติซึ่งเกิดจากลักษณะตามธรรมชาติของสินค้า:

<sup>34</sup> ดูบทบัญญัติในบิเอ็น ทีเอ็มเอ, เอส. 4(1) และ 6(2); ไอดี ทีเอ็มแอล เอส. 1.1; คู่มือทีเอ็ม เคเอส หน้า 18; แอลเอ ไอพีแอล, เออาร์ที. 16.1, คำตัดสิน 753 เออาร์ที. 17.5, คู่มือทีเอ็ม หน้า 4; เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส. 2.4; พีเอส ไอพี คัด, เอส. 121.1, กฎระเบียบ อาร์. 102.k), คู่มือทีเอ็ม บทที่ XII; เอส จี ทีเอ็มเอ เอส. 2(1), 7(1) และ 7(3), คู่มือทีเอ็ม บทที่ 3 “เครื่องหมายรูปร่าง”, หน้า 7; ทีเอส ทีเอ็มเอ เอส. 4 – “เครื่องหมาย” และ เอส. 7(10); และ วี เอ็น ไอพีแอล, เออาร์ที. 74.2 บี โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 3 ข้อ 11 ด้วย



ใช้สำหรับผลไม้ที่ผ่านการถนอมอาหาร - คำขอเลขที่ 4-2009-17819

(ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)

รูปร่างสามมิติของผลิตภัณฑ์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ จะถือว่ามีความบังเอิญเฉพาะในฐานะของเครื่องหมายการค้า หากผู้บริโภคจดจำรูปร่างได้ และอาศัยเครื่องหมายดังกล่าวเป็นสิ่งบ่งชี้แหล่งกำเนิดทางพาณิชย์ ในทางตรงกันข้าม รูปร่างสามมิติไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายได้ หากไม่สามารถใช้เพื่อแยกสินค้าหรือบริการได้ เนื่องจากเครื่องหมายดังกล่าวไม่ได้ถูกรับรู้ว่าเป็นสิ่งบ่งชี้แหล่งที่มาทางพาณิชย์หรือแหล่งกำเนิดทางพาณิชย์ของสินค้าหรือบริการที่เครื่องหมายนั้นถูกใช้เชื่อมโยงกัน

การตรวจสอบเครื่องหมายประเภทนี้ควรดำเนินการจากฐานคิดที่ว่า ปรกติแล้ว รูปร่างของผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์จะต้องไม่ถูกมองโดยสาธารณชนว่าเป็นเครื่องหมายที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดทางพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์ แต่จะต้องถูกมองว่ารูปร่างนั้นเป็นการออกแบบของผลิตภัณฑ์ หรือมองว่าเป็นการตกแต่ง หรือความงามในการนำเสนอที่นำมาใช้กับสินค้าเพื่อให้ดึงดูดผู้บริโภคที่มีศักยภาพ ด้วยเหตุนี้ผู้ตรวจสอบจึงควรยกเหตุเรื่องความไม่บังเอิญเป็นเหตุในการปฏิเสธการในการพิสูจน์ว่ารูปร่างของผลิตภัณฑ์นั้นถูกมองว่าเป็นเครื่องหมายไม่ใช่เพียงการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตกอยู่กับผู้ขอ

เป็นที่ทราบกันว่า การออกแบบสินค้านั้นสามารถได้รับความคุ้มครองแยกต่างหากภายใต้กฎหมายเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และในบางกรณียังสามารถได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเรื่อง ลิขสิทธิ์ในฐานะงานศิลปประยุกต์ การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมายถึง มุมมองหรือลักษณะที่ ปรากฏของสิ่งของที่สามารถใช้สอยประโยชน์ได้ และไม่ได้สื่อถึงข้อมูลเรื่องแหล่งกำเนิดทางพาณิชย์ หรือ แหล่งกำเนิดของสิ่งของนั้น ภายใต้กฎหมายเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การออกแบบทั้งที่ ได้รับจดทะเบียนและไม่ได้รับจดทะเบียน เจ้าของมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ประโยชน์ในทางพาณิชย์ จากการออกแบบนั้น แต่สิทธิดังกล่าวนั้นจะคงอยู่ในระยะเวลาที่จำกัดซึ่งหลังจากระยะเวลานั้นผ่านไป การ ออกแบบนั้นจะต้องตกเป็นสมบัติของสาธารณะ

ต่างจากการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว รวมถึง เครื่องหมายสามมิติสามารถคงอยู่ได้ตลอดไป (หากมีการต่ออายุตามช่วงเวลาเป็นประจำ) ดังนั้นจึงเป็น ประเด็นในทางนโยบายของรัฐในการที่ให้สิทธิทางแพ่งแต่เพียงผู้เดียวในรูปร่างของผลิตภัณฑ์ให้ได้รับความ คุ้มครองผ่านระบบการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และให้สิทธิประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าได้รับ ความคุ้มครองเฉพาะกรณีทีรูปร่างของสินค้ามีความบังเอิญชัดเจนในฐานะเป็นตัวบ่งเฉพาะแหล่งกำเนิด ทางพาณิชย์เท่านั้น

ในส่วนของเกณฑ์เรื่องความบังเอิญ เครื่องหมายสามมิติควรถูกปฏิเสธรับจดทะเบียนด้วยเหตุดังต่อไปนี้ ซึ่งเหตุเหล่านี้ไม่สามารถทำให้ตกไปด้วยเหตุว่าเครื่องหมายได้รับความบังเอิญได้ เนื่องจากเหตุเหล่านี้จึง มาจากนโยบายและหลักการพิจารณาที่กล่าวไปแล้วข้างต้น.<sup>35</sup>

- ☐ รูปร่างมีลักษณะเป็นสามัญทั่วไป หรือเป็นรูปร่างที่ได้มาจากธรรมชาติของสินค้า
- ☐ รูปร่างมีลักษณะที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ หรือให้ผลในทางเทคนิค

<sup>35</sup> ดูบทบัญญัติในบีเอ็น ทีเอ็มเอ, เอส. 6(2); คู่มือทีเอ็ม เคเอส หน้า 19; คำตัดสิน แอลเอ 753 เออาร์ที. 17.5, คู่มือทีเอ็ม หน้า 4; พีเอช ไอพี โค้ด, เอส. 123.1(ค), กฎระเบียบ อาร์. 102.ค), คู่มือทีเอ็ม บทที่ XII หน้า 122, 133, 134; เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 7(3), คู่มือทีเอ็ม บทที่ 3 'เครื่องหมายรูปร่าง' หน้า 7 และ 9; ทีเอช ทีเอ็มเอ เอส. 4 'เครื่องหมาย' และ เอส. 7(10); และ วีเอ็น ไอพีแอล, เออาร์ที. 74.2.เอ และ บี โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทาง บัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 3 ข้อ 11.3, และ บทที่ 6 ข้อ 2 ด้วย

### 2.1.5.1. รูปร่างมีลักษณะเป็นสามัญทั่วไป หรือเป็นรูปร่างที่ได้มาจากธรรมชาติของสินค้า

รูปร่างของผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายได้หากประกอบไปด้วยรูปร่างซึ่งได้มาจากธรรมชาติของสินค้า (หรือบริการ) ซึ่งเครื่องหมายจะต้องแยกความแตกต่างจากสิ่งนั้นได้ และเช่นเดียวกัน

รูปร่างไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายได้หากประกอบไปด้วยรูปร่างของผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ หรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์นั้น หากรูปร่างมีลักษณะทั่วไปในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้น

ยกตัวอย่างเช่น รูปร่างสามมิติด้านล่างนี้ไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับ “ผลไม้” และ “ไข่สด” ได้ ตามลำดับ



(ภาพจาก <http://www.turbosquid.com/3d-models/3ds-max-strawberry-fruit-fresh/691309> และจาก <http://kottke.org/14/04/egg> ตามลำดับ)

รูปร่างด้านล่างนี้ถูกปฏิเสธรับจดทะเบียนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เนื่องจากมีลักษณะเป็นสามัญหรือได้มาจากธรรมชาติของตัวสินค้าเอง:



สำหรับรองเท้ากีฬาคำขอเลขที่ 4-2005-13334

(ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)

ในเรื่องของบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุ โดยปกติการนำเสนอสินค้าที่มีลักษณะสามัญ หรือมาตรฐานทั่วไปของรูปร่างของภาชนะบรรจุ โดยไม่มีเครื่องหมายบ่งเฉพาะหรือลักษณะบ่งเฉพาะอื่นใด ไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายได้ อย่างไรก็ตาม หากการห่อหรือภาชนะบรรจุที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะนั้นมีเครื่องหมายที่มีความบ่งเฉพาะก็ให้ถือว่าการใช้ร่วมกันทั้งหมดนั้นมีความบ่งเฉพาะ และการใช้ร่วมกันนั้นสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายได้

ยกตัวอย่างเช่น รูปร่างด้านล่างนี้ไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อการแยกแยะ “ไวน์” ได้ เนื่องจากรูปร่างมีลักษณะเป็นสามัญหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุในอุตสาหกรรมไวน์:



(ตัวอย่างจาก <https://www.ebay.com/itm/Glass-Wine-Bottle-Antique-Green-750ml-x-12-premium-claret-Cork-mouth-home-brew/281347354774?epid=1391495348&hash=item41819bf096:g:3LcAAOSwi5dcpSOz>)

รูปร่างด้านล่างนี้ไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาสหพันธรัฐมาเลเซียให้จดทะเบียนด้วยเหตุไม่บ่งเฉพาะและมีรูปร่างของภาชนะบรรจุเป็นการทั่วไป:



คำขอเลขที่ 03002023 - ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนสท์เล่ เอสเอ  
(ตัวอย่างจัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย)

เช่นเดียวกับภาชนะบรรจุด้านล่างนี้ซึ่งถูกปฏิเสธรับจดทะเบียนโดยสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่ง  
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ด้วยเหตุผลว่าไม่บ่งเฉพาะและมีรูปร่างของภาชนะบรรจุที่เป็นการทั่วไป:



สำหรับสินค้าจำพวก 3 -- คำขอเลขที่ 4-2003-10944





สำหรับสินค้าจำพวก 21 -- คำขอเลขที่ 4-2011-16952

(ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)

ในราชอาณาจักรไทยนั้น ภาชนะรูปทรงต่อไปนี้ถูกปฏิเสธการจดทะเบียนสำหรับน้ำปลา



(ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งราชอาณาจักรไทย)

เช่นเดียวกัน ในราชอาณาจักรไทย รูปร่างต่อไปนี้ถูกปฏิเสธการจดทะเบียนสำหรับเครื่องดื่มช็อคโกแลต เครื่องดื่มโกโก้ เครื่องดื่มกาแฟ เครื่องดื่มชา ฯลฯ



(ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งราชอาณาจักรไทย)

อย่างไรก็ตาม รูปร่างของภาชนะบรรจุที่ไม่เป็นสามัญ ไม่ใช่มาตรฐานทั่วไปควรถือว่ามีความบ่งเฉพาะเพียงพอและได้รับการจดทะเบียนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายในภาชนะบรรจุ

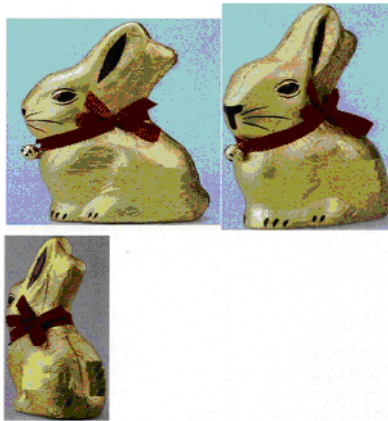
ยกตัวอย่างเช่น รูปร่างของภาชนะบรรจุด้านล่างนี้ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม



คำขอเลขที่ 4-2012-18308

(ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)

การห่อและรูปร่างของผลิตภัณฑ์ในตัวอย่างด้านล่างนี้ถือว่าเป็นลักษณะที่พบได้บ่อยในผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตและขาดความบังเอิญตามที่กำหนด<sup>36</sup>



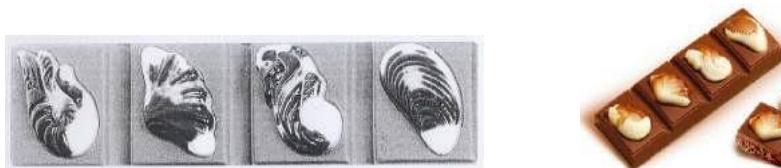
ในกรณีที่ได้อธิบายไปข้างต้น รูปร่างที่มาจากรูปร่างของตัวสินค้าเองโดยตรง และไม่สามารถแยกแยะออกจากรูปร่างตามธรรมชาติหรือรูปร่างสามัญของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ รูปร่างดังกล่าวนั้นจำเป็นต้องมีอิสระจากการจัดสรรทางในเอกชน เนื่องจากผู้แข่งขันทางการค้าทุกรายในตลาดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ จะต้องสามารถใช้รูปร่างที่เหมือนกันหรือคล้ายกันกับผลิตภัณฑ์ของตนได้อย่างอิสระ โดยปราศจากภาระในเรื่องข้อถือสิทธิจากผู้แข่งขันรายอื่น การให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายการค้าในรูปร่างซึ่งมีลักษณะเป็นการทั่วไปหรือจำเป็นในการค้า ย่อมเป็นการจำกัดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมในผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซึ่งย่อมส่งผลในทางที่ไม่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจและสังคม

นอกจากนี้ รูปร่างที่เป็นสามัญหรือเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องย่อมไม่ถูกจดจำโดยผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกสินค้า การที่จะมีลักษณะบังเอิญเป็นเครื่องหมายการค้า นั้น รูปร่างของผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์จะต้องมีความแตกต่างอย่างมีสาระสำคัญจากรูปร่างที่มีลักษณะเป็นสามัญทั่วไป หรือจำเป็นในการค้าที่เกี่ยวข้อง รูปร่างจะต้องต่างจากรูปร่างที่สามารถคาดเดาได้ทั่วไป หรือใช้ในการทั่วไปกับสินค้านั้น และจะต้องสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคได้ในมุมมองที่ว่ารูปร่างนั้นบังเอิญแห่งกำเนิดทางพาณิชย์

<sup>36</sup> คำตัดสินของศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 คดีหมายเลข ซี-98/11 P "รูปร่างของกระด้ายทำจากช็อกโกแลตผูกด้วยริบบิ้นสีแดง" (Shape of a bunny made of chocolate with a red ribbon) มาจาก <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d0f130de8db454cc04a44f3dabf88c90f1347635.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OaNuOe0?text=&docid=123102&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=540089>

คู่มือกลางสำหรับการพิจารณาตรวจสอบสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า  
(ฉบับที่ 2)

ยกตัวอย่างเช่น รูปร่างของช็อกโกแลตแท่งด้านล่างถูกปฏิเสธรับจดทะเบียนในสหพันธรัฐมาเลเซียสำหรับผลิตภัณฑ์ “ขนมอบและขนานหวาน ช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์จากช็อกโกแลต ถั่วเคลือบน้ำตาลหรือคาราเมล” เฉพาะอย่างยิ่งโดยเหตุว่าเครื่องหมายดังกล่าวไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ โดยตัวมันเองไม่มีความสามารถในการจำแนกความแตกต่าง และพบเห็นได้ทั่วไปในการค้าช็อกโกแลต



คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 05015047 - ‘SEASHELL CHOCOLATE BAR

(ตัวอย่างจัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย)

อย่างไรก็ตาม หากเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เช่น ป้าย แท็ก ที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ หรือองค์ประกอบที่มีลักษณะบ่งเฉพาะอื่น ๆ ติดอยู่กับรูปร่างที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ การรวมกันทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันอาจถือได้ว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะในภาพรวม

คำขอจดทะเบียนรูปร่างหรือรูปแบบการจัดวางของอาคารหรือร้านค้าอาจก่อให้เกิดการคัดค้าน หากรูปทรงนั้นพบเห็นได้ทั่วไปหรือเป็นสิ่งปกติสำหรับร้านค้าที่นำเสนอหรือทำธุรกิจสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างเช่น สำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์พบว่าด้านหน้าอาคารร้านนี้ไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายสำหรับบริการด้านความสนุกและสันทนาการ



การออกแบบด้านหน้าอาคารซึ่งประกอบด้วยรูปร่างและสีต่าง ๆ โดยเพิ่มความน่าดึงดูดที่มีความสวยงาม ไม่ได้ทำให้เครื่องหมายนี้มีความบ่งเฉพาะ เนื่องจากเป็นสิ่งที่พบเห็นได้โดยทั่วไปสำหรับสถานที่เพื่อสันตนาการและความสนุก การจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวจะเป็นการให้ผู้ยื่นคำขอสามารถผูกขาดคุณลักษณะที่จำเป็นในสถานที่เพื่อความสนุกและสันตนาการ

#### 2.1.5.2. รูปร่างมีลักษณะที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ หรือให้ผลในทางเทคนิค

รูปร่างของผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลมาจากประโยชน์ในการใช้สอยของสิ่งนั้น หรือให้ผลในทางเทคนิครวมไปถึงประโยชน์ในทางเศรษฐศาสตร์ หรือประโยชน์ในทางปฏิบัติ สำหรับการผลิต หรือกระบวนการผลิต ไม่สามารถใช้แยกความแตกต่างจากสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องในทางการค้าและไม่สามารถทำหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าได้ ผู้ตรวจสอบจะต้องยกเหตุนี้ขึ้นปฏิเสธการจดทะเบียนรูปร่างสามมิติดังกล่าว โดยไม่ต้องพิจารณาว่าใช้กับสินค้าหรือบริการประเภทใด<sup>37</sup>

คุณสมบัติของรูปร่างที่เป็นไปตามประโยชน์ในการใช้สอยของสิ่งนั้น หรือให้ผลในทางเทคนิค หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับ “วิธีการในทางเทคนิค” หรือสิ่งประดิษฐ์ เนื่องจากเป็นเรื่องของนโยบายสาธารณะ รูปร่างที่ประสงค์ประโยชน์ทางเทคนิคนั้นควรมีการให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวผ่านระบบสิทธิบัตรเท่านั้น (รวมถึงการคุ้มครองผลิตภัณฑ์หรือรูปประโยชน์) ซึ่งมีเงื่อนไขและเกณฑ์ตามกฎหมายที่เหมาะสมในการประเมินว่าควรให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับรูปร่างนั้นหรือไม่

<sup>37</sup> ในส่วนนี้โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 3 ข้อ 11.3 และ 11.4, และ บทที่ 6 ข้อ 2

ระบบสิทธิบัตรมีเกณฑ์และเงื่อนไขเฉพาะในการให้ความคุ้มครองวิธีการทางเทคนิค และจะเป็นการกีดกันการให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับเทคโนโลยีที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด นอกจากนั้น การให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวภายใต้ระบบสิทธิบัตร ระยะเวลาจะไม่เกิน 20 ปี หลังจากนั้นเทคโนโลยีที่เปิดเผยในสิทธิบัตรนั้นจะตกเป็นสาธารณะสมบัติ หากรูปร่างของสินค้าที่มุ่งประโยชน์ในทางเทคนิคนั้นได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวผ่านระบบเครื่องหมายการค้า วิธีการในทางเทคนิคนั้น (สิ่งประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์) ยังคงตกอยู่ในการกำกับดูแลโดยเจ้าของโดยสมบูรณ์ผ่านการต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปร่างรูปทรงที่มีลักษณะถาวรนั้นย่อมขัดต่อนโยบายสาธารณะที่มุ่งจะอำนวยความสะดวกในการเผยแพร่และการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่โดยการนำวิธีการในทางเทคนิคมาเป็นสาธารณะสมบัติให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ผู้ตรวจสอบจะต้องยกเหตุดังกล่าวเพื่อปฏิเสธหากลักษณะพิเศษของรูปร่างมุ่งไปที่การใช้งาน แม้ว่ารูปร่างจะมีลักษณะพิเศษอื่นที่ไม่ได้มีผลทางด้านการใช้งานหรือธรรมชาติในการใช้งานก็ตาม รูปร่างควรได้รับพิจารณาว่าสามารถใช้สอยประโยชน์ได้และยกขึ้นเป็นเหตุในการคัดค้านได้ ในกรณีใดๆ ที่องค์ประกอบหลักของรูปร่างมุ่งประโยชน์ทางเทคนิค เศรษฐศาสตร์ ทางพาณิชย์ หรือผลในทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ

รูปร่างควรมีประโยชน์ในการใช้สอยโดยเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้:

- ☐ รูปร่างเป็นสิ่งจำเป็นที่จะพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์นั้น ได้ใช้ตามจุดประสงค์ที่ต้องการ หรือรูปร่างที่มีการออกแบบเพื่อสะดวกต่อการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น
- ☐ รูปร่างที่ทำให้การผลิตหรือการประกอบสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ที่สูงขึ้น (เช่น ประหยัดวัตถุดิบ หรือพลังงาน)
- ☐ รูปร่างที่อำนวยความสะดวกในการขนส่งหรือจัดเก็บสินค้า
- ☐ รูปร่างที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความทนทาน หรือการทำงานหรือความคงทนที่ดีขึ้น
- ☐ รูปร่างที่ทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถเข้ากับหรือเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์อื่นได้

รูปร่างที่ถูกเปิดเผย และข้อถือสิทธิตามเอกสารของสิทธิบัตร หรือในวรรณกรรมเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องชนิดของผลิตภัณฑ์ซึ่งเครื่องหมายนั้นจะจดทะเบียนควรถือว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการใช้สอย เนื่องจากเรื่องที่ระบุในข้อถือสิทธิของเอกสารสิทธิบัตรควรจะสันนิษฐานได้ว่าเป็นวิธีการในทางเทคนิค

เหตุในการปฏิเสธอย่างไม่มีเงื่อนไขซึ่งอิงจากลักษณะการทำงานของรูปร่าง ไม่สามารถทำให้ตกไปโดยการพิสูจน์การได้มาซึ่งความบังเอิญได้ แม้ว่ารูปร่างเพื่อการใช้นั้น จะถูกจดจำได้โดยผู้บริโภคว่าเป็นตัวบ่งถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าทางพาณิชย์ หรือพบว่ามึลักษณะบังเอิญก็ตาม รูปร่างนั้นก็ไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายได้

ยกตัวอย่างเช่น รูปร่างด้านล่างนี้ของผลิตภัณฑ์ถูกปฏิเสธรับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ด้วยเหตุจากลักษณะการทำงาน:



(ตัวอย่างจากคำขอเครื่องหมายการค้าภายใต้ระบบมาดริด ดู <http://www.wipo.int/romarin/>)



สำหรับ “โคมไฟเพื่อวัตถุประสงค์ในการแพทย์ได้แก่ โคมไฟในการผ่าตัด”

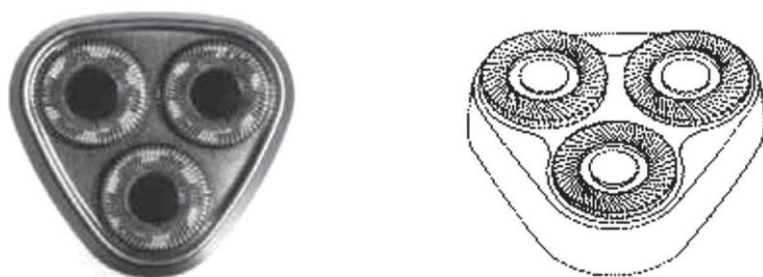
(ตัวอย่างจากคำขอเครื่องหมายการค้า 1061514 ภายใต้ระบบมาดริด ดู

[http://www.wipo.int/edocs/madgdocs/en/2010/madrid\\_g\\_2010\\_52.pdf](http://www.wipo.int/edocs/madgdocs/en/2010/madrid_g_2010_52.pdf))

คู่มือกลางสำหรับการพิจารณาตรวจสอบสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า  
(ฉบับที่ 2)

หากรูปร่างที่สามารถใช้งานได้เพราะให้ผลในการใช้งานเฉพาะทาง หรือประโยชน์ในการใช้งาน (รวมทั้งใน  
ขั้นของการผลิต การประกอบ การขนส่ง หรือใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับวัตถุประสงค์ไว้) เหตุการปฏิเสชนั้นไม่  
สามารถทำให้ตกไปได้ แม้ว่าจะมีรูปร่างอื่นๆ ที่มีอยู่แล้ว ซึ่งสามารถให้ผลในการใช้งาน ผลการทำงาน หรือ  
ประโยชน์ที่เหมือนกันก็ตาม

ยกตัวอย่างเช่น รูปร่างด้านล่างนี้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ (หัวมิดโคนไฟฟ้า) ถือว่ามีประโยชน์ใช้  
สอย และไม่สามารถจับจดทะเบียนได้ แม้ว่าความเป็นจริงแล้วยังมีรูปร่างอื่นที่มีอยู่ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์  
ได้สำหรับผลิตภัณฑ์เดียวกัน:



(ตัวอย่างจาก [http://www.ippt.eu/files/2002/IPPT20020618\\_ECJ\\_Philips\\_v\\_Remington.pdf](http://www.ippt.eu/files/2002/IPPT20020618_ECJ_Philips_v_Remington.pdf) และจาก  
คู่มือของสำนักงานเครื่องหมายการค้าและการออกแบบแห่งสหภาพยุโรป (OHIM) ส่วนบี, หมวด 4,  
รายการ 2.5.3 ตามลำดับ)

อีกตัวอย่างหนึ่งของรูปร่างที่สามารถใช้สอยประโยชน์ได้ซึ่งไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วย  
เหตุจากลักษณะการทำงาน ได้แก่ ของเล่นตัวต่อเลโก้<sup>38</sup>



<sup>38</sup> โปรดดูคำตัดสินของศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป คดีหมายเลข ซี-48/09 "ตัวต่อเลโก้สีแดง" (Red Lego Brick) วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553  
โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 3 ข้อ 11.3, และ บทที่ 6 ข้อ 3 ด้วย

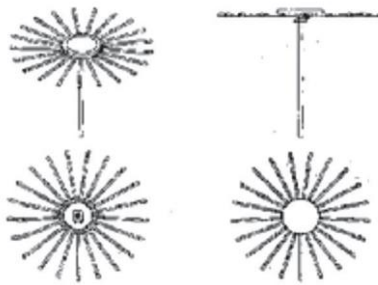


ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รูปร่างสามมิติด้านล่างนี้ถือว่ามีใช้สอยประโยชน์ได้ หรือให้ผลในการใช้งานเฉพาะทาง และถูกปฏิเสธรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ระบุ:



สำหรับ “กล่องใส่ธัญมณี, กล่องสำหรับนาฬิกาและการทำนาฬิกา”

คำขอเลขที่ 4-2012-26667



สำหรับ “เส้าอากาศ” – คำขอเลขที่ 4-2004-09042

ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในกรณีของ Société des Produits Nestlé SA กับ Petra Foods Ltd [2017] 1 SLR 35 มีการพิจารณาเครื่องหมายรูปร่างสองเครื่องหมายดังต่อไปนี้



เครื่องหมายที่เป็นสองนิ้ว



เครื่องหมายที่เป็นสี่นิ้ว

มีการระบุลักษณะพื้นฐานสำคัญของเครื่องหมายรูปร่างดังกล่าว และตัดสินใจแล้วว่าลักษณะพื้นฐานสำคัญแต่ละด้านและทุกด้านทำหน้าที่ทางเทคนิค

คุณลักษณะพื้นฐานสำคัญของเครื่องหมายรูปร่างเหล่านี้คือ (1) รูปร่างที่เป็น “แผ่นพื้นหนา” รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า อาทิ สัดส่วนความกว้าง ความยาว และความลึกที่สัมพันธ์ (2) การปรากฏตัว ตำแหน่ง และความลึกของร่องแยกตามความยาวของแต่ละแท่ง และ (3) จำนวนร่องแยกในแต่ละแท่ง ซึ่งเมื่อมารวมกับความกว้างของแท่ง จะกำหนดจำนวนนิ้วในแท่งนั้น

พบว่าคุณลักษณะพื้นฐานสำคัญแต่ละด้านของเครื่องหมายรูปร่างนี้มีความจำเป็นเพื่อจะได้ผลลัพธ์ทางเทคนิคบางอย่างที่ต่างกัน คุณลักษณะแรก (ได้แก่ รูปทรง “แผ่นพื้นหนา” รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า) เป็นวิธีที่ได้ผลที่สุดในการหักเป็นแท่งโดยใช้รอยตัดที่อยู่ขนานกันเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสีย คุณลักษณะที่สอง (ได้แก่ การปรากฏตัว ตำแหน่ง และความลึกของร่องแยก) จะแบ่งแท่งออกเป็นนิ้วที่แยกออกจากกันอย่างได้ผล คุณลักษณะที่สาม (ได้แก่ จำนวนร่องแยก) ทำหน้าที่เชิงเทคนิคในการแยกออกเป็นส่วน ๆ ที่มีขนาดเหมาะสมเพื่อการบริโภคน่าพึงพอใจและสะดวก

จากเหตุผลข้างต้น เครื่องหมายรูปร่างทั้งสองเครื่องหมายจึงเข้าข่ายห้ามจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีแต่เพียงรูปร่างของสินค้าที่อื่นจำเป็นต่อการได้ผลลัพธ์ทางเทคนิค

การจัดประเภทของรูปร่างเพื่อการใช้สอยประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คือ รูปแบบของพื้นผิวที่มีประโยชน์ในการใช้งานในการจับยึด การดึง หรือผลในการใช้งานทางกายภาพอื่นๆ ข้อเท็จจริงที่ว่ารูปแบบของพื้นผิวนั้นเป็นไปเพื่อความสวยงาม หรือการประดับตกแต่งไม่สามารถทำให้เหตุปฏิเสธเนื่องด้วยลักษณะการทำงานนั้นตกไปได้

ยกตัวอย่างเช่น รูปแบบของพื้นผิวที่ไม่สามารถถือสิทธิเป็นเครื่องหมายการค้าได้ สำหรับยางรถ และรองเท้าวิ่ง จนถึงระดับที่รูปแบบเหล่านี้เป็นการอธิบายลักษณะการทำงานของสินค้า

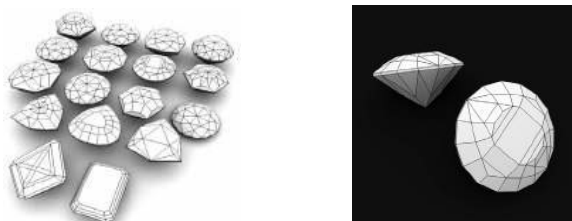


(ภาพจาก <https://www.tyresizecalculator.com/plus-sizing/tyre-patterns> และจาก <http://thumbs.dreamstime.com/x/running-shoe-yellow-black-tread-pattern-11961527.jpg> ตามลำดับ)

รูปร่างที่เพิ่มมูลค่าที่แท้จริงให้แก่ผลิตภัณฑ์ และเพื่อการใช้สอยประโยชน์ ควรจะใช้ได้โดยผู้แข่งขันทุกราย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายสาธารณะเพื่อเพิ่มการแข่งขันและป้องกันการผูกขาดมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของรูปร่างนั้น ในการแข่งขันมีแนวโน้มของการเพิ่มจำนวนผู้ผลิตสินค้าออกสู่สาธารณะมากขึ้นในราคาที่ถูกลง<sup>39</sup>

ยกตัวอย่างเช่น รูปร่างที่ใช้ในการตัดอัญมณีและหินมีค่าเพื่อที่จะได้สะท้อนแสงได้ดีขึ้น หรือเพื่อจะเห็นได้ถึงประกายเป็นการเพิ่มมูลค่าอย่างแท้จริงให้กับอัญมณีและหินมีค่า ในความเป็นจริงแล้วการตัดอัญมณีในลักษณะเฉพาะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการตัดสินมูลค่าทางพาณิชย์ของสินค้าเหล่านั้น หินอัญมณีที่ยังไม่มีรูปร่างที่เหมาะสมจะสูญเสียมูลค่าทางพาณิชย์ไป ดังนั้นรูปร่างเหล่านั้นย่อมเป็นลักษณะของการใช้งานในขอบเขตที่ว่าหากนำรูปร่างที่แตกต่างกันมาใช้กับผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์นั้นจะไม่ถูกใช้งานได้ตามที่ต้องการ

ยกตัวอย่างเช่น รูปร่างสามมิติด้านล่างนี้ไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายได้ สำหรับ อัญมณี หินอัญมณี และเครื่องเพชรพลอย:



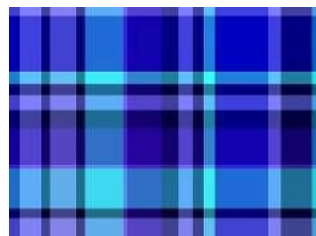
(ภาพจาก <http://www.turbosquid.com/3d-models/maya-gem-cuts/720214>)

<sup>39</sup> ในส่วนนี้โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 6 ข้อ 4

## 2.1.6. รูปแบบและการออกแบบพื้นผิว

รูปแบบจะถูกใช้บ่อยๆ กับพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ประเภทใดโดยเฉพาะ หรือใช้ในผลิตภัณฑ์เป็นวัสดุสิ่งทอ และผ้า (ผ้าตาหมากรุก), เสื้อผ้า, วอลล์เปเปอร์, กระเบื้อง, เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร, เครื่องหนัง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายกัน<sup>40</sup> รูปแบบดังกล่าวนั้น โดยปกติสาธารณชนทั่วไปจะไม่รับรู้ว่า เป็นเครื่องหมายการค้าที่บ่งถึงแหล่งกำเนิดทางพาณิชย์ของสินค้าแต่เป็นเพียงองค์ประกอบเพื่อการประดับหรือ เป็นการออกแบบเพื่อการตกแต่งเพื่อการประดับตกแต่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์น่าสนใจมากขึ้น

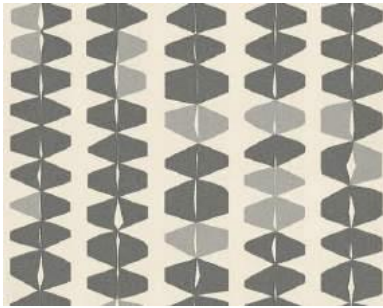
รูปแบบบนพื้นผิวของผลิตภัณฑ์โดยปกติทำหน้าที่เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ และถูกมองโดยผู้บริโภคว่าเป็นส่วนหนึ่งของตัวผลิตภัณฑ์เอง ซึ่งจะไม่ถูกมองว่าเป็นเครื่องหมายเฉพาะแตกต่างหากจากผลิตภัณฑ์ ซึ่งถูกเพิ่มเข้าไปเพื่อบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดทางพาณิชย์ของสินค้า รูปแบบดังกล่าวไม่ได้ทำหน้าที่เป็น เครื่องหมายและผู้ตรวจสอบควรยกเป็นเหตุในการปฏิเสธการจดทะเบียน



(ภาพจาก <https://scrappychicksonvinyl.com/products/copy-of-sweet-baby-plaid-pattern-vinyl-and-heat-transfer-vinyl> และจาก <http://nattosoup.blogspot.com/2013/03/creating-plaid-patterns-with-copics-and.html> ตามลำดับ)

เช่นเดียวกัน รูปแบบของวอลล์เปเปอร์, เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร, ผ้าปูโต๊ะ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ คล้ายกันโดยปกติจะไม่ถูกมองโดยผู้บริโภคว่าเป็นเครื่องหมายการค้าแต่จะถูกมองว่าเป็นเครื่องประดับหรือ เครื่องตกแต่งผลิตภัณฑ์ ยกตัวอย่างเช่น:

<sup>40</sup> โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 3 ข้อ 13



(ภาพจาก <http://printpattern.blogspot.com/2011/02/wallpaper-elle-decoration.html>)

ยกตัวอย่างเช่น การออกแบบพื้นผิวด้านล่างนี้ถูกปฏิเสธรับจดทะเบียนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เนื่องจากขาดความบ่งเฉพาะในแง่ของสินค้าที่ระบุ:



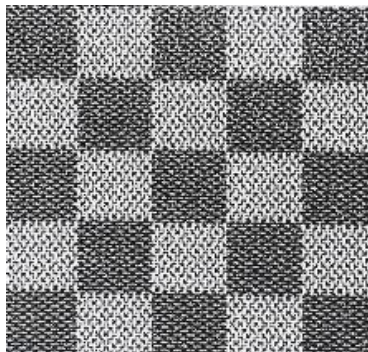
สำหรับ “วัสดุก่อสร้างที่ไม่ได้ทำจากโลหะ” – คำขอเลขที่ 4-2009-23542

(ตัวอย่างจัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)

อย่างไรก็ตาม เหตุผลเบื้องต้นในการปฏิเสธนี้สามารถถลาล้างได้ กรณีที่รูปแบบนั้นมีความเฉพาะตัว ซึ่งผู้ขอจะต้องพิสูจน์ว่ารูปแบบนั้นถือว่ามีเฉพาะและสามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อใช้ในการค้ากับสินค้าหรือบริการเฉพาะอย่าง

คู่มือกลางสำหรับการพิจารณาตรวจสอบสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า  
(ฉบับที่ 2)

ยกตัวอย่างเช่นรูปแบบด้านล่างนี้ถือว่ามีความบ่งเฉพาะในสหพันธรัฐมาเลเซีย:



07015465 -- หลุยส์วิตตอง แมลลิเียร์ (Louis Vuitton Malletier)



00004038 - เบอร์เบอร์รี่ แอลทีดี. (BURBERRY Ltd.)

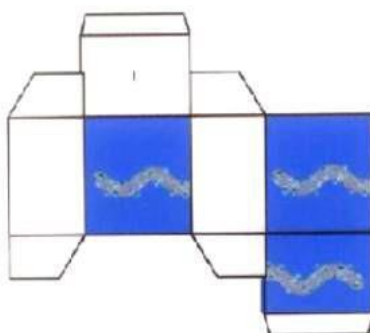
(ตัวอย่างจัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย)

### 2.1.7. ฉลากทั่วไปและกรอบ

ฉลากและกรอบเป็นสิ่งที่พบเห็นได้บ่อย หรือพบเห็นทั่วไปในการค้าปกติ หรือในอุตสาหกรรมนั้นๆ ดังนั้นไม่สามารถถูกจดจำโดยสาธารณะได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่บ่งถึงแหล่งกำเนิดทางพาณิชย์<sup>41</sup>

<sup>41</sup> โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 3 ข้อ 10

ยกตัวอย่างเช่น ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ฉลากด้านล่างถูกปฏิเสธรับจดทะเบียนด้วยเหตุว่ามีลักษณะเป็นการทั่วไปและไม่บ่งเฉพาะ:



สำหรับ “ยา” – คำขอเลขที่ 4-2008-18928

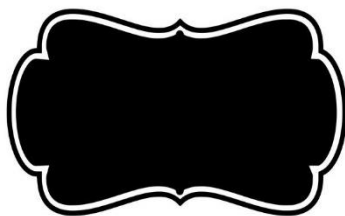


สำหรับสินค้าจำพวก 30 – คำขอเลขที่ 4-2002-07244:

(ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)

ตัวอย่างฉลากหรือกรอบด้านล่างนี้โดยปกติจะไม่ถูกจดจำว่าเป็นเครื่องหมายการค้า โดยไม่ต้องคำนึงถึงประเภทของสินค้าหรือบริการที่ถูกนำไปใช้:





(ภาพจาก [http://www.4shared.com/all-images/IIUk98vo/Simple\\_Label\\_Frames\\_Set\\_2.html](http://www.4shared.com/all-images/IIUk98vo/Simple_Label_Frames_Set_2.html) และ  
จาก <https://www.etsy.com/hk-en/listing/608819788/label-frame-svg-label-frame-clipart>  
ตามลำดับ)

ในตัวอย่างข้างต้น หากเครื่องหมาย (คำหรือรูปร่าง) ที่บ่งเฉพาะถูกนำมาใส่หรือวางบนฉลากหรือกรอบนั้น  
เครื่องหมายที่มีใช้ร่วมกันนั้นย่อมถือได้ว่ามีความบ่งเฉพาะและสามารถจดทะเบียนได้โดยไม่แยกส่วนจาก  
กัน

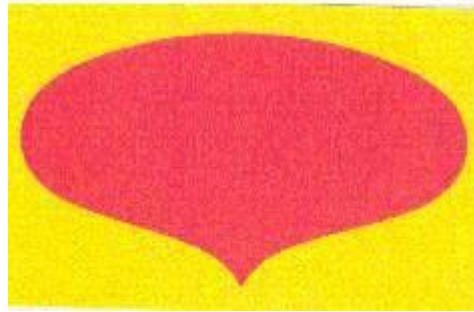
อย่างไรก็ตาม ฉลากหรือกรอบอาจจะถือได้ว่ามีความบ่งเฉพาะหากว่าไม่ใช่สิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปหรือเป็น  
ปกติในทางการค้า หรือหากมีองค์ประกอบหรือลักษณะพิเศษที่มีความบ่งเฉพาะเพียงพอในตัวเอง

ยกตัวอย่างเช่น รูปฉลากด้านล่างถือว่ามีารตกแต่งในลักษณะพิเศษและมีความบ่งเฉพาะเพียงพอใน  
สหพันธรัฐมาเลเซีย:



02006414 - ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนสท์เล่ เอสเอ





03003257 - ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนสท์เล่ เอสเอ

(ตัวอย่างจัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย)

### 2.1.8. วลีในการโฆษณาทั่วไป

วลีในการโฆษณาหรือส่งเสริมการขายทั่วไป ซึ่งประกอบไปด้วยข้อความการขายทั่วไปหรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า บริการ หรือผู้ค้าไม่ถูกมองว่าเป็นเครื่องหมายที่บ่งถึงแหล่งกำเนิดทางพาณิชย์ วลีหรือคำขวัญเหล่านั้นไม่มีความบ่งเฉพาะและไม่สามารถทำหน้าที่เครื่องหมายการค้า ผู้ตรวจสอบควรยกขึ้นเป็นเหตุปฏิเสธการจดทะเบียน<sup>42</sup>

วลีหรือคำขวัญจะถือได้ว่ามีความบ่งเฉพาะเพียงพอถ้าหากว่ามีความพิเศษหรือโดดเด่นด้วยความหมายของการเลือกใช้คำหรือโครงสร้าง ยกตัวอย่างเช่นกรณีดังต่อไปนี้<sup>43</sup>

- ☐ วลีที่มีมากกว่าหนึ่งความหมายและความหมายที่สองนั้นมีความหมายที่ซ่อนเร้น ไม่โดดเด่น หรือพิเศษในบริบทของการโฆษณาสินค้าหรือบริการ;
- ☐ คำขวัญที่นำเสนอคำที่ความหมายสองนัยยะหรือการเล่นคำในลักษณะที่ไม่ปกติ;
- ☐ วลีที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่น่าแปลกใจหรือมีการหักมุมที่คาดไม่ถึงในแง่ของความหมาย:

<sup>42</sup> ดูบทบัญญัติในบีเอ็น ทีเอ็มเอ เอส. 6(1); คู่มือที่เอ็ม เคเอส หน้า 28; ไอดี ทีเอ็มแอล, เออาร์ที. 1(1) และ 2(3); แอลเอ ไอพีแอล เออาร์ที. 16.1 และ 23.1 และ 2, คู่มือที่เอ็ม หน้า 26; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ, เอส. 10(1)(ดี) และ (อี); เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส.2(เจ) และ 13(เอ) และ (บี); ทีเอส ไอพี คัด เอส. 123.1 (จี), (เอช), (ไอ), (เจ), กฎระเบียบ อาร์. 102 (จี), (เอช), (ไอ), (เจ), คู่มือไอพี บทที่ IX, หน้า 72; เอสจี คู่มือที่เอ็ม บทที่ 14 'สโลแกน'; ทีเอส ทีเอ็มเอ เอส. 4 'เครื่องหมาย' และ 7(2); และ วีเอ็น ไอพีแอล, เออาร์ที. 74.2.c, หนังสือเวียน 01/2007 เอส. 39.3.จี.

<sup>43</sup> โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 3 ข้อ 5, และ บทที่ 4 ข้อ 2.5

- ☐ คำขวัญที่นำเสนอความขัดแย้งหรือจำเป็นต้องมีการพยายามในการตีความ;
- ☐ วิธีที่มีการสัมผัสหรือมีจังหวะที่ง่ายต่อการจดจำ;
- ☐ วิธีที่มีไวยากรณ์ที่ผิดจากปกติ

ยกตัวอย่างเช่น วิธีด้านล่างนี้ถือว่าเป็นทั่วไปและสามัญไม่บ่งเฉพาะเพียงพอที่จะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าไม่ว่าจะใช้สำหรับสินค้าหรือบริการใดก็ตาม:

‘The brand you can trust’

‘ยี่ห้อที่คุณไว้วางใจได้’

‘You’re in good hands with us’

‘คุณจะได้รับบริการดูแลที่ดีของพวกเรา’

‘We do things better’.

‘เราทำสิ่งที่ดีกว่า’

“Not just water..... the health water!”

“ไม่ใช่แค่น้ำ..... น้ำเพื่อสุขภาพ!”<sup>44</sup>

วิธีเหล่านี้ประกอบด้วยคำพูดหรือพรรณนาทั่วไปที่สื่อถึงคุณภาพและข้อดีของสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง วิธีที่ใช้ ซึ่งไม่สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้า แต่เข้าใจได้ว่าเป็นการขายสินค้าทั่วไป ดังนั้นไม่บ่งเฉพาะเพียงพอที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายได้

<sup>44</sup> ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย

การโฆษณาด้วยวิธีดังต่อไปนี้ถือว่าไม่มีความบังเอิญเฉพาะเพียงพอที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สำหรับสินค้าหรือบริการที่ระบุไว้<sup>45</sup>

- ☐ “WE DELIVER BEST!” (for pizza, pasta, spaghetti, noodles, bread);  
“เราส่งดีที่สุด!” (สำหรับพิซซ่า พาสต้า สปาเก็ตตี้ บะหมี่ ขนมนึ่ง)
- ☐ “YOUR HEALTHY CHOICE, YOUR FAMILY’S CHOICE, YOUR BEST CHOICE” (for natural sweetener);  
“ทางเลือกสำหรับสุขภาพของคุณ, ทางเลือกสำหรับครอบครัวของคุณ, ทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณ” (สำหรับ สารให้ความหวานธรรมชาติ)
- ☐ “SOLUTION TO MAN’S POLLUTION” (for environmental services).  
“ทางออกสำหรับมลภาวะจากมนุษย์” (สำหรับบริการด้านสิ่งแวดล้อม)

เช่นเดียวกัน ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วิธีโฆษณาดังต่อไปนี้ถูกปฏิเสธรับจดทะเบียนเนื่องจากไม่มีความบังเอิญเฉพาะ: <sup>46</sup>

- ☐ “WE GIVE YOU MORE” (for “marketing” services – Application No. 4-2012-01305);  
“เราให้คุณมากกว่า” (สำหรับ บริการด้าน “การตลาด” – คำขอเลขที่ 4-2012-01305)
- ☐ “YOUR PARTNER FOR SUCCESS” (for goods and services in classes 9, 12, 14, 16, 20, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45. – Application No. 4-2008-9718);  
“หุ้นส่วนในความสำเร็จของคุณ” (สำหรับสินค้าและบริการในจำพวก 9, 12, 14, 16, 20, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45. – คำขอเลขที่ 4-2008-9718)
- ☐ “THE FINANCIAL BASIS FOR YOUR SUCCESS” (for services in class 36 – Application No. 4-2008-09484).  
“พื้นฐานทางการเงินเพื่อความสำเร็จของคุณ” (สำหรับบริการจำพวก 36 -- คำขอเลขที่ 4-2008-09484)

<sup>45</sup> ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

<sup>46</sup> ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

คู่มือกลางสำหรับการพิจารณาตรวจสอบสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า  
(ฉบับที่ 2)

ในราชอาณาจักรไทย วลีต่อไปนี้ถูกปฏิเสธการจดทะเบียน<sup>47</sup>

## MORE THAN JUST A CLOUD

สำหรับการโฆษณา การจัดการธุรกิจ การจัดการข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล การตลาดฐานข้อมูล

I CAN READ

สำหรับปากกา ดินสอ ยางลบ หนังสือ ใบปลิว นามบัตร ฯลฯ

ในทางกลับกัน วลีโฆษณาดังต่อไปนี้ถือว่ามีความบ่งเฉพาะในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และได้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าตามที่ระบุไว้<sup>48</sup>

- “WORLD’S PLEASURE AUTHORITY” (for ice cream, water ices, frozen confections, preparations for making the aforesaid goods, confectionery, chocolate, chocolate confectionery);  
“ต้นตำรับความสุขของโลก” (สำหรับไอศกรีม น้ำแข็งไส ขนมหวานแช่แข็ง สิ่งที่เหมาะสำหรับทำสินค้าดังกล่าว ขนมหวาน ช็อกโกแลต ขนมหวานช็อกโกแลต)
- “YOUR FIRST LINE OF DEFENSE” (for fire arms, ammunition, spare parts of firearms);  
“ด่านแรกในการป้องกัน” (สำหรับอาวุธปืน กระสุน ชิ้นส่วนอะไหล่ของอาวุธปืน)
- “KEEP AGE AS A SECRET” (for soap, hair lotions, essential oils).  
“เก็บอายุไว้เป็นความลับ” (สำหรับสบู่ โลชั่นสำหรับผม น้ำมันหอมระเหย)

ในเรื่องของวลีหรือคำขวัญที่บรรยาย ทำให้เข้าใจผิด หรือยกย่อง โปรดดูข้อ 2.3 และบทที่ 3 ด้านล่าง

<sup>47</sup> ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งราชอาณาจักรไทย

<sup>48</sup> ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

## 2.2. เครื่องหมายที่มีลักษณะทั่วไป เป็นปกติวิสัย หรือเป็นสิ่งที่จำเป็น<sup>49</sup>

### 2.2.1. คำที่มีลักษณะทั่วไป เป็นปกติวิสัย หรือเป็นสิ่งที่จำเป็น

เครื่องหมายคำหรือเครื่องหมายที่มีภาคส่วนสำคัญเป็นคำที่มีลักษณะทั่วไป เป็นปกติวิสัย เป็นสิ่งสามัญ เป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์หรือชื่อทางเทคนิค หรือเป็นการตั้งชื่อของสินค้าหรือบริการเฉพาะอย่างหรือเป็นคำที่แสดงลักษณะของสินค้าหรือบริการ ไม่เหมาะสมที่จะมีผู้ค้าเอกชนรายใดเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวและไม่เหมาะสมเป็นเครื่องหมายเพื่อใช้แยกสินค้าหรือบริการ ชื่อหรือการตั้งชื่อที่มีลักษณะดังกล่าวต้องเป็นอิสระเพื่อให้สาธารณชนสามารถใช้ได้เพื่อที่จะสามารถดำเนินการค้าตามปกติได้โดยไม่ตกเป็นสิทธิของผู้ใดเพียงคนเดียว

ชื่อเรียกนั้น จะต้องเข้าใจโดยผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ผู้บริโภค และสาธารณชนโดยส่วนใหญ่เพื่อใช้จำแนกสินค้าและบริการโดยทั่วไป คำดังกล่าวจึงถูกใช้เพื่อสื่อสารกับผู้บริโภค การปฏิเสธรับจดทะเบียนจำเป็นต้องพิจารณาลักษณะของสินค้าหรือบริการที่ยื่นขอจดทะเบียน คำบางคำเป็นสามัญหรือทั่วไปสำหรับสินค้าหรือบริการบางอย่างอาจถือว่ามีความบ่งเฉพาะอย่างชัดเจนหากใช้สำหรับสินค้าหรือบริการต่างประเภทกัน

ยกตัวอย่างเช่น คำต่อไปนี้ถูกปฏิเสธรับจดทะเบียนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ด้วยเหตุว่ามีลักษณะเป็นการทั่วไป เป็นปกติวิสัย หรือเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสินค้าและบริการที่ระบุ:<sup>50</sup>

- ☐ “COTTON” for cloth, clothing, knitting services;

“ผ้าฝ้าย” สำหรับสินค้าผ้า เสื้อผ้า และการถัก

- ☐ “VASELINE” for skin care products.

“วาสลีน” สำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์ดูแลผิว<sup>51</sup>

<sup>49</sup> ดูบทบัญญัติในบีเอ็น ทีเอ็มเอส. 6(1)(ซี) และ (ดี); เคเอส ทีเอ็มแอล เออาร์ที. 4(เอ), คู่มือทีเอ็ม หน้า 30; ไอดี ทีเอ็มแอล เออาร์ที. 20(บี) และ (เอฟ), และ คำชี้แจง, เออาร์ที. 20, point เอฟ); แอลเอ ไอพีแอล เออาร์ที. 23.2, คำตัดสิน 753, เออาร์ที. 40; เอ็มวาย ทีเอ็มเอส. เอส. 10(1)(ดี); เอ็มเอ็ม; พีเอส ไอพี คัด, เอส. 123.1(เอช) และ (ไอ), กฎระเบียบ อาร์. 102(เอช) และ (ไอ); เอสจี ทีเอ็มเอส. 7(1)(ซี) และ (ดี); ทีเอส ทีเอ็มเอส. 7(2); และ วีเอ็น ไอพีแอล, เออาร์ที. 74.2(บี), หนังสือเวียน 01/2007 เอส. 39.3(อี) โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 5 ด้วย

<sup>50</sup> ตัวอย่างจัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

<sup>51</sup> คำว่า “วาสลีน” ได้รับการรับรู้และคุ้มครองเป็นเครื่องหมายการค้ากรรมสิทธิ์ในเขตอำนาจศาลอื่น

เหตุในการปฏิเสธการจดทะเบียนนี้ มิได้ใช้เฉพาะกับชื่อทั่วไปหรือชื่อมาตรฐานของสินค้าและบริการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงชื่อที่กลายเป็นชื่อเรียกทั่วไป หรือตามปกติวิสัย หรือเกิดความหมายใหม่ทางภาษาศาสตร์ ซึ่งใช้เรียกสินค้าหรือบริการในประเทศที่ให้ความหมายนั้นโดยประชากรที่เกี่ยวข้องในจำนวนที่มากพอ ยกตัวอย่างเช่น เป็นเรื่องทั่วไปที่สังคมของคนที่มีอายุน้อยมีแนวโน้มที่จะประดิษฐ์หรือบัญญัติศัพท์ใหม่ขึ้น สำหรับเป็นชื่อเรียกสินค้าหรือบริการ ดังนั้นเหตุในการปฏิเสธจะต้องพิจารณาบริบทของแต่ละสังคมหรือประเทศ และในภาษาที่ใช้พูดในที่นั้นๆ

ยกตัวอย่างเช่น หากคำว่า 'CHOPP' มีผู้บริโภคจำนวนมากในประเทศใช้เป็นชื่อเรียก 'เบียร์สด' คำดังกล่าว ไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายสำหรับผลิตภัณฑ์เบียร์ หรือบริการที่เกี่ยวกับเบียร์ในประเทศนั้นได้

นอกจากนี้ในเรื่องของชื่อเรียกทั่วไปหรือชื่อเรียกมาตรฐาน การตั้งชื่อทางวิทยาศาสตร์หรือชื่อทางเทคนิคของสินค้าหรือบริการไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายสำหรับสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องได้ แม้ว่าสาธารณชนจะไม่คุ้นเคยกับชื่อนั้น แต่สำหรับวงการธุรกิจและผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง (เช่น แพทย์, นักพัฒนาซอฟต์แวร์, วิศวกรไฟฟ้า เป็นต้น) ตลอดจนผู้จัดจำหน่ายมีความต้องการในเข้าถึงชื่อทางวิทยาศาสตร์หรือชื่อเฉพาะในการค้าอย่างไม่ถูกจำกัด

ยกตัวอย่างเช่น คำว่า 'RESISTOR' ผู้บริโภคทั่วไปอาจไม่รู้จัก แต่คำดังกล่าวมีความหมายเฉพาะเจาะจง (ทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาอื่น) สำหรับบุคคลผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นชื่อดังกล่าวไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายเพื่อใช้กับสินค้า เครื่องมือ หรือส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ได้ อย่างไรก็ตาม คำดังกล่าวอาจจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายได้หากใช้กับสินค้าประเภทอื่น เช่น เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เพราะคำดังกล่าวไม่ใช่คำทั่วไปสำหรับสินค้าเหล่านั้น

#### 2.2.1.1. ชื่อเรียกพันธุ์พืช

กรณีชื่อเรียกที่มีลักษณะทั่วไปเกี่ยวข้องกับชื่อเรียกพันธุ์พืชที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้ระบบคุ้มครองพันธุ์พืช พันธุ์พืชที่ได้รับความคุ้มครองนั้นได้รับการตั้งชื่อเรียกเฉพาะที่สงวนไว้เพื่อใช้เรียกพันธุ์พืชและส่วนประกอบของพันธุ์นั้นๆ ในเรื่องดังกล่าว อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (UPOV Convention) กำหนดว่าพันธุ์พืชที่ได้รับความคุ้มครองจะต้องมีชื่อเรียกโดย “การตั้งชื่อ (denomination)” ซึ่งถือว่าเป็นชื่อเรียกสามัญของพันธุ์นั้น

คู่สัญญาต่างประเทศจะต้องให้คำมั่นว่าไม่ขอถือสิทธิในชื่อดังกล่าว ซึ่งอาจขัดขวางการใช้ชื่อกับพันธุ์พืชนั้น โดยเสรีแม้ว่าสิทธิของผู้ปรับปรุงพันธุ์จะหมดลงไปแล้วก็ตาม<sup>52</sup>

พันธุ์พืชที่ยื่นขอจดทะเบียนในหลายประเทศจะต้องได้รับการตั้งชื่อเหมือนกันในทุกประเทศ บุคคลใดที่เสนอขาย หรือกระจายวัตถุดิบสินค้าในตลาดจะต้องใช้ชื่อที่ตั้งกับวัตถุดิบเหล่านั้น แม้ว่าสิทธิของผู้ปรับปรุงพันธุ์จะหมดไปแล้วก็ตาม หมายความว่า ชื่อที่ตั้งขึ้นสำหรับการคุ้มครองพันธุ์พืชนั้น จะไม่มีบุคคลใดสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายเพื่อใช้สำหรับผลิตภัณฑ์จากพันธุ์พืชนั้นได้ แม้แต่ผู้ถือใบรับรองการปรับปรุงพันธุ์พืชเองก็ตาม หากเครื่องหมายการค้าถูกนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (เมล็ดพันธุ์ พันธุ์พืช หรือผลไม้) กับพันธุ์พืชนั้น จะต้องเป็นที่จดจำได้และความแตกต่างอย่างชัดเจนจากชื่อที่ตั้งให้พันธุ์พืชนั้น

กฎหมายที่ใช้ในประเทศจะประกอบไปด้วยบทบัญญัติเกี่ยวกับชื่อเรียกพันธุ์พืชที่ใกล้เคียงกัน<sup>53</sup> เมื่อบทบัญญัติเหล่านั้นมีผลใช้บังคับกับภายในประเทศนั้นเท่านั้น ผู้ตรวจสอบควรยกขึ้นเป็นเหตุในการปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยชื่อเรียกของพันธุ์พืชนั้น หากว่าสินค้าที่ระบุในคำขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของพันธุ์พืชนั้น

### 2.2.1.2. ชื่อสามัญของยาที่เป็นสากล – INN

ในกรณีของชื่อเรียกเฉพาะที่มีความเป็นสากลเกี่ยวข้องกับชื่อของสารเคมีซึ่งมีฤทธิ์ในทางเภสัชวิทยา จะถูกระบุไว้ในองค์การอนามัยโลก (WHO) ว่าเป็น ‘ชื่อสามัญของยาที่เป็นสากล (หรือรู้จักในนาม INNs)’

<sup>52</sup> อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (1991) มาตรา 20 ที่ [http://www.upov.int/upovlex/en/conventions/1991/w\\_up912\\_.html#\\_20](http://www.upov.int/upovlex/en/conventions/1991/w_up912_.html#_20)

<sup>53</sup> ยกตัวอย่างเช่น ใน **สาธารณรัฐอินโดนีเซีย** ที่เอ็มแอล เออาร์ที. 20.ซี), และระเบียบเลขที่ 13 ของปีพ.ศ. 2547 ภายใต้กฎหมายเลขที่ 23 ของปีพ.ศ. 2543 ด้านการคุ้มครองพันธุ์พืช มาตรา 4(จ); ใน **สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว** กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา มาตรา 73; ใน **สหพันธรัฐมาเลเซีย** ดูพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ. 2547, เอส. 16; ใน **สาธารณรัฐสิงคโปร์** ดูพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช (หมวด 232A), เอส. 37; ใน **สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม** กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่ 50/2005/คิวเอช.11 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 มาตรา 163 โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 13

“ชื่อสามัญของยาที่เป็นสากล (INN) ระบุถึงสารในทางเภสัชกรรมหรือส่วนผสมที่มีฤทธิ์ในทางเภสัชกรรม ชื่อของ INN แต่ละชื่อนั้นจะเป็นชื่อที่มีเอกลักษณ์จะได้รับการยอมรับทั่วโลกและถือเป็นสาธารณะสมบัติ ชื่อสามัญของยาที่เป็นสากลถือว่าเป็นชื่อทั่วไป (...) เพื่อให้ INN สามารถใช้ได้อย่างสากล ชื่อดังกล่าวจึงได้รับการประกาศใช้โดยองค์การอนามัยโลกเพื่อให้เป็นสาธารณะสมบัติ ด้วยเหตุนี้ ชื่อดังกล่าวจึง “ไม่มีผู้เป็นเจ้าของ” ชื่อเหล่านั้นสามารถใช้ได้โดยบุคคลใดก็ตามเพื่อระบุถึงสารในทางเภสัชกรรมโดยไม่ถูกจำกัด”<sup>54</sup>

หากเครื่องหมายที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าประกอบไปด้วย ชื่อเรียกทั้งหมด หรือส่วนที่เป็นสาระสำคัญที่ตรงกันกับชื่อ INN ที่ระบุไว้ และมุ่งหมายจะใช้กับรายการสินค้าเภสัชกรรมหรือทางการแพทย์ ผู้ตรวจสอบต้องยกขึ้นเป็นเหตุในการปฏิเสธ<sup>55</sup>

กรณีที่มีข้อสงสัย ผู้ตรวจสอบควรศึกษารายชื่อ INNs ล่าสุดที่ได้รับการเผยแพร่โดยองค์การอนามัยโลก (WHO)<sup>56</sup>

### 2.1.1. เครื่องหมายรูปที่มีลักษณะทั่วไป เป็นปกติวิสัย หรือเป็นสิ่งจำเป็น

เครื่องหมายรูปที่มีความหมายไม่ว่าจะโดยการกำหนดขึ้นหรือตามปกติวิสัย ซึ่งเป็นที่เข้าใจในวงการธุรกิจที่เกี่ยวข้องและโดยผู้บริโภค หรือโดยผู้บริโภครส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการทั้งหมด หรือรายการใดรายการหนึ่ง ในฐานะที่เป็นชื่อทั่วไปหรือชื่อสามัญของสินค้าและบริการนั้น เครื่องหมายรูปดังกล่าวไม่สามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าหรือบริการที่ระบุถึงได้<sup>57</sup>

ตัวอย่างเช่น สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ตัดสินว่าเครื่องหมายต่อไปนี้ไม่สามารถจดทะเบียนได้สำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (จำพวก 9) และสำหรับบริการร้านค้าปลีก (จำพวก 35)

<sup>54</sup> โปรดดู องค์การอนามัยโลก ที่ <http://www.who.int/medicines/services/inn/innguidance/en/>

<sup>55</sup> ในส่วนนี้โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 4 ข้อ 2.13

<sup>56</sup> โปรดดู <http://www.who.int/entity/medicines/publications/druginformation/innlists/en/index.html>

<sup>57</sup> โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 3 ข้อ 7, และ บทที่ 5 ข้อ 1





พบว่าการวางตำแหน่งของตัวอักษร “R” ที่แตะกับส่วนซ้ายสุดของวงกลมไม่มีนัยสำคัญและไม่สามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความคล้ายกันจนก่อให้เกิดความสับสนหรือเกือบเหมือนกับสัญลักษณ์ “เครื่องหมายที่ได้รับจดทะเบียนแล้ว” ตามมาตรฐานที่ใช้กันปกติ

สำหรับเครื่องหมายรูปร่างเดียว ตัวอย่างเช่น เครื่องหมายด้านล่างนี้ถูกใช้เป็นปกติวิสัยในอุตสาหกรรมเครื่องหนังเพื่อระบุผลิตภัณฑ์นั้นทำจากหนังทั้งหมดหรือบางส่วน เครื่องหมายเหล่านี้ไม่สามารถจดทะเบียนเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการที่มีลักษณะอย่างเดียวกับข้างต้นได้ การจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวเพื่อใช้กับสินค้าประเภทอื่นอาจได้รับอนุญาต หากไม่มีเหตุในการปฏิเสธอื่นๆ โดยเฉพาะเครื่องหมายนั้นต้องไม่ลวงหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสินค้านั้น:



(ภาพจาก <https://github.com/FortAwesome/Font-Awesome/issues/11478> และจาก <http://www.vse-seniorum.cz/www-vse-seniorum-cz/eshop/4-1-Pece-o-kozeny-nabytek/0/5/20-LM-Strong-silne-znecisteni-kuze> ตามลำดับ)

เช่นเดียวกัน โดยทั่วไปแล้ว เครื่องหมายต่อไปนี้ถูกมองว่าเป็นปกติวิสัยสำหรับบริการร้านตัดผม



(ตัวอย่างจัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์)

ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เครื่องหมายด้านล่างนี้ไม่ได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วยเหตุว่ามีลักษณะทั่วไป เป็นปกติวิสัย หรือเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับบริการที่ระบุ:

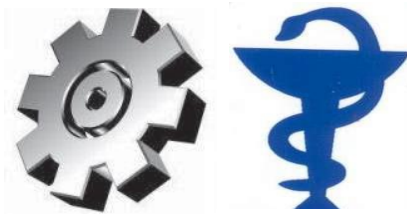


สำหรับ “สิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวกับไฟฟ้า” - คำขอเลขที่ 4-2009-14218



สำหรับ “การโทรคมนาคม” - คำขอเลขที่ 4-2010-26087

ระเบียบของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามว่าด้วยการตรวจสอบคำขอจดทะเบียนเครื่องหมาย พ.ศ. 2553  
ข้อ 17.8.2.ซี) ยังมีตัวอย่างของเครื่องหมายที่ถือว่าเป็นเรื่องสามัญหรือปกติวิสัย



สำหรับบริการวิศวกรรมเครื่องกลและบริการร้านขายยา ตามลำดับ

## 2.2. เครื่องหมายบรรยาย

### 2.2.1. เครื่องหมายบรรยายทั่วไป

เครื่องหมายที่ประกอบด้วยทั้งหมดหรือส่วนสำคัญของเครื่องหมายที่มีลักษณะบรรยาย หรือสันนิษฐานได้ว่าเป็นการบรรยายสินค้าหรือบริการที่ใช้กับเครื่องหมายนั้น ควรถูกปฏิเสธรับจดทะเบียนสำหรับสินค้าหรือบริการเหล่านั้น<sup>58</sup>

เครื่องหมายที่บรรยายถึงสินค้าหรือบริการไม่สามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าหรือบริการเหล่านั้นได้ เพราะไม่มีองค์ประกอบที่โดดเด่นจดจำได้ สำหรับใช้แยกแ่งแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน จำเป็นต้องมีคำบรรยายดังกล่าวเพื่อให้ผู้ค้าทุกรายได้นำไปใช้เพื่อตอบสนองผู้บริโภคด้วยสินค้าและบริการของตนและส่งเสริมการขายสินค้าและบริการโดยไม่มีอุปสรรคจากคู่แข่งแต่ละราย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องของนโยบายสาธารณะที่คำซึ่งมีลักษณะบรรยายจะต้องเข้าถึงได้โดยผู้ประกอบการทุกรายในตลาดอย่างเสรี

เครื่องหมายควรถือว่ามียุทธศาสตร์การบรรยายทั้งหมด หากถูกมองโดยภาคส่วนสาธารณะที่เกี่ยวข้องหรือผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องว่าเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของเครื่องหมายที่จะจดทะเบียน ข้อมูลเช่นว่านั้นอาจเป็นการสื่อถึงลักษณะตามธรรมชาติ ชนิด สิ่งที่เกี่ยวข้อง คุณภาพ แหล่งกำเนิดทางภูมิภาค แหล่งกำเนิดสินค้า ปริมาณ ขนาด วัตถุประสงค์ การใช้งาน คุณค่า หรือคุณลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ

<sup>58</sup> คุบทบัญญัติในบิเอ็น ทีเอ็มเอ, เอส. 6(1)(ซี); เคเอส ทีเอ็มแอล เออาร์ที.4(เอ) คู่มือทีเอ็ม หน้า 30 และ 31; ไอดี ทีเอ็มแอล เออาร์ที. 20(อี) และ เอฟ), คำชี้แจง เออาร์ที. 20 point เอฟ); แอลเอ ไอพีแอล เออาร์ที. 23.1 และ 2, คำตัดสิน 753 เออาร์ที. 40; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ, เอส. 10(1)(ดี); เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส. 13(บี); ทีเอส ไอพี โค้ด, เอส. 123.1(เจ) และ (แอล), กฎระเบียบ อาร์. 102.เจ); เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 7(1)(ซี); ทีเอส ทีเอ็มเอ เอส. 7(2) และ 17; และ วีเอ็น ไอพีแอล, เออาร์ที. 74.2(ซี), หนังสือเวียน 01/2007 เอส. 39.3(จี), เอส. 39.4(ดี) โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 4 ข้อ 1 ด้วย

เครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยการอ้างอิงอย่างมีนัยยะถึงลักษณะพิเศษบางอย่างของสินค้าหรือบริการ หรืออ้างอิงโดยอ้างถึงคุณลักษณะบางอย่างของสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง ไม่ควรถือว่าเป็นการ “บรรยาย” ในการจดทะเบียน

หลักการที่ใช้ในการอ้างอิงเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องหมาย (คำหรือองค์ประกอบรูป) เป็นการบรรยายหรือไม่ ควรพิจารณาความหมายและความเข้าใจตามธรรมดาในเครื่องหมายนั้นของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องในประเทศ เนื่องจากชื่อเรียกที่ถือว่าเป็นชื่อสามัญและทั่วไปที่จะเป็นเหตุในการปฏิเสธต้องได้รับการประเมินในบริบทของภาษาท้องถิ่นและมุมมองของผู้บริโภคในประเทศนั้นๆ

ข้อความบรรยายในภาษาต่างประเทศควรได้รับการประเมินโดยอิงจากระดับความรู้และความเข้าใจในข้อความนั้นของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องในประเทศนั้น หากภาษาต่างประเทศหรือข้อความนั้น หรือส่วนในภาษาต่างประเทศเป็นที่เข้าใจดีในประเทศนั้น เหตุในการปฏิเสธควรจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับข้อความของภาษาท้องถิ่น

#### 2.2.1.1. การรวมองค์ประกอบที่มีลักษณะเป็นการบรรยายและองค์ประกอบที่ไม่มีลักษณะเป็นการบรรยาย<sup>59</sup>

เมื่อเครื่องหมายประกอบด้วยคำบรรยายตั้งแต่หนึ่งคำขึ้นไปหรือองค์ประกอบอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นการบรรยาย ทว่าองค์ประกอบที่บ่งเฉพาะเพียงพอน้อยหนึ่งองค์ประกอบอยู่ด้วย โดยรวม ควรถือว่าการรวมกันนี้เป็นลักษณะบ่งเฉพาะเพื่อการจดทะเบียน การที่เครื่องหมายจะได้รับการจดทะเบียนเมื่อมีองค์ประกอบที่มีลักษณะเป็นการบรรยายและไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะไม่ได้หมายความว่าองค์ประกอบเหล่านี้สามารถถูกอ้างสิทธิแยกออกไปว่าเป็นกรรมสิทธิ์<sup>60</sup>

ตัวอย่างเช่น การรวมกันของคำที่มีการประดิษฐ์และมีความบ่งเฉพาะอย่าง “JERRYJO” กับคำที่มีลักษณะเป็นการบรรยาย “health foods” สามารถจดทะเบียนได้ในภาพรวมสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร

## JERRYJO HEALTHFOODS

<sup>59</sup> ในเรื่องนี้ดูข้อ 2.5 ด้วย ตามด้านล่างนี้

<sup>60</sup> โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 4 ข้อ 4.1 และ 4.2

เช่นเดียวกัน หากมีการเพิ่มองค์ประกอบรูปที่มีความบ่งเฉพาะในตัวเองลงในองค์ประกอบของคำที่มีลักษณะเป็นการบรรยาย หรือไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ อาจถือได้ว่าโดยรวมเครื่องหมายนี้มีความบ่งเฉพาะ โดยมีเงื่อนไขว่าองค์ประกอบรูปดังกล่าวต้องเป็นที่จดจำได้อย่างชัดเจนในตัวเครื่องหมาย เนื่องจากขนาดและการวางตำแหน่งของมัน

ตัวอย่างเช่น เครื่องหมายนี้ โดยรวมแล้ว อาจมองว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะสำหรับ “บริการร้านอาหาร” แม้ว่าคำว่า “best chef” จะมีลักษณะเป็นคำอธิบายบริการเหล่านั้น



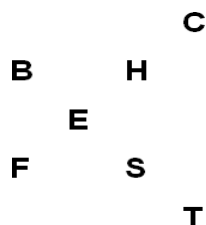
#### 2.2.1.2. การวางตำแหน่งขององค์ประกอบในเครื่องหมาย

หากเครื่องหมายประกอบด้วยคำที่มีลักษณะเป็นการบรรยายในตัวมันเองเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการบางอย่าง การที่องค์ประกอบซึ่งขาดความบ่งเฉพาะของคำถูกจัดวางในแนวตั้ง กลับหัว หรืออยู่ในหนึ่งบรรทัดขึ้นไป โดยปกติแล้ว จะไม่ทำให้เครื่องหมายดังกล่าวมีลักษณะบ่งเฉพาะอันมีความจำเป็นต่อการจดทะเบียน

อย่างไรก็ตาม ลักษณะการจัดวางขององค์ประกอบของคำแบบนี้สามารถเพิ่มลักษณะบ่งเฉพาะให้แก่เครื่องหมายได้เมื่อการจัดวางดังกล่าวมีลักษณะที่ทำให้ผู้บริโภคทั่วไปมุ่งความสนใจไปที่การจัดวางองค์ประกอบดังกล่าว แทนที่จะเป็นรับรู้สารที่มีลักษณะเป็นการบรรยายโดยในทันที<sup>61</sup>

<sup>61</sup> ในส่วนนี้โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 4 ข้อ 4.2.1

ตัวอย่างเช่น เครื่องหมายต่อไปนี้ซึ่งประกอบด้วยคำว่า “BEST CHEF” จะถือว่ามีลักษณะเป็นการบรรยาย (ยกย่อง) สำหรับ “บริการจัดเลี้ยงอาหารและร้านอาหาร” อย่างไรก็ตาม คำเหล่านี้สามารถมีลักษณะบ่งเฉพาะได้ หากมีการนำเสนอองค์ประกอบของคำในการจัดวางหรือมีรูปร่างที่ไม่ธรรมดา ซึ่งจะดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคและเป็นที่จดจำได้ว่าเป็นสิ่งบ่งชี้แหล่งที่มาทางพาณิชย์



### 2.2.1.3. การรวมรูปร่างเรขาคณิตแบบไม่ซับซ้อน

หากเครื่องหมายประกอบด้วยคำหรือองค์ประกอบที่เป็นถ้อยคำในลักษณะเป็นการบรรยายหรือไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ การรวมกันขององค์ประกอบเหล่านี้กับรูปทรงเรขาคณิตแบบพื้นฐาน เช่น จุด เส้น ส่วนของเส้นตรง วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมด้านขนาน ห้าเหลี่ยม หกเหลี่ยม สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า และวงรี โดยปกติแล้วจะ**ไม่**ทำให้เครื่องหมายโดยรวมเกิดความบ่งเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้รูปร่างเหล่านั้นเป็นกรอบหรือขอบ

ตัวอย่างเช่น



อย่างไรก็ตาม รูปทรงเรขาคณิตสามารถเพิ่มความบ่งเฉพาะให้เครื่องหมายได้ เมื่อการนำเสนอเครื่องหมาย การกำหนดโครงสร้างเครื่องหมาย หรือการรวมเครื่องหมายกับองค์ประกอบอื่น ๆ สร้าง**การรับรู้โดยรวม**ที่มีความบ่งเฉพาะมากพอ<sup>62</sup>

<sup>62</sup> ในส่วนนี้โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 4 ข้อ 4.2.2

ตัวอย่างเช่น คำว่า “รสและกลิ่น” จะมีลักษณะเป็นการบรรยาย จึงไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับ “เครื่องปรุงรส เครื่องเทศ และซอส” ได้ อย่างไรก็ตาม การที่คำนั้นรวมกับการนำเสนอหรือการจัดวางรูปร่างเรขาคณิตบางอย่าง (สีเหลี่ยม) โดยรวมอาจถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาและมีความบังเอิญเพียงพอสำหรับผลิตภัณฑ์นั้น<sup>63</sup>



## 2.2.2. คำซึ่งมีลักษณะบรรยาย

เครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยคำตั้งแต่หนึ่งคำขึ้นไป ซึ่งบรรยายถึงลักษณะตามธรรมชาติ สิ่งที่เกี่ยวข้อง คุณภาพ ปริมาณ ขนาด วัตถุประสงค์ การใช้งาน หรือคุณลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะไม่สามารถรับจดทะเบียนได้

การที่จะถือว่า “บรรยาย” จะต้องพิจารณาร่วมกับรายการสินค้าหรือบริการที่เครื่องหมายนั้นจะนำไปใช้เสมอ คำบางคำถือว่าการบรรยายโดยไม่ต้องพิจารณาถึงสินค้าหรือบริการ เช่น คำที่เกี่ยวกับคุณค่าหรือขนาด (ดูตัวอย่างด้านบน) ในบางกรณี คำอาจเป็นการบรรยายสินค้าหรือบริการบางชนิด แต่มีความบังเอิญ (ดังนั้นจึงจดทะเบียนได้) สำหรับสินค้าและบริการอื่น ตัวอย่างเช่น คำว่า ‘COMEDY’ ถือเป็นคำซึ่งมีลักษณะบรรยายหากเป็นเครื่องหมายสำหรับ รายการโทรทัศน์ และบริการแพร่ภาพกระจายเสียง อย่างไรก็ตามคำเดียวกันนี้ถือว่ามีความบังเอิญหากเป็นเครื่องหมายใช้สำหรับ เสื้อผ้า และเครื่องนุ่งห่ม หรือเครื่องสำอาง ที่ไม่ถือว่าการบรรยายรายการสินค้าที่ได้ยื่นขอจดทะเบียน

ยิ่งไปกว่านั้น จำเป็นต้องประเมินลักษณะที่เป็นการบรรยายของคำ ๆ หนึ่ง บนฐานของภาษานั้น ๆ หรือภาษาต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคทั่วไปพูดหรือเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ที่เครื่องหมายดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในประเทศที่เกี่ยวข้อง

<sup>63</sup> ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป

อาจไม่ต้องนำลักษณะที่เป็นการบรรยายของคำหรือองค์ประกอบคำออกไปหรืออาจไม่ต้องยกเลิกใช้ลักษณะที่เป็นการบรรยายของคำหรือองค์ประกอบคำ หากปรับเปลี่ยนชุดแบบตัวอักษร ขนาด หรือแบบอักษรของตัวหนังสือในคำเหล่านั้น ตัวอย่างเช่นคำว่า “LAGER” จะถือว่ามีลักษณะที่เป็นการบรรยายในส่วน of “เบียร์” ไม่ว่าจะนำเสนอในชุดตัวอักษรใด ๆ ดังต่อไปนี้<sup>64</sup>

LAGER LAGER LAGER LAGER

ด้านล่างนี้คือตัวอย่างของข้อความบรรยาย:

- ☐ เกี่ยวกับชนิดหรือลักษณะตามธรรมชาติของสินค้าหรือบริการ: ‘RAPILATHER’ สำหรับสบู่และครีมใช้ในการโกนขนแบบมีโฟม, ‘24-SEVEN’ สำหรับบริการการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต, ‘SOFTER’ สำหรับหมอนและที่นอน;
- ☐ เกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ: ‘GEOGRAPHY’ สำหรับหนังสือและสิ่งพิมพ์, ‘MAGNETIK’ สำหรับสื่อบันทึกข้อมูลดิจิทัล, ซอฟต์แวร์, สิ่งพิมพ์ดิจิทัล และอื่นๆ, ‘DRAMA’ สำหรับรายการบันเทิงทางโทรทัศน์ และอื่นๆ, ‘CAR’ สำหรับยานพาหนะและบริการซ่อมเครื่องจักรกล;
- ☐ เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการ: ‘EXTRA’, ‘PRIME’, ‘PREMIUM’, ‘DELUXE’, “GOOD”, และ ‘BEST’, สำหรับสินค้าหรือบริการชนิดใดๆ ก็ตาม; ‘LITE’, ‘FRESH’ หรือ ‘SKIM’ สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร; ‘14k’, ‘18k’ หรือ ‘24k’ สำหรับอัญมณี;<sup>65</sup>
- ☐ เกี่ยวกับปริมาณของสินค้าหรือบริการ: ‘KILOVALUE’ สำหรับข้าวและธัญพืชอื่นๆ; “500”, “1000” สำหรับผลิตภัณฑ์หรือยาทางเภสัชกรรม (อธิบายปริมาณความจุ มิลลิกรัม);<sup>66</sup>
- ☐ เกี่ยวกับขนาดของสินค้าหรือบริการ: ‘FAMILY’, ‘GIANT’, ‘JUNIOR’, สำหรับสินค้าหรือบริการชนิดใดๆ ก็ตาม;

<sup>64</sup> ในส่วนของความบังเอิญของคำเมื่อรวมกับคุณลักษณะอื่น โปรดดูข้อ 2.5 ด้านล่างนี้ ในส่วนนี้ โปรดดูคู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนที่ 4 บทที่ 4 ข้อ 2.7 และ 4.2.1 ด้วย

<sup>65</sup> ตัวอย่างจัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

<sup>66</sup> ตัวอย่างจัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์



- เกี่ยวกับวัตถุประสงค์หรือการใช้สินค้าหรือบริการ: 'UPCUTTER' สำหรับอุปกรณ์ในการตัด, 'STRIKE' สำหรับไม้ขีดไฟและผลิตภัณฑ์ในการจุดไฟ; 'SANITARY' เกี่ยวกับบริการทำความสะอาดและอนามัย, 'THE FIDUCIARY' สำหรับบริการทางการเงินและการธนาคาร;
- เกี่ยวกับมูลค่าของสินค้าหรือบริการ: '2-for-ONE'<sup>67</sup> เกี่ยวกับบริการทางการขายและจำหน่ายด้วยการเสนอลดราคา, '50/OFF' สำหรับสินค้าหรือบริการใดๆ ก็ตาม;
- เกี่ยวกับคุณลักษณะอื่นๆ ของกับสินค้าหรือบริการ: 'FRESH' สำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้าน; 'BRIGHT-N-CLEAR' สำหรับสีทาผนังสังเคราะห์; 'STOUT' สำหรับเบียร์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ทำจากมอลต์; 'RUSTOFF' สำหรับผลิตภัณฑ์ขัดและรักษาโลหะ; 'TWO LITER' หรือ 'TURBO' สำหรับเครื่องยนต์มอเตอร์หรือยานพาหนะเครื่องยนต์; '4-GB' หรือ '2-TERA' สำหรับคอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง; รวมถึง '3-N-1', '3-in-1' หรือ '3-N-One' สำหรับผลิตภัณฑ์กาแฟ (บรรยายว่าสินค้าประกอบไปด้วยกาแฟ น้ำตาล และครีม); '125', '250' สำหรับยานพาหนะโดยเฉพาะมอเตอร์ไซด์ (บรรยายถึงขนาดเครื่องยนต์ในหน่วยคิวบิกเซ็นติเมตร); 'LOW CALORIE', 'TASTY', 'NUTRITIOUS' สำหรับอาหาร; 'ENERGY SAVER' สำหรับหลอดไฟ, หลอดฟลูออเรสเซนต์;<sup>68</sup> 'SMART' สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีหน่วยประมวลผล สามารถสั่งการได้ มีระบบการทำงานอัตโนมัติ หรือมีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลได้<sup>69</sup>

ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เครื่องหมายต่อไปนี้ถูกปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วยเหตุผลว่ามีลักษณะเป็นการบรรยาย<sup>70</sup>

*Best Mart*

สำหรับบริการตลาดขนาดเล็ก

International Standard Academy

สำหรับบริการด้านการศึกษา

<sup>67</sup> ตัวอย่างนี้โดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์

<sup>68</sup> ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

<sup>69</sup> โปรดดูคู่มือเครื่องหมายการค้าของราชอาณาจักรกัมพูชา, หน้า 36

<sup>70</sup> ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

*organic water*

สำหรับน้ำแร่

**A  
PROPERTY**

สำหรับบริการตัวแทนอสังหาริมทรัพย์และบริการด้านการจัดการ

ในสหพันธรัฐมาเลเซีย ข้อความดังต่อไปนี้ถือว่ามีความหมาย<sup>71</sup>

**Extra SMS**

(07022197 -- มาเลเซีย โมบาย เซอร์วิส เอสดีเอ็น บีเอชดี)

**SLIMFIT**

**SLIM FIT**

*Slim Fit*

สำหรับบริการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความงาม, การรักษาเพื่อความงาม, ลดน้ำหนัก, ดูแลสุขภาพ,  
บริการดูแลร่างกายส่วนบุคคล, บริการสปา และอื่นๆ - ค่าขอเลขที่ 03015603

<sup>71</sup> ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย

ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ข้อความดังต่อไปนี้ถือว่า มีลักษณะบรรยาย:<sup>72</sup>

Perfect

คำขอเลขที่ 4-2011-10424

COOL FRESH

สำหรับสินค้าจำพวก 3 - คำขอเลขที่ 4-2011-01628

NHENDO

สำหรับยาปราบศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง คำขอถูกปฏิเสธเนื่องจากคำว่า “NHENDO” เป็นการสะกดอีกแบบ  
ของคำว่า “Nhện Đỏ” (แปลว่าแมงมุมสีแดง ในภาษาอังกฤษ) แมงมุมสีแดงเป็นสายพันธุ์แมลงอันตรายที่  
ทำลายพืช - คำขอเลขที่ 4-2013-16086

ในราชอาณาจักรกัมพูชา เครื่องหมายดังต่อไปนี้ถูกปฏิเสธตั้งแต่ต้นด้วยเหตุว่ามีลักษณะเป็นการบรรยาย<sup>73</sup>

plus<sup>+</sup>soft

สำหรับ เสื้อผ้า (จำพวก 25) - คำขอเลขที่ 42186/11

<sup>72</sup> ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

<sup>73</sup> ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

### 2.2.3. การใช้ตัวสะกดอื่นในคำซึ่งมีลักษณะบรรยาย

คำที่มีลักษณะเป็นคำบรรยายไม่สามารถทำให้ผ่านการพิจารณาได้โดยใช้ตัวอักษรในคำที่ต่างจากการสะกดคำตามมาตรฐาน โดยการใช้ตัวสะกดที่ผิด หรือใช้ตัวอักษรที่มีธรรมชาติของการออกเสียงที่เหมือนกัน การใช้ตัวอักษรที่มีธรรมชาติของการออกเสียงที่เหมือนกันกับคำซึ่งมีลักษณะบรรยายจะถือว่ามีความลักษณะบรรยายเช่นกัน<sup>74</sup>

ยกตัวอย่างเช่น คำว่า 'สดใส' 'bright' ถือว่าเป็นการบรรยายสีทามัน การใช้คำว่า BRITE ก็จะเป็นการบรรยายสีเหมือนกันเช่นกัน กรณีนี้ยังใช้กับกรณีใช้ตัวสะกดที่แตกต่างจากเดิม ยกตัวอย่างเช่น, 'RESIST'NT' (สำหรับคำว่า resistant), 'X-RA-FRESH' (สำหรับคำว่า extra fresh), 'KWIK-GRIPP' (สำหรับคำว่า quick grip), 'EE-ZEE-HOLD' (สำหรับคำว่า easy hold), และอื่นๆ

ในราชอาณาจักรไทย คำที่มีลักษณะเป็นการบรรยาย (ยกย่อง) ต่อไปนี้ ซึ่งใช้ตัวสะกดที่ผิดไปจากคำว่า "extra" ถูกปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า<sup>75</sup>

EKTRA

สำหรับสมาร์ทโฟน เลนส์ถ่ายภาพ

คำซึ่งสะกดผิดดังต่อไปนี้ ถือว่ามีความลักษณะบรรยายในสหพันธรัฐมาเลเซียสำหรับสินค้าตามที่ระบุ<sup>76</sup>

Careklean

สำหรับสิ่งที่ยืดหยุ่นขึ้นเพื่อการฟอกสี การทำความสะอาด การขัดเงา และการกำจัดคราบ สบู (จำพวก 3)  
(92005280 -- อันทารา แอบดี (เอ็ม) เอสดีเอ็น บีเอสดี)

<sup>74</sup> โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 4 ข้อ 2.3

<sup>75</sup> ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งราชอาณาจักรไทย

<sup>76</sup> ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย

## ‘KLEAN `N' RINSE’

สำหรับสารละลายในการทำมาสะอาดและแช่คอนแทคเลนส์ (จำพวก 5) (93007872 - เอ็กซ์เซล ฟาร์

มาซูทิคอล เอสดีเอ็น. บีเอสดี.)

SURE-LOC

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะ, ที่ล็คประตู่, ที่ล็คแบบกระบอก, ญุญแจประตู่ชนิดไม่ต้องฝ้งเข้าไปใน  
เนื้อไม้, กลอน, ญุญแจแบบคล้องสายยู, ใช้คัฟประตู่แบบฝ้งพื้นที่ทำจากโลหะ, บานพับ, ที่จับประตู่, แถบ  
หรือแผ่นใช้ฝลักและตั้งทำจากโลหะ, และอื่นๆ -- คำขอเลขที่ 00006118

อย่างไรก็ตาม คำที่ใช้ตัวสะกดอื่น หรือสะกดผิดสามารถมีความบ่งเฉพาะได้หากว่าคำนั้นมีความน่าสนใจ  
น่าประหลาดใจ หรือสามารถจดจำได้ในหมู่ผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง อาจเป็นในกรณีดังนี้ เช่น กรณีที่ความ  
แตกต่างนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงความหมายของคำอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการแนะนำอีกทางเลือกหนึ่ง  
ของความหมายหรือความหมายอีกนัยหนึ่งของคำ หรือผู้บริโภคต้องใช้ความพยายามในการคิดพิจารณา  
เพื่อที่จะเข้าใจความเกี่ยวข้องของคำ

ยกตัวอย่างเช่น การรวมคำว่า ‘MINUTE MAID’ (ซึ่งสื่อถึงคำว่า ‘minute made’) ได้รับการยอมรับให้จด  
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสหภาพยุโรปในหมู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ สำหรับเปียร์, น้ำแร่และน้ำอัดลม,  
เครื่องดื่มอื่นๆ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์, เครื่องดื่มผลไม้และน้ำผลไม้, น้ำเชื่อมและสิ่งที่เตรียมขึ้นเพื่อทำเครื่องดื่ม<sup>77</sup>

เช่นเดียวกัน เครื่องหมาย ‘XTRA DELIXIOUS’ (หรือ ‘Extra Delicious’) ถือว่ามีความบ่งเฉพาะใน  
สหพันธรัฐมาเลเซีย เนื่องจากการใช้ตัวสะกดที่แตกต่างรวมกับรูปแบบที่ปรากฏไม่ธรรมดา:

<sup>77</sup> ทะเบียนสหภาพยุโรปเลขที่ 002091262 ดูได้จากฐานข้อมูลของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ที่  
<https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks/1/100/n1=ApplicationNumber&v1=002091262&o1=AND&c1=CONTAINS&sf=ApplicationNumber&so=asc>



สำหรับอาหารต่างๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร - คำขอเลขที่ 05001995

(ตัวอย่างจัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย)

ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เครื่องหมายด้านล่างที่ใช้ตัวสะกดที่แตกต่างถือว่ามีความบ่งเฉพาะ:



สำหรับสินค้าจำพวก 5 ของ Nice Classification - คำขอเลขที่ 4-2004-03598

(ตัวอย่างจัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)

## 2.2.4. องค์ประกอบของคำที่มีลักษณะบรรยาย

องค์ประกอบเฉพาะของคำพูดซึ่งใช้โดยทั่วไปเป็นส่วนประกอบ คำนำหน้าหรือคำต่อท้าย หรือคำในรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นการบรรยายตามปกติ หรือคำที่มีความหมายเป็นการบรรยายทั่วไป หรือให้ข้อมูล หรือใช้เป็นการทั่วไปในภาษาของประเทศใดโดยเฉพาะ ไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายได้เนื่องจากลักษณะของคำนั้นเอง สำหรับสินค้าหรือบริการทั่วไปหรือในลักษณะที่การใช้คำนั้นมีความเกี่ยวข้องกัน องค์ประกอบของคำจะต้องเป็นอิสระจากความครอบครองของเอกชน เนื่องจากลักษณะการบรรยายของคำซึ่งทำให้คำเหล่านั้นไม่บ่งเฉพาะและไม่สามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายการค้าได้ไม่ว่าจะกับสินค้าหรือบริการประเภทใดเป็นการเฉพาะก็ตาม<sup>78</sup>

ยกตัวอย่างเช่น องค์ประกอบของคำในภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้ไม่สามารถจดทะเบียนแยกเป็นเครื่องหมาย

<sup>78</sup> โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนที่ 4 บทที่ 3 ข้อ 2

สำหรับสินค้าหรือบริการใดๆ หรือสินค้าหรือบริการที่ความหมายนั้นจะถูกใช้เป็นปกติและไม่ควรจะมีผู้ค้า  
เอกชนรายใดเป็นเจ้าของ:

- ☐ 'mini' : แปลว่า เล็ก, ขนาดที่ลดลง (เช่น สำหรับส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์);
- ☐ 'micro' : แปลว่า เล็กมาก (เล็กกว่าคำว่า 'mini', เช่น สำหรับส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์, เต้า  
ไมโครเวฟ);
- ☐ 'nano' : แปลว่า เล็กมาก, จี๋ว หรือเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี (เช่น สำหรับส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์  
หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์);
- ☐ 'mid', 'midi' : แปลว่า ระดับปานกลางของคุณภาพหรือปริมาณ (เช่น สำหรับเสื้อผ้าสวมใส่; สำหรับ  
ผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปที่มีการนำเสนอขนาดเป็นการเฉพาะหรือลำดับของขนาด);
- ☐ 'multi', 'poly', 'pluri' : แปลว่า การทวีคูณ หรือสินค้า (หรือบริการ) มีหรือบรรจุคุณลักษณะหลาย  
ประการ หรือสามารถใช้งานได้หลายแบบ;
- ☐ 'plus', 'extra' : แปลว่า เพิ่ม หรือเกินกว่ามาตรฐานในการทำงาน หรือลักษณะพิเศษของสินค้าหรือบริการ;
- ☐ 'eco', 'bio' : แปลว่า ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรืออย่างเป็นธรรมชาติ หรือเป็นไปตามมาตรฐานที่
- ☐ "semi" : แปลว่า คุณภาพที่ยังไม่สมบูรณ์ หรือบางส่วน<sup>79</sup> (เช่น สำหรับนม, ผลิตภัณฑ์จากนมซึ่งมี  
ส่วนที่เป็นไขมันแค่บางส่วนหรือไม่มีส่วนที่เป็นไขมัน)

เหตุในการปฏิเสธเดียวกันนี้ควรจะถูกยกขึ้นเกี่ยวกับองค์ประกอบอื่นๆ ของคำที่มีความหมายเป็นการ  
บรรยายโดยทั่วไปในภาษาราชการของประเทศนั้น เหตุในการปฏิเสธนี้จะต้องพิจารณามุมมองโดยเฉพาะ  
ของผู้บริโภคในประเทศที่เกี่ยวข้องและในภาษาที่ใช้ในท้องถิ่น ทั้งนี้ต้องมีการประเมินระดับความรู้และการ  
ใช้ภาษาต่างประเทศ (เช่น ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน เป็นต้น) โดยผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องในประเทศนั้น

<sup>79</sup> ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

คู่มือกลางสำหรับการพิจารณาตรวจสอบสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า

(ฉบับที่ 2)

กรณีที่สองประกอบของคำไม่มีลักษณะเป็นการบรรยายสำหรับสินค้าหรือบริการบางอย่างเป็นการเฉพาะเหตุในการปฏิเสธนี้จะไม่นำมาใช้ ยิ่งไปกว่านั้น ในเรื่องของคำที่มีลักษณะเป็นการบรรยาย เหตุในการปฏิเสธนี้สามารถทำให้ตกไปได้ในแง่ขององค์ประกอบของคำพูด หากผู้ขอสามารถพิสูจน์ได้ว่าองค์ประกอบนั้นสามารถถือได้ว่ามีความบังเอิญการใช้เครื่องหมายในตลาดให้มีความแพร่หลายและสาธารณชนทั่วไปรู้จัก หรือทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อนำมาใช้กับสินค้าหรือบริการเฉพาะอย่าง

### 2.2.5. การรวมกันของคำที่มีลักษณะเป็นการบรรยาย

เพียงแต่การนำข้อความที่มีลักษณะเป็นการบรรยาย หรือมีลักษณะสามัญมารวมกันไม่สามารถทำให้คำตัดสินในเรื่องลักษณะการบรรยายตกไปได้ คำสองคำที่เมื่อแยกออกจากกันแล้วมีคำใดคำหนึ่งถือว่ามีลักษณะบรรยายหรือเป็นการทั่วไปสำหรับสินค้าหรือบริการมักจะถือว่าเป็นคำที่มีลักษณะเป็นการบรรยาย เมื่อนำมารวมกัน การรวมคำที่มีลักษณะเป็นการบรรยาย (หรือเป็นการทั่วไป) ตั้งแต่สองคำขึ้นไป จะยังคงเป็นเหตุในการคัดค้านหากใช้กับสินค้าหรือบริการที่บรรยาย<sup>80</sup>

ยกตัวอย่างเช่น ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามการรวมคำมีลักษณะเป็นการบรรยายด้านล่างไม่สามารถจดทะเบียนได้:<sup>81</sup>

- ☐ 'GOODCHECK' สำหรับสินค้าในจำพวก 5 ของ Nice Classification - คำขอเลขที่ 4-2009-16064
- ☐ 'HEAR MUSIC' สำหรับสินค้าในจำพวก 9 ของ Nice Classification - คำขอเลขที่ 4-2009-18861

ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย การผสมคำต่อไปนี้ถูกปฏิเสธการจดทะเบียนเนื่องด้วยเหตุว่ามีลักษณะเป็นการอธิบาย<sup>82</sup>

<sup>80</sup> โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 4 ข้อ 2.2

<sup>81</sup> ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

<sup>82</sup> ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย



## BESTCHEF

สำหรับบริการร้านอาหาร

ในมาเลเซีย พบว่าการผสมคำต่อไปนี้มีลักษณะเป็นการอธิบาย<sup>83</sup>

## ‘EXTRASAFE’

(01002067 – ทากาโซ รับเบอร์ โปรดักส์ เอสดีเอ็น. บีเอชดี.)

## ‘SUPERGUARD’

(02001109 – คาโอ คาบูชิกิ ไคชา (คาโอ คอร์ปอเรชั่น)

ในราชอาณาจักรไทย พบว่าการผสมคำต่อไปนี้มีลักษณะเป็นการอธิบายและไม่ได้รับจดทะเบียน  
เครื่องหมายการค้า

## HALF BAKED

สำหรับไอศกรีม ชนมอบ ชนมหวาน

## BODYBALANCE

สำหรับโปรตีน วิตามิน และสารต้านอนุมูลอิสระ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

## YOUTH FACTOR

สำหรับโลชั่นบำรุงผิวหน้า มอยส์เจอร์ไรเซอร์ถนอมผิว ฯลฯ

<sup>83</sup> ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย

เช่นเดียวกัน กรณีคำตัดสินที่สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของประชาคมยุโรปตัดสินว่า การรวมคำดังต่อไปนี้ถือว่ามีลักษณะเป็นการบรรยายและไม่สามารถจดทะเบียนได้<sup>84</sup>

- ☐ 'TRUSTEDLINK' สำหรับซอฟต์แวร์เพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจ, บริการบูรณาการซอฟต์แวร์ และบริการทางการศึกษาสำหรับเทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และบริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (คำตัดสินเมื่อ 26/10/2000, ที-345/99)
- ☐ 'CINE COMEDY' สำหรับการแพร่ภาพกระจายเสียงทางรายการโทรทัศน์และรายการวิทยุ, การผลิตเปิดแสดง หรือให้เข้าภาพยนตร์, และการจัดสรร การโอน ให้เช่า หรือการใช้สิทธิในการภาพยนตร์ (คำตัดสินเมื่อ 31/01/2001, ที-136/99)
- ☐ 'COMPANYLINE' สำหรับธุรกิจเกี่ยวกับประกันภัยและการเงิน (คำตัดสินเมื่อ 19/09/2002, ซี-104/00 พี)
- ☐ 'TELEAID' สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการโอนถ่ายคำพูดและข้อมูล, บริการซ่อมรถและยานพาหนะ, ปฏิบัติการเครือข่ายโทรคมนาคม, บริการลากยานพาหนะ กู้ภัย และบริการทางคอมพิวเตอร์เพื่อตัดสินตำแหน่งของยานพาหนะ (คำตัดสินเมื่อ 20/03/2002, ที-355/00)
- ☐ 'BIOMILD' สำหรับโยเกิร์ตซึ่งมีรสชาติอ่อน และทำจากธรรมชาติ (คำตัดสินเมื่อ 12/02/2004, ซี-265/00)
- ☐ 'QUICKGRIPP' สำหรับเครื่องมือที่ใช้ด้วยมือ, ที่ยึด และชิ้นส่วนของเครื่องมือและที่ยึด (คำสั่งเมื่อ 27/05/2004, ที-61/03)
- ☐ 'TWIST AND POUR' สำหรับภาชนะพลาสติกแบบใช้มือถือขายเป็นส่วนหนึ่งของภาชนะบรรจุของเหลวแบบทาสี, อุปกรณ์ในการเก็บและเทของเหลว (คำตัดสินเมื่อ 12/06/2007, ที-190/05)  
'CLEARWIFI' สำหรับบริการโทรคมนาคม ได้แก่ เครือข่ายความเร็วสูงในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายโทรคมนาคม (คำตัดสินเมื่อ 19/11/2009, ที-399/08)

<sup>84</sup> อ้างถึงตัวอย่างในคู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 4 ข้อ 2.2

- ☐ ‘STEAM GLIDE’ สำหรับเตารีดไฟฟ้า, เตารีดไถไฟฟ้า, เตารีดไฟฟ้าสำหรับรีดเสื้อผ้า, ชิ้นส่วนและ  
ส่วนประกอบของสินค้าที่กล่าวมาข้างต้น (คำตัดสินเมื่อ 16/01/2013, ที่-544/11)

อย่างไรก็ตาม การรวมคำที่มีลักษณะบรรยายกับคำหรือองค์ประกอบของคำที่มีความบ่งเฉพาะสามารถทำให้การรวมกันทั้งหมดนั้นมีความบ่งเฉพาะเพียงพอ โดยเฉพาะการรวมคำที่มีลักษณะเป็นการบรรยายของเครื่องหมายที่ได้รับจดทะเบียนแล้วของบุคคลเดียวกันโดยปกติจะถือว่าเป็นการหลีกเลี่ยงคำตัดสินเรื่องลักษณะในการบรรยายที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเดียวกัน

เช่นเดียวกัน การรวมคำที่มีลักษณะเป็นการบรรยายตั้งแต่หนึ่งคำขึ้นไปกับส่วนประกอบที่เป็นรูปที่มีความบ่งเฉพาะสามารถทำให้การรวมนั้น (เครื่องหมายผสม) มีความบ่งเฉพาะที่เพียงพอ

ยกตัวอย่างเช่น เครื่องหมายผสมด้านล่างนี้ประกอบไปด้วยคำที่มีลักษณะเป็นการบรรยาย หรือส่วนประกอบที่ปรากฏในรูปแบบที่มีความบ่งเฉพาะถือว่ามีความบ่งเฉพาะในสหพันธรัฐมาเลเซีย:



สำหรับน้ำแร่และน้ำอัดลม, เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์, เครื่องดื่มผลไม้และน้ำผลไม้,

น้ำเชื่อมและเครื่องดื่มอื่นๆ (จำพวก 32)

04005494 -- ของ คิม จวน เทรดิง เอสดีเอ็น. ปีเอชดี.



สำหรับเบียร์, น้ำแร่และน้ำอัดลม, เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์, เครื่องดื่มผลไม้

และน้ำผลไม้, น้ำเชื่อมและสิ่งที่เตรียมขึ้นใช้ทำเครื่องดื่ม (จำพวก 32)

07022647 – ทีเอช ตง ฟูดส์ อินดัสตรีส์ เอสดีเอ็น. ปีเอชดี.

(ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย)

ทั้งนี้ การรวมคำที่มีลักษณะไม่ธรรมดา หรือมีการประดิษฐ์ต่างพอจะสร้างความเข้าใจ เพียงพอที่จะบ่งชี้ความหมายตามปกติของคำนั้นๆ ได้ จะถือว่ามีความบ่งเฉพาะเพียงพอ หากการรวมคำหรือองค์ประกอบที่มีลักษณะเป็นการบรรยายตั้งแต่สองคำขึ้นไปในตัวมันเองมีการประดิษฐ์คำ ถือว่ามีความบ่งเฉพาะเพียงพอ<sup>85</sup>

ยกตัวอย่างเช่น การรวมองค์ประกอบที่มีลักษณะเป็นการบรรยายด้านล่างถือได้ว่ามีความบ่งเฉพาะ:<sup>86</sup>

- 'YOUTH CODE' สำหรับเครื่องสำอาง;
- 'MR SUSHI' สำหรับอาหารญี่ปุ่นรวมถึงเครื่องปรุง เครื่องเทศ และส่วนผสมอื่นๆ ของซูชิ

<sup>85</sup> โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 4 ข้อ 2.2

<sup>86</sup> ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์

## 2.2.6. เครื่องหมายบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

### 2.2.6.1. หลักการพิจารณาทั่วไป

เครื่องหมายบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คือ ชื่อ, ข้อความ, รูปภาพ, เครื่องหมายผสม ที่บ่งชี้หรือสื่อในแง่ของแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ ข้อความเกี่ยวกับภูมิศาสตร์รวมถึงชื่อของสถานที่ใดๆ ทางภูมิศาสตร์ด้วย ไม่ใช่เฉพาะการแบ่งเขตทางการเมืองเท่านั้นแต่รวมถึงชื่อทางภูมิศาสตร์ หรือชื่อเรียกทางภูมิศาสตร์ที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ รวมถึง แม่น้ำ ภูเขา ทะเลทราย ป่า มหาสมุทร ทะเลสาบ และอื่นๆ<sup>87</sup>

เครื่องหมายที่ประกอบหรือมีข้อความทางภูมิศาสตร์ หรือส่วนประกอบที่เป็นรูปที่มีความหมายหรือความหมายโดยนัยทางภูมิศาสตร์ อาจถือได้ว่ามีความบ่งเฉพาะเพียงพอและได้รับการจดจำและทำหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าในการพาณิชย์ได้ อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายทางภูมิศาสตร์นั้นอาจถือว่ามีลักษณะบรรยายหากใช้กับสินค้าหรือบริการเฉพาะอย่าง ในกรณีนี้ เครื่องหมายจะต้องถูกปฏิเสธรับจดทะเบียน

ยกตัวอย่างเช่น ‘BOHEMIA’ ถือว่าเป็นการบ่งชี้แหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์สำหรับเบียร์ โดยพิจารณาว่าภูมิภาคโบฮีเมีย (สาธารณรัฐเช็ก) เป็นภูมิภาคที่มีการผลิตเบียร์ โบฮีเมียยังเป็นภูมิภาคที่เป็นที่รู้จักสำหรับผลิตภัณฑ์คริสตัลแบบดั้งเดิม ดังนั้นความเกี่ยวข้องทางภูมิศาสตร์ที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับ “เบียร์” และ “ผลิตภัณฑ์คริสตัล” เครื่องหมายด้านล่างถูกปฏิเสธในสหพันธรัฐมาเลเซียบนพื้นฐานเรื่องความเกี่ยวข้องทางภูมิศาสตร์:<sup>88</sup>

## BOHEMIA

สำหรับผลิตภัณฑ์เบียร์ (จำพวก 32)

คำขอเลขที่ 92008724 - เซอร์เวซีเรีย เคาเตมอค เอส.เอ. เดอ ซี.วี.

<sup>87</sup> คู่มือบัญญัติในบีเอ็น ทีเอ็มเอ, เอส. 6(1)(ซี); คู่มือทีเอ็ม เคเอส หน้า 37 และ 38; ไอดี ทีเอ็มแอล เออาร์ที. 20.ซี); แอลเอ ไอพีแอล เออาร์ที. 23.2 และ 13; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ เอส. 14(1)(เอฟ); เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส. 13.บี); พีเอส ไอพี ไดด์, เอส. 123.1(เจ), กูร์เบียบ ชาร์. 102.เจ); เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 7(1)(ซี); ทีเอส ทีเอ็มเอ เอส. 7(2), ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 20 กันยายน พ.ศ. 2547, เอส. 2; และ วีเอ็น ไอพีแอล, เออาร์ที. 74.2.ซี) และ ดี) โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 4 ข้อ 2.6 ด้วย

<sup>88</sup> ตัวอย่างจัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย

## Bohemian-Art

สำหรับ อุปกรณ์และภาชนะในครัวเรือนหรือในครัว, แก้วที่ผ่านกรรมวิธีแล้วบางส่วน, เครื่องแก้ว,

กระเบื้องเคลือบ และเครื่องดินเผา (จำพวก 21)

เข้าที่เทิร์น พอพทเทอร์ (เอ็ม) เอสดีเอ็น. บีเอสดี. -- คำขอเลขที่ 07005436

การบรรยายของเครื่องหมายทางภูมิศาสตร์ควรได้รับการประเมินด้วยองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้:

- (a) ขอบเขตของกลุ่มสาธารณะที่เกี่ยวข้องในประเทศรู้และจดจำข้อความทางภูมิศาสตร์ได้ว่าเป็นข้อความหรือเครื่องหมายที่บ่งชี้ถึงสถานที่ทางภูมิศาสตร์;
- (b) ขอบเขตภาคส่วนสาธารณะที่เกี่ยวข้องระหว่างสถานที่ที่ได้รับการตั้งชื่อ หรือถูกระบุถึงโดยเครื่องหมายทางภูมิศาสตร์กับสินค้าหรือบริการที่ระบุในคำขอ

หากเครื่องหมายทางภูมิศาสตร์ไม่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป หรือเป็นที่รู้จักแต่ไม่ได้เป็นที่รับรู้ว่าเป็นหรือเชื่อมโยงกับแหล่งกำเนิดที่น่าเชื่อถือสำหรับสินค้าหรือบริการที่ระบุ ไม่ควรถือว่าเครื่องหมายนั้นเป็นการบรรยายทางภูมิศาสตร์

ตัวอย่างด้านล่างนี้เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ถือว่าการบรรยายถึงสินค้าที่ระบุ<sup>89</sup>

‘ปารีส (PARIS)’ สำหรับเสื้อผ้าและเครื่องสำอาง;

‘เนเธอร์แลนด์ (NETHERLANDS)’ สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์;

‘แอตแลนติก (ATLANTIC)’ สำหรับกุ้งและปลาแชลมอน

รูปแบบคุณศัพท์ของชื่อทางภูมิศาสตร์ต้องเหมือนหรือคล้ายกับชื่อทางภูมิศาสตร์และได้รับยอมรับหรือปฏิเสธด้วยเหตุของการมีลักษณะเป็นการบรรยายเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น, ‘PARIS’ และ ‘PARISIAN’ ทั้งคู่ ถือว่าเป็นข้อความทางภูมิศาสตร์ แม้คำว่า ‘parisian’ ไม่ใช่ชื่อหรือสถานที่ทางภูมิศาสตร์ ถ้ายังถือว่าเป็นการบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนื่องจากการสื่อถึงชื่อกรุงปารีสของประเทศฝรั่งเศสโดยตรง

<sup>89</sup> ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์

ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เครื่องหมายด้านล่างนี้ถูกปฏิเสธรับจดทะเบียนสำหรับสินค้าหรือบริการใดๆ ก็ตาม เนื่องจาก “ฮานอย (Ha Noi)” เป็นชื่อเมืองหลวงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม<sup>90</sup>



sản phẩm của Người Hà Nội

คำขอเลขที่ 4-2008-16905

อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายด้านล่างนี้มีการรวมชื่อ ‘Hanoi’ กับส่วนประกอบที่บ่งเฉพาะ “TCIC” ได้รับการยอมรับ ในขอบเขตที่ว่าองค์ประกอบทางภูมิศาสตร์ “Hanoi” สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นการให้ข้อมูลเสริมทางภูมิศาสตร์



คำขอเลขที่ 4-2011-01766

#### 2.2.6.2. เครื่องหมายทางภูมิศาสตร์ที่มีความพิเศษ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ หรือเป็นลักษณะในเชิงแนะนำ

ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ได้อ้างถึงสถานที่กำเนิดที่น่าจะมีความเป็นไปได้หรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างที่ชื่อทางภูมิศาสตร์นำไปใช้(รบกวนเรียบเรียงใหม่ นะคะ) และไม่สามารถถือได้ว่าเป็นลักษณะเป็นการบรรยายถึงลักษณะของสินค้าหรือบริการด้วยเหตุผลในเรื่องแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ ไม่ควรถือว่าเป็น "การบรรยาย" ทางภูมิศาสตร์และไม่ควรถูกยกขึ้นเป็นเหตุปฏิเสธ เกณฑ์เดียวกันนี้ใช้กับชื่อที่เป็นเพียงการแนะนำหรืออ้างอิงถึงตำแหน่งหรือสถานที่กำเนิด

<sup>90</sup> ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

คู่มือกลางสำหรับการพิจารณาตรวจสอบสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า  
(ฉบับที่ 2)

ยกตัวอย่างเช่น ชื่อทางภูมิศาสตร์ อย่าง 'MONT BLANC' 'ANNAPURNA' or 'EVEREST' (ชื่อของยอดเขา), 'SERENGETI' (ชื่อของทะเลทราย), และ 'NIAGARA' (ชื่อของน้ำตก) มีความบ่งเฉพาะและอาจจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับ เครื่องเขียน, อุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่างและความร้อน, แวนตาและเลนส์ และเครื่องใช้และส่วนประกอบของเครื่องสุขภัณฑ์ ตามลำดับ

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเพิ่มเติมของชื่อทางภูมิศาสตร์ที่มีความบ่งเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุ:

'TICINO' สำหรับอุปกรณ์และส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า;

'DUNLOP' สำหรับเบตเตอรี, เครื่องมือเกี่ยวกับสายตา, แวนตาและเลนส์

'TUCSON',<sup>91</sup> 'TORINO' และ 'PLYMOUTH' สำหรับ รถยนต์

เช่นเดียวกับ 'ALASKA' สำหรับนมและผลิตภัณฑ์จากนม และ 'MANHATTAN' สำหรับเสื้อผ้าและรองเท้า สามารถรับจดทะเบียนได้.<sup>92</sup>

ชื่อเหล่านั้นไม่ได้บรรยายถึงสถานที่ทางภูมิศาสตร์ที่ผลิตสินค้าเหล่านั้น เนื่องจากความเชื่อมโยงระหว่างสินค้าและชื่อทางภูมิศาสตร์ที่กำหนดขึ้น การประดิษฐ์หรือคำแนะนำ เนื่องจากการเชื่อมโยงระหว่างสินค้าหรือบริการกับสถานที่ทางภูมิศาสตร์ไม่น่าจะเป็นไปได้ ชื่อเหล่านั้นจึงสามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายทางการค้าได้อย่างเหมาะสม

ชื่อทางภูมิศาสตร์ของเมือง ภูมิภาค จังหวัด หรือสถานที่อื่นๆ ที่ไม่เป็นที่รู้จักในแวดวงผู้บริโภคหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องในประเทศนั้น หรือไม่เป็นที่รู้จัก ไม่เป็นแนวโน้มที่จะเป็นสถานที่กำเนิดในการผลิตของสินค้า (หรือบริการ) สำหรับเครื่องหมายที่ใช้ ไม่ควรถือว่าการบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และควรได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมาย เพื่อทำให้เกิดความแน่นอนควรมีการเผยแพร่ว่าการอ้างอิงของชื่อทางภูมิศาสตร์เป็นที่รู้จักหรือเป็นการทั่วไปในทางปฏิบัติในการค้าหรือธุรกิจนั้น

<sup>91</sup> ตัวอย่างจัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

<sup>92</sup> ตัวอย่างจัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์



ยกตัวอย่างเช่น ชื่อ 'CANTA' เป็นชื่อของจังหวัดเล็กๆ ในประเทศเปรู ไม่ควรถือว่าเป็นการบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (เช่น การบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ถึงแหล่งกำเนิดทางการค้า) หากว่าใช้กับยี่ห้ออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ทางทะเล การสำรวจ การถ่ายภาพ เกี่ยวกับภาพยนตร์ เกี่ยวกับการมองเห็น การชั่งน้ำหนัก หรือมาตรวัด ในแง่ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ชื่อ 'CANTA' จะได้รับการรับรู้ในสาธารณะว่าเป็นชื่อที่มีความพิเศษ ไม่มีความเกี่ยวข้องในความเป็นจริงหรือแนวโน้มที่จะเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ของสินค้า

### 2.2.6.3. มีแนวโน้มที่จะมีความเกี่ยวข้องทางภูมิศาสตร์ในอนาคต

การปฏิเสธอาจเกิดขึ้นด้วยเหตุว่าเครื่องหมายทางภูมิศาสตร์มีลักษณะบรรยาย หากปัจจุบันเครื่องหมายทางภูมิศาสตร์นั้นไม่ได้ใช้ในประเทศนั้น พื้นฐานในการวิเคราะห์การปฏิเสธอาจสันนิษฐานว่า จะมีการใช้หรือเป็นที่รู้จักในประเทศเนื่องจากการพัฒนาทางการค้าหรือไม่ ความเกี่ยวข้องที่สามารถคาดการณ์ได้สำหรับสินค้าเฉพาะอย่างกับแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์อาจประเมินโดยการอิงถึงมุมมองของสมาชิกของกลุ่มธุรกิจชุมชน แวดวงผู้ทำการค้า และข้อมูลที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ เช่น อินเทอร์เน็ต ข้อมูลเช่นนั้นจะต้องเป็นปัจจุบันและสามารถเผยแพร่ได้ ณ เวลาที่ยื่นคำขอ เพื่อจะได้ไม่ถือว่าเป็นเพียงในทางทฤษฎีหรือเป็นการคาดเดา

การปฏิเสธด้วยเหตุนี้ควรยกขึ้นบนพื้นฐานของการคัดค้านจากบุคคลที่สาม หรือหน่วยงานที่มีอำนาจของรัฐบาลต่างประเทศ การปฏิเสธไม่จำเป็นต้องถูกยกขึ้นโดยเจ้าหน้าที่นั้น ในขอบเขตที่ว่าผู้ตรวจสอบไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชื่อทางภูมิศาสตร์ได้

อย่างไรก็ตาม เพียงความเป็นไปได้ในทางทฤษฎีหรือการคาดเดาว่า ในอนาคตซึ่งไม่แน่นอน สินค้าหรือบริการนั้นอาจมีแหล่งกำเนิดหรือผ่านกระบวนการจากสถานที่ทางภูมิศาสตร์ใดที่หนึ่ง และไม่ควรถูกยกขึ้นเป็นเหตุในการปฏิเสธรับจดทะเบียนของชื่อทางภูมิศาสตร์ด้วยเหตุว่าเป็นชื่อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ยกตัวอย่างเช่น หากเอธิโอเปียเป็นที่รู้จักในแวดวงการค้ากาแฟ ว่าเป็นสถานที่ของแหล่งกำเนิดเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพ หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ชื่อเฉพาะของเขตหรือสถานที่ในเอธิโอเปียอาจมีเหตุผลที่จะสันนิษฐานได้ว่าเป็นสถานที่กำเนิดของผลิตภัณฑ์เหล่านั้น แม้ว่าชื่อเฉพาะของสถานที่นั้นจะยังไม่เป็นที่รู้จักในภาคส่วนของสาธารณะที่เกี่ยวข้องในประเทศที่มีการขอรับความคุ้มครองชื่อนั้นเป็นเครื่องหมายการค้า

การใช้วิธีการนี้กับเครื่องหมายทางภูมิศาสตร์จะเป็นการป้องกันการจดทะเบียนโดยเจตนาทุจริต สำหรับเครื่องหมายทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญ โดยเฉพาะในต่างประเทศ

#### 2.2.6.4. เครื่องหมายรูปทางภูมิศาสตร์

รูปหรือเครื่องหมายผสมซึ่งประกอบหรือนำเสนอ อาคาร โครงสร้าง ภูมิประเทศ สถานที่ที่เป็นจุดสังเกต หรือภาพอื่นๆ ที่มีชื่อเสียงซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ได้ หากว่าเครื่องหมายเหล่านั้นประกอบไปด้วยการอ้างอิงอย่างชัดเจนถึงแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์เป็นการเฉพาะ เครื่องหมายรูปควรจะมีการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันกับชื่อหรือข้อความทางภูมิศาสตร์ และมีการพิจารณาถึงสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง

ในการตัดสินว่าเครื่องหมายรูปหรือเครื่องหมายผสมเป็นการบรรยายทางภูมิศาสตร์หรือลงให้เข้าใจผิดทางภูมิศาสตร์หรือไม่นั้น ผู้ตรวจสอบจะต้องให้ความสนใจในตัวสินค้าหรือบริการที่ระบุไว้ในคำขอจดทะเบียนและพิจารณาเรื่องการรับรู้และความรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับเครื่องหมายทางภูมิศาสตร์นั้น

รูปเฉพาะที่มีการสื่ออย่างชัดเจนถึง ประเทศ ภูมิภาค เมือง หรือสถานที่อื่นใดที่เป็นที่รู้จักในภาคส่วนผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องในประเทศ ยกตัวอย่างเช่น เครื่องหมายรูปด้านล่าง จะถูกสันนิษฐานในเบื้องต้นว่าสินค้าหรือบริการผ่านกระบวนการหรือมีความเกี่ยวข้องกับแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพ ได้แก่ ฝรั่งเศส, สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นตามลำดับ





(ภาพจาก <http://www.clker.com/clipart-la-tour-eiffel-eiffel-tower--4.html>; <http://lossuperinfantes.blogspot.com/2014/02/tipos-de-recursos-ejemplos.html> และ <https://matadornetwork.com/read/epic-views-mount-fuji/> ตามลำดับ)

เครื่องหมายรูปด้านล่างนี้ไม่ได้รับอนุญาตในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สำหรับสินค้าหรือบริการใดๆ เนื่องจากเป็นการเสนอถึงศาลาที่เป็นจุดสังเกตในฮานอย ที่ผู้บริโภคจะเข้าใจได้ว่าเป็นแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์



คำขอเลขที่ 4-2010-17717

(ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)

คู่มือกลางสำหรับการพิจารณาตรวจสอบสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า  
(ฉบับที่ 2)

ด้านล่างนี้คือตัวอย่างของเครื่องหมายผสมที่มีองค์ประกอบเป็นรูปที่จะสามารถตระหนักได้ว่าเป็นการสื่อ  
โดยตรงถึงสถานที่ทางภูมิศาสตร์



(ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์)

ในราชอาณาจักรไทย เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายต่อไปนี้:<sup>93</sup>



<sup>93</sup> ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งราชอาณาจักรไทย

การจัดรูปแบบ รูปร่าง แผนที่ของประเทศ ซึ่งเป็นที่จดจำได้อย่างชัดเจน ควรถือว่าเป็นเครื่องหมายที่มีการบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น ธงของราชอาณาจักรไทยด้านล่างที่ถือว่าเป็นเครื่องหมายบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์



(ภาพจาก [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag-map\\_of\\_Thailand.png](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag-map_of_Thailand.png))

ในส่วนของเครื่องหมายบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ให้อ่าน 2.3.6.1 ข้างต้น ในส่วนของเครื่องหมายที่ลวงให้เข้าใจผิดหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดทางภูมิศาสตร์ ดูข้อ 3.2 ด้านล่าง

#### 2.2.6.5. เครื่องหมายทางภูมิศาสตร์ที่ระบุถึงแหล่งกำเนิดหรือความเชื่อมโยงทางภูมิศาสตร์อย่างแท้จริง

เครื่องหมายเฉพาะทางภูมิศาสตร์ที่ระบุถึงแหล่งกำเนิดหรือความเชื่อมโยงทางภูมิศาสตร์อย่างแท้จริง อาจเป็นเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ต้นกำเนิดของสถานประกอบการของผู้ผลิต หรือสถานที่ที่มีการทำธุรกิจในปัจจุบัน หากเครื่องหมายเหล่านั้นมีความบ่งเฉพาะ หรือมีความหมายที่ส่อจากการใช้ ก็อาจได้รับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมาย

กรณีที่กฎหมายมีบทบัญญัติเรื่องเครื่องหมายที่ประกอบหรือมีชื่อประเทศ ผู้ตรวจสอบอาจมีคำสั่งให้ผู้ขอ นำส่งหลักฐานที่แสดงว่าหน่วยงานที่มีอำนาจของประเทศนั้นให้อนุญาตในการจดทะเบียนเครื่องหมายนั้น

ด้านล่างคือตัวอย่างของเครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยข้อความทางภูมิศาสตร์แต่ไม่ควรยกเหตุในปฏิเสธเนื่องด้วยเหตุว่า “เป็นการบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” เครื่องหมายเหล่านี้มีความบ่งเฉพาะและอาจได้รับจดทะเบียนสำหรับสินค้าและบริการที่ระบุ:

'SINGAPORE AIRLINES', 'BANGKOK AIRWAYS' และ 'SWISS' สำหรับบริการด้านการขนส่ง;

'MINNESOTA RUBBER' สำหรับผลิตภัณฑ์ที่หล่อจากยางหรือพลาสติกใช้ในอุตสาหกรรม;

'MYANMAR' และ 'MANILA' สำหรับผลิตภัณฑ์เบียร์;

'YOKOHAMA' สำหรับผลิตภัณฑ์ยางรถและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาง;

'OERLIKON' สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ด้วยมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ในการเชื่อม;

'ZURICH' สำหรับบริการด้านการประกันและการเงิน;

'VAUXHALL' สำหรับยานพาหนะเครื่องยนต์;

กรณีผู้ขอไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับสถานที่ทางภูมิศาสตร์ที่ระบุในเครื่องหมายการค้าที่ยื่นเพื่อจดทะเบียน หากเครื่องหมายเป็นการบรรยายทางภูมิศาสตร์หรือเป็นการบรรยายทางภูมิศาสตร์แบบผิดๆ ความบ่งเฉพาะหรือลงให้เข้าใจผิด ผู้ตรวจสอบอาจปฏิเสธและสั่งให้นำส่งหลักฐานแสดงความบ่งเฉพาะเพื่อให้คำสั่งปฏิเสธนั้นตกไป

เครื่องหมายที่ประกอบด้วยหรือมีแผนที่หรือโครงร่างของประเทศถือว่าเป็นการบ่งชี้แหล่งกำเนิดที่แท้จริงทางภูมิศาสตร์เช่นเดียวกัน ในเรื่องนี้ดูข้อ 2.3.6.4 ข้างต้น

ในเรื่องเครื่องหมายที่ลงให้เข้าใจผิดหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดทางภูมิศาสตร์ ดูข้อ 3.2 ด้านล่าง

## 2.2.7. ข้อความยกย่อง และเครื่องหมายอื่นๆ

ข้อความยกย่อง ที่แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะที่เป็นที่ต้องการหรือมีความเหนือชั้นของสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนำมาใช้หรือสื่อถึงสินค้าหรือบริการโดยตรง ว่ามีคุณภาพตามข้อความที่บรรยาย

ข้อความยกย่องควรถือว่าเป็นข้อความบรรยาย โดยไม่ต้องคำนึงว่าข้อความนั้นจะเป็นความจริงหรือไม่ ตรวจสอบได้หรือไม่ มีความไม่แน่นอนหรือไม่ เป็นการโอ้อวดเกินจริงหรือไม่ มีความเป็นไปได้ยากหรือเป็นความเท็จหรือไม่ เนื่องจากเครื่องหมายบรรยายจะต้องถูกปฏิเสธรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ตัวอย่างของข้อความยกย่องที่ควรถูกปฏิเสธเนื่องจากมีลักษณะของการบรรยายรวมอยู่: 'สุดยอด', 'ชั้นเลิศ', 'ดีที่สุด', 'ดีเป็นพิเศษ', 'ที่หนึ่ง', 'ดีเลิศ', 'ทันสมัย', 'ที่สุด', 'คุณภาพดี'

ทั้งนี้ เครื่องหมายต่อไปนี้ถูกปฏิเสธการจดทะเบียนในราชอาณาจักรไทย



สำหรับเสื้อผ้า

(ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งราชอาณาจักรไทย)

คำที่แสดงข้อความที่มีลักษณะเป็นการทั่วไป เป็นความหมายในเชิงบวก แต่ไม่ได้บรรยายโดยตรงถึงสินค้าหรือบริการไม่ควรถือว่าการบรรยายในลักษณะที่กล่าวถึง ยกตัวอย่างคำเช่น 'เยี่ยมยอด' 'การยกย่อง' หรือ 'ความรุ่งเรือง' ไม่ควรถือว่าเป็นคำยกย่องหรือคำบรรยาย

ในเรื่องของวลีหรือคำขวัญที่เป็นการยกย่อง ดูข้อ 2.3.8 ด้านล่าง

เครื่องหมายรูปอาจถือได้ว่าเป็นการยกย่องหรือบรรยายเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น เครื่องหมายรูปด้านล่างถือว่าการบรรยายเนื่องจากเป็นที่เข้าใจได้ในสาระณะว่ามีความหมายว่า "ดี" "เป็นที่น่าพอใจ" "ที่หนึ่ง":



สำหรับ "กระดาศ" - คำขอเลขที่ 4-2004-01831

(ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)

## 2.2.8. วลีหรือคำขวัญที่โฆษณาที่มีลักษณะเป็นการบรรยาย

วลีหรือคำขวัญที่โฆษณาควรถูกปฏิเสธรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หากว่าวลีนั้นมีลักษณะเป็นการบรรยาย อย่างในกรณีที่ว่าวลีเป็นการสื่อข้อมูลโดยตรงถึงสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง ในแง่ของลักษณะตามธรรมชาติ ชนิด คุณภาพ วัตถุที่ประสงค์ ประโยชน์ คุณค่าในทางพาณิชย์ ราคา หรือคุณลักษณะอื่นๆ ของสินค้าหรือบริการหรือของผู้ผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะต่อสาธารณะ<sup>94</sup>

ตัวอย่างเช่น วลีต่อไปนี้ถูกปฏิเสธการจดทะเบียนในราชอาณาจักรไทยโดยมีเหตุผลว่ามีลักษณะเป็นการบรรยาย<sup>95</sup>



สำหรับการโฆษณา การจัดการธุรกิจ การจัดการการตลาด ที่ปรึกษาด้านการตลาด การตลาดส่งเสริมการขาย การตลาดดิจิทัล

เหตุในการปฏิเสธเดียวกันนี้ใช้กับกรณีที่ว่าวลีหรือคำขวัญนั้นมีลักษณะเป็นการยกย่องหรือบรรยาย หรือเชิดชู คุณภาพ ประโยชน์ หรือคุณลักษณะอื่นๆ ของสินค้าหรือบริการทั้งตามจริงและตามที่อ้างขึ้นด้วย

ตัวอย่างของคำขวัญที่มีลักษณะเป็นการบรรยายหรือยกย่องรวมอยู่<sup>96</sup>

“Melts in your mouth, not in your hands (ละลายในปากไม่ละลายในมือ)” (สำหรับผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต)

“We put safety first (เราให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง)” (สำหรับยานพาหนะเครื่องยนต์และส่วนประกอบ)

“First of the class (ที่หนึ่งของชั้น)”

“Number one – now and always (ที่หนึ่ง - ตอนนี้และตลอดไป)”

<sup>94</sup> ตัวอย่าง โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 4 ข้อ 2.5

<sup>95</sup> ตัวอย่างจัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งราชอาณาจักรไทย

<sup>96</sup> ตัวอย่างจัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม



“Buy the Number One in the market (ซื้อหมายเลขหนึ่งในตลาด)”

“Coffee/chocolate/fruit product ... at its best! (ผลิตภัณฑ์กาแฟ ช็อกโกแลต ผลไม้ ที่ดีที่สุด)” (สำหรับกาแฟ ช็อกโกแลต หรือผลไม้)

“Only the best for you! (ดีที่สุดเท่านั้นเพื่อคุณ!)”

“We do fashion like no others (เราทำแฟชั่นไม่เหมือนใคร)” สำหรับ เสื้อผ้า, แว่นตา, อัญมณี (ตัวอย่างจัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)

“YOUR WORLD. MORE PRIVATE” (โลกของคุณ เป็นส่วนตัวมากขึ้น)” (สำหรับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และ การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แบบชั่วคราวที่ดาวน์โหลดไม่ได้)

คำขวัญหรือวลีที่มีลักษณะเป็นการบรรยายหรือยกย่องอาจมีความบ่งเฉพาะได้หากมีองค์ประกอบที่เป็นคำหรือรูปที่มีความบ่งเฉพาะรวมอยู่ ยกตัวอย่างเช่น:



01008384 - ยูเอส พ้อยท์วิชั่น แคร่ กรุ๊ป เอสดีเอ็น. บีเอชดี.

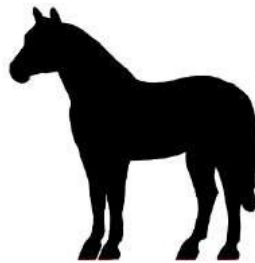
(ตัวอย่างจัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย)

## 2.2.9. เครื่องหมายรูปที่มีลักษณะบรรยาย

เครื่องหมายรูปที่บรรยายถึงสินค้าหรือบริการจะถูกปฏิเสธความเป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าหรือ บริการดังกล่าว ด้วยเหตุผลเดียวกันจึงปรับใช้กับเครื่องหมายคำที่บรรยายถึงสินค้าหรือบริการเช่นเดียวกัน

เครื่องหมายรูปที่ถือว่าบรรยายจะประกอบด้วยรูปที่มีความเกี่ยวข้องกับสินค้า (หรือการบริการ) หรือ รูปดังกล่าวไม่สามารถแยกได้อย่างเพียงพอว่าต่างจากรูปที่มีความเกี่ยวข้องกับสินค้า (หรือบริการ) รูปที่จะถูกยกขึ้นมาปฏิเสธด้วยเหตุผลว่าเป็นการบรรยาย ถ้ารูปดังกล่าวพรรณนาถึงลักษณะ, ประเภท, การใช้, วัตถุประสงค์ หรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ<sup>97</sup>

ตัวอย่างดังต่อไปนี้ เป็นเครื่องหมายรูปที่ถือว่าบรรยายถึงสินค้าหรือบริการที่ได้ระบุไว้:



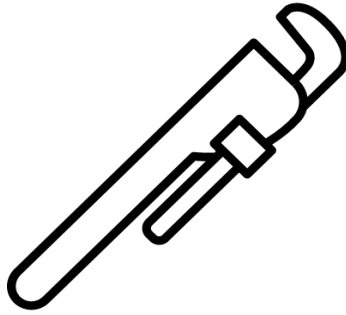
สำหรับอุปกรณ์การขี่ม้า, หรือยานพาหนะขนส่งที่ใช้ม้า (ภาพจาก <http://clipart-library.com/clipart/8TE6Raedc.htm>)



สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสุนัข

(ภาพจาก <http://www.clipartbest.com/dog-drawing-pictures>)

<sup>97</sup> โปรดดูตัวอย่างในคู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 4 ข้อ 3



สำหรับเครื่องมือแบบใช้ไฟฟ้าและไม่ใช้ไฟฟ้า

(ภาพจาก <http://freevector.co/vector-icons/other/pipe-wrench.html>)



สำหรับเส้นบะหมี่และเส้นหมี่ดาลี (จำพวก 30)

00009185 – ซีอะห์ พัก ฟู ที/เอ ฟู วอน มี แมนูแฟคเจอเรอร์

(ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย)



สำหรับบริการโรงแรม

เครื่องหมายนี้ทำให้เข้าใจถึง “ห้าดาว”, ซึ่งเป็นสัญลักษณ์มาตรฐานใช้เป็นการบรรยายคุณภาพใน

อุตสาหกรรมโรงแรม

(ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)

ในราชอาณาจักรไทย พบว่าเครื่องหมายรูปต่อไปนี้มีลักษณะเป็นการบรรยายสินค้าที่เกี่ยวข้องและถูก  
ปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า<sup>96</sup>



สำหรับน้ำหอม สบู่

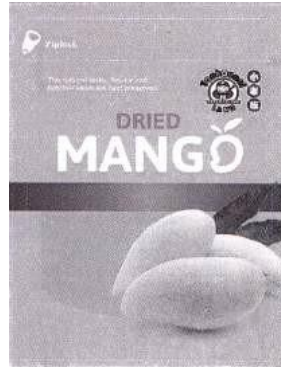
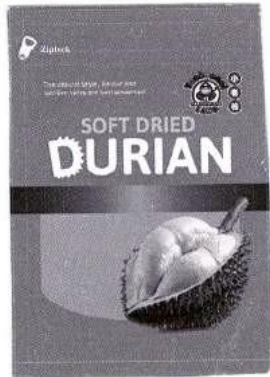


สำหรับหอยแมลงภู่อุตสาหกรรม



สำหรับผลิตภัณฑ์นม

<sup>96</sup> ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งราชอาณาจักรไทย



สำหรับผลไม้อบแห้งและผลิตภัณฑ์จากผลไม้

เครื่องหมายรูปที่แตกต่างจากรูปปกติ หรือรูปร่างของสินค้าที่เกี่ยวข้อง หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับบริการ, หรือเป็น *การประดิษฐ์* ในรูปแบบที่แตกต่างอย่างเพียงพอจากรูปแบบมาตรฐาน, รูปแทนที่เหมือนกันของสินค้าหรือบริการ, ไม่ควรถือว่าเป็น “การบรรยาย” และสามารถอนุญาตให้ใช้ได้ ปรับใช้ในทำนองเดียวกันกับรูปประดิษฐ์ที่เป็นเพียงการอ้างอิง หรือ *ทำให้รู้สึก* ถึงลักษณะเฉพาะบางอย่างของสินค้าหรือบริการและอนุญาตให้ใช้ได้

ตัวอย่างเช่น เครื่องหมายรูปต่อไปนี้ไม่ได้สร้างรูปลักษณะหรือรูปร่างที่พบเห็นได้ตามปกติของสินค้าหรือบริการที่ระบุและไม่ควรถือว่าเป็นลักษณะเป็นการบรรยาย



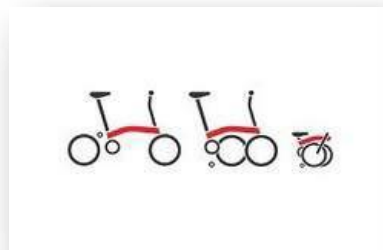
สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้กับสัตว์และบริการสัตวแพทย์

(ภาพจาก <http://www.clipartbest.com/quarter-horse-face-silhouette>)



สำหรับเครื่องมือ และ เครื่องมือชนิดใช้ไฟฟ้า, หรือร้านซ่อมแซมเครื่องกล

(ภาพจาก <http://www.pd4pic.com/wrench/>)



สำหรับกุญแจและกุญแจนิรภัย, และสำหรับจักรยาน, จักรยานชนิดพับได้ และชิ้นส่วนของจักรยาน,  
ตามลำดับ

(ตัวอย่างจัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์)



สำหรับ อาหารดอง; ผักและผลไม้ที่ผ่านกรรมวิธีแล้ว, ผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง;  
น้ำมันและไขมันที่รับประทานได้; สัตว์ปีกและเนื้อสัตว์; เนื้อสัตว์และเนื้อสกัด (จำพวก 29)

02001898 – เอสทีซี แคทเทอเรอร์ เอสดีเอ็น. บีเอชดี.

(ตัวอย่าง จัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย)

ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เครื่องหมายดังต่อไปนี้ ได้รับการอนุญาตเพราะถือว่าเป็นการแสดง  
เอกลักษณ์พิเศษของสัญลักษณ์ดังกล่าวแล้ว, แม้ว่าในความเป็นจริงแล้วสัญลักษณ์นั้นเป็นรูปของตัววีเซล  
ถือว่าเป็นการบรรยายประเภทของ “กาแฟ” และ “ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกาแฟ” บางอย่างในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม



สำหรับ “กาแฟ” หรือ “ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกาแฟ” – คำขอจดทะเบียนเลขที่ 4-2008-01941

(ตัวอย่าง จัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)

## 2.3. ชื่อและภาพเหมือนของบุคคล

### 2.3.1. ชื่อของบุคคลและบริษัท

เครื่องหมายอาจประกอบด้วย ส่วนประกอบทั้งหมดหรือบางส่วน, ของชื่อบุคคล หรือชื่อนิติบุคคล เช่น บริษัท, บริษัทจำกัด, มูลนิธิ หรือ องค์การไม่หวังผลกำไร (มูลนิธิ, สมาคม, สหกรณ์, อื่นๆ) นอกจากนี้ เครื่องหมายอาจประกอบด้วย ภาพบุคคล หรือ ภาพเหมือนของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง<sup>99</sup>

ชื่อ (ชื่อ, นามสกุล หรือชื่อเต็ม) ของแต่ละบุคคลควรถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว, โดยไม่ต้องคำนึงว่าเป็นชื่อของคนธรรมดาสามัญที่เกิดขึ้นในประเทศที่เกี่ยวข้อง ในกรณีนี้, หลักผู้ยื่นขอจดทะเบียนก่อนมีสิทธิดีกว่า (first-come-first-served) จะถูกนำมาปรับใช้, โดยพิจารณารวมถึงกฎพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่เครื่องหมายดังกล่าวขอรับความคุ้มครอง ยกตัวอย่างเช่น ชื่อ “มิลเลอร์” อาจจดทะเบียนขอรับความคุ้มครองเป็นเครื่องหมายสำหรับสินค้าหรือบริการบางอย่างโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และชื่อเดียวกันนั้นอาจจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายสำหรับสินค้า หรือบริการที่แตกต่างกันโดยบุคคลอื่นได้

ในกรณีชื่อที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับสำหรับสินค้าหรือบริการที่ระบุไว้, ชื่อนั้นอาจได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายโดยไม่ต้องพิจารณาถึงรูปแบบการนำเสนอ หรือลักษณะการประดิษฐ์ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของตัวอักษร มาตรฐาน, รูปแบบตัวอักษรพิเศษหรือรูปประดิษฐ์ ชื่อดังกล่าวอาจใช้อักษร มาตรฐาน พร้อมแบบอักษรพิเศษ เป็นเครื่องมือแสดงรูปหรือทั้งหมดรวมกัน

ในกรณีเครื่องหมายประกอบด้วยหรือมีชื่ออยู่ด้วย ซึ่งไม่สอดคล้องกับชื่อผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมาย, ผู้ตรวจสอบอาจร้องขอให้ผู้ขอจดทะเบียนนำส่งหลักฐานการได้รับความยินยอมจากบุคคลผู้เป็นเจ้าของชื่อ หรือจากตัวแทนทางกฎหมายของบุคคลนั้น (โปรดดู ส่วนที่ 2 ของคู่มือฉบับนี้เกี่ยวกับสิทธิในชื่อของบุคคลที่สาม) (ดูส่วนที่ 2 บทที่ 8 ของคู่มือเหล่านี้เกี่ยวกับสิทธิของบุคคลที่สามในชื่อบุคคล)

ยกตัวอย่างเช่น ชื่อดังต่อไปนี้ เป็นชื่อของบุคคลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และอาจได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า :

<sup>99</sup> ดูบทบัญญัติในบีเอ็น ทีเอ็มเอ, เอส. 4(1); คู่มือทีเอ็ม เคเอส หน้า 31; ไอดี ทีเอ็มแอล เออาร์ที. 1.1, 2.3 และ 21.2.เอ; แอลเอ ไอพีแอล เออาร์ที. 16.1 และ 23.7; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ, เอส. 10(1)(เอ) และ (บี); เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส. 14.บี); พีเอช ไอพี โค้ด, เอส. 123.1(ซี), กฎระเบียบ อาร์. 102(ซี); เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 2(1) – ‘เครื่องหมาย’ และ ‘เครื่องหมายการค้า’, ทีเอ็มอาร์ อาร์. 14; ทีเอช ทีเอ็มเอ เอส. 4 – ‘เครื่องหมาย’ และ 7.1; และ วีเอ็น ไอพีแอล, เออาร์ที. 73.3, หนังสือเวียน 01/2007 เอส. 39.4.เอฟ)



Jim Thompson

(จิม ทอมป์สัน)



(ปีแอร์ การ์แดง)

YVES SAINT LAURENT

(อีฟส์ แซ็งต์ โลว์รองต์)



(ฟอร์ด)



(แรมลี)

04019735 – จดทะเบียนแล้ว – แรมลี ฟู้ด โปรดักส์ซิง เอสดีเอ็น. บีเอชดี

เช่นเดียวกับภาพบุคคล, ภาพเหมือน หรือรูปร่างหน้าตาของบุคคลแต่ละคน เครื่องหมายที่ประกอบด้วย  
ภาพเหมือนของบุคคล ควรถือว่าเป็นภาพที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ และอาจจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายได้

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นสำหรับสิทธิเหนือการใช้ชื่อของบุคคล, ชื่อเรื่อง หรือ ภาพเหมือนเป็น เครื่องหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีชื่อเสียง, เกี่ยวข้องกับพื้นฐาน ความสัมพันธ์สำหรับการปฏิเสธหรือการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (ดูส่วนที่ 2, บทที่ 8 ของคู่มือฉบับนี้)

ชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือบุคคลที่เป็นที่รู้จักซึ่งเสียชีวิตแล้วอาจนำมาเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ยกตัวอย่างเช่น ชื่อดังต่อไปนี้ สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้ระบุขอรับความคุ้มครองไว้, ถ้าไม่มีข้อกฎหมายจำกัดหรือห้ามการใช้ชื่อของบุคคลเหล่านั้นเป็นเครื่องหมาย:

- ☐ “โบลีวาร์” (จาก ซีมอง โบลีวาร์, นักการต่อสู้เพื่ออิสรภาพชาวอเมริกาใต้ในช่วงศตวรรษที่ 19 สำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ใช้ในการผ่าตัด, ทางกายภาพ, ทางทันตกรรม และ ทางสัตวแพทย์,
- ☐ “ดาร์วิน” (จาก ชาร์ลส์ ดาร์วิน, นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษในช่วงศตวรรษที่ 19) สำหรับผลไม้ที่ผ่านกรรมวิธีแล้ว และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผัก,
- ☐ “บาก” (จากโยฮันน์ เซบาสเตียน บาค, คีตกวีชาวเยอรมันในช่วงศตวรรษที่ 17) สำหรับช็อคโกแลตและผลิตภัณฑ์ขนมหวาน

กฎหมายอาจจำกัดหรือห้ามการจดทะเบียนชื่อของบุคคลซึ่งเสียชีวิตแล้วบางชื่อ ด้วยเหตุผลเพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน, คุณธรรม หรือการเคารพสำหรับความทรงจำของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเพณี ประวัติศาสตร์และนโยบายของประเทศที่เกี่ยวข้อง ในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่การจากไปของบุคคลที่มีชื่อเสียง และขึ้นอยู่กับการระลึกถึงและความรู้สึกของประชาชนในประเทศ การคัดค้านอาจเกิดขึ้นโดยประชาชนคนกลุ่มน้อยภายในประเทศ หรือเพื่อการเคารพต่อบุคคลผู้มีชื่อเสียงซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชน หรืออีกประการหนึ่งอาจเป็นบุคคลที่มีสถานะพิเศษในประเทศอื่นๆ

ยกตัวอย่างเช่น ชื่อในบางประเทศ เช่น ซูการ์โน , เลดี้ ไดอาน่า, เซ เกบารา หรือ ไอน์สไตน์ อาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า<sup>100</sup> หากชื่อดังกล่าวถูกระบุรวมไว้ในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผู้ตรวจสอบควรประเมินแต่ละกรณีและหากจำเป็นอาจต้องมีการยื่นคำคัดค้านสำหรับการจดทะเบียนดังกล่าว

<sup>100</sup> ตัวอย่าง พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าแห่งรัฐบูเอนอสไอเรส มาตรา 7 (ซี) ห้ามการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วย “เครื่องหมายอันแสดงถึง กษัตริย์ สุลต่าน หรือสมาชิกของพระราชวงศ์ หรือ การปลอมแปลงและเลียนแบบใดๆ ต่อเครื่องหมายดังกล่าว”

ชื่อทางการค้าของนิติบุคคล เช่น ชื่อบริษัท, บริษัทจำกัด, มูลนิธิ หรือ ชื่อขององค์กรไม่หวังผลกำไร (มูลนิธิ, สมาคมกีฬา, สหกรณ์, อื่นๆ) สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ หากชื่อนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะเมื่อใช้กับสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะบ่งเฉพาะอาจเป็นคุณสมบัติที่มีอยู่แล้วหรือได้มาในภายหลัง

ในหลายกรณีส่วนที่เป็นลักษณะบ่งเฉพาะของชื่อทางการค้าของบริษัท ได้มีการใช้เป็น “เครื่องหมายร่วม” หรือเครื่องหมายการค้าพื้นฐานที่ใช้สำหรับสินค้าและบริการของบริษัท ยกตัวอย่างเช่น เครื่องหมาย “ไบเออร์” (จาก ไบเออร์ เอจี) “โตโยต้า” (จาก โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น) และ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (จาก แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟุตบอลคลับ) เป็นชื่อที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

เช่นเดียวกับในส่วนของการซื้อขายชื่อขององค์กรและ สถาบัน ที่ปกติจะมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองและสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ยกตัวอย่างเช่น อีเอสเอ (องค์การอวกาศยุโรป) หรือ เอ็มไอที (สถาบันเทคโนโลยีแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์) สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายได้

### 2.3.2. ชื่อที่แต่งขึ้นตามจินตนาการ และ บทบาทของตัวละคร

เครื่องหมายอาจประกอบด้วยชื่อที่แต่งขึ้นตามจินตนาการ หรือ ภาพของ ตัวละครสมมติ เครื่องหมายดังกล่าวตามปกติจะมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง เพราะได้สร้างขึ้นใหม่เพื่อทำหน้าที่เฉพาะกิจเป็นตราสินค้า

หากเครื่องหมายประกอบด้วยชื่อหรือตัวละคร เมื่อผู้ตรวจสอบมีข้อสงสัยว่าเครื่องหมายแต่งขึ้นตามจินตนาการ หรือเป็นตัวละครในนวนิยาย ผู้ตรวจสอบอาจร้องขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ระบุไว้ในคำขอจดทะเบียน

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็ตราสินค้าที่ประกอบด้วยชื่อที่แต่งขึ้นตามจินตนาการ และเป็นตัวละครที่สมมติขึ้น :



(ภาพจาก <http://juanvaldez3.blogspot.com/2012/06/quienes-somos.html>)

## 2.4. ลักษณะบ่งเฉพาะที่ได้จากการรวมกันขององค์ประกอบ

เครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง หรือสามัญทั่วไป หรือบรรยายถึงคุณลักษณะของรายการสินค้าหรือบริการ, สามารถหลีกเลี่ยงการถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเพราะเหตุไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะได้ หากเครื่องหมายนั้นเมื่อรวมเข้ากับเครื่องหมายอื่น หรือองค์ประกอบอื่นแล้วเกิดมีลักษณะบ่งเฉพาะ และเครื่องหมายหรือส่วนประกอบทุกส่วนนั้นได้มีการใช้ร่วมกันเป็นภาพรวมเดียวกัน ในกรณีนี้การจดทะเบียนจะต้องดำเนินการจดทะเบียนสำหรับรูปเครื่องหมายการค้าที่อยู่ร่วมกัน ไม่ใช่การยื่นจดทะเบียนแยกสำหรับแต่ละส่วนประกอบที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ<sup>101</sup>

ตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นเครื่องหมายที่ไม่ได้รับจดทะเบียนสำหรับส่วนประกอบที่ขาดลักษณะบ่งเฉพาะ แต่สามารถยอมรับให้จดทะเบียนได้เมื่ออยู่ร่วมกับเครื่องหมายส่วนที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ:

‘SOFTER’

**GUNILLA – Softer  
Bed Gear**

สำหรับหมอนและที่นอน;

<sup>101</sup> โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 4 ข้อ 4.1

‘EXTRA’

‘ARIEL Extra’

สำหรับสบูใช้ในการซักล้างและผงซักฟอก;

‘GIANT’

‘KELLOG’S Giant Servings’

สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากธัญพืช;

‘COLLAGEN’



สำหรับผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริมสำหรับกระดูกและข้อต่อ (ภาพจาก <http://www.naturallife.com.uy>);

‘EXPERT IN BONE NUTRITION’

‘ANLENE

EXPERT IN BONE  
NUTRITION’

สำหรับนมและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม;

‘SUPER’

‘SAN MIG COFFEE SUPER’

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกาแฟ;

‘HEALTHY WHITENING’

‘LISTERINE  
HEALTHY  
WHITENING’

สำหรับเครื่องสำอางทำให้ฟันขาว น้ำยาบ้วนปาก;

‘TERIYAKI’



สำหรับบริการร้านอาหาร

(ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์)

ECO  
MIND

สำหรับสินค้าในจำพวก 3 และ 5 ของบัญชีรายการสินค้าและบริการ (Nice Classification)

(ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)



สำหรับผลิตภัณฑ์ไวน์

(ภาพจาก <http://wineconcepts.co.za/wp-content/uploads/2016/04/Square-Red-Wine-Bottle-.jpg>  
และจาก <https://drizly.com/wine/red-wine/cabernet-sauvignon/josh-cellar-cabernet-sauvignon/p20877> ตามลำดับ)



สำหรับอาหารของสัตว์เลี้ยงและแมว

(ภาพจาก [https://www.123rf.com/photo\\_21878351\\_blue-eyed-cat-head.html](https://www.123rf.com/photo_21878351_blue-eyed-cat-head.html) และจาก  
<https://petsmartnigeria.com/product/whiskas-pouch-cat-food-fish-selection-jelly-12-x-100g/>  
ตามลำดับ)

เพื่อให้สัญลักษณ์ที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ, สามัญทั่วไป หรือเป็นการบรรยายถึงคุณลักษณะของรายการสินค้าหรือบริการ อาจนำมาจดทะเบียนได้ หากนำเสนอในรูปแบบที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ หรืออยู่รวมกันกับองค์ประกอบที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เช่น รูปแบบ หรือองค์ประกอบที่ควรจะมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองอย่างเพียงพอ การร่วมกันหรือการนำเสนอที่ภาพรวมไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะที่เพียงพอ จะไม่สามารถผ่านการปฏิเสธด้วยเหตุผลของการไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ หรือการบรรยายได้<sup>102</sup>

เมื่อผู้บริโภคพบเห็นเครื่องหมายที่มีองค์ประกอบเป็นคำ และอยู่ด้วยกันซึ่งมีแนวโน้มว่าองค์ประกอบของคำเป็นองค์ประกอบหลักมากกว่าองค์ประกอบที่เป็นรูป ถ้าองค์ประกอบที่เป็นคำนั้นไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ องค์ประกอบที่เป็นรูปจะต้องเพิ่มความมีลักษณะบ่งเฉพาะให้มากขึ้น เพื่อให้ภาพรวมของเครื่องหมายนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะมากขึ้น องค์ประกอบที่เป็นรูปและไม่ได้สื่อความหมายใดๆ “ข้อความจากเครื่องหมายการค้า” ให้กับผู้บริโภคจะไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ และหากอยู่รวมกันกับองค์ประกอบของคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะจะทำให้ไม่สามารถจดทะเบียนได้

กฎดังต่อไปนี้ควรนำมาปรับใช้ในการประเมินว่า การรวมกันของเครื่องหมายคำซึ่งไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะกับองค์ประกอบที่เป็นรูปเมื่ออยู่รวมกันแล้วอย่างไรจึงจะมีลักษณะบ่งเฉพาะที่เพียงพอ:

- การใช้สีและชุดตัวอักษรเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในทางการค้าและการใช้งานสีและชุดตัวอักษรจะไม่ถูกมองว่าเป็นการบ่งชี้แหล่งกำเนิดทางพาณิชย์ ดังนั้น การปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยหรือเพิ่มรูปแบบตัวหนังสือ รูปแบบอักษร หรือสีเพียงสีเดียวในคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะจะไม่เพียงพอที่จะทำให้คำนั้นมีความบ่งเฉพาะ ตัวอย่างเช่น

PRIME

PRIME

PRIME

<sup>102</sup> โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 4 ข้อ 4.2



อย่างไรก็ตาม การออกแบบกราฟิกบางอย่างหรือการจัดวางรูปแบบ แบบอักษร และสีแบบ *ไม่ธรรมดา* ที่อาจสร้างความประทับใจที่ยาวนานและสามารถจดจำได้ง่ายสำหรับผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง สามารถทำให้เครื่องหมายมีความบ่งเฉพาะในภาพรวม ตัวอย่างเช่น



(ภาพจาก <https://www.logolynx.com/topic/diy+business#&gid=1&pid=2>)

- องค์ประกอบที่เป็นรูปที่ประกอบกับองค์ประกอบที่เป็นคำซึ่งไม่บ่งเฉพาะ ไม่ควรประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้ เนื่องจากองค์ประกอบเหล่านี้จะทำให้ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ:
- ธรรมดา, รูปร่างพื้นฐาน,
  - ตกแต่งเพียงเล็กน้อย หรือมีรายละเอียดที่ไม่ต่อเนื่อง,
  - ภาพพื้นหลังที่เป็นรูปแบบทั่วไป,
  - รูปประติมากรรมที่บรรยายสินค้า, บรรจุภัณฑ์ หรือหีบห่อของสินค้า หรือจุดเด่นของสินค้า
  - กรอบ, กล้อง, ฉลาก หรือรูปร่างที่เป็นที่นิยมใช้ในการค้าปกติ และไม่โดดเด่น หรือเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคโดยทั่วไปว่าเป็นเครื่องหมายการค้า

ยกตัวอย่างเช่น การรวมกันขององค์ประกอบด้านล่างนี้ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะที่เพียงพอ:

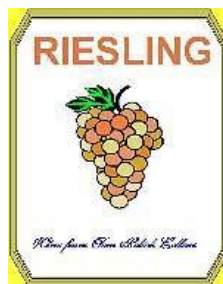
‘100% NATURAL’



สำหรับ เครื่องสำอาง หรือผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ

(ภาพจาก <http://www.foodnavigator-usa.com/Markets/Natural-Clean-Label-Trends-2013-Who-s-driving-the-agenda-From-Simple-Truth-to-Open-Nature>)

‘RIESLING’



สำหรับ ผลิตภัณฑ์ไวน์

(ภาพจาก <http://www.winelabels.org/artmake.htm>)

‘BIOMEDICAL’

‘BIOMEDICAL’



สำหรับ สินค้าและบริการทางการแพทย์และเพื่อสุขภาพ

(ภาพจาก <http://www.clker.com/clipart-swoosh-red.html>)

‘FRESHLY FRUIT’



‘FRESHLY FRUIT’

สำหรับ น้ำผลไม้, แยม และผลิตภัณฑ์จากผลไม้

(ภาพจาก <http://www.realsimple.com/food-recipes/shopping-storing/food/guide-to-organic-labels-10000000696097/>)

## 2.5. การได้มาของความมีลักษณะบ่งเฉพาะ

### 2.5.1. การได้มาของความมีลักษณะบ่งเฉพาะ และความหมายที่สอง

เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง หรือเป็นสิ่งที่สามัญ, สามารถพบเห็นได้ทั่วไป หรือบรรยายลักษณะของสินค้าหรือบริการจะถูกปฏิเสธการรับจดทะเบียน เครื่องหมายเหล่านั้นไม่สามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการใช้เครื่องหมายเพื่อประโยชน์ในทางการค้า เครื่องหมายเหล่านั้นไม่เหมาะสม หรือไม่สามารถครอบครองโดยผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเฉพาะ

อย่างไรก็ตาม เหตุแห่งการปฏิเสธ อาจทำให้ผ่านการปฏิเสธนั้นหากเครื่องหมายนั้นพิสูจน์ได้ว่ามี *ลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้* ในทางตลาดและทำหน้าที่ของเครื่องหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะได้ใช้กับสินค้าหรือบริการโดยเฉพาะ<sup>103</sup>

กรณีพิเศษนี้เป็นข้อยกเว้นสำหรับเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เป็นสิ่งสามัญและบรรยายเครื่องหมายดังกล่าวไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายได้เพราะไม่สามารถทำหน้าที่เป็นตราสินค้าที่บ่งบอกแหล่งที่มาของสินค้าได้ ถ้าหลักฐานสามารถแสดงให้เห็นได้ว่า -- แม้จะไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ -- เครื่องหมายนั้นกลายมาเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคเสมือนเป็นเครื่องหมายการค้า และทำหน้าที่บ่งบอกแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องหมายนั้นสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายสำหรับสินค้าและบริการดังกล่าวได้<sup>104</sup>

<sup>103</sup> ตัวอย่าง ความตกลงทริพส์ มาตรา 15.1 ที่แสดงให้เห็นว่า “เมื่อเครื่องหมายไม่สามารถทำหน้าที่แยกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องภาคีสมาชิกอาจรับจดทะเบียนโดยขึ้นอยู่กับลักษณะบ่งเฉพาะที่ได้มาการใช้”

<sup>104</sup> ดูบทบัญญัติในบีเอ็น ทีเอ็มเอ, เอส. 6(1); คู่มือทีเอ็ม เคเอส หน้า 29; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ เอส. 10(2บี)(บี); เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส. 13(บี)(ไอ); ทีเอสไอพี โค้ด, เอส. 123.2, กฎระเบียบ อาร์. 102, ย่อหน้าที่สอง; เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 7(2), คู่มือทีเอ็ม บทที่ 6 หลักฐานของลักษณะบ่งเฉพาะที่ได้มาจากการใช้; ทีเอส ทีเอ็มเอ เอส. 7 ย่อหน้าที่สาม, และ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555, ข้อ 2; และหนังสือเวียนวีเอ็น 01/2007 เอส. 39.5 โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนปี หมวด 4 บทที่ 14 ด้วย

การได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะอาจเป็นลักษณะของกรณีที่ได้มาจาก “ความหมายที่สอง” ของเครื่องหมายดังกล่าว กรณีนี้หมายความว่า -- สำหรับสินค้าหรือบริการเฉพาะบางประเภท -- มีหลักการว่าความหมายทั่วไปของเครื่องหมายได้ถูกแทนที่โดยความหมาย ‘ที่สอง’ ของเครื่องหมายนั้น เพราะสามารถบอกแหล่งที่มาของธุรกิจนั้นแก่ผู้บริโภคได้ ความหมายที่สองนี้เป็นที่ยอมรับว่าทำหน้าที่ของเครื่องหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเป็นเครื่องหมายการค้าในตลาดของผู้บริโภค

เครื่องหมายอาจได้ลักษณะบ่งเฉพาะมาจากการใช้เครื่องหมายนั้นอย่างต่อเนื่องเสมือนว่าเป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการใช้เครื่องหมายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้าของเครื่องหมายมุ่งเพื่อที่จะทำให้สาธารณชนและผู้บริโภครับรู้ว่าเป็นเครื่องหมายนั้นเป็นตราสินค้าที่บ่งบอกแหล่งที่มาของธุรกิจและสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง

เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าอื่น, การได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะจะต้องพิจารณาถึงความหมายของเครื่องหมายนั้นในภาษาที่กลุ่มผู้บริโภคเข้าใจด้วย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคของประเทศและกลุ่มของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องรวมทั้งชนิดของสินค้าและบริการที่ใช้กับเครื่องหมายนั้น

ยกตัวอย่าง, เครื่องหมายดังต่อไปนี้ ใช้เจดสีที่แตกต่างกันของสีส้มอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งกลายเป็นลักษณะบ่งเฉพาะสำหรับสินค้าและบริการของ มิกรอส คอมพานี ที่ดำเนินกิจการในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศเพื่อนบ้าน:



(ภาพจาก <http://www.migros.ch/fr/medias/logos.html?currentPage=2>)

เช่นเดียวกับ เครื่องหมายดังต่อไปนี้ที่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนในสหพันธรัฐมาเลเซียเพราะมีหลักฐานว่าเครื่องหมายดังกล่าวได้ลักษณะบ่งเฉพาะมาจากการใช้ (ความหมายที่สอง)

# Secret Recipe

## Fine Quality Cakes

สำหรับเค้ก และขนมปัง

คำขอเลขที่ 97009666

(ตัวอย่าง จัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย)

การได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้นั้น จะไม่นำมาปรับใช้กับเครื่องหมายการค้าที่สามารถนำไปใช้ทางเทคนิคหรือกำหนดนิยามโดยความตั้งใจหรือความได้เปรียบ เครื่องหมายดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบายและความเหมาะสมโดยเฉพาะจากผู้ประกอบการเฉพาะราย สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในรูปประดิษฐ์ทำให้การใช้ทางเทคนิคหรือกำหนดนิยามสามารถทำได้เพียงเท่าที่ได้รับการออกสิทธิบัตรการประดิษฐ์ (อนุสิทธิบัตร หรือ สิทธิบัตรแบบอรรถประโยชน์ ตามที่ใช้บังคับแต่ละกรณี) (ดูรายการ 2.1.5.2 ข้างต้น)

### 2.5.2. การพิสูจน์ถึงการได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะ

ผู้ยื่นคำขออาจอ้างการได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะเพื่อให้ผ่านการปฏิเสธที่ยกขึ้นมาโดยผู้ตรวจสอบสำหรับประเด็นเครื่องหมายการค้าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เป็นสิ่งสามัญหรือเป็นการบรรยายได้ โดยผู้ยื่นคำขอมีหน้าที่รับภาระในการพิสูจน์ประเด็นดังกล่าว, แต่ผู้ตรวจสอบสามารถที่จะเรียกให้ผู้ยื่นคำขอนำส่งหลักฐานอื่นเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น

การได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะจะต้องพิสูจน์นับตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หลักฐานที่แสดงนั้นต้องพิสูจน์ให้เห็นได้ว่านับตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายนั้น มีลักษณะบ่งเฉพาะอยู่แล้วสำหรับรายการสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ ทั้งนี้กำหนดวันดังกล่าวเป็นผลจากการที่วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนนั้นจะเป็นวันที่กำหนดลำดับสิทธิก่อนสำหรับในกรณีที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นกับสิทธิที่มีอยู่ก่อนหรือสิทธิที่เข้ามาแทรกแซง

อนึ่ง การมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง การได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะในภายหลังนั้นจะต้องได้รับการพิจารณาในประเด็นของการรับรู้ต่อสิ่งที่แสดงออกมาของกลุ่มผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง กลุ่มผู้บริโภคนี้หมายถึง

กลุ่มผู้บริโภคที่อยู่ในสถานที่ที่สินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมายนั้นมียู่ รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่มีการใช้สินค้าเกิดขึ้นจริงในประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้สามารถอ้างความบังเอิญที่ได้มา ต้องโน้มน้าวให้ผู้ตรวจสอบเห็นว่าหลักฐานที่ผู้ยื่นคำขอส่งไป “ช่วยให้สำนักงานพบว่าอย่างน้อยประชาชนกลุ่มที่เกี่ยวข้องที่มีจำนวนมากพอสมควรนั้นสามารถระบุตัวสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องว่ามีที่มาจากกิจการใดกิจการหนึ่งอันเนื่องมาจากเครื่องหมายการค้า”<sup>105</sup> ผู้บริโภคกลุ่มที่เกี่ยวข้องซึ่งมีจำนวนมากในประเทศจะต้องเห็นว่าเครื่องหมายการค้าระบุถึงสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องของกิจการใดกิจการหนึ่ง ต้องแสดงให้เห็นว่า จากการใช้เครื่องหมายในตลาดของประเทศนั้น ๆ ทำให้สาธารณชนที่เกี่ยวข้องสามารถเชื่อมโยงเครื่องหมายกับสินค้าหรือบริการเหล่านั้น

ทั้งนี้ ความหมายของ หลักฐาน จะได้รับการยอมรับว่าเป็นข้อบ่งชี้ว่าเครื่องหมายนั้นเป็นที่ยอมรับในฐานะที่เป็น เครื่องหมาย และมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจต้นกำเนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่เกี่ยวข้อง ชนิดของหลักฐานนั้นโดยปกติจะรวมถึงหลักฐานดังต่อไปนี้<sup>106</sup>

- ☐ ตัวเลขของผลประกอบการและยอดขายสินค้าที่มีเครื่องหมายดังกล่าวภายในประเทศ
- ☐ การสำรวจผู้บริโภคและตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีเครื่องหมายดังกล่าว
- ☐ รายงานจากสมาคมกลุ่มธุรกิจและองค์กรผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่มีเครื่องหมายดังกล่าว
- ☐ รายงานประเภท รูปแบบ และขอบเขตของแคมเปญโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเหล่านั้น
- ☐ เอกสารแสดงหลักฐานการโฆษณาและแคมเปญส่งเสริมการขายในสื่อต่าง ๆ ที่อ้างถึงเครื่องหมายดังกล่าว
- ☐ แคตตาล็อก รายการราคาสินค้า และใบแจ้งหนี้ที่อ้างถึงสินค้าหรือบริการที่มีเครื่องหมายดังกล่าว
- ☐ รายงานเพื่อการบริหารจัดการเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่มีเครื่องหมายดังกล่าว
- ☐

<sup>105</sup> ในเรื่องนี้โปรดดูคู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 14 ข้อ 7

<sup>106</sup> ในเรื่องนี้โปรดดูคู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 14 ข้อ 8

หลักฐานรวมถึงตัวอย่างของเครื่องหมายที่นำมาใช้จริงกับการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการที่ระบุไว้ในประเทศ หลักฐานการใช้เครื่องหมายร่วมกับเครื่องหมายอื่นๆ สามารถนำมาแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าคุณลักษณะของกลุ่มผู้บริโภคบ่งบอกถึงแหล่งกำเนิดธุรกิจภายใต้เครื่องหมายดังกล่าวที่ต้องการรับจดทะเบียน หลักฐานควรแสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายมีการใช้อย่างต่อเนื่อง หรือหากมีการหยุดใช้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีสาเหตุพิเศษในทางการค้า การใช้งานที่แบ่งเป็นช่วงระยะเวลาไม่ทำให้เครื่องหมายเกิดลักษณะบ่งเฉพาะหรือได้มาซึ่งความหมายที่สอง

ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาหลักฐาน *โดยภาพรวม* เพราะหลักฐานเพียงชิ้นเดียวไม่สามารถที่จะพิสูจน์ถึงลักษณะบ่งเฉพาะ หรือความหมายที่สองได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ตรวจสอบสามารถคาดการณ์และสรุปจากหลักฐานที่มีอยู่ได้ว่าสัดส่วนการรับรู้และจำได้ของสาธารณชนต่อเครื่องหมายดังกล่าวถือเป็นเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่



### 3. เครื่องหมายลง

#### 3.1. การพิจารณาเบื้องต้นสำหรับเครื่องหมายลง

เครื่องหมายลงหรือเครื่องหมายที่ทำให้เข้าใจผิดเมื่อนำมาใช้กับสินค้าหรือบริการไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าหรือบริการนั้นได้<sup>107</sup>

เครื่องหมายที่ถือว่าลงเมื่อใช้ในการค้ากับสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องจะแสดงข้อเท็จจริงที่สำคัญผิดหรือข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว ลักษณะของเครื่องหมายลงหรือเครื่องหมายที่ทำให้เข้าใจผิดต้องแสดงให้เห็นชัดเจนและตรงไปตรงมาถ้าเครื่องหมายถูกนำไปใช้กับสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ ข้อมูลลงหรือข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดได้สื่อโดยเครื่องหมายที่สามารถอ้างถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องธรรมชาติ , สาระสำคัญ, คุณภาพ, แหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ หรือแหล่งที่มา, ปริมาณ, ขนาด, วัตถุประสงค์, การใช้งาน, ความคุ้มค่า หรือลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ

เครื่องหมายที่ทำให้รำลึกถึงภาพเหตุการณ์ในอดีต หรือ พาดพิงถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้น หรือลักษณะทางทฤษฎีของสินค้าไม่ควรเป็นสาเหตุที่จะยกขึ้นเพื่อปฏิเสธการลงดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น เครื่องหมายที่มีคำว่า “DELICATE” ไม่ควรถือว่าเป็นการลงสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีไขมัน หรือมีคอเลสเตอรอล โดยได้แย้งว่าอาหารดังกล่าวไม่สามารถถือได้ว่าเป็น “delicate” เครื่องหมาย “DELICATE” ควรถือว่าเป็นเครื่องหมายที่แต่งขึ้นตามจินตนาการ หรือเป็นเครื่องหมายเพียงเชิงลักษณะอื่นๆ ของสินค้าบางประเภท

การปฏิเสธการจดทะเบียนไม่ควรพิจารณาเพียงแค่ว่าเครื่องหมายนั้นเป็นเหตุให้ผู้บริโภคหลงเชื่อหรือเข้าใจผิด แต่ควรพิจารณาถึง *เหตุสมควรของความเสียหาย* หรือ *ความเป็นไปได้* ที่ผู้บริโภคจะถูกลงหรือทำให้เข้าใจผิดถ้าได้มีการใช้เครื่องหมายนั้นในการค้า

เมื่อพิจารณาการลงของเครื่องหมายผู้ตรวจสอบควรดำเนินการตามสมมติฐานต่อไปนี้:

---

<sup>107</sup> ดูบทบัญญัติในบีเอ็น ทีเอ็มเอ, เอส. 6(3)(บี); เคเอส ทีเอ็มแอล เออาร์ที. 4(ซี); ไอดี ทีเอ็มแอล เออาร์ที. 20. ซี); แอลเอ ไอพีแอล เออาร์ที. 23.3 และ 4; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ, เอส.14(1)(เอ) และ ทีเอ็มอาร์, อาร์. 13A(ซี) และ (ดี); เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส. 13.อี); ทีเอช ไอพี โคค, เอส. 123.1(จี), กฎระเบียบอาร์. 102.จี); เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 7(4)(บี), คู่มือทีเอ็ม บทที่ 12 “เครื่องหมายลง”; ทีเอช ทีเอ็มเอ เอส. 8(9); และ วีเอ็น ไอพีแอล, เออาร์ที. 73.5 โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 8 ด้วย

- (a) เจ้าของเครื่องหมายไม่มีเจตนาที่จะลงผู้บริโภคเมื่อใช้เครื่องหมาย; ถ้าเครื่องหมายสามารถนำมาใช้ในทางที่ไม่ก่อให้เกิดการลงผู้บริโภคอาจสันนิษฐานได้ว่า เครื่องหมายจะนำไปใช้ในทางนั้น
- (b) ค่าเฉลี่ยของผู้บริโภคสามารถเป็นเหตุผลที่นำมาวิเคราะห์ความตั้งใจหรือความระมัดระวัง และไม่ถ่ายทอดแนวโน้มการลง เครื่องหมายจะถูกปฏิเสธด้วยเหตุของการลงเพียงแคกรณีที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าขัดแย้งกับลักษณะของสินค้าหรือบริการที่ระบุไว้ และกรณีนี้จะทำให้ไม่เป็นไปตามความคาดหวังที่มีความสมเหตุสมผลและชอบธรรมตามกฎหมายของผู้บริโภคจะอยู่บนพื้นฐานของ *ความหมายเบื้องต้น* ของเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาถึงการปฏิบัติตามปกติทางตลาด และการรับรู้ของผู้บริโภคภายในตลาดสินค้านั้นๆ<sup>108</sup>

ในการปรับใช้ *สมมติฐานแรก* ภายใต้รายการ (เอ) ข้างต้น การปฏิเสธไม่ควรเกิดขึ้นถ้ารายการสินค้าหรือบริการกว้างพอที่จะใช้เครื่องหมายสำหรับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายซึ่งจะไม่ถือเป็นการลงหรือทำให้เข้าใจผิด ในตรงกันข้ามการปฏิเสธจะเกิดขึ้นถ้ารายการสินค้าและบริการถูกจำกัดเฉพาะสินค้าหรือบริการที่เฉพาะเจาะจง และเครื่องหมายซึ่งลงหรือทำให้เข้าใจผิดในสินค้าหรือบริการ*ทั้งหมด*ที่เฉพาะเจาะจงนั้น

ยกตัวอย่างเช่น เครื่องหมายที่มีคำว่า “ทอง” อาจได้รับการจดทะเบียน สำหรับ “นาฬิกา และเครื่องมือบอกเวลา” เนื่องจากสินค้านี้กล่าวอาจหรืออาจจะไม่ได้ทำจากทองคำ<sup>109</sup> อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายเดียวกันไม่ควรได้รับการจดทะเบียนสำหรับรายการสินค้า “เครื่องประดับที่ทำขึ้นมาจากอัญมณีที่ไม่มีค่า” ความหมายของคำว่า “ทองคำ” ใน เครื่องหมายจะขัดแย้งโดยตรงกับธรรมชาติของสินค้าเพียงเท่าที่ใช้กับเครื่องหมายนั้น

เช่นเดียวกันกับเครื่องหมาย “The Coffee Bean & Tea Leaf” อาจได้รับการจดทะเบียนสำหรับใช้กับสินค้าและบริการที่นอกเหนือไปจากกาแฟหรือชา เช่น น้ำผลไม้สด เนื่องจากการใช้ดังกล่าวจะไม่ลงสาธารณะชนทั่วไป<sup>110</sup> ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำผลไม้สดกับเมล็ดกาแฟหรือใบชา นั้นเป็นเรื่องที่คิดเอาเองและประดิษฐ์ขึ้น จึงไม่สามารถหลอกผู้บริโภคเกี่ยวกับลักษณะหรือองค์ประกอบของน้ำผลไม้ได้

<sup>108</sup> ในเรื่องนี้ โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 8 ข้อ 1 เป็นตัวอย่าง

<sup>109</sup> การจดทะเบียนดังกล่าวจะไม่ป้องกันบุคคลที่สามที่สุจริตใช้คำว่า “ทองคำ” อย่างเสรีในความหมายที่เป็นการบรรยายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของพวกเขา

<sup>110</sup> ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

การปรับใช้กับ สมมติฐานที่สอง ตามข้อ (ปี) ข้างต้น การปฏิเสธไม่ควรเกิดขึ้นถ้าเครื่องหมายที่ประกอบด้วยคำได้ใช้กับสินค้าซึ่งไม่ก่อให้เกิดความคาดหวังใดๆ เกี่ยวกับสินค้า เพราะเป็นคำที่คิดขึ้นมาและไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าเหล่านั้น ในกรณีที่รายการสินค้าในคำขอจดทะเบียนมีความหลากหลายของสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน ผู้ตรวจสอบควรยกเหตุแห่งการปฏิเสธเพียงแค่ส่วนของสินค้าหรือบริการที่ใช้กับเครื่องหมายจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นการลวงหรือทำให้เข้าใจผิด และแก้ไขรายการสินค้าหรือบริการที่เหลือเพื่อให้รายการสินค้าหรือบริการอื่นๆ ได้รับการพิจารณาให้จดทะเบียน

ยกตัวอย่างเช่น เครื่องหมาย “BLUE MOUNTAIN BEER” (บลู เมาน์เทน เบียร์) ถูกนำมาใช้สำหรับสินค้าดังต่อไปนี้ :

เบียร์, เอล (เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่ทำจากข้าวมอลต์);

ผลิตภัณฑ์แทนเบียร์;

น้ำแร่;

เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของผลไม้และน้ำผลไม้

น้ำเชื่อมไซรัป และสิ่งที่เตรียมขึ้นสำหรับใช้ทำเครื่องดื่ม

เครื่องหมายนี้อาจจะถือได้ว่าลวงหรือทำให้เข้าใจผิดในรายการสินค้า “ผลิตภัณฑ์แทนเบียร์” เนื่องจากผู้บริโภคอาจเข้าใจได้ว่าเครื่องหมายได้แสดงถึง “เบียร์” และไม่ได้นึกถึงสินค้าที่ไม่ใช่เบียร์

ถ้าเครื่องหมาย “BLUE MOUNTAIN BEER” (บลู เมาน์เทน เบียร์) ใช้กับสินค้า “เอล (เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่ทำจากข้าวมอลต์)” อาจเกิดการปฏิเสธขึ้นได้ เนื่องจากในบางประเทศจะเข้าใจและรับรู้ว่า กลุ่มผู้บริโภคบางส่วนในประเทศเมื่อเห็นเครื่องหมายดังกล่าวใช้กับสินค้าหรือแสดงเครื่องหมายดังกล่าวในร้าน จะก่อให้เกิดแนวโน้มที่ผู้บริโภคจะเข้าใจผิดได้ (เช่นการซื้อเอล (เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่ทำจากข้าวมอลต์) เพราะเข้าใจผิดว่าเป็นเบียร์)

กรณีเช่นเดียวกันกับเครื่องหมาย “ABC Banana Chips” (เอบีซี บานาน่า ชิพส์) ที่ได้รับจดทะเบียนสำหรับ “มันฝรั่งทอดแผ่นบางๆ” แต่ถ้าหากรายการสินค้านั้นเป็น “มะม่วงแผ่น” ควรพิจารณาการปฏิเสธสำหรับรายการสินค้านี้ดังกล่าว<sup>111</sup>

### 3.2. เครื่องหมายลงทางภูมิศาสตร์

เครื่องหมายที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่เป็นข้อความทางภูมิศาสตร์ หรือมีความหมายในทางภูมิศาสตร์ควรปฏิเสธการรับจดทะเบียนถ้าองค์ประกอบนั้นมีแนวโน้มที่จะทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดถึงแหล่งภูมิศาสตร์หรือที่มาที่แท้จริงของสินค้าหรือบริการ<sup>112</sup>

แหล่งที่มาทางภูมิศาสตร์ “ที่แท้จริง” ของสินค้าสามารถอ้างถึงรายการสินค้าและบริการที่ยื่นจดทะเบียนโดยผู้ขอจดทะเบียนได้อย่างชัดเจน หรือสามารถแสดงให้เห็นถึงความรู้ทั่วไป และการรับรู้อย่างสมเหตุสมผลของกลุ่มผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องได้

ยกตัวอย่างเช่น เครื่องหมายที่ประกอบด้วยคำว่า “PEPITA – CAFÉ DO BRASIL” (เปปีตา-คาเฟ่ ดูบราซิล) จะได้รับการคัดค้านถึงจุดที่ว่าผู้บริโภคทั่วไปเข้าใจว่าคำเหล่านั้นหมายถึง “กาแฟจากบราซิล” และมีการยื่นขอใช้เครื่องหมายกับกาแฟที่ไม่ได้มีถิ่นกำเนิดในบราซิล ในกรณีนี้รายการสินค้าสำหรับเครื่องหมายดังกล่าวเป็นกาแฟที่ไม่ได้มีถิ่นกำเนิดมาจากบราซิล ยกตัวอย่างเช่น “เมล็ดกาแฟที่มีส่วนผสมจากเมล็ดกาแฟจากแอฟริกา” ตรงกันข้ามถ้ารายการสินค้าระบุไว้อย่างกว้าง ยกตัวอย่างเช่น “กาแฟ และผลิตภัณฑ์จากกาแฟ” เครื่องหมายจะไม่สื่อสารที่เป็นการลงหรือทำให้เข้าใจผิด ในกรณีนี้ผู้ตรวจสอบควรเข้าใจว่าในความเป็นจริงเครื่องหมายถูกนำมาใช้กับกาแฟและผลิตภัณฑ์จากกาแฟที่มาจากบราซิล

อย่างไรก็ตาม หากผู้ตรวจสอบพบว่า -- สาธารณชนในประเทศที่เกี่ยวข้อง -- แหล่งภูมิศาสตร์ที่ถูกระบุอ้างถึงในเครื่องหมายที่นำขึ้นเพื่อยื่นขอจะทำให้เข้าใจผิดถึงแหล่งที่มาของสินค้า ผู้ตรวจสอบจะต้องปฏิเสธหรือมีคำสั่งคัดเลือกว่าขอจดทะเบียนที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่นผู้ตรวจสอบ อาจเรียกให้มีการแสดงแหล่งที่มาของสินค้า “กาแฟและผลิตภัณฑ์จากกาแฟ” เพื่อแสดงว่ามีแหล่งที่มาจากบราซิล

(ถ้าภายหลังการได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายถูกนำไปใช้ในการการค้าเพื่อลงหรือทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด จะมีการดำเนินการทางกฎหมายในรูปแบบอื่นๆ เช่น การทำให้การจดทะเบียนเป็นโมฆะหรือเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมาย หรือมีคำสั่งห้ามไม่ให้ใช้เครื่องหมายดังกล่าว)

<sup>111</sup> อนุสัญญาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหประชาชาติ

<sup>112</sup> ในส่วนนี้ โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วน บี หมวด 4 บทที่ 8 ข้อ 2

ประเด็นการบรรยายลักษณะอาจยกมาเป็นเหตุแห่งการพิจารณาได้ในบางกรณี ยกตัวอย่างเช่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมาย “KALINGA GOLD” (คาลิงกา โกลด์) ยื่นจดทะเบียนสำหรับผลิตภัณฑ์จากกาแฟที่ไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกจากพื้นที่เขตคาลิงกาทางตอนเหนือของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์<sup>113</sup> เครื่องหมายดังกล่าวอาจเป็นการลงสาธารณชนในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้หากใช้กับสินค้าที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพื้นที่เขตคาลิงกาเพราะสาธารณชนอาจคาดหมายได้ว่าผลิตภัณฑ์จากกาแฟภายใต้เครื่องหมายดังกล่าวจะมีที่มาตามเครื่องหมายที่แสดงไว้

ยกตัวอย่าง เครื่องหมาย “SWISSTIME” (สวิสไทม์) อาจสื่อถึงนาฬิกาหรือเครื่องจับเวลาที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์<sup>114</sup> สาธารณชนที่เกี่ยวข้องอาจเข้าใจได้ว่าองค์ประกอบของคำว่า “Swiss” (สวิส) บ่งบอกถึงความเกี่ยวข้องระหว่างประเทศ และหากไม่มีความเชื่อต่อดังกล่าวแสดงอยู่การหลงผิดจะไม่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้บริโภค

เครื่องหมายที่ทำให้รำลึกถึงภาพเหตุการณ์ในอดีต หรือ พาดพิงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น หรือแหล่งที่มาทางภูมิศาสตร์ของสินค้า ไม่ควรเป็นสาเหตุที่จะยกขึ้นมาเพื่อการปฏิเสธการลงดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น เครื่องหมายที่ประกอบด้วยชื่อต่างชาติ สำหรับสินค้าเครื่องแต่งกาย หรืออาหารบางชนิด -- ได้แก่ “TOSHIRO” (โทชิโระ) , “ANNUNZIATA” (อันนันเซียทา) หรือ “BORIS” (บอริส) -- ไม่ควรถือว่าเป็น การทำให้เข้าใจผิดเพราะว่าชื่อดังกล่าวอาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น อิตาลี หรือรัสเซีย<sup>115</sup>

*เครื่องหมายรูป หรือ เครื่องหมายที่ผสมกันระหว่างคำและรูป* ที่อาจทำให้นึกถึง อนุสาวรีย์ สิ่งก่อสร้าง อาคาร หรือ สถานที่สำคัญของภูมิประเทศที่รู้จักกันดี เครื่องหมายดังกล่าวสามารถทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ทั้งจากภาพรวมของเครื่องหมายหรือเพียงบางส่วนของเครื่องหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความประทับใจและความเข้าใจของกลุ่มผู้บริโภคต่อสินค้าหรือบริการที่ใช้กับเครื่องหมายนั้น หากเครื่องหมายประกอบด้วยรูปภาพที่สื่อถึงประเทศใดประเทศหนึ่ง ภูมิภาค หรือสถานที่แหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ของสินค้าที่ระบุ และแสดงออก โดยชัดแจ้ง ถึงแหล่งกำเนิดที่แตกต่างกันของสินค้า ควรถือว่าเครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายลง

<sup>113</sup> ตัวอย่างจัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

<sup>114</sup> ตัวอย่างจัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

<sup>115</sup> ในส่วนนี้ โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 8 ข้อ 3

ยกตัวอย่าง เครื่องหมายต่อไปนี้มีกรอ้างอิงถึงสถานที่ทางภูมิศาสตร์อย่างชัดเจน คือกรุงปารีสในประเทศฝรั่งเศส (ยุโรป) หากรายการสินค้าที่ใช้กับเครื่องหมายครอบคลุมเฉพาะสินค้า “น้ำหอม น้ำมันหอมระเหย และ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากแหล่งกำเนิดในเอเชีย” เครื่องหมายจะถูกปฏิเสธเพราะเหตุว่ามีการลวงให้เข้าใจผิด สาธารณชนอาจหลงเชื่อในแหล่งที่มาได้เพราะมีความขัดแย้งในตัวระหว่างข้อมูลที่ถ่ายทอดโดยเครื่องหมาย (ตัวอย่างแสดงให้เห็นความเป็นไปได้ที่จะเข้าใจว่าแหล่งกำเนิดสินค้าคือกรุงปารีส) และแหล่งกำเนิดที่แท้จริงของสินค้า (ตามตัวอย่างทวีปเอเชียถูกระบุลงในคำขอจดทะเบียน)



(ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์)

ในทำนองเดียวกัน เครื่องหมายต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อบ่งชี้ที่แสดงถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อย่างชัดเจน คือกรุงโรม ในประเทศอิตาลี (ยุโรป) หากรายการสินค้าที่ใช้กับเครื่องหมายครอบคลุมเฉพาะสินค้า “กาแฟและ ผลิตภัณฑ์จากกาแฟในประเทศโคลัมเบีย” เครื่องหมายจะถูกปฏิเสธเพราะเหตุว่ามีการลวงให้เข้าใจผิด สาธารณชนอาจหลงเชื่อในแหล่งที่มาได้เพราะประเทศอิตาลีมีร้านคั่วเมล็ดกาแฟและผลิตภัณฑ์จากกาแฟที่มีชื่อเสียง และสื่อถึงกรุงโรมซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเข้าใจได้ว่าเป็นต้นกำเนิดที่แท้จริงของสินค้ากาแฟ



(ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์)

ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รูปประดิษฐ์ต่อไปนี้ถือว่าเป็นการลงถึงภูมิศาสตร์เมื่อนำไปใช้กับสินค้าที่ไม่มีต้นกำเนิดมา จากประเทศที่ระบุไว้ในเครื่องหมาย: <sup>116</sup>



สำหรับ ไมโคร, โทรศัพท์, โทรศัพท์มือถือ – คำขอเลขที่ 4-2012-28009



คำขอเลขที่ 4-2008-20839

ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเครื่องหมายดังต่อไปนี้ถูกปฏิเสธการรับจดทะเบียนเพราะถือว่ามีลักษณะที่ซ้ำซ้อนจากต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีสิทธิ: <sup>117</sup>

**CYPRUS**

สำหรับสินค้าในจำพวก 25 ของบัญชีรายการสินค้าและบริการ (Nice Classification)

**TURKEY**

สำหรับสินค้าในจำพวก 29 ของบัญชีรายการสินค้าและบริการ (Nice Classification)

### 3.3. เครื่องหมายที่ทำให้เข้าใจผิดว่าได้รับการอนุญาตจากทางราชการ

เครื่องหมายที่ประกอบด้วยสิ่งบ่งชี้ที่ชัดเจน หรือแสดงอย่างชัดเจนว่าสินค้าหรือบริการดังกล่าวได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่ หรือองค์กรตามกฎหมาย เครื่องหมายนั้นจะถูกปฏิเสธการรับจดทะเบียน<sup>118</sup>

เครื่องหมายที่สื่อถึงสถาบันที่สร้างขึ้นตามจินตนาการหรือมีการแสดงการรับรองทางราชการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากรัฐ ไม่ถือว่าเป็นเครื่องหมายลวง

ยกตัวอย่างเครื่องหมายที่ประกอบด้วยคำว่า “AUTHORITY CHECK” (ตรวจสอบโดยผู้มีอำนาจ), “EXPORT QUALITY” (มาตรฐานการส่งออก)<sup>119</sup> หรือ “INTERNATIONAL STANDARD” (มาตรฐานระดับนานาชาติ) ไม่ได้สื่อถึงผู้มีอำนาจรับรองหรือสถาบันโดยเฉพาะจึงไม่ควรถือว่าเป็นเครื่องหมายลวง

นอกจากนี้เครื่องหมายที่ประกอบด้วยคำว่า “HALAL APPROVED” (ผ่านการตรวจฮาลาล), “ISO CERTIFIED” (รับรองมาตรฐานไอเอสโอ) หรือ “BSI – CHECK” (ผ่านการตรวจสอบบีเอสไอ) ไม่ควรได้รับการอนุญาตให้จดทะเบียน ถ้าองค์กรตามที่มีชื่อในเครื่องหมายเหล่านั้นหรือที่มีอำนาจเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวไม่ได้ให้ความยินยอมในเรื่องดังกล่าว ในกรณีที่มีข้อกฎหมายจำกัดสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายของบุคคลที่สามที่ประกอบด้วยชื่อหรือตัวย่อชื่อ ผู้ตรวจสอบอาจไม่อนุญาตให้จดทะเบียนเครื่องหมายถ้าผู้ยื่นคำขอไม่ได้ดำเนินการขอรับความยินยอมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในสหพันธรัฐมาเลเซียเครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยคำว่า “HALAL” (ฮาลาล) and “BUATAN MALAYSIA” (ภาษามลายูแปลว่า Made in Malaysia, ผลิตในสหพันธรัฐมาเลเซีย) จะถูกปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมาย<sup>120</sup>

<sup>116</sup> ตัวอย่างจัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

<sup>117</sup> ตัวอย่างจัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

<sup>118</sup> ตัวอย่าง โปรดดู ไอดี ทีเอ็มแอล เออาร์ที. 21(2)ซี; แอลเอ ไอพีแอล เออาร์ที. 23.3, 4 และ 5, คำตัดสิน 753 เออาร์ที. 41; เอสจี ทีเอ็มอาร์อาร์. 12 และ 13; ทีเอส ทีเอ็มเอ เอส. 8(6); วีเอ็น ไอพีแอล เออาร์ที. 73.4 รวมถึง คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 8 ข้อ 4

<sup>119</sup> ตัวอย่างจัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

<sup>120</sup> ตัวอย่างจัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย



ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเครื่องหมายต่อไปนี้ไม่ได้รับการอนุญาตให้จดทะเบียนเพราะทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าสื่อถึง การได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานแล้ว<sup>121</sup>

- ☐ “JAPAN TECHNOLOGY” (เทคโนโลยีประเทศญี่ปุ่น)
- ☐ “STANDARD GERMANY” (มาตรฐานเยอรมนี)



ในราชอาณาจักรไทย เครื่องหมายต่อไปนี้ถูกปฏิเสธการจดทะเบียนด้วยเหตุว่ามีการอ้างถึงแบบหลอกลงว่าได้รับการอนุญาตจากทางราชการ<sup>122</sup>



สำหรับคำแนะนำด้านธุรกิจ คำแนะนำด้านการบริหารจัดการ, บริการด้านการสื่อสาร, การฝึกอบรม การฝึกอบรมบุคลากรด้านการสรรหาบุคลากร ทรัพยากรบุคคล และการจัดการธุรกิจ

กรณีเครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยคำที่แสดงว่า “ORGANIC CERTIFIED”<sup>123</sup> (ผ่านการรับรองมาตรฐานออร์แกนิก) ซึ่งสามารถเข้าใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้นผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ หากเครื่องหมายนั้นไม่ได้รับการตรวจสอบดังกล่าวอย่างแท้จริง ผู้ตรวจสอบควรปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายที่ใช้สำหรับสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง

<sup>121</sup> ตัวอย่างจัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

<sup>122</sup> ตัวอย่างจัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งราชอาณาจักรไทย

<sup>123</sup> ตัวอย่างจัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งรัฐฟิลิปปินส์

หากเครื่องหมายที่ยื่นคำขอจดทะเบียนประกอบด้วยเครื่องหมายที่เคยได้รับความคุ้มครองอยู่ก่อนแล้ว ภายใต้ชื่อของบุคคลที่สาม เสมือนเป็นเครื่องหมายรับรอง (ของสาธารณชนหรือเอกชนที่เป็นเจ้าของ) เครื่องหมายควบคุมคุณภาพ หรือสิ่งที่แสดงถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานใดๆ ผู้ตรวจสอบควรพิจารณาในประเด็นการปฏิเสธตามที่เคยมีมาก่อนหรือขึ้นอยู่กับการปฏิเสธสำหรับในเรื่องดังกล่าวโปรดดูคู่มือฉบับนี้ในส่วนที่ 2 บทที่ 2 เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีอยู่ก่อนและ บทที่ 4 เกี่ยวกับเครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียนก่อนหน้า

## 4. เครื่องหมายประจำชาติของรัฐและเครื่องหมายราชการ, ตราสัญลักษณ์ และสัญลักษณ์อื่นๆ ที่คล้ายกัน

### 4.1. เครื่องหมายภายใต้มาตรา 6 ของภาคินุสัญญากรุงปารีส

เครื่องหมายที่ประกอบด้วยเครื่องหมายราชการ, ตราสัญลักษณ์ และ เครื่องหมายประจำชาติ หรือ องค์การระหว่างรัฐไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ นอกจากผู้ขอจดทะเบียนจะนำเสนอหลักฐานที่แสดงว่ารัฐหรือองค์การที่เกี่ยวข้องได้ให้การรับรองแล้วว่าสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนได้ เครื่องหมายดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นเครื่องหมายประจำชาติของรัฐ<sup>124</sup>

- ตราประจำรัฐ,
- ธงประจำรัฐ,
- ตราสัญลักษณ์ประจำรัฐ,
- เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายแสดงถึงการมีคุณภาพสูงเพื่อควบคุมหรือรับรอง,
- ชื่อ และตัวย่อขององค์การรัฐบาลต่างประเทศ,
- ตราที่แสดงถึงองค์การรัฐบาลต่างประเทศ,
- ธงขององค์การรัฐบาลต่างประเทศ,
- ตราสัญลักษณ์อื่นๆขององค์การรัฐบาลต่างประเทศ,
- หรือสิ่งอื่นใดที่คล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวข้างต้น

<sup>124</sup> ดูบทบัญญัติในปารีส ที่เอ็มเอ, เอส. 7(1)(เอ) และ (บี), 55 และ 56, Emblems และ ชื่อ (Cap. 94) เอส. 3(ซี), Schedule Part I; เคเอส ที่เอ็มแอล, เออาร์ที. 4(ดี); ไอซี ที่เอ็มแอล, เออาร์ที. 21(2)(บี); แอลเอ ไอพีแอล เออาร์ที. 23.5 และ 6; เอ็มวาย ที่เอ็มเอ เอส. 15(บี), ที่เอ็มอาร์, อาร์. 13, 14 และ 15, คู่มือที่เอ็ม ข้อ 5.37; เอ็มเอ็ม ที่เอ็มแอล เอส. 13.เอฟ) และ จี); ทีเอช ไอพี โค้ด, เอส. 123.1(บี), กฎระเบียบ อาร์. 102(บี); เอสจี ที่เอ็มเอ เอส. 7(11), (12) และ (13), 56 และ 57, ที่เอ็มอาร์อาร์. 11, 12 และ 13, และ คู่มือที่เอ็ม บทที่ 11 เรื่อง "เหตุอื่นในการปฏิเสธการรับจดทะเบียน", หน้า 9, 10 และ 11; ทีเอช ที่เอ็มเอ, เอส. 8(1), (2), (6) และ (7); และ วีเอ็น ไอพีแอล, เออาร์ที. 73.1, 2 และ 4 โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 9 ด้วย

เหตุผลในการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนดังกล่าวนี้ เป็นหลักที่ปรากฏในมาตรา 6ter ของอนุสัญญากรุงปารีสที่กำหนดขั้นตอนเพื่อทำความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องตราสัญลักษณ์ และเครื่องหมายประจำชาติของรัฐ ชื่อและตราสัญลักษณ์ ขององค์การระหว่างประเทศ เครื่องหมายและตราสัญลักษณ์ตามมาตรา 6ter สามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้โดยเว็บไซต์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก<sup>125</sup>

สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญามีหน้าที่ที่จะต้องป้องกันไม่ให้เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์จากการนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเป็นภาคส่วนหนึ่งในเครื่องหมายโดยไม่ได้รับอนุญาต (ยกเว้นว่าหากได้แจ้งถึงการปฏิเสธไม่ให้จดทะเบียนในลักษณะที่กำหนดไว้แล้ว) ธงประจำรัฐต่างๆไม่จำเป็นต้องแจ้งเป็นข้อมูลเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากการคุ้มครองดังกล่าว

ถ้าการใช้สัญลักษณ์หรือตราสัญลักษณ์ตามหลักข้างต้นเป็นเหตุผลของการปฏิเสธการยื่นคำขอจดทะเบียนหรือการจดทะเบียน การปฏิเสธจะต้องกระทำต่อรายการสินค้าหรือบริการทั้งหมดที่ปรากฏในคำขอจดทะเบียนดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายที่แสดงว่ามีการควบคุมหรือรับรองจากทางราชการ การปฏิเสธการรับจดทะเบียนโดยผู้ตรวจสอบอาจจำกัดรายการสินค้าหรือบริการเฉพาะที่สื่อถึงเครื่องหมายที่แสดงว่ามีการควบคุมหรือรับรองจากทางราชการ

ตัวอย่างดังต่อไปนี้ เป็นเครื่องหมายภายใต้ข้อ 6ter ของอนุสัญญากรุงปารีสที่ไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายหรือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายได้ เว้นแต่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนผู้สมัครหลักฐานที่แสดงว่าได้รับการอนุญาตจากผู้ที่มีอำนาจในรัฐหรือรัฐบาลให้จดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวได้:

<sup>125</sup> โปรดดู เว็บไซต์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ที่ <http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/>

▪ ตราประจำรัฐ



▪ ธงประจำรัฐ



คู่มือกลางสำหรับการพิจารณาตรวจสอบสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า  
(ฉบับที่ 2)

- ตราสัญลักษณ์ประจำรัฐ<sup>126</sup>



Argentina



MOZAMBIQUE

- เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายแสดงถึงการมีคุณภาพสูงเพื่อควบคุมหรือรับรอง<sup>127</sup>



<sup>126</sup> ตราสัญลักษณ์ประจำรัฐรวมถึง 'แบนด์ประเทศ' และ 'แบนด์ชาติ' ที่ยอมรับโดยรัฐสมาชิกของสหภาพกรุงปารีส ในฐานะเครื่องหมายแสดงอัตลักษณ์ของชาติ

<sup>127</sup> เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายแสดงถึงการมีคุณภาพสูงที่แสดงถึงการควบคุมหรือรับรอง ประกอบด้วย "แบนด์ประเทศ" ที่รัฐหรือหน่วยงานระดับประเทศของรัฐได้นำมาใช้เป็นเครื่องหมายราชการในการควบคุมหรือรับประกันสินค้าหรือบริการบางอย่าง



- ชื่อ และตัวย่อขององค์การรัฐบาลต่างประเทศ

UNITED NATIONS ORGANIZATION (องค์การสหประชาชาติ)

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (องค์การอาหารและการเกษตร : FAO)

WORLD HEALTH ORGANIZATION (องค์การอนามัยโลก)

Asia-Pacific Economic Cooperation (กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก : เอเปก)

UNO (ยูเอ็นไอโอ)

FAO (เอฟเอโอ)

WHO (องค์การอนามัยโลก)

คู่มือกลางสำหรับการพิจารณาตรวจสอบสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า  
(ฉบับที่ 2)

- ตราที่แสดงถึงองค์การรัฐบาลต่างประเทศ



- ธงขององค์การรัฐบาลต่างประเทศ



(องค์การห้ามอาวุธเคมี)



(สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ASEAN)

- ตราสัญลักษณ์อื่นๆขององค์การรัฐบาลต่างประเทศ



**FCTC**  
WHO FRAMEWORK CONVENTION  
ON TOBACCO CONTROL





- สิ่งอื่นใดที่คล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวข้างต้น

ผู้ตรวจสอบควรยกเหตุแห่งการปฏิเสธเครื่องหมายใดๆ ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ลอกเลียนตราสัญลักษณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง หรือเครื่องหมายราชการอื่นๆ หากเครื่องหมายนั้นสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่ากระทำลอกเลียนแบบเครื่องหมายที่ได้รับความคุ้มครอง การคัดค้านอาจตกไปหากผู้ยื่นคำขอยื่นหลักฐานที่แสดงว่ารัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องได้มอบอำนาจให้จดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าว<sup>128</sup>

ตัวอย่างเช่น เครื่องหมายต่อไปนี้ประกอบด้วย ตราสัญลักษณ์ประจำชาติหรือสัญลักษณ์เลียนแบบดังกล่าว ซึ่งควรปฏิเสธการรับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมาย



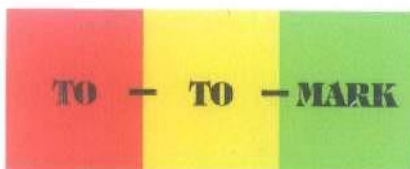
(ตัวอย่างจัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์)



(รูปจาก <http://www.tinydeal.com/2014-world-cup-sale-si-1674.html> และ  
<http://flagstamps.blogspot.com/2014/02/misuse-of-indian-national-flag-by.html> ตามลำดับ)

<sup>128</sup> ในส่วนนี้ โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 9 ข้อ 2.3

เครื่องหมายต่อไปนี้ ถูกปฏิเสธการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพราะความคล้ายกันกับธงของสาธารณรัฐจีน



คำขอเลขที่ 4-2008-26144

(ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)

เช่นเดียวกัน เจ้าหน้าที่ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายต่อไปนี้ด้วย เหตุว่าประกอบด้วยธงชาติของประเทศออสเตรเลีย



คำขอเลขที่ 4-2014-15126

(ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)

เช่นเดียวกับตัวอย่างข้างต้น การจดทะเบียนเครื่องหมายดังต่อไปนี้ถูกคำสั่งให้เป็นโมฆะโดยศาลในประเทศ เนเธอร์แลนด์ เพราะไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนตราสัญลักษณ์แห่งชาติสวิส<sup>129</sup>

<sup>129</sup> โปรดดู [http://www.gevers.eu/sites/default/files/gevers\\_belgium\\_feb13-mip.pdf](http://www.gevers.eu/sites/default/files/gevers_belgium_feb13-mip.pdf)



(ภาพจาก [http://www.gevers.eu/sites/default/files/gevers\\_belgium\\_feb13-mip.pdf](http://www.gevers.eu/sites/default/files/gevers_belgium_feb13-mip.pdf))

เครื่องหมายที่ประกอบด้วยการลอกเลียนแบบตราสัญลักษณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง ธงประจำชาติ หรือเครื่องหมายราชการแม้ว่าจะแสดงในสีขาวและดำ ควรถูกปฏิเสธการรับจดทะเบียนถ้ามีลักษณะของการลอกเลียนแบบตราสัญลักษณ์ ธงประจำชาติ หรือเครื่องหมายราชการที่ได้รับความคุ้มครอง แต่ถ้าหากว่าเครื่องหมายที่ขอรับจดทะเบียนแสดงในรูปแบบของธงที่ประกอบไปด้วยสีต่างๆ ไม่ควรถือว่าเป็นการลอกเลียนแบบ ยกเว้นว่าธงนั้นประกอบด้วยลักษณะสำคัญ (ตราสัญลักษณ์ ตราประจำรัฐ และอื่นๆ) ซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วไปโดยไม่ต้องคำนึงถึงสีที่ปรากฏ

ยกตัวอย่าง รูปประติมากรรมต่อไปนี้ประกอบด้วยลักษณะสำคัญ (สัญลักษณ์กากบาทของสวิตส) ซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วไป แม้ว่าจะมีรูปแบบในการนำเสนอหรือสีที่แตกต่างไป



(ภาพจาก

[https://www.google.com/search?q=fake+swiss+logos&client=safari&rls=en&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj1iPSKxerhAhUStlkkHZV4B9sQ\\_AUIDigB&biw=1364&bih=589#img\\_rc=RismK4Z6Y3eEDM](https://www.google.com/search?q=fake+swiss+logos&client=safari&rls=en&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj1iPSKxerhAhUStlkkHZV4B9sQ_AUIDigB&biw=1364&bih=589#img_rc=RismK4Z6Y3eEDM): และ <http://www.crwflags.com/fotw/flags/ch.html> ตามลำดับ)

เครื่องหมายที่ประกอบด้วยการประดิษฐ์จำลองแบบขององค์ประกอบบางอย่างที่ลอกเลียนมา หรือมีแรงบันดาลใจจากตราสัญลักษณ์ของรัฐ ไม่ควรได้รับการพิจารณาให้จดทะเบียน เพราะเป็นการเลียนแบบมุมมองของตราสัญลักษณ์ดังกล่าว

ยกตัวอย่าง เครื่องหมายดังต่อไปนี้ไม่ใช้ในการลอกเลียนแบบจากมุมมองของธงประจำสหรัฐอเมริกาแม้ว่ารูปประดิษฐ์จะได้รับแรงบันดาลใจมาจากธง:



(ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์)

#### 4.2. เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์อื่น ๆ ที่ไม่ถือเป็นเครื่องหมาย<sup>130</sup>

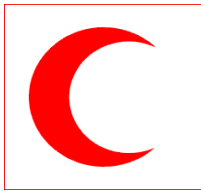
นอกเหนือไปจากตราสัญลักษณ์ และ เครื่องหมายของทางราชการอื่นๆ ที่ได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 6ter ของ อนุสัญญากรุงปารีส เครื่องหมายที่ได้รับการคุ้มครองตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง หรือโดย บทบัญญัติของกฎหมายแห่งชาติ การได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องหมายไม่สามารถจดทะเบียนได้โดยไม่ได้รับการอนุญาต เครื่องหมายที่ประกอบด้วยตราสัญลักษณ์ที่ได้รับความคุ้มครองไว้จะต้องถูกปฏิเสธการรับจดทะเบียนโดยผู้ตรวจสอบถ้าการอนุญาตดังกล่าวไม่ได้ยื่นโดยตัวแทนหรือผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน

<sup>130</sup> โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 9 ข้อ 3

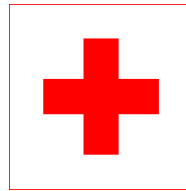
ยกตัวอย่างเช่น เครื่องหมายไม่ควรได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนถ้าประกอบด้วยเครื่องหมายใดๆ ที่ได้รับความคุ้มครองไว้แล้ว ภายใต้สนธิสัญญาไนโรบีว่าด้วยการคุ้มครองสัญลักษณ์ของโอลิมปิก (The Nairobi Treaty on the Protection of the Olympic Symbol) และ สนธิสัญญาเจนีวาเพื่อฟื้นฟูผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยไข้ภายในกองทัพในสนามรบ ลงนามที่กรุงเจนีวาเมื่อ 22 สิงหาคม ค.ศ. 1864 (The Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded in Armies in the Field, Geneva, 22 August 1864):



(สัญลักษณ์โอลิมปิก)



(พระจันทร์เสี้ยวสีแดง)



(กากบาทสีแดง)

ในแง่นี้ เครื่องหมายต่อไปนี้ถูกปฏิเสธการจดทะเบียนในราชอาณาจักรไทย<sup>131</sup>



สำหรับบริการจากโรงพยาบาล บริการจากคลินิกเพื่อสุขภาพ

ในกรณีที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าแห่งชาติหรือสนธิสัญญาที่รัฐเป็นภาคีสมาชิก มีข้อห้ามการจดทะเบียนเครื่องหมายที่ประกอบด้วยข้อห้ามที่ระบุไว้ในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือประกอบด้วยตราสัญลักษณ์และสัญลักษณ์ระหว่างประเทศ เครื่องหมายดังกล่าวควรที่จะถูกปฏิเสธการรับจดทะเบียน

เครื่องหมายดังต่อไปนี้ถูกปฏิเสธการรับจดทะเบียนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพราะเครื่องหมายดังกล่าวไม่ได้รับการอนุญาตให้จดทะเบียนเครื่องหมายยุโรป:



คำขอเลขที่ 4-2012-20098

(ตัวอย่างจัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)

<sup>131</sup> ตัวอย่างจัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งราชอาณาจักรไทย

#### 4.3. เครื่องหมายที่ถือว่าไม่อยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย

ในกรณีที่กฎหมายมีบทบัญญัติข้อจำกัดตามกฎหมาย หรือข้อห้ามเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายที่ประกอบด้วยชื่อเฉพาะหรือองค์ประกอบอื่นๆ ที่ผู้ตรวจสอบไม่ควรอนุญาตให้จดทะเบียน ข้อจำกัดดังกล่าวจะมีผลบังคับเฉพาะในแต่ละประเทศและจะต้องได้รับการพิจารณาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศนั้นบนพื้นฐานของมาตรฐานในประเทศตนเอง

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นข้อจำกัดตามกฎหมายสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีองค์ประกอบบางอย่างที่ระบุไว้ใน กฎหมายของแต่ละประเทศ:

**รัฐบุรุษในดารุสซาลาม:** <sup>132</sup>

- ☐ พระบรมฉายาลักษณ์ขององค์สุลต่าน และสมเด็จพระราชาธิบดี หรือสมาชิกของพระราชวงศ์ใดๆ หรือการเลียนแบบ คล้ายคลึงดังกล่าว
- ☐ คำใดๆ, ตัวอักษร หรือรูปประดิษฐ์ ที่มีแนวโน้มจะทำให้สาธารณชนเชื่อว่าผู้จดทะเบียนมีหรือได้รับพระบรมราชูปถัมภ์หรือการอนุญาต
- ☐ ธงพระอิสริยยศ, ตราที่แสดงเครื่องหมายประจำราชวงศ์ และตราประทับอย่างเป็นทางการขององค์สุลต่าน และสมเด็จพระราชาธิบดี และ สมเด็จพระราชินีนาถอิสตรี
- ☐ ธงประจำรัฐบุรุษในดารุสซาลาม
- ☐ ตราแผ่นดินของรัฐบุรุษในดารุสซาลาม
- ☐ ตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายราชการขององค์การสหประชาชาติ
- ☐ เครื่องราชอิสริยาภรณ์, ตราประจำตำแหน่ง, ตราประจำ, เข็มตราสัญลักษณ์ และเครื่องราชอิสริยยศ
- ☐ ตราสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายราชการขององค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (Interpol : ตำรวจสากล)
- ☐ ตราสัญลักษณ์, เครื่องหมายประจำตัว หรือ ธงประจำตำแหน่งของฝ่ายปกครองแห่งรัฐบุรุษในดารุสซาลาม
- ☐ ชื่อขององค์สุลต่าน และสมเด็จพระราชาธิบดี
- ☐ ชื่อของสมเด็จพระราชินีนาถอิสตรี
- ☐ ชื่อ ICPO - องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (Interpol : ตำรวจสากล)

<sup>132</sup> ที่เอ็มเอ เอส. 7(1)(ซี) และ (ดี), และ บทที่ 94 – พระราชบัญญัติเครื่องหมาย และ ชื่อ (การป้องกันการใช้อย่างไม่เหมาะสม) พ.ศ. 251

**สหพันธรัฐมาเลเซีย:**<sup>133</sup>

- ☐ คำว่า “Bunga Raya” (บุหงา รายา) และ รูปของต้นพุทธรักษา หรือสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อเลียนแบบ;
- ☐ รูปหรือคำที่แสดงถึงสมเด็จพระราชาธิบดียังดีเปอร์ตวน อากง (Seri Paduka Baginda Yang di-
- ☐ Pertuan Agong), ผู้ปกครองสูงสุดของรัฐ หรือสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อเลียนแบบ;
- ☐ รูปของของพระราชวัง หรืออาคารใดๆ ที่เป็นเจ้าของโดยรัฐบาล หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐบาล หรือที่ทำขึ้นมาเพื่อเลียนแบบ;
- ☐ รูป หรือคติพจน์ หรือคำที่แสดงถึงราชวงศ์ หรือ ตราประจำราชอาณาจักร, ตราประจำตระกูล, เครื่องหมายตราประจำตระกูล, เครื่องราชอิสริยาภรณ์, หรือรูปประติมากรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงเหมือนกันกับสิ่งที่กล่าวมาอันจะทำให้เข้าใจผิดว่าเกี่ยวข้องกัน;
- ☐ รูป หรือคติพจน์ หรือคำที่แสดงถึงราชวงศ์, มงกุฎจักรพรรดิหรือของราชวงศ์, ธงประจำราชอาณาจักร หรือธงประจำรัฐ;
- ☐ รูป หรือคติพจน์ หรือคำที่แสดงถึงตราประจำตระกูล, เครื่องหมายตราประจำตระกูล, เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของกองทัพกมาเลเซีย, กองทัพเรือมาเลเซีย, กองทัพอากาศมาเลเซีย และ กรมตำรวจมาเลเซีย หรือรูปประติมากรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงเหมือนกันกับสิ่งที่กล่าวมาอันจะทำให้เข้าใจผิดว่าเกี่ยวข้องกัน;

**สาธารณรัฐสิงคโปร์:**<sup>134</sup>

- ☐ รูปภาพของประธานาธิบดี หรือที่ทำขึ้นมาเพื่อเลียนแบบ;

<sup>133</sup> ทีเอ็มอาร์ อาร์. 13(1)(บี), (ซี) และ (ดี), และ 14

<sup>134</sup> ทีเอ็มอาร์ อาร์. 11 และ 12



- ☐ รูปของตราประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์, ตราประจำของประธานาธิบดี, ตราประจำราชวงศ์หรือตราประจำราชอาณาจักร, หรือตราประจำอื่นใด, เครื่องหมายตราประจำ, เครื่องราชอิสริยาภรณ์, หรือรูปประดิษฐ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงเหมือนกันกับสิ่งที่กล่าวมาอันจะทำให้เข้าใจผิดว่าเกี่ยวข้องกัน;
- ☐ รูปใดๆของราชวงศ์หรือมงกุฎจักรพรรดิ, หรือของธงประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์, หรือของธงประจำราชวงศ์หรือราชอาณาจักร;
- ☐ คำว่า “ราชวงศ์” (Royal), “ราชอาณาจักร” (Imperial), “ประธานาธิบดี” (Presidential), หรือ “รัฐบาลสิงคโปร์” (Singapore Government), หรือคำอื่นใด, ตัวอักษร หรือรูปประดิษฐ์ที่เมื่อใช้แล้วอาจทำให้สาธารณชนเข้าใจได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีหรือเคยมีความเกี่ยวข้องกับราชวงศ์, ราชอาณาจักร, ประธานาธิบดี หรือได้รับการอุปถัมภ์หรือการอนุญาตจากรัฐบาลสิงคโปร์;
- ☐ คำว่า “เครื่องหมายกาชาด” (Red Cross) หรือ “กาเจนีวา” (Geneva Cross), หรือรูปใดๆที่แสดงถึงกาเจนีวาหรือเครื่องหมายกาชาด, รูปใดๆที่แสดงถึงกาบาทสหพันธรัฐสวิสชาวนพื้นหลังสีแดงหรือพื้นหลังสีเงิน, หรือรูปอื่นใดที่คล้ายกับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น;
- ☐ คำว่า “แอนแซค” (ANZAC : ตัวย่อของกองทัพออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในสงครามโลกครั้งที่ 1)

#### ราชอาณาจักรไทย:<sup>135</sup>

- ☐ ตราประจำรัฐ ตราพระราชลัญจกร ตราทางการ ตราราชวงศ์จักรี ตราเครื่องหมายและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของพระบรมราชโองการและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตราสำนักงาน ตราประจำกระทรวง สำนัก กรม หรือจังหวัด
- ☐ ธงชาติไทย ธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์แบบมาตรฐาน หรือธงทางการ
- ☐ พระนามาภิไธย, พระปรมาภิไธยย่อ, อักษรพระปรมาภิไธยย่อ หรืออักษรพระนามาภิไธยย่อ;
- ☐ พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือรัชทายาท;
- ☐ ชื่อ, คำ, ข้อความ หรือเครื่องหมายใดอันแสดงถึงพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือพระราชวงศ์

<sup>135</sup> ทีเอ็มเอ เอส. 8(1), (2), (3), (4) และ (5)

## 5. ความสงบเรียบร้อยของประชาชน, รัฐประศาสน์นโยบาย, ศีลธรรมอันดีของประชาชน

### 5.1. การพิจารณาเบื้องต้น

ลักษณะบ่งเฉพาะควรสร้างขึ้นระหว่างแนวคิดของ “รัฐประศาสน์นโยบาย” และ “ความสงบเรียบร้อยของประชาชน” รวมถึง “ศีลธรรมอันดีของประชาชน”<sup>136</sup>

“รัฐประศาสน์นโยบาย” และ “ความสงบเรียบร้อยของประชาชน” จะอ้างถึงกรอบกฎหมายทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งของรัฐ และรวมถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรอบของกฎหมายรวมถึง บทบัญญัติแห่งกฎหมาย และบทบัญญัติบังคับของฝ่ายบริหารที่ใช้บังคับภายในประเทศ, สนธิสัญญาระหว่างประเทศ, พันธสัญญาระหว่างประเทศอื่นๆ ที่ยอมรับโดยรัฐ รวมถึงหลักกฎหมายที่ถือเอาคำพิพากษาเป็นบรรทัดฐาน กฎหมายเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงรัฐประศาสน์นโยบาย, หลักการพื้นฐานและค่านิยมของรัฐ

“ศีลธรรมอันดีของประชาชน” เป็นหลักการที่ยอมรับโดยทั่วไปในสังคมที่กำหนดแนวทางปฏิบัติและกฎระเบียบของความประพฤติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมหรือชุมชน หลักการและกฎเหล่านี้ไม่ได้เป็นแบบในบทบัญญัติของกฎหมาย หรือบรรทัดฐาน, และอาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา แตกต่างกันในแต่ละประเทศ หรือภายในแต่ละภูมิภาคและชุมชนที่อยู่ในประเทศเดียวกัน หลักการคุณธรรมและกฎสะท้อนให้เห็นค่านิยมของสังคมในชาติหรือชุมชนที่ยังคงรักษาไว้ “ศีลธรรมอันดีของประชาชน” ถูกนำมาใช้ควบคู่ไปกับบรรทัดฐานทางกฎหมายที่มักจะไม่สามารถทำตามปัญหาหรือรายละเอียดที่มีเรื่องของ “ศีลธรรม”

<sup>136</sup> ดูบทบัญญัติในปารีส ที่เอ็มแอล เอส. 6(3)(เอ); เคเอส ที่เอ็มแอล เออาร์ที.4(บี); ไอดี ที่เอ็มแอล, เออาร์ที. 20.เอ; แอลเอ ไอพีแอล เออาร์ที. 23.18, คำตัดสิน 753 เออาร์ที. 45 และ 46; เอ็มวาย ที่เอ็มแอล เอส. 14(บี) และ (ซี), คู่มือที่เอ็ม บทที่ 5 ข้อ 5.5 ถึง 5.8; เอ็มเอ็ม ที่เอ็มแอล เอส. 13.ซี; พีเอส ไอพี คัด, เอส. 123.1(เอ) และ (เอ็ม), กฎระเบียบ อาร์. 102.m), คู่มือที่เอ็ม หน้า 87; เอสจี ที่เอ็มแอล เอส. 7(4)(เอ), คู่มือที่เอ็ม บทที่ 9 - “เครื่องหมายที่ขัดต่อรัฐประศาสน์นโยบายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน”; ทีเอส ที่เอ็มแอล เอส. 8(9); และ วีเอ็น ไอพีแอล, เออาร์ที. 8.1 และหนังสือเวียน 01/2007 ข้อ 39.2.b.iii โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 7 ด้วย

ความหมายของคำว่า “รัฐประศาสนบาย”, “ความสงบเรียบร้อยของประชาชน” และ “ศีลธรรมอันดีของประชาชน” เป็นเรื่องที่เคร่งครัดภายในแต่ละประเทศ ซึ่งสามารถพิจารณาและตัดสินใจโดยหน่วยงานระดับชาติที่มีอำนาจในแต่ละประเทศ การตัดสินใจว่าสิ่งไหนที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรืออยู่เหนือมาตรฐานของศีลธรรมจำเป็นจะต้องพิจารณาจากพลเมือง, บริบททางวัฒนธรรมและศาสนาที่เกิดขึ้นในประเทศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ปัจจัยต่างๆ เช่นระดับของการฝ่าฝืนที่ได้ไตร่ตรองไว้ก่อน ที่เกิดจากการใช้เครื่องหมายที่น่ารังเกียจและขนาดและภาคส่วนของชุมชนที่ได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเครื่องหมายเป็นปัจจัยที่จะต้องได้รับการพิจารณาในแต่ละกรณี

ผู้ตรวจสอบควรจะปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายเมื่อมีลักษณะฝ่าฝืนกฎตามที่กำหนดในบริบทท้องถิ่นของประเทศที่คำขอจดทะเบียนมีการตรวจสอบ

## 5.2. ประเด็นเฉพาะเรื่อง

### 5.2.1. ลักษณะโดยธรรมชาติของเครื่องหมาย

ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายในประเทศ คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายการค้าอาจถูกคัดค้านจากผู้มีอำนาจตรวจสอบหากเห็นว่าเครื่องหมายนั้นขัดต่อรัฐประศาสนบายหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือขัดกับหลักการของความมีคุณธรรมที่ได้รับการยอมรับในประเทศที่เกี่ยวข้อง

การประเมินนี้ต้องดำเนินการโดยหน่วยงานระดับประเทศที่มีอำนาจตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่มีอยู่ในประเทศที่เกี่ยวข้อง

เมื่อเหตุแห่งการปฏิเสธการรับจดทะเบียนเกิดขึ้น อันเป็นเหตุจากลักษณะของเครื่องหมายเอง การปฏิเสธการรับจดทะเบียนควรอยู่บนข้อเท็จจริงที่ว่าเครื่องหมายได้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายโดยตัวของเครื่องหมายนั้นขัดกับรัฐประศาสนบาย ความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือขัดกับหลักศีลธรรมอันดีของประชาชน

ในกรณีนี้ลักษณะของรายการสินค้าหรือบริการ และข้อมูลโดยรวมของผู้บริโภคสินค้าหรือบริการที่ควรจะต้องระมัดระวังเกี่ยวข้องน้อยกว่า สิ่งที่เป็นสาเหตุให้ปฏิเสธเครื่องหมายนั้น ยกตัวอย่างเช่น การปฏิเสธเพราะเหตุว่าเครื่องหมายนั้นถูกตรวจสอบโดยผู้ที่มีอำนาจว่าขัดกับรัฐประศาสนบาย ความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ข้อเท็จจริงที่ว่ารายการสินค้าหรือบริการนั้นมีการจำหน่ายที่

จำกัด หรือมีผู้บริโภคที่เฉพาะกลุ่ม อาจไม่เป็นการรับรองว่าสาธารณชนทั่วไป – นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ -- จะไม่ได้รับผลกระทบจากการมีอยู่และใช้เครื่องหมายนั้นในทางการค้า

การปฏิเสธด้วยเหตุผลของรัฐประศาสนนโยบาย, ความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอาจเกิดขึ้นในกรณีปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวของเครื่องหมายแต่อยู่ที่การใช้งานที่ถูกนำไปใช้ ในกรณีนี้อาจเป็น ชื่อ สัญลักษณ์ หรือรูปภาพที่เป็น ที่เคารพนับถืออย่างสูง หรือของ ที่ถูกหวงห้ามการใช้ การใช้ชื่อดังกล่าว (ยกตัวอย่างเช่น ชื่อของวีรบุรุษของชาติ), สัญลักษณ์ (ยกตัวอย่างเช่น สัญลักษณ์ของราชวงศ์), หรือรูปภาพ (ยกตัวอย่างเช่น ภาพสำคัญทางศาสนา), เหมือนเป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าหรือบริการในทางการค้าอาจถูกมองว่าผิด และขัดต่อรัฐประศาสนนโยบาย ความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือขัดกับหลักศีลธรรมอันดีของประชาชน

ตัวอย่างเช่นเครื่องหมาย “BUDDAH BAR” ไม่สามารถจดทะเบียนได้ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และถูกปฏิเสธในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ด้วยเหตุผลเพื่อความสะดวกสบายของประชาชน เพราะอยู่บนพื้นฐานของความรู้สึกเคารพในทางศาสนาพุทธของชุมชนในประเทศเหล่านั้น<sup>137</sup>

ในกรณีเดียวกัน การจดทะเบียนเครื่องหมายดังต่อไปนี้ถูกปฏิเสธ, ตามลำดับในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและสหพันธรัฐมาเลเซียด้วยเหตุที่เครื่องหมายเหล่านั้น ขัดแย้งกับกฎทั่วไปของศีลธรรมทางศาสนา ที่ก่อให้เกิดการกระทำผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของชาวมุสลิมและเป็นการแถลงคำสั่งสอนของอิสลามที่ไม่เป็นจริง<sup>138</sup>

MAŞAALLAH41

สำหรับสินค้าในจำพวก 25 ของบัญชีรายการสินค้าและบริการ (Nice Classification)

<sup>137</sup> ข้อมูลจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ตามลำดับ

<sup>138</sup> ตัวอย่างจัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย ตามลำดับ



สำหรับเปียร์, น้ำแร่และน้ำอัดลมและเครื่องดื่มอื่นๆ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์, เครื่องดื่มผลไม้และน้ำผลไม้,  
น้ำเชื่อมและสิ่งที่เตรียมขึ้นสำหรับทำเครื่องดื่ม – คำขอเลขที่ 03013458

ในราชอาณาจักรไทย เครื่องหมายต่อไปนี้ซึ่งนำเสนอรูปเจ้าแม่กวนอิมถูกปฏิเสธการจดทะเบียนด้วยเหตุผล  
เรื่องความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในวัฒนธรรมจีนและในประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออก มีการบูชา  
เจ้าแม่กวนอิมในฐานะเทพ การจดทะเบียนรูปเจ้าแม่กวนอิมเป็นเครื่องหมายการค้าถือว่าขัดต่อรัฐประศาสน์  
นโยบาย<sup>139</sup>



สำหรับพรม

ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เครื่องหมายต่อไปนี้ถูกปฏิเสธการจดทะเบียนด้วยเหตุผลเรื่องความสงบเรียบร้อย  
ของประชาชน เนื่องจากเครื่องหมายดังกล่าวอาจเชื่อมโยงกับบริการไปรษณีย์ทางการในประเทศนั้น (ใน  
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย “Kantor Pos” หมายถึง “ที่ทำการไปรษณีย์”)

<sup>139</sup> ข้อมูลจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งราชอาณาจักรไทย

**KANTOR POS**

สำหรับบริการภัตตาคาร

(ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย)

เหตุผลเรื่องศีลธรรมอันดีของประชาชน ประกอบด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมและมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งเป็นที่รับรู้หรือถือปฏิบัติในวัฒนธรรมของประเทศและเป็นไปตามการรับรู้ของคนในประเทศนั้น ๆ ดังนั้น การประเมินเหตุผลต่าง ๆ เหล่านี้ในการปฏิเสธอาจมีความเป็นอัตวิสัยมากกว่า อย่างไรก็ตามผู้ตรวจสอบเครื่องหมายการค้าควรพยายามนำเหตุผลเหล่านี้ไปใช้อย่างเป็นภาวะวิสัยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเครื่องหมายดังต่อไปนี้ถูกปฏิเสธการจดทะเบียนเพราะเหตุผลทางจริยธรรม

**NUDE**

คำขอจดทะเบียนเลขที่ 4-2012-04183

(ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)

เช่นเดียวกัน ในราชอาณาจักรไทย มีการปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายรูปดังต่อไปนี้ เครื่องหมายนี้  
นำเสนอการชู้สาวซึ่งเป็นเรื่องอนาจาร เครื่องหมายดังกล่าวถือว่าขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน:<sup>140</sup>



สำหรับเสื่อเช็ด (เสื่อผ้า)

<sup>140</sup> ข้อมูลจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งราชอาณาจักรไทย

การปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายเพราะเหตุผลทางรัฐประศาสนนโยบาย และ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน อาจนำมาใช้เป็นมาตรฐานการปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมาะสมยิ่งขึ้น เมื่อหลักกฎหมายเป็นที่ยอมรับ ผู้ตรวจสอบจะเพิ่มประเด็นการปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายเพียงแค่ประเด็นที่เครื่องหมายนั้น *ใช้ในทางการค้า* สำหรับสินค้าหรือรายการที่เฉพาะเจาะจงซึ่งอาจจะขัดกับรัฐประศาสนนโยบาย ความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน กรณีนี้อาจช่วยลดขอบเขตของการพิจารณาและหลีกเลี่ยงการพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายหรือศีลธรรมของเครื่องหมายในเชิงนามธรรม

### 5.2.2. ลักษณะโดยธรรมชาติของสินค้าและบริการ

ความเป็นไปได้ของการปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายบนเหตุผลทางรัฐประศาสนนโยบาย, ความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน ควรตั้งข้อสังเกตว่าทั้งอนุสัญญากรุงปารีส (มาตรา 7) และความตกลงทริปส์ (มาตรา 15.4) กำหนดไว้ดังนี้

“ลักษณะโดยธรรมชาติของสินค้าหรือบริการที่จะใช้กับเครื่องหมายการค้าจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า”

ขั้นตอนการตรวจสอบเครื่องหมายตามบทบัญญัตินี้ เป็นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ควรจะถูกปฏิเสธการรับจดทะเบียนเพียงเพราะเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะโดยธรรมชาติของสินค้าหรือบริการเท่านั้น ซึ่งรวมถึงลักษณะของสินค้าหรือบริการที่ได้ระบุไว้โดยเฉพาะสำหรับเครื่องหมายนั้น<sup>141</sup>

ในทางปฏิบัติ หลักการนี้จะช่วยป้องกันการปฏิเสธการจดทะเบียนด้วยเหตุผลบางส่วนหรือทั้งหมดของรายการสินค้าและบริการที่ระบุไว้ในคำขอจดทะเบียนไม่สามารถผลิต นำเข้า จำหน่าย หรือกระทำการใดๆ ในเชิงพาณิชย์ในประเทศที่ยื่นคำขอจดทะเบียนดังกล่าว ถ้ามีอุปสรรคจากกฎหมายหรือข้อจำกัดทางฝ่ายปกครองที่ใช้บังคับภายในประเทศในเวลานั้น

<sup>141</sup> ตัวอย่าง โปรดดูบทบัญญัติใน แอลเอ ไอพีแอล เอส. 23 ย่อหน้าสุดท้าย และคำตัดสิน 753 เออาร์ที. 45 ย่อหน้าสุดท้าย; พีเอช ไอพี ไดด์ เอส. 123.3 ในส่วนนี้ โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 7 ข้อ 1 ด้วย

“คำถามที่ว่าสินค้าหรือบริการที่ต้องการขอความคุ้มครองสามารถเสนอขายในตลาดของรัฐสมาชิกหนึ่ง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้หรือไม่นั้น ไม่ใช่เรื่องสำคัญ [...]”

ยกตัวอย่างเช่น โดยปกติกฎหมายของประเทศจะกำหนด -- โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเหตุผลของความปลอดภัย สุขภาพ และความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม -- สินค้าบางอย่าง (หรือบริการ) อาจอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายที่ควบคุมบังคับ หรือต้องได้รับใบอนุญาตทางการตลาดก่อนที่จะสามารถผลิต, นำเข้า, จำหน่าย หรือกระทำการใดๆ ในเชิงพาณิชย์ในประเทศ นอกจากนี้ในบางประเทศการนำเข้าและจำหน่ายสินค้าบางอย่างหรือ การเสนอขายบริการบางอย่างอาจถูกจำกัดโดยสิ้นเชิงหรือถูกห้ามโดยกฎหมาย

กรณีเช่นนี้การจดทะเบียนเครื่องหมายควรจะถือว่าเป็นเรื่องที่แยกและแตกต่างจากการผลิต, นำเข้า, จำหน่ายหรือกระทำการทางธุรกิจสำหรับสินค้าหรือบริการที่จะใช้กับเครื่องหมาย แม้ว่าเดิมที่อาจเคยได้รับอนุญาต แต่ในภายหลังไม่ได้รับอนุญาต

ซึ่งหมายความว่า เครื่องหมายสามารถจดทะเบียนได้ถ้าไม่ตกอยู่ภายใต้การขัดกันของกฎหมายอย่างเด็ดขาด หรือที่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการปฏิเสธการจดทะเบียน แม้ว่าการผลิต, นำเข้า, จำหน่าย และดำเนินธุรกิจการค้าของสินค้าหรือบริการที่ใช้กับเครื่องหมายอาจอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายที่ควบคุมบังคับเฉพาะ หรือถูกห้ามอย่างสิ้นเชิงโดยกฎหมาย และแม้ว่าในช่วงเวลาของการจดทะเบียน เครื่องหมายไม่สามารถใช้ในทางการค้าในประเทศที่ได้รับจดทะเบียน

ในแง่นี้ ต้องทราบว่า การจดทะเบียนเครื่องหมายจะให้สิทธิเพื่อกันไม่ให้บุคคลที่สามใช้เครื่องหมายดังกล่าวเท่านั้น การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือสิทธิที่ได้รับจดทะเบียนในการใช้เครื่องหมายนั้นในทางการค้า



## 6. เครื่องหมายร่วม และเครื่องหมายรับรอง

### 6.1. การพิจารณาทั่วไป

#### 6.1.1. เครื่องหมายร่วม

การรับรองและการป้องกันของเครื่องหมายร่วมเป็นข้อผูกพันระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญากรุงปารีส (มาตรา 7 ทวิ) และความตกลงทริปส์ (โดยอ้างอิงถึงอนุสัญญากรุงปารีส มาตรา 2.1)<sup>142</sup>

*เครื่องหมายร่วม* เป็นเครื่องหมายที่มีเจ้าของเป็น “กลุ่ม” องค์กร และมีวัตถุประสงค์ในการใช้เครื่องหมาย โดยสมาชิกทั้งหมดขององค์กร หรือ โดยเฉพาะกลุ่มที่ถูกกำหนดไว้จากกลุ่มสมาชิกดังกล่าว กลุ่มองค์กรที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายร่วมที่ได้รับจดทะเบียนอาจเป็น ยกตัวอย่างเช่น สมาคมของผู้ผลิต, สหกรณ์ของผู้ผลิต, กลุ่มพันธมิตรขององค์กรผู้จัดจำหน่ายค้าปลีก, สภาหอการค้า หรือ สภาอุตสาหกรรม.<sup>143</sup>

องค์กร “กลุ่ม” ที่จดทะเบียนเครื่องหมายร่วมจะต้องประกอบด้วยสมาชิกสองกลุ่มหรือมากกว่า ที่มีวัตถุประสงค์ในการค้าร่วมกัน หรือมีความสนใจและตั้งใจร่วมกันที่จะใช้เครื่องหมายร่วมแสดงถึงสินค้าหรือบริการของตน เครื่องหมายร่วมมีวัตถุประสงค์หลักสำหรับการใช้งานโดยสมาชิกขององค์กรโดยรวม และไม่ได้ถือครองเครื่องหมายโดยองค์กรของตัวเอง การจัดการจะมีลักษณะที่คล้ายกับ “สมาคม” ของผู้ประกอบการ, ผู้ผลิต หรือผู้ค้าที่เป็นสมาชิกกลุ่มที่อนุญาตให้ใช้ เครื่องหมายร่วมของ “สมาคม” ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะที่ตกลงกันเอง

<sup>142</sup> มาตรา 7 ทวิ แห่งอนุสัญญากรุงปารีส บัญญัติว่า:

(1) ประเทศในสหภาพให้คำมั่นว่าจะยอมรับการยื่นคำขอจดทะเบียนและเพื่อคุ้มครองเครื่องหมายร่วมที่เป็นของสมาคมที่ได้จัดตั้งขึ้นและไม่มีข้อตกลงกฎหมายของประเทศต้นกำเนิด แม้ว่าสมาคมดังกล่าวไม่ได้มีสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือการพาณิชย์

(2) แต่ละประเทศจะต้องเป็นผู้ตัดสินเงื่อนไขที่จะใช้กำหนดว่าเครื่องหมายร่วมจะได้รับความคุ้มครองและอาจปฏิเสธการคุ้มครองหากเครื่องหมายดังกล่าวขัดต่อประโยชน์สาธารณะ [...]

<sup>143</sup> ดูบทบัญญัติในบีเอ็น ทีเอ็มเอ, เอส. 50 และตารางที่หนึ่ง – ‘เครื่องหมายร่วม; เดเซซ ทีเอ็มแอล เออาร์ที. 2(บี) และ 17, กฎศกียาย่อย 46 ค.ศ. 2009, เออาร์ที. 23, คู่มือทีเอ็ม หน้า 22 ถึง 25; ไอดี ทีเอ็มแอล เออาร์ที. 1.4, และ 46; แอลเอ ไอพีแอล เออาร์ที. 3.11, คำตัดสิน 753 เออาร์ที. 20, คู่มือทีเอ็ม หน้า 21 และ 22; เอ็มวาย; เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส. 2.เอ็ม); พีเอส ไอพี โค้ด, เอส. 121.2 และ 167, กฎระเบียบ อาร์. 101(บี); เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 60 และตารางที่หนึ่ง, คู่มือทีเอ็ม บทที่ 15 ‘เครื่องหมายร่วม; ทีเอส ทีเอ็มเอ เอส. 4 – ‘เครื่องหมายร่วม’ และ 94; และ วีเอ็น ไอพีแอล, เออาร์ที. 4.17, 87.3 และ 105.4 รวมทั้งคู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 15

### 6.1.2. เครื่องหมายรับรอง

เครื่องหมายรับรองเป็นเครื่องหมายที่เป็นเจ้าของโดยนิติบุคคลที่จะทำการ “รับรอง” โดยปกติมักจะเป็นบริษัท องค์กรหรือกลุ่มเอกชน เครื่องหมายรับรองมักใช้กับสินค้าและบริการเพื่อแสดงต่อผู้บริโภคว่า ผู้ที่เป็นเจ้าของเครื่องหมาย “ได้รับการรับรอง” ว่าสินค้าและบริการเหล่านั้นเป็นไปตามมาตรฐานของคุณภาพ, ความปลอดภัย, เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ คุณค่าลักษณะอื่น ๆ โดยประชาชนหรือตามที่กฎหมายกำหนด

เช่นเดียวกับเครื่องหมายร่วม เครื่องหมายรับรองจดทะเบียนเพื่อให้โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้จดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้เครื่องหมายรับรองตามปกติจะมีความสัมพันธ์กับเจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยการทำสัญญาและสถานะของผู้ใช้เครื่องหมายจะเป็นลักษณะของผู้รับอนุญาต

ข้อแตกต่างจากเครื่องหมายร่วม การจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองจะไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับของสนธิสัญญาระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายรับรองได้รับการยอมรับและสามารถจดทะเบียนได้ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าในหลายประเทศ<sup>144</sup>

## 6.2. เงื่อนไขเฉพาะสำหรับการตรวจสอบสาระสำคัญ

เครื่องหมายร่วมและเครื่องหมายรับรองจะได้รับการปฏิบัติและตรวจสอบเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายทั่วไปในส่วนของการใช้บังคับสำหรับการปฏิเสธการรับจดทะเบียน<sup>145</sup>

ทั้งนี้ รวมถึงกรณีที่เครื่องหมายที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายร่วมหรือเครื่องหมายรับรองมีคุณลักษณะเฉพาะ หรือลักษณะสำคัญของเครื่องหมายที่อาจทำให้ *เข้าใจผิด* ต่อการรับรู้ของกลุ่มสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเครื่องหมายร่วมหรือเครื่องหมายรับรองประกอบด้วยเครื่องหมายที่อาจจะถูกมองว่าเมื่อนำมาใช้ในคุณลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันจากเครื่องหมายร่วมหรือเครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายดังกล่าวอาจถูกปฏิเสธจากผู้ตรวจสอบ

<sup>144</sup> ตัวอย่าง ดูบทบัญญัติในปารีส ที่เอ็มเอ, เอส. 52, ตารางที่สอง – ‘เครื่องหมายรับรอง’; แอลเอ ไอพีแอล เออาร์ที. 3.12, คำตัดสิน 753 เออาร์ที. 21; เอ็มวาย ที่เอ็มเอ เอส. 56; เอ็มเอ็ม ที่เอ็มแอล เอส. 2 (เอ็น); เอสจี ที่เอ็มเอ เอส. 61 และตารางที่สองคู่มือที่เอ็ม บทที่ 16 ‘เครื่องหมายรับรอง’; ทีเอช ที่เอ็มเอ เอส. 4 – ‘เครื่องหมายรับรอง’, 82 และ 84; และ วีเอ็น ไอพีแอล, เออาร์ที. 4.18, 87.4 และ 105.5, หนังสือเวียน 01/2007 เอส. 37.6

<sup>145</sup> ในส่วนนี้โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 16 ด้วย

นอกจากนี้ เหตุแห่งการปฏิเสธการรับจดทะเบียนตามปกติ, โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องต่อไปนี้ต้องมีการพิจารณาโดยเฉพาะจากผู้ตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบในสาระสำคัญของเครื่องหมายร่วม และเครื่องหมายรับรอง:

- การบรรยายทางภูมิศาสตร์,
- กฎระเบียบของการใช้เครื่องหมาย และ
- การใช้เครื่องหมายรับรองโดยผู้ได้รับการจดทะเบียน

### 6.2.1. การบรรยายทางภูมิศาสตร์

เครื่องหมายที่มีลักษณะบรรยายถึงต้นกำเนิดทางภูมิศาสตร์หรือที่มาของสินค้าหรือบริการที่จะนำมาใช้กับเครื่องหมาย โดยปกติจะไม่ได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายสำหรับสินค้าหรือบริการเหล่านั้น (ดูรายการ 2.3.6 ข้างต้น)

อย่างไรก็ตาม สมาคมและสหกรณ์ของผู้ผลิตที่ดำเนินงานในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจง หรือสถานที่อื่นๆ มีการใช้เครื่องหมายร่วมกันเพื่อแสดงให้เห็นว่าสินค้าของพวกเขามีลักษณะทั่วไปบางอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ของพวกเขา เครื่องหมายเหล่านั้นอาจได้รับการจดทะเบียนโดยผู้ผลิตเหมือนเป็นเครื่องหมายร่วมใช้ในการระบุแหล่งทางภูมิศาสตร์

เพื่อให้เครื่องหมายร่วมประเภทนี้ได้รับการจดทะเบียน, ข้อยกเว้นจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของเหตุแห่งการปฏิเสธการรับจดทะเบียนที่อยู่บนพื้นฐานของการบรรยายทางภูมิศาสตร์ของเครื่องหมาย ดังนั้น เครื่องหมายร่วมที่ประกอบด้วย, หรือรวมถึง, ข้อความทางภูมิศาสตร์ หรือองค์ประกอบอื่นๆ ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ควรถูกปฏิเสธบนพื้นฐานของการบรรยายทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้เกิดประสิทธิผล, คำขอจดทะเบียนควรระบุให้เห็นชัดว่าการจดทะเบียนนั้นยื่นขอรับการจดทะเบียนสำหรับเครื่องหมายร่วม และคำขอจดทะเบียนดังกล่าวเป็นขององค์กรร่วม

ถ้าเครื่องหมายมีการบรรยายถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แตกต่างไปจากแหล่งภูมิศาสตร์ของเครื่องหมาย การปฏิเสธควรจะอยู่บนเหตุแห่งการปฏิเสธการรับจดทะเบียนตามปกติ

กรณีเครื่องหมายรับรอง, องค์กรของผู้ผลิตและบริษัทที่ให้การรับรองของแต่ละบริษัท เช่นเดียวกับหน่วยงานของรัฐที่ให้การรับรอง, ใช้เครื่องหมายพิเศษเพื่อแสดงให้เห็นว่าสินค้าหรือบริการบางอย่างได้รับ

การตรวจสอบเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะในแหล่งภูมิศาสตร์ เครื่องหมายเหล่านั้นอาจได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายรับรอง ที่มีผลบังคับใช้เมื่อคำขอจดทะเบียนของเครื่องหมายรับรอง ชื่อยกเว้นจะต้องเป็นไปตามเหตุแห่งการปฏิเสธการรับจดทะเบียนที่อยู่บนพื้นฐานของการบรรยายทางภูมิศาสตร์ของเครื่องหมาย

เครื่องหมายรับรองที่ประกอบด้วย หรือรวมถึง ข้อความทางภูมิศาสตร์หรือองค์ประกอบอื่นๆ ของทางภูมิศาสตร์ ไม่ควรถูกปฏิเสธบนพื้นฐานของการบรรยายทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้เกิดประสิทธิผล, คำขอจดทะเบียนควรระบุให้เห็นชัดว่าการจดทะเบียนนั้นยื่นขอรับการจดทะเบียนสำหรับเครื่องหมายรับรอง

## 6.2.2. ข้อบังคับของการใช้เครื่องหมาย

คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายร่วมและเครื่องหมายรับรองจะต้องยื่นข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องหมาย ซึ่งอาจรวมถึง หรือสื่อถึงรายการสินค้าหรือบริการบางอย่างโดยเฉพาะและรูปแบบในการใช้เครื่องหมาย

ผู้ตรวจสอบควรตรวจสอบว่าข้อบังคับในการใช้นั้นได้ถูกส่งมาแล้ว และตรวจสอบข้อบังคับจนเป็นที่น่าพอใจว่ามีความเหมาะสมตามจุดประสงค์ของเครื่องหมาย ข้อบังคับของการใช้เครื่องหมายร่วมควรจัดเตรียมโครงสร้างหรือระบบสำหรับเจ้าของเครื่องหมายเพื่อควบคุมการใช้เครื่องหมายโดยสมาชิกขององค์กรที่เป็นเจ้าของ

กรณีเครื่องหมายร่วมที่มีการใช้ในการระบุแหล่งต้นกำเนิดทางภูมิศาสตร์ของสินค้าภายใต้เครื่องหมาย ข้อบังคับการใช้เครื่องหมายควรระบุเงื่อนไขที่ว่าผู้ใช้และสินค้าจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ความเชื่อมโยงที่มีคุณภาพ” ระหว่างสินค้าและสถานที่ทางภูมิศาสตร์ของแหล่งกำเนิด

ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ข้อบังคับของการใช้เครื่องหมายร่วมควรเสนอโดยบุคคลอื่น สินค้าที่มีการผลิตในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เดียวกัน และสอดคล้องกับสินค้าเฉพาะอย่าง อาจกลายเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ใช้เครื่องหมายร่วม หรือใช้เครื่องหมายร่วมภายใต้การจัดการเฉพาะ เงื่อนไขนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ผู้ผลิตในบางท้องถิ่นจากพื้นที่การผลิตที่กำหนดไว้ โดยแยกออกไปจากการใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์ของสถานที่การผลิตเหล่านั้นซึ่งพวกเขาจะได้รับสิทธิตามปกติ, การปฏิบัติทางการค้าที่ชื่อสัต์ย์

กรณีเครื่องหมายรับรองทางภูมิศาสตร์ ถ้ากฎหมายบัญญัติไว้ ผู้ตรวจสอบควรตรวจสอบบังคับการใช้เครื่องหมายให้แน่ใจว่าไม่มีบทบัญญัติใด ๆ ที่จะเลือกปฏิบัติกับผู้ผลิตบางราย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ผลิตในท้องถิ่นที่ดำเนินงานในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ระบุไว้และปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ระบุไว้โดยเฉพาะสำหรับการรับรองภายใต้เครื่องหมายที่ควรได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย

### 6.2.3. การใช้เครื่องหมายรับรองโดยผู้จดทะเบียน

ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ผู้ตรวจสอบปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง ถ้าคำขอจดทะเบียนแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่มีชื่อในการจดทะเบียนเครื่องหมายนั้น เป็นปัญหาในดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต หรือจัดหาสินค้า หรือบริการที่ได้รับการรับรองภายใต้เครื่องหมายดังกล่าว

เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่า เครื่องหมายรับรองนำมาใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ได้รับเครื่องหมายได้รับการประเมินสินค้าหรือบริการโดยบุคคลที่สาม ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนไว้ก่อนว่าไม่ได้มีอยู่จริง ถ้าผู้ได้รับเครื่องหมายใช้เครื่องหมายกับสินค้าหรือบริการของตัวเอง

----- o -----

### คำสงวนสิทธิ

“เอกสารฉบับนี้ได้ทำขึ้นด้วยความช่วยเหลือของสหภาพยุโรป/ สหภาพยุโรปจะไม่รับผิดชอบต่อนโยบายของการสื่อสารนี้ที่สร้างขึ้นเป็นเฉพาะของผู้เขียน และไม่ได้ดำเนินการเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของสหภาพยุโรป”



## **ส่วนที่ 2**

**เหตุที่มีความเกี่ยวข้อง  
สำหรับการปฏิเสธรับจดทะเบียน  
เครื่องหมายการค้า**





## สารบัญ

|                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ตัวอักษรย่อที่ใช้ในคู่มือกลางฉบับนี้                                                          | 197 |
| เหตุที่มีความเกี่ยวข้องสำหรับการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า<br>กรณีเหมือนหรือคล้าย | 199 |
| 1. การพิจารณาเบื้องต้น                                                                        | 199 |
| 2. เครื่องหมายที่จดทะเบียนไว้ก่อน                                                             | 201 |
| 2.1 สองเครื่องหมายที่เหมือนกันทุกประการ                                                       | 201 |
| 2.2 การเปรียบเทียบเครื่องหมาย                                                                 | 202 |
| 2.2.1 การพิจารณาเบื้องต้น                                                                     | 202 |
| 2.2.2 การเปรียบเทียบเครื่องหมาย                                                               | 204 |
| 2.2.2.1 ความเหมือนของเครื่องหมาย                                                              | 205 |
| 2.2.2.2 ความคล้ายของเครื่องหมาย                                                               | 207 |
| 2.2.2.2.1 การเปรียบเทียบสิ่งที่ปรากฏ                                                          | 209 |
| เครื่องหมายคำ                                                                                 | 209 |
| เครื่องหมายรูปและเครื่องหมายสี                                                                | 214 |
| เครื่องหมายสามมิติ                                                                            | 214 |
| 2.2.2.2.2 การเปรียบเทียบการออกเสียง                                                           | 214 |
| 2.2.2.2.3 การเปรียบเทียบแนวคิด                                                                | 217 |
| เครื่องหมายที่มีเนื้อหาที่มีความหมาย                                                          | 217 |
| องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบแนวคิด                                                | 218 |
| 2.2.2.3 ความบังเอิญและองค์ประกอบที่เป็นจุดอ่อนของเครื่องหมาย                                  | 223 |
| 2.2.2.4 ความเกี่ยวข้องของลักษณะบังเอิญที่เพิ่มขึ้นของเครื่องหมาย                              | 228 |
| 2.2.3 การเปรียบเทียบสินค้าและบริการ                                                           | 229 |
| 2.2.3.1 ความหมายของสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง                                               | 229 |
| 2.2.3.2 จำพวกของสินค้าและบริการ                                                               | 233 |
| 2.2.3.3 ความเหมือนของสินค้าและบริการ                                                          | 235 |
| 2.2.3.4 ความเหมือนคล้ายของสินค้าและบริการ                                                     | 238 |
| 2.2.3.4.1 ธรรมชาติของสินค้าและบริการ                                                          | 239 |
| 2.2.3.4.2 วัตถุประสงค์ และวิธีการใช้งานของสินค้าและบริการ                                     | 239 |
| 2.2.3.4.3 สิ่งที่ใช้ประกอบกันสำหรับสินค้าและบริการ                                            | 240 |

|           |                                                                       |     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.2.3.4.4 | การแข่งขันระหว่างสินค้าและบริการ                                      | 241 |
| 2.2.3.4.5 | ช่องทางการจัดจำหน่ายของสินค้าและบริการ                                | 242 |
| 2.2.3.4.6 | ประชาชนทั่วไปและผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ              | 242 |
| 2.2.3.4.7 | แหล่งกำเนิด, ผู้ผลิต หรือผู้ให้บริการของสินค้าหรือบริการ              | 242 |
| 2.2.4     | สาธารณชนและผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง                                     | 244 |
| 2.2.4.1   | ภาคส่วนผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง                                         | 244 |
| 2.2.4.2   | ผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจแนบแน่นที่จะก่อให้เกิดความสับสน    | 246 |
| 2.2.4.2.1 | ความเหมือนของสินค้าและบริการ                                          | 246 |
| 2.2.4.2.2 | ความคล้ายกันของเครื่องหมาย                                            | 246 |
| 2.2.4.2.3 | ความบังเอิญเฉพาะของเครื่องหมาย                                        | 247 |
| 2.2.4.3   | ระดับความใส่ใจของผู้บริโภค                                            | 247 |
| 2.2.5     | องค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องสำหรับแนบแน่นที่จะก่อให้เกิดความสับสน      | 248 |
| 2.2.5.1   | เครื่องหมายในเครือเดียวกันหรือเครื่องหมายชุด                          | 249 |
| 2.2.5.2   | การมีอยู่ร่วมกันของเครื่องหมายพิพาทในประเทศเดียวกัน                   | 251 |
| 2.2.5.3   | คำตัดสินก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกัน          | 251 |
| 2.2.6     | การประเมินผลระดับสากลของความเป็นได้ที่จะก่อให้เกิดความสับสน           | 252 |
| 2.2.6.1   | ต้องประเมินผลระดับสากล                                                | 252 |
| 2.2.6.2   | หลักการของการพึ่งพาอาศัยกันของข้อเท็จจริง                             | 253 |
| 3.        | <b>เครื่องหมายที่มีชื่อเสียง</b>                                      | 256 |
| 3.1       | <b>การพิจารณาทั่วไป</b>                                               | 256 |
| 3.2       | <b>หลักเกณฑ์การปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีข้อพิพาท</b>         | 258 |
| 3.3       | <b>การพิจารณาว่าเครื่องหมายใดเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง</b>        | 260 |
| 3.3.1     | ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง                                              | 260 |
| 3.3.2     | เจตนาไม่สุจริต                                                        | 261 |
| 3.3.3     | พยานหลักฐาน                                                           | 262 |
| 3.4       | <b>การกำหนดเกี่ยวกับภาคส่วนของประชาชนที่เกี่ยวข้อง</b>                | 264 |
| 3.4.1     | ขอบเขตของ “ส่วนของประชาชนที่เกี่ยวข้อง                                | 264 |
| 3.4.2     | การมองเลยขอบเขตสินค้าหรือบริการที่ระบุไว้                             | 265 |
| 3.5       | <b>ความเสียหายต่อผลประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง</b>    | 267 |
| 3.5.1     | ประเภทของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเจ้าของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง | 267 |
| 3.5.2     | ความเสียหายในลักษณะบังเอิญเฉพาะของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง           | 268 |
| 3.5.3     | ความเสื่อมเสียต่อความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง          | 270 |

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| 3.5.4 การได้เปรียบโดยไม่เป็นธรรมจากเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง | 271 |
| 4. เครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียนและมีอยู่ก่อน                | 274 |
| 5. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่มีอยู่ก่อน                     | 277 |
| 6. ชื่อทางการค้าและชื่ออื่น ๆ ที่มีอยู่ก่อน                  | 280 |
| 6.1 ชื่อทางการค้า และชื่อนิติบุคคล                           | 280 |
| 6.2 ชื่อของหน่วยงานธุรกิจที่ไม่ได้จัดตั้งตามกฎหมาย           | 282 |
| 6.3 การพิจารณาว่าเครื่องหมายใดเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง  | 282 |
| 7. สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น ๆ ที่มีอยู่ก่อน       | 284 |
| 7.1 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                             | 284 |
| 7.2 งานที่ได้รับความคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์                     | 285 |
| 7.2.1 งานที่รวมอยู่ในเครื่องหมายการค้า                       | 285 |
| 7.2.2 ชื่อผลงาน                                              | 286 |
| 8. ชื่อบุคคล, ความเหมือนและความคล้าย                         | 288 |
| 9. ชื่อและสัญลักษณ์ของชุมชนเฉพาะ                             | 290 |
| 10. การยื่นขอจดทะเบียนโดยเจตนาไม่สุจริต                      | 292 |
| 10.1 แนวคิดเรื่อง 'เจตนาไม่สุจริต'                           | 292 |
| 10.2 ปัจจัยที่แสดงถึงเจตนาไม่สุจริต                          | 293 |
| 10.3 ผลของเจตนาไม่สุจริตต่อการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า   | 296 |



## ตัวอักษรย่อที่ใช้ในคู่มือกลางฉบับนี้

### กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (รหัสประเทศ)

BN: รัฐบรูไนดารุสซาลาม  
ID: สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
KH: ราชอาณาจักรกัมพูชา  
LA: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
MM: สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  
MY: สหพันธรัฐมาเลเซีย  
PH: สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  
SG: สาธารณรัฐสิงคโปร์  
TH: ราชอาณาจักรไทย  
VN: สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

### ตัวย่ออื่นๆ

CTMR: กฎระเบียบของคณะกรรมการเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าในสหภาพยุโรป (EC) เลขที่ 207/2009 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 (กฎระเบียบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกลุ่มประเทศสมาชิกยุโรป)

ECJ: ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป

EU: สหภาพยุโรป

GI: สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

IPL: กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

NCL: รายการสินค้าและบริการ สำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า, จัดตั้งขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้ฯ ในปี พ.ศ. 2500

Nice Classification: ระบบการกำหนดจำพวกสินค้าและบริการนี้ฯ, จัดตั้งขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้ฯ ในปี พ.ศ. 2500

OHIM: สำนักงานเครื่องหมายการค้าและการออกแบบแห่งสหภาพยุโรป

คู่มือกลางสำหรับการพิจารณาตรวจสอบสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า  
(ฉบับที่ 2)

EUIPO Guidelines: แนวทางในการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าของสหภาพยุโรป – สำนักงานทรัพย์สินทาง  
ปัญญาของสหภาพยุโรป ฉบับ 1.1 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560

EUTMIR: ระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการ เลขที่ 2018/626 ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 ระเบียบการบังคับใช้  
2017/1001 ว่าด้วยเครื่องหมายการค้าของสหภาพยุโรป

EUTMIR: ระเบียบเลขที่ 2017/1001 ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ว่าด้วยเครื่องหมายการค้าของสหภาพ  
ยุโรป (ระเบียบว่าด้วยเครื่องหมายการค้าของสหภาพยุโรป)

PARIS CONVENTION: อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม, จัดทำขึ้นในปี พ.ศ.  
2426, แก้ไขล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2510 ในกรุงสตอกโฮล์ม

SGT: สนธิสัญญาสิงคโปร์ว่าด้วยกฎหมายเครื่องหมายการค้า และกฎระเบียบภายใต้สนธิสัญญาดังกล่าว,  
จัดทำขึ้นในปี พ.ศ. 2549

TMA: พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า

TML: กฎหมายเครื่องหมายการค้า

TMR: ระเบียบ หรือกฎข้อบังคับสำหรับเครื่องหมายการค้า

TRIPS: ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้า

WHO: องค์การอนามัยโลก

WIPO: องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

WTO: องค์การการค้าโลก

## **แหล่งอ้างอิง**

เว็บไซต์ทั้งหมดที่ใช้อ้างอิงเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

## เหตุที่มีความเกี่ยวข้องสำหรับการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า กรณีเหมือนหรือคล้าย

### 1 การพิจารณาเบื้องต้น

เครื่องหมายอาจไม่สามารถรับจดทะเบียนได้หากการใช้เครื่องหมายในทางการค้าเป็นการขัดกับสิทธิของผู้อื่นที่มีอยู่ก่อน แม้ว่าเครื่องหมายไม่มีเหตุปฏิเสธรับจดทะเบียนเนื่องจากมีลักษณะบ่งเฉพาะและไม่มีลักษณะต้องห้าม แต่อาจมีเหตุปฏิเสธรับจดทะเบียน เนื่องจากสิทธิที่ดีกว่าของบุคคลที่สามซึ่งอาจมีข้อขัดแย้งกันหากเครื่องหมายนั้นๆ เป็นเครื่องหมายในทางพาณิชย์

มีสิทธิที่มีมาก่อนประเภทต่าง ๆ ที่ถือโดยบุคคลที่สามซึ่งอาจขัดกับเครื่องหมายของผู้ขอหรือเป็นเหตุกีดกันการจดทะเบียนนั้นมีหลายประเภท โดยทั่วไปประเภทของสิทธิที่มีอยู่ก่อนที่นำไปสู่การปฏิเสธรับจดทะเบียนกำหนดไว้ในกฎหมายเครื่องหมายการค้า แต่ก็อาจพบได้ในกฎหมายอื่นเช่นกัน เช่น กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายแพ่ง หรือกฎหมายจารีตประเพณี

สิทธิของบุคคลที่สามที่ขัดแย้งกันอาจขึ้นอยู่กับกฎหมายลายลักษณ์อักษร กฎหมายจารีตประเพณี หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น สิทธิส่วนบุคคล, ชื่อของบริษัท, การแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม หรือการลงขาย

เหตุผลในการปฏิเสธสิทธิที่มีอยู่ก่อนของบุคคลอื่นเรียกว่า 'เหตุที่เกี่ยวข้องในการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กรณีเหมือนหรือคล้าย' เนื่องจากไม่ได้เป็นเหตุที่เกี่ยวข้องกับตัวเครื่องหมายเอง แต่เป็นเหตุที่ขึ้นอยู่กับสิทธิที่มีอยู่ก่อนของบุคคลที่สาม

เหตุผลที่เกี่ยวข้องในการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กรณีเหมือนหรือคล้ายอาจถูกยกขึ้นโดยผู้ตรวจสอบซึ่งกระทำไปตามหน้าที่ เช่น เป็นการเริ่มจากตัวผู้ตรวจสอบเอง หรือเป็นผลมาจากการยื่นคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยบุคคลที่สาม เหตุดังกล่าวอาจถูกยกขึ้นได้โดยคำร้องขอแก้ไขให้ถูกต้อง, เพิกถอน, ยกเลิก หรือทำให้เป็นโมฆะหลังจากที่ได้รับจดทะเบียนแล้วก็ได้

คู่มือกลางสำหรับการพิจารณาตรวจสอบสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า  
(ฉบับที่ 2)

การปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากรณีเหตุผลที่เกี่ยวข้องนั้น ทำให้ผู้ตรวจสอบต้องนำสภาพการณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ มาพิจารณา ผู้ตรวจสอบจะต้องจินตนาการถึงสถานการณ์ที่เป็นไปได้ในอนาคตหากมีการใช้เครื่องหมายดังกล่าวในทางการค้าเพื่อแยกแยะสินค้าหรือบริการที่ระบุภายในประเทศ การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในท้ายที่สุดควรทำให้ผู้ตรวจสอบตอบคำถามต่อไปนี้เพื่อตัดสินใจว่าจะอนุญาตหรือปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมาย

‘หากเครื่องหมายนี้ (ที่ยื่นจดทะเบียน) ถูกใช้ในทางการค้าในประเทศกับสินค้าหรือบริการที่ระบุในคำขอจดทะเบียน การใช้เช่นนี้นั้นจะเกิดผลกระทบอย่างไม่เป็นธรรมกับบุคคลที่สามหรือไม่?’

หากคำตอบคือ ‘ใช่’ การจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นก็ไม่ควรได้รับอนุญาต

อย่างไรก็ตาม ควรระลึกไว้ว่าในการแข่งขันระหว่างผู้ค้าที่ประกอบการในตลาดเศรษฐกิจ ความสำเร็จของบุคคลหนึ่งอาจก่อความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อผู้ประกอบการอีกรายหนึ่ง เพราะสาธารณชนอาจชอบสินค้าหรือบริการบางอย่างที่เสนอขาย และหลีกเลี่ยงสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่นที่เสนอขาย อย่างไรก็ตาม โอกติใดๆ ที่เกิดจากความชอบของผู้บริโภคย่อมเป็นผลธรรมดาที่เกิดจากการแข่งขันในตลาดและไม่สามารถถือได้ว่า ‘ไม่เป็นธรรม’ หากว่าการปฏิบัติตามกฎของการแข่งขัน กฎเหล่านั้นยังรวมถึงการปฏิบัติทางการค้าที่ซื่อสัตย์ และเคารพในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในกฎหมายซึ่งกำหนดเกี่ยวกับการจำแนกความแตกต่างในทางการค้า

ในส่วนถัดไปเป็นการพิจารณาเหตุปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากรณีเหมือนหรือคล้าย โดยจำแนกตามลักษณะสิทธิสำหรับบุคคลภายนอก.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> ในเรื่องนี้โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป พาร์ทซี



## 2 เครื่องหมายที่จดทะเบียนไว้ก่อน

โดยส่วนใหญ่เหตุเหมือนหรือคล้ายซึ่งถูกยกขึ้นเพื่อปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมาย คือ มีเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ก่อนตั้งแต่หนึ่งเครื่องหมายหรือมากกว่านั้น สำหรับรายการสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกัน<sup>2</sup>

สิทธิในเครื่องหมายการค้าจะเกิดขึ้นเพื่อคุ้มครองเครื่องหมายกับรายการสินค้าหรือบริการที่ระบุขอรับความคุ้มครองไว้ ดังนั้นในการประเมินความเกี่ยวข้องของสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นเหตุในการปฏิเสธ ผู้ตรวจสอบจำเป็นต้องพิจารณาถึงเครื่องหมายที่ขัดแย้งกันตลอดจนรายการสินค้าและบริการที่ระบุไว้ภายใต้เครื่องหมายการค้าเหล่านั้นด้วย

ในเรื่องนี้ เครื่องหมายและสินค้าและบริการที่มีลักษณะอย่างเดียวกันจะต้องถูกนำมาเปรียบเทียบเพื่อตัดสินว่ามีความใกล้เคียงกันมากพอที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือสิทธิที่มีอยู่ก่อนหรือไม่ สองกรณีนี้อาจถูกแยกได้ขั้นตอนแรกคือ:

- ความเหมือนของเครื่องหมายและรายการสินค้าและบริการ (คือ สองเครื่องหมายที่เหมือนกันทุกประการ)
- ความคล้ายของเครื่องหมายและรายการสินค้าและบริการ

### 2.1 สองเครื่องหมายที่เหมือนกันทุกประการ

‘สองเครื่องหมายที่เหมือนกันทุกประการ’ เกิดขึ้นเมื่อเครื่องหมายในคำขอที่ยื่นขอจดทะเบียนเหมือนกับเครื่องหมายที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ และรายการสินค้าหรือบริการที่ระบุในคำขอนั้นเหมือนกับรายการสินค้าหรือบริการที่ได้รับความคุ้มครองโดยเครื่องหมายก่อนหน้า<sup>3</sup>

<sup>2</sup> ดูบทบัญญัติใน บิเอ็น ทีเอ็มเอ เอส. 8(1) และ (2) และ เอส. 9; เคเอส ทีเอ็มแอล เออาร์ที. 4(จี); ไอดี ทีเอ็มแอล เออาร์ที. 21(1) (เอ); แอลเอ ไอพีแอล เออาร์ที. 16.2 และ 3, และ 23.9; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ เอส. 19(1) และ (2); เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส. 14; ทีเอส ไอพี คัด เอส. 123.1(ดี); กวาระเบียบ อาร์ 102.ดี; เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 8(1) และ (2); ทีเอส ทีเอ็มเอ เอส. 13; และวีเอ็น ไอพีแอล เออาร์ที. 74(2) (อี)

<sup>3</sup> ดูบทบัญญัติใน บิเอ็น ทีเอ็มเอ เอส. 8(1); เคเอส ทีเอ็มแอล เออาร์ที. 4(จี); ไอดี ทีเอ็มแอล เออาร์ที. 21(1)(เอ); แอลเอ ไอพีแอล เออาร์ที. 16.2 และ 23.9 และคำตัดสิน 753 เออาร์ที. 34(1).1; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ เอส. 19(1)(เอ) และ (2)(เอ); เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส. 14. เอ; ทีเอส ไอพี คัด เอส. 123.1(ดี)(ไอ); กวาระเบียบ อาร์ 102.ดี; เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 8(1); ทีเอส ทีเอ็มเอ เอส. 13 (1); และวีเอ็น ไอพีแอล เออาร์ที. 74(2) (เอฟ) โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป พาร์ทซี ส่วนที่ 2 ด้วย

สองเครื่องหมายที่เหมือนกันทุกประการเกิดขึ้นได้น้อยกว่าการเหมือนหรือคล้ายบางส่วน อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดสองเครื่องหมายที่เหมือนกันทุกประการขึ้น ไม่มีความจำเป็นจะต้องประเมินแนวโน้มที่จะทำให้เกิดความสับสนหลงผิดอีก ผู้ตรวจสอบสามารถยกเหตุปฏิเสธได้ทันที และการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายเช่นนั้นโดยบุคคลภายนอกควรได้รับการยกขึ้น<sup>4</sup>

ผู้ตรวจสอบจะกำหนดว่ากรณีของสองเครื่องหมายที่เหมือนกันทุกประการเกิดขึ้นหรือไม่ ได้จากการปรับใช้การวิเคราะห์และหลักเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินระดับความเหมือนระหว่างเครื่องหมายพิพาทและรายการสินค้าและบริการของเครื่องหมายนั้น การวิเคราะห์เช่นนั้นจะต้องเกิดขึ้นก่อนการพิสูจน์แนวโน้มที่จะทำให้เกิดความสับสนหลงผิด

## 2.2 แนวโน้มที่จะทำให้เกิดความสับสนหลงผิด

### 2.2.1 การพิจารณาเบื้องต้น

ส่วนมากความขัดแย้งระหว่างเครื่องหมายไม่ได้อยู่ในรูปของสองเครื่องหมายที่เหมือนกันทุกประการทั้งสินค้าหรือบริการ แต่ค่อนข้างจะเป็นสถานการณ์ของความเหมือนคล้ายที่จะต้องใช้การวิเคราะห์ที่ละเอียดกว่า ในกรณีเหล่านี้การปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายจะต้องอยู่บนพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานที่กว้างกว่าในแง่ของแนวโน้มที่จะทำให้เกิดความสับสนหลงผิด หมายความว่าควรปฏิเสธการรับจดทะเบียนในกรณีที่บ่งชี้ว่าเครื่องหมายที่ยื่นสำหรับจดทะเบียนถูกใช้ในทางการค้าในประเทศ สำหรับสินค้าหรือบริการที่ระบุ การใช้เช่นนั้นมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดความสับสนในหมู่ผู้บริโภคในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง<sup>5</sup>

ในเรื่องนี้ ความสับสนหลงผิด ควรจะเข้าใจได้ว่ารวมถึงข้อสันนิษฐานหรือมุมมองของผู้บริโภคทั่วไปว่ามีความเกี่ยวข้องระหว่างเครื่องหมายพิพาท เจ้าของเครื่องหมายเหล่านั้น หรือแหล่งกำเนิดทางการค้าของสินค้าและบริการภายใต้เครื่องหมายนั้น ๆ ซึ่งความเกี่ยวข้องนั้นในทางข้อเท็จจริงไม่ได้มีอยู่

<sup>4</sup> เกี่ยวกับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวซึ่งได้รับมาจากการจดทะเบียน, ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้า (ข้อ 16.1) เรื่อง 'สองเครื่องหมายที่เหมือนกันทุกประการ' บัญญัติว่า: "ในกรณีการใช้เครื่องหมายที่เหมือนกันสำหรับสินค้าหรือบริการที่เหมือนกัน สันนิษฐานได้ว่ามีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดความสับสนหลงผิด"

<sup>5</sup> ดูบทบัญญัติใน บีเอ็น ทีเอ็มแอล เอส. 8(2); เคเอส ทีเอ็มแอล เออาร์ที. 4(จี); ไอดี ทีเอ็มแอล เออาร์ที. 21(1)เอ; แอลเอ ไอพีแอล เออาร์ที. 16, วรรคแรก, 3 และ 23.9, และคำตัดสิน 753 เออาร์ที. 34(1).2, 35 และ 36; เอ็มวาย ทีเอ็มแอล เอส. 19(1)(บี) และ (2)(บี); เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส. 14. เอ; พีเอส ไอพี คัด เอส. 123.1(ดี)(ไอไอไอ); กูร์เบียบ อาร์. 102. ดี(ไอไอไอ); เอสจี ทีเอ็มแอล เอส. 8(2); ทีเอส ทีเอ็มแอล เอส. 13 (2); และวีเอ็น ไอพีแอล เออาร์ที. 74(2) (ซี) โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป พาร์ทซี ส่วนที่ 2 บทที่ 1 ข้อ 3 ด้วย

ในการประเมินแนวโน้มที่จะทำให้เกิดความสับสนหลงผิด ทั้งความสับสนโดยตรงและความสับสนโดยมีความเกี่ยวข้องกันจะต้องถูกนำมาร่วมประเมินด้วย กรณีดังกล่าวคือ:

- ผู้บริโภคอาจมีความสับสนโดยตรงในเครื่องหมายที่ใช้ในทางการค้า (ซึ่งอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการตัดสินใจซื้อสินค้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้) หรือ
- ผู้บริโภคไม่สับสนเครื่องหมายแต่สันนิษฐานว่ามีความเชื่อมโยงหรือมีความเกี่ยวข้องบางอย่างระหว่างแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการซึ่งใช้กับเครื่องหมายเหล่านั้น เพราะว่ามีแหล่งกำเนิดจากกิจการเดียวกันหรือกิจการสองรายที่มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ

สำหรับเครื่องหมายการค้า กิจการสองรายจะถือว่า ‘มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ’ หากมีความเชื่อมโยงกันโดยอาศัยข้อตกลงใด ๆ ซึ่งมีผลให้เป็นการควบคุมเพียงหนึ่งเดียวของเครื่องหมายพิพาท หรือมีการควบคุมร่วมกันของเครื่องหมายผ่านบุคคลภายนอก กรณีนี้รวมถึงความสัมพันธ์แบบบริษัทใหญ่-สาขาย่อย การอนุญาตให้ใช้ การให้การสนับสนุน สัญญาจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวหรือสัญญาการจัดการอื่น ๆ หรือ กิจการเป็นของกลุ่มรวมตัวทางเศรษฐกิจกลุ่มเดียวกัน

ดังนั้น ผู้ตรวจสอบจะต้องปฏิเสธรับจดทะเบียนเครื่องหมาย หากว่าหลังจากพิจารณาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว สรุปได้ว่าการใช้เครื่องหมายภายในประเทศมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดข้อสันนิษฐานที่ได้กล่าวมาข้างต้น ในความคิดของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง

ต่างจากกรณีของ ‘สองเครื่องหมายที่เหมือนกันทุกประการ’ ซึ่งสามารถตัดสินได้ตามวัตถุประสงค์ได้ทันที การตัดสินเรื่อง ‘แนวโน้มที่จะทำให้เกิดความสับสนหลงผิด’ บ่อยครั้งต้องใช้ความสามารถของผู้ตรวจสอบในการวิเคราะห์และการประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น แม้ว่าจะเกี่ยวข้องกับระดับของแนวความคิดของแต่ละบุคคลหรือที่เรียกว่าอัตวิสัย การใช้มาตรฐานของเกณฑ์ในการตรวจสอบจะทำให้ข้อสรุปสามารถเป็นที่คาดการณ์ได้มากขึ้น

เพื่อตัดสินว่ามีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความสับสนหรือไม่ ควรประเมินทั้งเครื่องหมายที่มีอยู่ก่อนและเครื่องหมายที่มีภายหลัง ตามที่สรุปดังนี้

- ผู้ตรวจสอบควรประเมินความบังเอิญของเครื่องหมายที่มีอยู่ก่อนในภาพรวม ตามความเข้าใจที่ว่าเครื่องหมายที่มีอยู่เดิมซึ่งได้ผ่านการจดทะเบียนถูกสันนิษฐานว่ามีความบังเอิญระดับหนึ่ง
- ต้องมีการประเมินองค์ประกอบทั้งหมดของเครื่องหมายที่มีอยู่ก่อนและของเครื่องหมายที่มีภายหลัง ซึ่ง

เป็นการจัดลำดับความสำคัญขององค์ประกอบที่เหมือนหรือคล้ายกัน

ควรจะตรวจพบแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความสับสนหลังจากการประเมินในภาพรวมของทุกปัจจัยและสภาพการณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีแล้วเท่านั้น องค์ประกอบเดียวไม่เพียงพอที่จะพิจารณาว่ามีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความสับสนหรือไม่ในบางกรณี

การประเมินในภาพรวมของทุกปัจจัยและสภาพการณ์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้ตัดการวิเคราะห์ปัจจัยและสภาพการณ์เหล่านั้นที่ดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนออกไป ทว่าการประเมินนี้จะนำไปตามการวิเคราะห์ดังกล่าว เนื่องจากปัจจัยและสภาพการณ์เหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายที่พิจารณา

ปัจจัยที่ใช้ตัดสินว่ามีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความสับสนหรือไม่นั้นมีความเชื่อมโยงกันและพึ่งพาอาศัยกัน อาทิ

- ความคล้ายกันของเครื่องหมายที่พิพาท
- ความคล้ายกันของสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง
- สาธารณชนที่เกี่ยวข้องและผู้บริโภค
- องค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การประเมินในภาพรวมเกี่ยวกับแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความสับสน

องค์ประกอบเหล่านี้จะกล่าวถึงในส่วนต่อไป.<sup>6</sup>

## 2.2.2 การเปรียบเทียบเครื่องหมาย

ในกรณีที่มีการพิพาทกันของสองเครื่องหมาย มีความจำเป็นที่จะต้องดูเครื่องหมายเพื่อตัดสินว่าเครื่องหมายเหล่านั้นเหมือนกัน คล้ายกัน หรือแตกต่างกัน.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> เกี่ยวกับองค์ประกอบที่จะต้องนำมาวิเคราะห์เพื่อตัดสินว่ามีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดความสับสนหลังผลิตหรือไม่ ตัวอย่างบางส่วนของกรณีวิเคราะห์องค์ประกอบพบได้ในข้อความดังต่อไปนี้ในประเทศอาเซียน; เคเอส คู่มือที่เอ็ม หน้า 54 ถึง 67; ไอดี แนวทางปฏิบัติที่เอ็ม บทที่ 4.ปี.2.1) เอ); แอลเอ คำตัดสิน 753 เออาร์ที. 34, 35, 36 และ 37; คู่มือเอมววาย ทีเอ็ม บทที่ 11 ย่อหน้าที่ 11.5 ถึง 11.45; คู่มือ พีเอส ทีเอ็ม บทที่ 5 หน้า 89 ถึง 118; คู่มือเอสจี ทีเอ็ม บทที่ 7 - 'เหตุที่มีความเกี่ยวข้องสำหรับการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน'; และวีเอ็น หนังสือเวียน 01/2007 เอส. 39.8 และ 9. โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป พาร์ทซี ส่วนที่ 2 บทที่ 1 ข้อ 4.2 ด้วย

<sup>7</sup> ในเรื่องนี้โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป พาร์ทซี ส่วนที่ 2 บทที่ 4

การเปรียบเทียบเครื่องหมายเหล่านี้ในเบื้องต้น ควรรวมถึงองค์ประกอบที่สามารถมองเห็นได้ในเครื่องหมาย โดยไม่ต้องคำนึงถึงคุณค่าในเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะ ในขั้นต้น การเปรียบเทียบเครื่องหมายควรให้ความสำคัญกับองค์ประกอบของเครื่องหมายที่รับรู้ได้อย่างเป็นวัตถุวิสัย องค์ประกอบอื่นๆ เช่น ความบ่งเฉพาะของเครื่องหมาย หรือองค์ประกอบสำคัญหรือไม่สำคัญจะสามารถตัดสินใจอย่างรวดเร็วว่าควรนำมาซึ่งน้ำหนักในช่วงท้ายของการวิเคราะห์

เมื่อประเมินความบ่งเฉพาะของสองเครื่องหมายที่พิพาทกันโดยอาศัยเหตุที่มีความเกี่ยวข้องสำหรับการปฏิเสธรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ก็จะใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการตัดสินความบ่งเฉพาะโดยอาศัยเหตุผลที่แน่นอนสำหรับการปฏิเสธรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า อย่างไรก็ตาม เกณฑ์เหล่านี้ใช้เพื่อพิจารณาว่าเครื่องหมายนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำของความบ่งเฉพาะหรือไม่ รวมทั้งใช้เพื่อประเมินระดับความบ่งเฉพาะระดับต่าง ๆ ของเครื่องหมายที่เกี่ยวข้อง

เครื่องหมายพิพาทควรถูกเปรียบเทียบตามที่เครื่องหมายนั้นปรากฏในคำขอและทะเบียนของเครื่องหมาย ตามลำดับผู้ตรวจสอบควรสันนิษฐานว่าเครื่องหมายถูกนำไปใช้ หรือจะนำไปใช้ในทางการค้าตามที่เครื่องหมายนั้นปรากฏในคำขอและในทะเบียน

หากเครื่องหมายแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ผู้ตรวจสอบควรให้การตรวจสอบเรื่องแนวโน้มที่จะทำให้เกิดความสับสนหลงผิดเป็นที่สิ้นสุดลง

ในขณะเดียวกัน หากพบว่ามีความคล้ายกันก็ไม่ควรนำไปสู่บทสรุปว่าการรับจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดความสับสนหลงผิด ข้อสรุปควรเกิดขึ้นหลังจากการประเมินแบบสากลขั้นสุดท้าย เมื่อองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับการพิจารณาแล้ว

#### 2.2.2.1 ความเหมือนของเครื่องหมาย

หากผู้ตรวจสอบพบว่าเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนเหมือนกับเครื่องหมายที่มีอยู่ก่อน การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าควรถูกปฏิเสธในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายนั้น

แม้ว่าโดยหลักการ การค้นพบเรื่อง 'ความเหมือน' กำหนดว่าเครื่องหมายจะต้องเหมือนกันในทุกด้าน ผู้ตรวจสอบควรดำเนินการบนหลักการที่ว่า ความแตกต่างที่ไม่มีนัยสำคัญที่ไม่สามารถเป็นที่รับรู้ได้โดยผู้บริโภคทั่วไปสำหรับสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง ไม่ควรนำมาพิจารณา ความแตกต่างใดๆ ที่ไม่สามารถ

คู่มือกลางสำหรับการพิจารณาตรวจสอบสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า

(ฉบับที่ 2)

สังเกตเห็นได้หากปราศจากการตรวจสอบเครื่องหมายอย่างระมัดระวัง อย่างใกล้ชิด เทียบเคียงกัน ควรถือว่า ‘ไม่มีนัยสำคัญ’

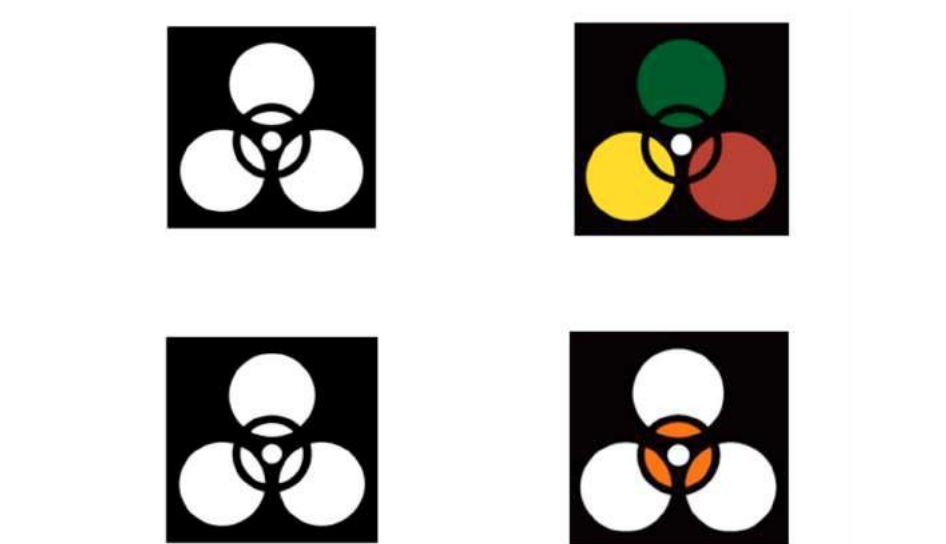
เครื่องหมายสองเครื่องหมายที่เหมือนกันในทุกแง่ หรือมีความแตกต่างที่ *ไม่มีนัยสำคัญ* เพราะเครื่องหมายนั้นไม่สามารถรับรู้หรือสังเกตได้โดยผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง ควรถือว่า ‘เหมือนกัน’

โดยปกติแล้ว ความแตกต่างของสีทำให้ไม่สามารถพิสูจน์หาความเหมือน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หมายความว่าเครื่องหมายที่มีอยู่ก่อนที่เป็นสีดำและสีขาว หรือสีเทาไม่ควรถือว่า “เหมือน” กับเครื่องหมายเดียวกันที่เป็นสีอื่น เว้นแต่ความแตกต่างของสีหรือการตัดกันของเฉดสีจะ *ไม่มีนัยสำคัญ* ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงกรณีที่ควรถือว่าความแตกต่างของสีหรือเฉดสีมีนัยสำคัญหรือไม่มีนัยสำคัญ<sup>8</sup>

(i) ความแตกต่างที่ไม่มีนัยสำคัญ:



(ii) ความแตกต่างที่มีนัยสำคัญ:



<sup>8</sup> ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป



ความเหมือนในแง่ขององค์ประกอบบางส่วน (เหมือนบางส่วน) ไม่ถือว่าเหมือน แต่ถือว่าคล้าย ตัวอย่าง ในกรณีด้านล่างนี้ เครื่องหมายไม่ควรถือว่าเหมือนกัน:

- ☐ สองเครื่องหมายที่ประกอบด้วยคำที่ออกเสียงเดียวกันแต่สะกดต่างกัน
- ☐ สองเครื่องหมายที่ประกอบด้วยคำที่เหมือนกันยกเว้นตัวอักษรหรือตัวเลขหนึ่งตัว
- ☐ เครื่องหมายที่ทั้งหมดของเครื่องหมายปรากฏในอีกเครื่องหมายหนึ่ง แต่อีกเครื่องหมายหนึ่งมีองค์ประกอบรูป หรือตัวอักษร รูปแบบ หรือสีที่ต่างกัน

อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของเครื่องหมายคำ ไม่ควรนำเรื่องความแตกต่างแค่เพียงระหว่างตัวอักษรใหญ่หรือเล็กมาพิจารณา ความแตกต่างดังกล่าวควรถือว่าเป็นความแตกต่างที่ไม่มีความสำคัญ

#### 2.2.2.2 ความคล้ายของเครื่องหมาย

ในกรณีส่วนมากความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายในกรณีของการคัดค้านและการปฏิเสธจะอิงจากข้อเท็จจริงว่าเครื่องหมายนั้นมีความคล้ายกัน และความคล้ายนั้น (โดยคำนึงถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ) มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความสับสน

เพื่อวัตถุประสงค์ในเรื่องนี้ “ความคล้าย” หมายความว่าถึง กรณีที่เครื่องหมายสองเครื่องหมายไม่ได้มีลักษณะเดียวกันทุกประการ แต่มีความเหมือนในบางแง่มุมเป็นการเฉพาะและมีความแตกต่างในแง่มุมอื่นๆ<sup>9</sup>

<sup>9</sup> ในเรื่องนี้นำโปรตุเกส คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป พาร์ทิซี ส่วนที่ 2 บทที่ 4 ข้อ 3

ในการเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้า ผู้ตรวจสอบควรมองข้ามองค์ประกอบหรือลักษณะที่ไม่มี  
ความสำคัญในเครื่องหมายมาพิจารณา และควรมุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบที่สามารถมองเห็นและรับรู้ได้  
อย่างชัดเจน องค์ประกอบหรือลักษณะที่ควรจะถือว่า “สามารถมองข้ามไปได้” หากว่าในการมอง  
เครื่องหมายครั้งแรก องค์ประกอบนั้นไม่เป็นจุดสังเกตในเครื่องหมาย ซึ่งอาจเป็นผลมาจากขนาด หรือ  
ตำแหน่งของลักษณะนั้นๆ ในเครื่องหมาย หากว่าลักษณะนั้นสามารถมองเห็นได้เมื่อได้สังเกตใกล้ๆ หรือใช้  
การพินิจพิเคราะห์อย่างรอบคอบ ในเบื้องต้นถือว่าองค์ประกอบนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ใน  
การพิจารณาความคล้าย

เครื่องหมายที่ประกอบด้วยอักขระ ตัวอักษร หรือข้อความที่เขียนในภาษาต่างประเทศหรือในตัวอักษร  
ต่างประเทศ ซึ่งผู้บริโภคทั่วไปในประเทศไม่สามารถเข้าใจได้ ควรถือว่าเป็นเครื่องหมายรูปเนื่องจากไม่  
สามารถนำไปเปรียบเทียบเสียงอ่านหรือมุมมองของเครื่องหมายนั้นกับภาษาในประเทศนั้นๆ ได้ การแปล  
เป็นเพียงการทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลเพราะเครื่องหมายนั้นจะใช้ในตลาดในรูปแบบดั้งเดิมของมันเอง (คือ ใน  
รูปแบบภาษาต่างประเทศ หรือตัวอักษรต่างประเทศ) ในเรื่องนี้โปรดดูข้อ 1.1.1.2 ในส่วนที่ 1 ของคู่มือกลาง  
ฉบับนี้

แม้สิ่งที่ต้องนำมาเปรียบเทียบเพื่อตัดสินความคล้ายระหว่างเครื่องหมายคือลักษณะที่ปรากฏ ลักษณะของ  
การออกเสียง และมิติของมุมมอง ผู้ตรวจสอบควรพิจารณามุมมองโดยรวมของเครื่องหมายพิพาทนั้นโดย  
อิงจากลักษณะที่ปรากฏ การออกเสียง และลักษณะมุมมอง และจะต้องนำเรื่องความบังเอิญเฉพาะของ  
เครื่องหมายก่อนหน้า (ที่ถูกอ้างถึงหรือที่พิพาทกัน) มาพิจารณาด้วย。<sup>10</sup>

<sup>10</sup> ในเรื่องนี้คำตัดสินของ ซีอีเจ (ECJ) วันที่ 22 กันยายน 2542 คดีที่ ซี-342/97, “Lloyd Schuhfabrik Meyer”, ย่อหน้าที่ 26, ซึ่งซีอีเจได้กล่าว  
ว่า:

“[...] การประเมินแบบสากลเรื่องแนวโน้มที่จะก่อความสับสน ในแง่ที่เกี่ยวกับความคล้ายในรูปลักษณ์ การออกเสียง หรือ  
มุมมองความคล้ายของเครื่องหมายพิพาท จะต้องอิงจากทัศนคติโดยรวมที่ถูกสร้างขึ้นโดยองค์ประกอบเหล่านั้น โดยไม่ลืม  
องค์ประกอบหลักของเครื่องหมาย [...] มุมมองของเครื่องหมายต่อผู้บริโภคทั่วไปในสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่เป็น  
ส่วนในการตัดสินการประเมินแบบสากลเรื่องแนวโน้มที่จะก่อความสับสน โดยปกติผู้บริโภครวมไปมองเครื่องหมายโดยมอง  
ทั้งหมดเครื่องหมาย โดยไม่ได้ประมวลผลเพื่อวิเคราะห์รายละเอียดที่แตกต่างกัน (...)”



### 2.2.2.2.1 การเปรียบเทียบสิ่งที่ปรากฏ

มุมมองหรือทัศนคติของสิ่งที่ปรากฏของเครื่องหมายมีความเกี่ยวข้องสำหรับการเปรียบเทียบเครื่องหมายที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายคำ, เครื่องหมายรูป, เครื่องหมายผสม, เครื่องหมายสามมิติ หรือเครื่องหมายสี การเปรียบเทียบสิ่งที่ปรากฏเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงและวัตถุประสงค์ล้วน ๆ การเปรียบเทียบดังกล่าวจะเป็นการตัดสินว่าเครื่องหมายที่มาจากหลังดูเหมือนเครื่องหมายก่อนหน้ามากน้อยเพียงใด<sup>11</sup>

ความคล้ายของสิ่งที่ปรากฏควรประเมินโดยนำองค์ประกอบต่างๆ มาพิจารณา ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องหมายที่พิพาทกัน การเปรียบเทียบระหว่างเครื่องหมายคำทั้งสองเครื่องหมาย หรือเครื่องหมายรูปทั้งสองเครื่องหมาย ย่อมง่ายกว่าการเปรียบเทียบเครื่องหมายคำกับเครื่องหมายผสม (คำผสมกับองค์ประกอบที่เป็นรูป) หรือเครื่องหมายผสมสองเครื่องหมาย

ความคล้ายของสิ่งที่ปรากฏขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่เป็นลักษณะร่วมกันของเครื่องหมายทั้งสอง อย่างไรก็ตาม ความคล้ายของสิ่งที่ปรากฏอาจเกิดได้แม้ว่าองค์ประกอบเฉพาะบางส่วนของเครื่องหมายแตกต่างกัน แต่การจัดวางเครื่องหมายโดยรวม อัตราส่วน และการเลือกใช้สีทำให้เครื่องหมายโดยรวมดูคล้ายกัน

#### เครื่องหมายคำ

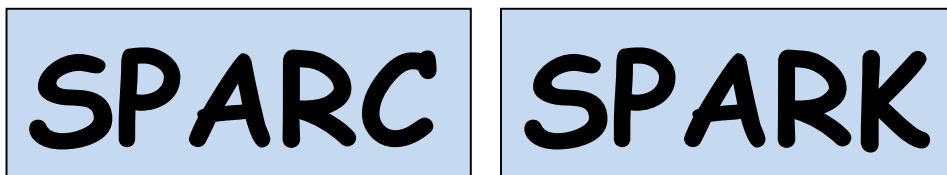
(1) กรณีพิพาทระหว่างเครื่องหมายคำสองเครื่องหมาย การเปรียบเทียบสิ่งที่ปรากฏจะอิงจากจำนวนและการเรียงลำดับของตัวอักษร ตัวเลข และอักขระในเครื่องหมาย การวิเคราะห์จะต้องทำในภาษา (และตัวอักษร) ของสำนักงานในประเทศนั้น รวมทั้งภาษาอื่นๆ ที่มีการใช้หรือเป็นที่เข้าใจเป็นการทั่วไปในประเทศ อย่างไรก็ตาม คำทับศัพท์จากตัวอักษรหนึ่งไปเป็นอีกตัวอักษรหนึ่งอาจไม่เหมือนในแง่ของภาพที่ปรากฏ (เครื่องหมายนั้นก็ยังคงถือว่ามีเสียงเรียกขานที่คล้ายกัน - ดูด้านล่าง)

ผู้บริโภคโดยทั่วไปจะมองเครื่องหมายการค้าโดยรวม และไม่สังเกตเห็นความแตกต่างเล็กน้อยในจำนวนของตัวอักษรหรือตำแหน่งของตัวอักษร อย่างไรก็ตาม ตัวอักษรแรกของคำย่อมเป็นที่สังเกตเห็นได้มากกว่าตัวอักษรอื่นๆ ในคำ ในกรณีนี้ความแตกต่างของตัวอักษรแรกอาจทำให้ลักษณะที่ปรากฏของเครื่องหมายมีความแตกต่างกันมากกว่า ตัวอักษรที่อยู่ตรงกลางคำที่เป็นคนละตัวกัน

<sup>11</sup> ในเรื่องไม่ประตดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป พาร์ทซี ส่วนที่ 2 บทที่ 4 ข้อ 3.4.1.

คู่มือกลางสำหรับการพิจารณาตรวจสอบสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า  
(ฉบับที่ 2)

โดยปกติแล้ว การเปลี่ยนแปลงอักษรที่อยู่ตรงกลาง 1 ตัว (ไม่ใช่ตัวอักษรตัวแรก) จะเป็นการเลี่ยนความเหมือนของคำ แต่ยังคงไว้ซึ่งความคล้าย ยกตัวอย่างเช่น เครื่องหมายต่อไปนี้ควรถือว่าคล้ายกันในแง่ของภาพที่ปรากฏ<sup>12</sup>



ความยาวของคำและการแยกคำเป็นส่วนประกอบที่ส่งผลต่อลักษณะที่ปรากฏของเครื่องหมายคำ

อย่างไรก็ตาม เป็นไปไม่ได้ที่จะมีการตั้งกฎเกณฑ์ล่วงหน้าเรื่องจำนวนของตัวอักษรที่ต่างกันที่จะถือได้ว่าไม่มีลักษณะปรากฏที่คล้ายกัน หรือจำนวนของตัวอักษรที่เหมือนกันเพื่อตัดสินความคล้ายที่ปรากฏของเครื่องหมายคำสองเครื่องหมาย

(2) ในกรณีพิพาทระหว่างเครื่องหมายคำและเครื่องหมายคำแบบผสม (คือ คำที่นำเสนอยู่ในลักษณะพิเศษ, กลุ่มตัวอักษร, แบบอักษรหรือสี, หรือรวมกับองค์ประกอบที่เป็นรูป) องค์ประกอบคำเหล่านั้นโดยทั่วไปจะเป็นที่สังเกตและเป็นที่ยึดจำได้ง่ายกว่าเพราะผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะอ่านคำในเครื่องหมายเมื่อเป็นไปได้

ความคล้ายที่ปรากฏของเครื่องหมายขึ้นอยู่กับว่าตัวอักษรในคำของเครื่องหมายนั้นอยู่ในตำแหน่งเดียวกันหรือไม่ รวมทั้งจุดเด่นของลักษณะที่ปรากฏ รูปแบบของตัวอักษรหรือองค์ประกอบรูปของเครื่องหมาย ถ้าองค์ประกอบรูปหรือตัวอักษรพิเศษไม่เด่นพอที่จะแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างสองเครื่องหมาย ความเหมือนหรือคล้ายของคำถือว่าเป็นไปได้

ตัวอย่างเช่น สำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์พบว่าเครื่องหมายต่อไปนี้คล้ายกันจนก่อให้เกิดความสับสน

<sup>12</sup> ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งราชอาณาจักรไทย



**SWEET VALLEY**

เครื่องหมายที่ยื่นจดทะเบียน  
สำหรับผลไม้แห้งจากเขตร้อน (จำพวก 29)

เครื่องหมาย (ที่มีอยู่ก่อน) ที่อ้างถึง  
สำหรับผักและผลไม้กระป๋อง (จำพวก 29)  
ผักและผลไม้สด (จำพวก 31)

สังเกตได้ว่าการมีกรอบนั้นไม่มีนัยสำคัญและไม่ได้กันให้เครื่องหมายที่พิจารณาไม่มีความคล้ายกันจน  
ก่อให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมายที่อ้างถึง

หากองค์ประกอบรูปของเครื่องหมายมีจุดเด่นหรือตัวอักษรที่มีการประดิษฐ์อย่างมาก เครื่องหมายนั้นอาจถือ  
ว่ามีลักษณะที่ปรากฏแตกต่างจากเครื่องหมายคำที่ไม่มีองค์ประกอบรูป

(3) ในกรณีพิพาทระหว่างเครื่องหมายผสมสองเครื่องหมาย (คือ ทั้งสองเครื่องหมายมีคำ ไม่ว่าคำ  
นั้นจะมีลักษณะพิเศษ, กลุ่มตัวอักษร, แบบอักษรหรือสี และรวมอยู่กับองค์ประกอบรูป) ลักษณะปรากฏที่  
คล้ายกันอาจเป็นกรณีที่ตัวอักษรหรือคำเหมือนกัน อยู่ในตำแหน่งเดียวกัน และองค์ประกอบรูป (กลุ่ม  
ตัวอักษร, แบบอักษร, สี) ไม่มีความเด่นพอที่จะแสดงให้เห็นความแตกต่างอย่างมีสาระสำคัญได้

ตัวอย่าง เครื่องหมายผสมด้านล่างนี้ถือว่ามีลักษณะปรากฏที่คล้ายกัน (เครื่องหมายที่ขอจดทะเบียน  
ปรากฏทางด้านซ้ายและเครื่องหมายที่จดทะเบียนหรืออ้างถึงปรากฏทางด้านขวา)

Mc

Mo  
Momo Denim

Mc

Me  
Meme Denim

(ตัวอย่างจัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งราชอาณาจักรไทย)



(ตัวอย่างจัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย)



(เครื่องหมายบริการของ เจแปนแอร์ไลน์)

(ตัวอย่างจากคู่มือเครื่องหมายการค้าแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา หน้า 59)



(ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งราชอาณาจักรไทย)

อย่างไรก็ตาม หากอักษรเพียงบางตัวหรือบางส่วนของคำหรือคำหลายคำคล้ายกันในสองเครื่องหมาย และรูปแบบขององค์ประกอบรูปมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดในแต่ละเครื่องหมาย อาจถือได้ว่ามีลักษณะปรากฏที่แตกต่างกัน

(4) ในกรณีของเครื่องหมายผสมที่พิพาทกับเครื่องหมายรูป ความคล้ายที่ปรากฏจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบรูปแต่เพียงอย่างเดียวเนื่องจากมีเพียงเครื่องหมายเดียวที่มีคำเป็นองค์ประกอบ และอีกเครื่องหมายหนึ่งไม่มี ในกรณีนี้ ความคล้ายกันของลักษณะที่ปรากฏอาจพบได้หากองค์ประกอบรูปในเครื่องหมายทั้งสองเห็นได้ชัดเจนว่ามีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายกัน อย่างไรก็ตาม หากองค์ประกอบคำในเครื่องหมายผสมมีความเด่นมากกว่าองค์ประกอบรูป ความคล้ายกันของลักษณะที่ปรากฏของเครื่องหมายรูปอาจหายไป

ตัวอย่างเช่น เครื่องหมายต่อไปนี้อาจไม่เหมือนกัน แต่องค์ประกอบรูปใกล้เคียงกันมากพอที่จะถือว่าเครื่องหมายเหล่านี้มีความคล้ายกันในแง่ของภาพที่ปรากฏ<sup>13</sup>



<sup>13</sup> ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งราชอาณาจักรไทย

## เครื่องหมายรูปและเครื่องหมายสี

- (1) ในกรณีพิพาทระหว่างเครื่องหมายรูปสองเครื่องหมาย (คือ ไม่ใช่เครื่องหมายที่ประกอบด้วยองค์ประกอบคำ) รูปดังกล่าวจะถือว่ามีความคล้ายกันหากรูปร่างนั้นคล้ายกับอีกรูปหนึ่งในแง่ของรูปร่าง, คำโครงของรูปและสัดส่วน ความต่างของสี หรือการเปลี่ยนจากสีดำและขาว เป็นสีไม่สามารถทำให้เครื่องหมายต่างกันได้
- (2) ในกรณีของเครื่องหมายที่ประกอบด้วยการผสมของสี ลักษณะที่ปรากฏที่ถือว่ามีความคล้ายกันเมื่อสีของเครื่องหมายที่ยื่นภายหลังเป็นสีเดียวกัน หรืออยู่ในระดับสีที่ไม่สามารถแยกออกจากเครื่องหมายก่อนหน้านี้ได้โดยผู้บริโภคทั่วไป

## เครื่องหมายสามมิติ

หากว่าเครื่องหมายสองเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายสามมิติ ลักษณะปรากฏที่คล้ายกันขึ้นอยู่กับความสอดคล้องกันของรูปร่าง, สัดส่วน และการเลือกใช้สี ถ้ามี

จุดเด่นที่มองเห็นได้ในครั้งแรกของเครื่องหมายควรใช้ในการตัดสินเรื่องความเหมือนคล้าย ความแตกต่างอื่นๆ ที่มองเห็นได้หากพิจารณา วัสดุขนาด หรือตรวจสอบอย่างละเอียดไม่ถือว่าทำให้เกิดความแตกต่าง

ในกรณีของเครื่องหมายสามมิติที่ยื่นไว้ก่อนคัดค้านเครื่องหมายรูปสองมิติ จะถือว่ามีความคล้ายกันหากเครื่องหมายสองมิตินั้นเป็นการจำลองรูปร่างของเครื่องหมายที่ยื่นไว้ก่อน ดังนั้นจึงสามารถระบุได้ว่าเป็นการทำซ้ำ ความแตกต่างเพียงเล็กน้อยที่ไม่ใช่สาระสำคัญในเครื่องหมายไม่ทำให้เกิดความแตกต่างในลักษณะที่ปรากฏ

### 2.2.2.2.2 การเปรียบเทียบการออกเสียง<sup>14</sup>

- (1) การเปรียบเทียบการออกเสียงของเครื่องหมายที่มองเห็นได้อาจทำได้เฉพาะเครื่องหมายที่ประกอบด้วยองค์ประกอบคำตั้งแต่หนึ่งคำขึ้นไปซึ่งสามารถอ่านและออกเสียงได้ การเปรียบเทียบดังกล่าวมีความเป็นไปได้แม้องค์ประกอบคำนั้นไม่มีองค์ประกอบรูป หรือใช้ร่วมกับอักขระพิเศษ, กลุ่มตัวอักษร, แบบอักษรหรือสี

<sup>14</sup> ในเรื่องนี้โปรดดูในคู่มือของสำนักงานเครื่องหมายการค้าและการออกแบบแห่งสหภาพยุโรป พาร์ทที่ 2 บทที่ 4 ข้อ 3.4.2

การเปรียบเทียบการออกเสียงจะเป็นไปไม่ได้หากหนึ่งในเครื่องหมายพิพาทไม่มีองค์ประกอบคำที่สามารถอ่านและออกเสียงได้ อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายนั้นยังคงนำไปเปรียบเทียบด้านลักษณะที่ปรากฏได้

- (2) การเปรียบเทียบการออกเสียงจะต้องอิงมาจากกฎเกณฑ์การออกเสียงของผู้บริโภคโดยทั่วไปในประเทศ คำต่างประเทศอาจออกเสียงต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ และวิธีการออกเสียงคำต่างประเทศในประเทศต้นกำเนิดอาจไม่มีความสัมพันธ์กันเลยก็ได้

ตัวอย่าง คำว่า “LOVING KARE” อาจถือว่ามี*การออกเสียง*ที่คล้ายหรือเหมือนกับคำว่า “LAVIN-KER” เมื่อออกเสียงโดยผู้บริโภคที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ

หากมีการกำหนดไว้ การเปรียบเทียบการออกเสียงควรรวมถึง*การทับศัพท์*ขององค์ประกอบคำและการประเมินผลจากเสียงนั้นๆ

- (3) การออกเสียงโดยรวมของเครื่องหมายที่มีองค์ประกอบคำจะขึ้นอยู่กับจำนวนและลำดับของ*พยางค์*ของคำ และ*วิธีการออกเสียงคำ*ในประเทศนั้นโดยเฉพาะ นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาเกี่ยวกับการลงเสียงหนักในการออกเสียงพยางค์ของคำ ดังปฏิบัติกันมาในกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มที่เกี่ยวข้องด้วย

ความคล้ายของการออกเสียงจะเกิดขึ้นหากเสียงของการออกเสียงคำนั้นของเครื่องหมายที่พิพาทเหมือนกัน หรือมีความใกล้เคียงมากพอจนไม่สามารถแยกแยะการอ่านออกเสียงจากกันได้

พยางค์ที่มีร่วมกันในสองเครื่องหมาย การเรียงลำดับและจำนวนพยางค์ที่ให้อำนาจในคำย่อจะมีผลในเรื่องความคล้ายหรือความแตกต่างในการออกเสียง

- (4) เครื่องหมายสัญลักษณ์ที่สามารถอ่านได้เป็นส่วนหนึ่งของคำหรือข้อความจะต้องนำมาพิจารณาเรื่องการเปรียบเทียบการออกเสียงด้วย ตัวอย่างเช่น เครื่องหมาย “@”, “&”, “%”, “+” และ “#” มีชื่อ (“แอท”, “แอนด์”, “เปอร์เซ็นต์”, “พลัส”, “แอส”) และโดยปกติผู้บริโภคทั่วไปจะอ่านเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายคำหลักเกณฑ์เดียวกันนี้ใช้กับกรณีของอักษรที่ต่างกัน (“Quali-T” มีเสียงเดียวกันกับ “quality”) เสียงของเครื่องหมายและอักษรเหล่านั้นจะต้องนำมาพิจารณาเปรียบเทียบการออกเสียงให้ครบถ้วน เสียงที่แท้จริงของสัญลักษณ์เหล่านั้นจะขึ้นอยู่กับชื่อของเครื่องหมายในภาษาท้องถิ่น

คู่มือกลางสำหรับการพิจารณาตรวจสอบสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า  
(ฉบับที่ 2)

- (5) กรณีเครื่องหมายที่ถูกคัดค้านมีพยางค์หรือคำที่เหมือนกันแต่ลำดับในการเรียงสลับกัน ความต่างนั้นไม่สามารถทำให้ความคล้ายกันในเรื่องการออกเสียงตกไปได้

ตัวอย่าง:

## BLUE GINGER      เทียบกับ      GINGER BLUES

ในประเทศสิงคโปร์ กรณีของ Hai Tong Co (Pte) Ltd เทียบกับ Ventree Singapore Pte Ltd [2013] 2 SLR 941 ได้พิจารณาเครื่องหมายต่อไปนี้<sup>15</sup>

| The Composite Mark                                                                | The Sign                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

จากการที่พยางค์เหล่านี้ออกเสียงสลับตำแหน่งกันไม่ได้ทำให้เครื่องหมายทั้งสองไม่มีลักษณะการออกเสียงคล้ายกัน

- (6) คำบรรยายควรนำมาจากตัวอักษรต่างๆ ที่ให้เสียงหรือออกเสียงเหมือนหรือคล้ายกัน ตัวอย่างเช่น เสียงของตัวอักษร "b" และ "p", หรือ "x" และ "s" อาจถือว่าเหมือน หรือคล้ายกันจนก่อให้เกิดความสับสนในการออกเสียงในบางบริบท ตัวอักษรที่ต่างกันอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดความแตกต่างในการออกเสียง

- (7) คำบรรยายควรนำมาจากตัวอักษรต่างๆ ที่ให้เสียงหรือออกเสียงเหมือนหรือคล้ายกัน ตัวอย่างเช่น เสียงของตัวอักษร "b" และ "p", หรือ "x" และ "s" อาจถือว่าเหมือน หรือคล้ายกันจนก่อให้เกิดความสับสนในการออกเสียงในบางบริบท ตัวอักษรที่ต่างกันอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดความแตกต่างในการออกเสียง

<sup>15</sup> ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศสิงคโปร์

- (8) ในการเปรียบเทียบเครื่องหมายผสมสองเครื่องหมายสำหรับความคล้ายในการออกเสียง



องค์ประกอบคำจะมีความสำคัญเหนือกว่าองค์ประกอบรูปเพราะผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะอ่านและจดจำคำมากกว่าองค์ประกอบอื่นที่ปรากฏด้วย ตัวอย่างเช่น ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เครื่องหมายผสมด้านล่างนี้ ถือว่ามีการออกเสียงคล้ายกันแม้จะมีสัญลักษณ์ที่ต่างกัน:



(ตัวอย่างจัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย)



(ตัวอย่างจัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งราชอาณาจักรไทย)

#### 2.2.2.2.3 การเปรียบเทียบแนวคิด<sup>16</sup>

##### เครื่องหมายที่มีเนื้อหาที่มีความหมาย

ความคล้ายกันระหว่างเครื่องหมายสองเครื่องหมายอาจเกิดจากความเหมือนในแนวคิด หรือความหมายของเครื่องหมายตามที่ถูกบริโภคทั่วไปในประเทศเข้าใจ

การประเมินแนวความคิดอาจทำได้เฉพาะกับเครื่องหมายที่มีเนื้อหาที่มีความหมาย คือ เครื่องหมายที่มีอย่างน้อยหนึ่งความหมายที่เป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปในหมู่ผู้บริโภคในประเทศ เครื่องหมายที่มีความหมายอาจเป็น:

<sup>16</sup> ในเรื่องนี้โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป พาร์ทซี ส่วนที่ 2 บทที่ 4 ข้อ 3.4.3 และ 3.4.4

- ☐ signs that contain เครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบคำที่มีความหมายในภาษา หรือหนึ่งในภาษาของประเทศนั้น, หรือ
- ☐ เครื่องหมายที่มีองค์ประกอบรูปที่นำเสนอถึงบางสิ่งที่มีความหมาย คือ บางสิ่งที่เป็นที่จดจำและบรรยาย หรือถูกตั้งเป็นคำเรียก

หากเพียงหนึ่งในเครื่องหมายที่พิพาทมีความหมายเดียว การเปรียบเทียบก็ไม่สามารถทำได้ การสรุปผลการเปรียบเทียบระหว่างเครื่องหมายนั้นคือว่าไม่มีความคล้ายทางด้านแนวคิดระหว่างเครื่องหมายทั้งสอง กล่าวคือเครื่องหมายทั้งสองไม่คล้ายกันในเชิงแนวคิด

#### องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบแนวคิด

(1) ความคล้ายกันของแนวคิดระหว่างเครื่องหมายคำสองเครื่องหมาย หรือระหว่างสองเครื่องหมายที่องค์ประกอบหลักหรือองค์ประกอบเด่นคือคำเหล่านั้น อาจมีได้ หากคำทั้งสองมีความหมายเดียวกัน เป็นคำเหมือนของกันและกัน หรืออ้างถึงแนวคิด ความคิด หรือแนวความคิด ที่ใกล้เคียงกันจนเป็นกลุ่มเดียวกัน

ตัวอย่าง:

PANTHER

เทียบกับ

PUMA

HEAVEN

เทียบกับ

PARADISE

Sunlight



(ภาพจาก <http://www.oneclueanswer.com/tag/emoji-pop-sunlight/>)

(2) ในกรณีของเครื่องหมายคำผสมที่ประกอบด้วยคำตั้งแต่สองคำขึ้นไป ซึ่งนำมาใช้ด้วยกันและมีความหมายที่แตกต่างจากความหมายดั้งเดิมของคำที่นำมาผสมกัน เฉพาะความหมายเฉพาะเท่านั้นที่ควรนำมาพิจารณา ไม่มีความคล้ายทางด้านแนวคิดระหว่างเครื่องหมายสองคำ ถ้าความคล้ายนั้นมีพื้นฐานมาจากองค์ประกอบคำใดคำหนึ่งในเครื่องหมาย ซึ่งอยู่แยกจากกัน

ตัวอย่าง:

FIREWORKS

เทียบกับ

SKUNK WORKS

DARKROOM

เทียบกับ

DARK SAND

อย่างไรก็ตาม หากเครื่องหมายประกอบด้วยคำหรือข้อความในภาษาต่างประเทศ และผู้บริโภคทั่วไปในประเทศสามารถเข้าใจบางส่วนของคำที่มีร่วมกันในเครื่องหมายแต่ไม่เข้าใจความหมายโดยสมบูรณ์ของข้อความนั้น อาจประเมินความคล้ายของแนวคิดได้เฉพาะในส่วนที่มีความหมายสำหรับหมู่ผู้บริโภคเท่านั้น ความคล้ายกันของแนวคิดอาจถือว่าพบได้เฉพาะความหมายของส่วนที่มีร่วมกันที่นำมาพิจารณาเท่านั้น

ตัวอย่าง:

GAME BUDDY

เทียบกับ

GAMEWAY

ในตัวอย่างนี้ หากมีเพียงคำว่า “game” ที่เป็นที่เข้าใจโดยผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบนั้นจะแสดงถึงระดับความคล้ายของแนวคิด อย่างไรก็ตาม เมื่ออิงจากส่วนอื่นของเครื่องหมายและมุมมองโดยรวมของเครื่องหมาย ความคล้ายนั้นไม่สามารถนำไปสู่ข้อสรุปว่ามีแนวโน้มจะก่อให้เกิดความสับสนได้ ถ้าไม่มีลักษณะปรากฏหรือการออกเสียงที่คล้ายกันระหว่างเครื่องหมาย

(3) กรณีของเครื่องหมายที่ประกอบด้วยชื่อบุคคล ความคล้ายในแนวคิดอาจมีในกรณีที่ชื่อหนึ่งเป็นรากศัพท์หรือมีที่มาจากอีกชื่อหนึ่ง หรือเป็นการสะกดที่แตกต่างกันของชื่อเดียวกัน

ตัวอย่าง:

TERRY

เทียบกับ

TERRI

CAROLE

เทียบกับ

KAROLE

KLAMBERT

เทียบกับ

KLAMBERTON

(4) ความคล้ายกันของแนวคิดอาจพบได้ระหว่างสองเครื่องหมายที่ประกอบด้วยตัวเลขและตัวอักษร ในกรณีนี้ ความคล้ายกันของแนวคิดจะเป็นผลมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าความหมายของตัวเลขนั้นเหมือนหรือมีความเกี่ยวข้องโดยปราศจากข้อสงสัย หรือตัวอักษรเหมือนกัน ความแตกต่างของรูปแบบกลุ่มตัวอักษร, แบบอักษร, หรือสี ไม่สามารถทำให้ความคล้ายนั้นหมดไปได้เพราะความหมายของตัวเลขและตัวอักษรนั้นต้องพิจารณาในลำดับที่เหนือกว่า

ตัวอย่าง:

JIM-1000

เทียบกับ

JIM THOUSAND

MK-200

เทียบกับ

MK2000

(5) ความคล้ายกันของแนวคิดอาจพบได้ระหว่างเครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบรูปซึ่งความหมายหรือแนวคิดที่นำเสนอออกมาโดยองค์ประกอบรูปนั้นเหมือนกันในทั้งสองเครื่องหมาย หรือความหมายสามารถสื่อถึงกันได้โดยตรงแม้ว่าภาพนั้นจะไม่มีลักษณะปรากฏที่คล้ายกันก็ตาม



(ภาพจาก <http://www.dezignwithaz.com/soccer-player-wall-stickers-p-1210.html> และ <http://www.clipartpanda.com/categories/soccer-player-silhouette> ตามลำดับ)



(ภาพจาก <https://www.kisspng.com/png-hummingbird-drawing-blue-clip-art-crowned-clipart-1439446/> และ <http://www.thisiscolossal.com/2012/09/gorgeous-painted-birds-by-adam-s-doyle/>)

- (6) ความคล้ายกันของแนวคิดระหว่างเครื่องหมายคำและเครื่องหมายที่มีองค์ประกอบรูปไม่ว่าจะมีหรือไม่มีคำอาจเกิดขึ้นได้ หากเครื่องหมายคำสอดคล้องกับความหมายหรือแนวคิดที่น่าเสนอโดยองค์ประกอบรูป หรือหากความหมายขององค์ประกอบรูปมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเครื่องหมายคำ

ตัวอย่าง

## RED SAMURAI



(ภาพจาก <http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-samurai-warrior-cute-image12292605>)



(ตัวอย่างจัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์)

- (7) ความคล้ายกันของแนวคิดระหว่างเครื่องหมายผสมสองเครื่องหมายอาจพบได้ถ้าองค์ประกอบคำในเครื่องหมายทั้งสองมีแนวคิดที่เหมือนกัน

ตัวอย่างเช่น สำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์พบว่าเครื่องหมายผสมต่อไปนี้คล้ายกันจนก่อให้เกิดความสับสน

PABLO

PABLO

เครื่องหมายที่ยื่นจดทะเบียน

เครื่องหมาย (ที่มีอยู่ก่อน) ที่อ้างถึง

เครื่องหมายทั้งสองสำหรับบริการร้านอาหาร

ในกรณีนี้ สังเกตได้ว่าแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความสับสนระหว่างเครื่องหมายที่คล้ายกันจนก่อให้เกิดความสับสนไม่สามารถเลี่ยงได้โดยแค่เพิ่มหรือลบเครื่องหมายร่วม (องค์ประกอบรูป) หากส่วนสำคัญ (คำ) ของทั้งสองเครื่องหมายเหมือนกัน เครื่องหมายเหล่านี้อาจคล้ายกันจนก่อให้เกิดความสับสนแม้ว่าองค์ประกอบสลับสนุนจะต่างกัน

หากองค์ประกอบคำมีแนวคิดต่างกัน องค์ประกอบรูปในเครื่องหมายทั้งสองจะนำไปสู่การตัดสินใจว่าเครื่องหมายมีความคล้ายกันหากว่าองค์ประกอบรูปนั้นเด่นมากพอที่จะรับรู้ได้เกินกว่าที่จะมองว่าไม่มี ความคล้ายกัน แต่เป็นที่รับรู้น้อยกว่าองค์ประกอบคำ หากความหมายหรือแนวคิดที่นำเสนอโดยรูปนั้นเหมือนหรือคล้าย และองค์ประกอบรูปเป็นจุดเด่นในทั้งสองเครื่องหมาย อาจสรุปได้ว่ามีแนวคิดที่เหมือนกัน

ตัวอย่าง:



เทียบกับ



(ตัวอย่างจัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย)

### 2.2.2.3 ความบ่งเฉพาะและองค์ประกอบที่เป็นจุดอ่อนของเครื่องหมาย

เมื่อเครื่องหมายสองเครื่องหมายถูกนำมาเปรียบเทียบกันเพื่อตัดสินว่ามีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความสับสนหรือไม่ จุดเด่นในเรื่องความบ่งเฉพาะขององค์ประกอบที่มีในเครื่องหมายจะต้องนำมาพิจารณาด้วย

หากความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายอยู่ในองค์ประกอบที่เป็นจุดแข็ง และมีความบ่งเฉพาะในเครื่องหมายก่อนหน้าซึ่งเป็นการทำซ้ำเครื่องหมายทั้งหมดหรือในส่วนที่เป็นสาระสำคัญในเครื่องหมายที่ยื่นภายหลัง ย่อมเป็นสาระสำคัญที่ทำให้เครื่องหมายนั้นมีความเหมือนหรือคล้าย ความเหมือนหรือคล้ายในแง่ขององค์ประกอบที่มีความบ่งเฉพาะและเป็นจุดแข็งย่อมก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดหากมีการใช้เครื่องหมายทั้งสองในทางตลาด

ในทางตรงกันข้าม หากองค์ประกอบคำหรือรูปที่เหมือนหรือคล้ายกันในทั้งสองเครื่องหมายไม่มีความบ่งเฉพาะในตัวเอง มีความบ่งเฉพาะน้อยมาก ดังนั้นความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายอยู่บนพื้นฐานขององค์ประกอบที่ไม่สามารถถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวได้โดยทั้งสองฝ่าย ความคล้ายกันเช่นนั้นโดยปกติแล้วจะไม่สามารถคงไว้ซึ่งแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความสับสน

ในกรณีนี้ การประเมินแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความสับสนควรเน้นไปที่ผลกระทบขององค์ประกอบที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกัน ที่มีผลต่อมุมมองโดยรวมเกี่ยวกับเครื่องหมาย ผู้ตรวจสอบควรคำนึงถึงความบ่งเฉพาะขององค์ประกอบที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกัน

โดยเฉพาะองค์ประกอบใดๆ ในเครื่องหมายมีลักษณะเป็นสามัญ เป็นการบรรยาย ยกย่องหรือกล่าวถึงสินค้าหรือบริการที่ระบุถึงว่ามีระดับความบ่งเฉพาะต่ำและไม่สามารถสนับสนุนข้อสรุปเรื่องแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความสับสนได้

เมื่อเครื่องหมายต่าง ๆ ร่วมใช้องค์ประกอบที่มีความบ่งเฉพาะในระดับต่ำ ก็ยังอาจมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความสับสนได้ หาก

- องค์ประกอบอื่น ๆ มีความบ่งเฉพาะในระดับต่ำพอ ๆ กัน หรือต่ำกว่า หรือส่งผลกระทบที่ไม่มีนัยสำคัญจากภาพที่ปรากฏ ทว่าให้มุมมองโดยรวมว่าเครื่องหมายนั้นมีความคล้ายกัน หรือ
- มุมมองโดยรวมคือเครื่องหมายนั้นมีความคล้ายกันมากหรือเหมือนกัน

คู่มือกลางสำหรับการพิจารณาตรวจสอบสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า  
(ฉบับที่ 2)

ตัวอย่างเช่น ในข้อพิพาทระหว่างเครื่องหมายคำสองเครื่องหมายที่ใช้สำหรับ “ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง” ที่ใช้  
องค์ประกอบซึ่งเป็นคำอุปสรรคที่มีร่วมกันได้แก่ “COSME” องค์ประกอบอื่นก็มีความใกล้เคียงกันมาก  
พอที่จะทำให้เกิดมุมมองโดยรวมว่ามีความคล้ายกัน ลักษณะแบบนี้มีแนวโน้มก่อให้เกิดความสับสน  
แน่นอน

## COSMEGLOW เทียบกับ COSMESHOW

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นกรณีเครื่องหมายรูปหรือเครื่องหมายผสมมีองค์ประกอบที่พบเห็นได้ทั่วไปหรือ  
มีการบรรยายสินค้าหรือบริการที่อยู่ในการศึกษา แต่ว่าการจัดเรียงองค์ประกอบเหล่านั้นในรูปแบบนี้ทำ  
ให้เกิดมุมมองโดยรวมว่าเหมือนหรือคล้ายกัน ซึ่งทำให้เกิดแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความสับสน ในกรณี  
เหล่านี้ จึงควรปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีภายหลัง<sup>17</sup>



(จำพวก 9: ตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการผลิตไฟฟ้า)

หากเครื่องหมายสองเครื่องหมายมีองค์ประกอบรูปที่เหมือนกัน จนอาจพิจารณาได้ว่าเครื่องหมายทั้งสองมี  
ลักษณะปรากฏที่คล้ายกัน แต่องค์ประกอบที่มีร่วมกันนั้นไม่มีความบังเอิญในตัวเองในแง่ของสินค้าหรือ  
บริการที่เกี่ยวข้อง และองค์ประกอบอื่นในเครื่องหมายนั้นก็แตกต่างกัน ก็ไม่พบแนวโน้มที่จะก่อให้เกิด  
ความสับสนระหว่างสองเครื่องหมายนั้น เครื่องหมายเหล่านั้นอาจได้รับอนุญาตให้อยู่ร่วมกันได้ในตลาด

<sup>17</sup> ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป



ตัวอย่างเช่น สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศสิงคโปร์ได้ยกฟ้องการคัดค้าน โดยพิจารณาจากความคล้ายคลึงกันที่มีการกล่าวหาของเครื่องหมายผลต่อไป<sup>18</sup>



สำหรับสินค้าในจำพวก 25 (เครื่องนุ่งห่ม)

สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศสิงคโปร์ได้สรุปว่าอุปกรณ์รูปทรงสามเหลี่ยมกลับหัวที่พบร่วมกันในเครื่องหมายที่ยื่นจดทะเบียน และเครื่องหมายที่อ้างถึง ไม่มีความเด่นมากพอเมื่อเทียบกับความเด่นขององค์ประกอบภายในรูปสามเหลี่ยมแต่ละรูป องค์ประกอบเหล่านั้นไม่เหมือนกันและในการประเมินในภาพรวม สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศสิงคโปร์ได้สรุปว่าเครื่องหมายดังกล่าวไม่เหมือนกัน

กรณีต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายผลสองอัน เฉพาะองค์ประกอบคำว่า “flexi” เท่านั้นที่เครื่องหมายทั้งสองใช้ร่วมกัน องค์ประกอบอื่นก็แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบคำที่ใช้ร่วมกันอันได้แก่ “flexi” เป็นการบรรยายถึง “บริการบัตรเครดิต” และ “บริการทางการเงิน” ที่ระบุไว้ และไม่สามารถถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวได้โดยทั้งสองฝ่าย เครื่องหมายเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เกิดแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความสับสน ดังนั้นจึงอาจได้รับการจดทะเบียนและอยู่ร่วมกันในตลาด<sup>19</sup>

<sup>18</sup> ที่มา: สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศสิงคโปร์ โปรดดู <https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/hearings-and-mediation/legal-decisions/2019/guess-v-jen-chi-2019-sgipos-3.pdf>

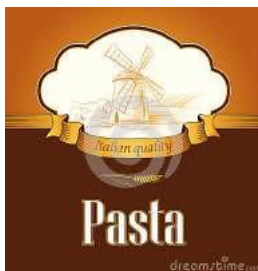
<sup>19</sup> ตัวอย่างจัดทำโดยสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป

คู่มือกลางสำหรับการพิจารณาตรวจสอบสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า  
(ฉบับที่ 2)



(Class 9: Credit cards)

ตัวอย่างด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของเครื่องหมายที่มีองค์ประกอบที่มีลักษณะสามัญหรือพบเห็นได้ทั่วไป แต่ทำให้เกิดมุมมองโดยรวมที่แตกต่างกันและไม่ทำให้เกิดแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความสับสน ดังนั้นเครื่องหมายเหล่านี้อาจอยู่ร่วมกันในฐานะเครื่องหมายของ “พาสต้าและก๋วยเตี๋ยว”



เทียบกับ



(ภาพจาก <http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-spaghetti-pasta-bakery-labels-pack-spaghet-windmill-field-bread-image35508609> และ <http://www.dreamstime.com/stock-images-spaghetti-pasta-bakery-labels-pack-spaghet-windmill-field-bread-image35507744> ตามลำดับ)

ตัวอย่างด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของเครื่องหมายคำที่มีองค์ประกอบร่วมกันซึ่งมีลักษณะเป็นการบรรยาย คำว่า “protection screen” และ “protective screen” เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายซึ่งใช้กับประเภทของสินค้าที่เป็นการบรรยายผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายเหล่านี้สามารถอยู่ร่วมกันในตลาดได้

Nivea protection screen เทียบกับ Coral protective screen

ในทำนองเดียวกัน ในเครื่องหมายคำต่อไปนี้ที่ใช้กับ “ผลิตภัณฑ์บำรุงเพื่อความงาม” องค์ประกอบร่วมกันเพียงอย่างเดียวคือคำปัจจัย “LUX” ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพื่อสื่อถึง “ความหรูหรา” หรือ “บางเบา” เครื่องหมายเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เกิดแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความสับสน ดังนั้นจึงอาจอยู่ร่วมกันในตลาดได้

## MORELUX เทียบกับ INLUX

ในทำนองเดียวกัน เครื่องหมายคำต่อไปนี้อาจอยู่ร่วมกันสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ เครื่องหมายเหล่านี้มีองค์ประกอบร่วมกันที่มีลักษณะสามัญคือ “MOVIE” ซึ่งโดยทั่วไป หมายถึงอุตสาหกรรมภาพยนตร์และไม่อาจถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้งานลักษณะนั้นได้

## MOVIE FAN เทียบกับ MOVIEPLEX

ในทำนองเดียวกัน เครื่องหมายดังต่อไปนี้ซึ่งใช้กับ “วัสดุก่อสร้าง” และ “บริการก่อสร้าง” ใช้องค์ประกอบซึ่งเป็นคำอุปสรรคร่วมกันได้แก่ “BUILD” ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง องค์ประกอบอื่น “GRO” และ “FLUX” นั้นไม่มีความคล้ายกัน ในการประเมินในภาพรวม จะไม่มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความสับสนระหว่างเครื่องหมายเหล่านี้

## BUILDGRO เทียบกับ BUILDFLUX

ตัวอย่างด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของเครื่องหมายที่มีองค์ประกอบเดียวกันซึ่งเป็นการยกย่อง ในกรณีนี้ข้อความ “supreme” ในเครื่องหมายทั้งสองไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะและไม่สามารถใช้เป็นฐานในการสรุปความเหมือนระหว่างเครื่องหมายได้



เทียบกับ

(ภาพจาก <http://www.residentadvisor.net/record-label.aspx?id=1896> และ <http://www.residentadvisor.net/record-label.aspx?id=6082> ตามลำดับ)

#### 2.2.2.4 ความเกี่ยวข้องของลักษณะบ่งเฉพาะที่เพิ่มขึ้นของเครื่องหมาย

ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมาย คือ ความสามารถของตัวเครื่องหมายเองที่เชื่อมโยงหรือเกี่ยวเนื่อง ความคิดของผู้บริโภคกับสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับแหล่งกำเนิดทางพาณิชย์เฉพาะแหล่งได้ เพื่อเป็นการแยกสินค้าและบริการเหล่านั้นจากสินค้าและบริการของบุคคลอื่นที่เสนอขายในตลาดเดียวกัน

เครื่องหมายมีระดับลักษณะบ่งเฉพาะต่างกัน:

- ❖ เครื่องหมายที่เป็นคำทั่วไป เป็นการบรรยาย หรือเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์หรือการทำงานเพียงเท่านั้น ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
- ❖ เครื่องหมายที่สื่อความโดยนัยถึงลักษณะตามธรรมชาติ, การใช้งาน, ชนิด, คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ แต่ไม่ได้เป็นคำทั่วไป บรรยาย หรือเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เสียทั้งหมด มีระดับความบ่งเฉพาะต่ำอาจได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายได้แต่ถือว่ามีความอ่อนเพราะไม่สามารถคัดค้านเครื่องหมายที่ยื่นภายหลังที่ไม่มีความเหมือนหรือคล้ายอย่างใกล้ชิด
- ❖ เครื่องหมายที่เป็นจินตนาการหรือ “กำหนดขึ้นเอง” ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองและมีระดับความบ่งเฉพาะ “มาตรฐาน” เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ระบุหรือที่คล้ายกัน การมีอยู่ของเครื่องหมายนั้นเป็นเหตุในการปฏิเสธเครื่องหมายที่ยื่นภายหลังเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเดียวกัน

เครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองอาจได้ความบ่งเฉพาะโดยผ่านการใช้ในทางการค้าได้ ความบ่งเฉพาะที่ได้มาควรได้รับการพิจารณาจากผู้ตรวจสอบในกรณีที่มีบุคคลผู้มีส่วนได้เสียได้ร้องขอมาและมีการพิสูจน์ หากหลักฐานพิสูจน์ได้ถึงลักษณะบ่งเฉพาะ เครื่องหมายนั้นก็สามารถยกขึ้นอ้างเพื่อคัดค้านการจดทะเบียนของเครื่องหมายที่ยื่นภายหลังได้

เครื่องหมายที่ได้รับจดทะเบียนควรถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่า อย่างน้อยมีระดับลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (หรือได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะ) นี่คือหลักพื้นฐานซึ่งผู้ตรวจสอบจะใช้ในการประเมินแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความสับสนในกรณีพิพาทกับเครื่องหมายที่ยื่นภายหลัง

- ❖ เครื่องหมายที่มีการใช้และส่งเสริมการขายในตลาดจนกลายเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง ย่อมใช้สิทธิ “ระดับลักษณะบ่งเฉพาะที่เพิ่มขึ้น” หรือ “ชื่อเสียง” ได้อย่างเต็มที่ ระดับความบ่งเฉพาะ หรือชื่อเสียงที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นการประกันได้ในการสรุปเรื่องแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความสับสนในแง่ของเครื่องหมายที่ยื่นภายหลัง แม้จะเป็นสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันก็ตาม (โปรดดูข้อ 3 ด้านล่าง)

เรื่องเครื่องหมายที่มีระดับลักษณะบ่งเฉพาะที่เพิ่มขึ้น (ในตัวเองหรือได้มา) ECJ วางหลักไว้ว่า:

“... เครื่องหมายที่มีลักษณะที่มีความบ่งเฉพาะสูง ไม่ว่าจะในตัวเอง หรือเพราะชื่อเสียงที่มีในตลาด สามารถใช้สิทธิความคุ้มครองที่กว้างขึ้นได้อย่างเต็มที่กว่าเครื่องหมายที่มีลักษณะความบ่งเฉพาะน้อยกว่า

... ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายที่มีอยู่ก่อน และโดยเฉพาะชื่อเสียงของเครื่องหมายนั้น จะต้องนำมาพิจารณาในการตัดสินความเหมือนระหว่างสินค้าหรือบริการที่ระบุในทั้งสองเครื่องหมาย ว่าเพียงพอที่จะเป็นเหตุในการยกเรื่องแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความสับสนขึ้น”<sup>20</sup>

ในกรณีพิพาทระหว่างเครื่องหมายสองเครื่องหมาย ชื่อเสียงหรือลักษณะบ่งเฉพาะที่เพิ่มขึ้นของเครื่องหมายที่มีอยู่ก่อนมีความเกี่ยวข้องในการตัดสินแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความสับสน ชื่อเสียงของเครื่องหมายที่ถูกคัดค้านไม่มีความเกี่ยวข้องในการประเมินนี้ เป็นเรื่องของขอบเขตความคุ้มครองเครื่องหมายก่อนหน้า, เครื่องหมายที่ถูกอ้างถึงที่จะนำมาตัดสินว่าการใช้เครื่องหมายที่ถูกคัดค้านมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดความสับสน เพราะเครื่องหมายก่อนหน้าสามารถใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวได้อย่างเต็มที่ซึ่งมีอยู่เหนือสิทธิของผู้ขอภายหลัง

## 2.2.3 การเปรียบเทียบสินค้าและบริการ

### 2.2.3.1 ความหมายของสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง

เพื่อประเมินแนวโน้มว่าเครื่องหมายจะก่อให้เกิดความสับสน หากใช้ในการแข่งขันกับเครื่องหมายที่มีอยู่ก่อนหรือไม่นั้น จำเป็นต้องพิสูจน์ก่อนว่าสินค้าและบริการของเครื่องหมายที่พิพาทนั้นเหมือนกันหรือคล้าย<sup>21</sup>

<sup>20</sup> คำตัดสินเมื่อ 29 กันยายน พ.ศ. 2541, คดีที่ ซี-39/97, “Canon”, ย่อหน้าที่ 18 และ 24

<sup>21</sup> ในเรื่องนี้โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป พาร์ทซี ส่วนที่ 2 บทที่ 2

หากคำคัดค้านการจดทะเบียนที่ยื่นมาเนื่องจากมีเครื่องหมายที่มีอยู่ก่อนซึ่งครอบคลุมสินค้าและบริการที่ไม่เหมือนคล้าย หรือมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกัน คำคัดค้านควรตกไป หลักของ “ความพิเศษ” ของเครื่องหมายการค้าวางหลักว่าขอบเขตความคุ้มครองของเครื่องหมายจำกัดอยู่ที่สินค้าและบริการโดยเฉพาะที่คุ้มครองทะเบียนเครื่องหมายนั้น หรือรายการที่เครื่องหมายถูกนำไปใช้ โดยหลักการแล้ว การคุ้มครองเครื่องหมายมีขอบเขตเหมือนกับข้อกำหนดของสินค้าและบริการ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัตินั้น ความคุ้มครองอาจมีขอบเขตกว้างขึ้นหากจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเครื่องหมายที่มีอยู่ก่อนเป็นที่รู้จักกันดีหรือมีชื่อเสียง ซึ่งรับประกันขอบเขตความคุ้มครองที่มีเพิ่มเติม (ดูข้อ 3 ด้านล่างนี้)

หลักของความพิเศษนั้น สินค้าหรือบริการจะต้องมีการระบุอย่างชัดเจนในคำขอ ผู้ตรวจสอบไม่ควรรับคำขอที่มีรายการสินค้าหรือบริการที่กว้างหรือคลุมเครือ หรือเป็นการอ้างอย่างกว้างถึงหลายจำพวกของรายการสินค้าและบริการระหว่างประเทศ (Nice Classification – NCL) เช่น “สินค้าอื่นทั้งหมดในจำพวก 1”

การตัดสินว่าสินค้าหรือบริการนั้นเหมือนหรือคล้ายหรือไม่ ควรรวมถึงสินค้าหรือบริการที่เครื่องหมายใช้ในการค้าด้วย หากเครื่องหมายที่จดทะเบียนไว้ก่อนอ้างสิทธิเรื่องการใช้ เพิ่มเติมหรือแทนที่เรื่องการจัดทะเบียน เช่น กรณีนี้มีการอ้างถึงความบ่งเฉพาะที่เพิ่มขึ้นหรือชื่อเสียงของเครื่องหมาย

การเปรียบเทียบสินค้าหรือบริการจะต้องอยู่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยไม่คำนึงถึงความคล้ายหรือ ความบ่งเฉพาะของเครื่องหมายที่พิพาทกัน

การเปรียบเทียบต้องอยู่บนพื้นฐานของรายการสินค้าและบริการที่มีในทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อน (หรือคำขอ) และในคำขอที่ยื่นภายหลัง หากมีการตรวจสอบเหตุที่มีความเกี่ยวข้องสำหรับการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วและเป็นเหตุให้คัดค้านได้ การเปรียบเทียบจะต้องจำกัดอยู่ที่สินค้าหรือบริการที่คำคัดค้านอ้างถึง (การคัดค้านบางส่วน) สินค้าและบริการที่ไม่รวมอยู่ในคำคัดค้านไม่ต้องนำมาพิจารณาเรื่องความเหมือนหรือคล้าย เว้นเสียแต่ว่ากฎหมายกำหนดให้ผู้ตรวจสอบปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

ขอบเขตของรายการสินค้าและบริการที่อยู่ในทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อน และคำขอที่ถูกคัดค้าน ควรจะต้องวิเคราะห์คำศัพท์ที่ใช้อย่างละเอียด ข้อความว่า “โดยเฉพาะ” “เช่น” “รวมถึง” และ “ยกตัวอย่าง” ไม่กระทบหรือจำกัดขอบเขตของรายการ เป็นเพียงการเพิ่มเติมตัวอย่างหรือคำอธิบายเท่านั้น ผู้ตรวจสอบอาจไม่นำข้อความดังกล่าวมาพิจารณาเพื่อตัดสินขอบเขตรายการสินค้าหรือบริการ หรืออาจมีคำสั่งให้ตัดข้อความเหล่านั้นออกหากว่าทำให้รายการสินค้าไม่ชัดเจน

ในทางกลับกัน หากรายการสินค้าและบริการมีข้อความ “ได้แก่” หรือ “เฉพาะ/เพียงอย่างเดียว” คำเหล่านี้สามารถตีความในแง่ที่ว่าความคุ้มครองหรือขอบเขตของรายการจำกัดเฉพาะสินค้าและบริการที่ระบุมา

ตัวอย่างเช่น หากรายการสินค้าและบริการ คุ้มครอง “อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ กล้องจุลทรรศน์และเครื่องมือเกี่ยวกับการมองเห็น” ผู้ตรวจสอบควรจำกัดการเปรียบเทียบเฉพาะสินค้า “กล้องจุลทรรศน์และเครื่องมือเกี่ยวกับการมองเห็น” เท่านั้น เช่นเดียวกัน รายการสินค้า “ผลิตภัณฑ์ยาเฉพาะสำหรับใช้กับผิวหนัง” ควรจำกัดการเปรียบเทียบเฉพาะสินค้าที่ใช้กับผิวหนังเท่านั้น

กรณีต่อไปนี้มาจากสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เครื่องหมายที่คล้ายกันสองเครื่องหมายได้รับอนุญาตให้อยู่ร่วมกัน เนื่องจากขอบเขตที่จำกัดและไม่ขัดแย้งกันของข้อกำหนดของสินค้าที่รวมอยู่ในคลาส NCL เดียวกัน (จำพวก 12)

# D-TRACKER

เครื่องหมายที่ยื่นจดทะเบียน

จำพวก 12: เครื่องมือสำหรับการเคลื่อนที่ทางอากาศหรือทางน้ำ มอเตอร์และเครื่องยนต์สำหรับยานพาหนะทางบก ชุดต่อประกอบและส่วนประกอบในระบบส่งกำลังสำหรับยานพาหนะทางบก รถบรรทุก ขนถ่ายสำหรับรถส่งสินค้าทางรถไฟที่ลาดเอียง รถคันสำหรับการทำเหมือง รถลากสำหรับการทำเหมือง เครื่องยนต์สำหรับดึง กระเช้าลอยฟ้าสำหรับการขนถ่ายสินค้า อุปกรณ์เคลื่อนย้ายตัวหลักแบบไม่ใช้ไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะทางบก (ไม่รวมชิ้นส่วน) เครื่องยนต์สันดาปภายใน (สำหรับยานพาหนะทางบก) เครื่องยนต์ไอพ่น (สำหรับยานพาหนะทางบก) กังหัน (สำหรับยานพาหนะทางบก) ส่วนประกอบเครื่องจักรสำหรับยานพาหนะทางบก เพลา แกนหรือกระสวย (สำหรับยานพาหนะทางบก) แบร็ง (สำหรับยานพาหนะทางบก) ชุดต่อประกอบหรือข้อต่อเพลา (สำหรับยานพาหนะทางบก) ระบบส่งไฟฟ้าและเกียร์ (สำหรับยานพาหนะทางบก) ใช้คัพ (สำหรับยานพาหนะทางบก) สปริง (สำหรับยานพาหนะทางบก) เบรก (สำหรับยานพาหนะทางบก) รมชูชีพ สัญญาณกันชนโมยสำหรับยานพาหนะ แก้อัคนพิการแบบล้อหมุน มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับหรือมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับยานพาหนะทางบก (ไม่รวมชิ้นส่วน) เรือขนส่ง เรือส่วนบุคคล เรือขนาดเล็ก เรือขนาดใหญ่ ยานพาหนะสำหรับใช้บนเรือ ล้อเลื่อนทางรถไฟ ยานพาหนะสองล้อ จักรยานและชิ้นส่วนและอุปกรณ์ รถจักรยานยนต์ สกูตเตอร์ (ยานพาหนะ) โมเพด ยานพาหนะสองล้อ แอสต์สำหรับยานพาหนะสองล้อ ที่สวมแอสต์สำหรับยานพาหนะสองล้อ ตะเกียบสำหรับยานพาหนะสองล้อ ขอบล้อสำหรับยานพาหนะสองล้อ ดุมล้อสำหรับยานพาหนะสองล้อ ซีลล้อสำหรับยานพาหนะสองล้อ ยางสำหรับยานพาหนะสองล้อ โครงสำหรับยานพาหนะสองล้อ อานสำหรับยานพาหนะสองล้อ ที่ยื่นสำหรับยานพาหนะสองล้อ โช้ขับเคลื่อนสำหรับยานพาหนะสองล้อ สายพานสำหรับยานพาหนะสองล้อ แพร้งสำหรับยานพาหนะสองล้อ บังโคลนสำหรับยานพาหนะสองล้อ ฝาครอบด้านข้างสำหรับยานพาหนะสองล้อ ที่คลุมท้ายสำหรับยานพาหนะสองล้อ ที่ถีบสำหรับยานพาหนะสองล้อ ผ้าเบรคสำหรับ

# TRACKER

เครื่องหมายที่อ้างถึง

จำพวก 12: ยานยนต์ทางบก  
**ได้แก่** รถยนต์ รถยนต์  
เอนกประสงค์รถบรรทุก และ  
รถตู้



กรณีทะเบียนหรือคำขอมีการสละสิทธิที่จำกัดขอบเขตของสินค้าหรือบริการในทะเบียนหรือในคำขอที่ถูกคัดค้าน จะต้องนำมาพิจารณาด้วยเช่นกัน การสละสิทธิมีผลผูกพันผู้ถือเครื่องหมายการค้าและสำนักงาน โดยเฉพาะเรื่องการคัดค้านหรือโต้แย้งจากบุคคลที่สามนั้น ไม่สามารถอิงจากชื่อหรือความเหมือนหรือคล้ายของสินค้าหรือบริการที่ถูกสละสิทธิอย่างชัดเจนในทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้

### 2.2.3.2 จำพวกของสินค้าและบริการ

รายการสินค้าและบริการระหว่างประเทศสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (NCL) แบ่งออกเป็น 45 จำพวก<sup>22</sup> วัตถุประสงค์ของรายการสินค้าและบริการระหว่างประเทศในเบื้องต้นเป็นไปเพื่อการจัดการเพื่อใช้ในการจัดโครงสร้างฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้าและกำหนดตารางค่าธรรมเนียม และการต่ออายุเครื่องหมาย โดยเฉพาะ

ขอบเขตและโครงสร้างของแต่ละจำพวก ภายใต้รายการสินค้าและบริการระหว่างประเทศสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (NCL) มีความแตกต่างกันเพราะเป็นการจำกัดความโดยใช้เกณฑ์ในทางเทคนิคต่าง ๆ แม้ว่าโดยทั่วไป สินค้าและบริการแต่ละจำพวกจะระบุว่าสินค้าและบริการที่อยู่ภายใต้จำพวกเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกันหรือเกี่ยวข้องกับลักษณะ วัตถุประสงค์ หรือการใช้งาน ลักษณะการกระจายสินค้า หรือวัสดุและส่วนผสม จำพวก NCL จะไม่เป็นการตัดสินเรื่องความคล้ายหรือความไม่คล้ายของสินค้าและบริการเพื่อพิสูจน์เรื่องแนวโน้มที่จะก่อความสับสนระหว่างสองเครื่องหมายโดยอัตโนมัติ

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องนี้ สนธิสัญญาสิงคโปร์ (SGT) มาตรา 9(2) บัญญัติไว้ว่า:

“(2) (เอ) สินค้าหรือบริการไม่อาจนำมาพิจารณาว่าคล้ายกับเครื่องหมายรายอื่น ด้วยเหตุว่ารายการเหล่านั้นปรากฏอยู่ในจำพวกเดียวกันตามรายการสินค้าและบริการระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะในทะเบียนหรือการประกาศโดยสำนักงาน

(บี) สินค้าหรือบริการไม่อาจนำมาพิจารณาความแตกต่างของเครื่องหมายจากอีกรายการหนึ่งด้วยเหตุว่ารายการเหล่านั้นปรากฏอยู่ในคนละจำพวกกันตามรายการสินค้าและบริการระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะในทะเบียนหรือการประกาศโดยสำนักงาน”

<sup>22</sup> รายการสินค้าและบริการสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ หรือที่เรียกกันว่า Nice Classification (NCL) จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2500 เวอร์ชันล่าสุดของ NCL ฉบับที่ 11 มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

ในบรรทัดเดียวกัน ข้อตกลงนี้ของมีบทบัญญัติต่อไปนี้

## มาตรา 2

### ผลทางกฎหมายและการใช้จำพวกสินค้า

[...]

(4) การที่คำคำหนึ่งรวมอยู่ในรายการที่เรียงตามตัวอักษรจะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อสิทธิที่อาจมีอยู่ในคำดังกล่าว

แม้ว่าจำพวกสินค้าและบริการที่เป็นไปตาม NCL ไม่ควรนำมาพิจารณาเป็นเกณฑ์หลักเพื่อตัดสินว่าสินค้าหรือบริการนั้นคล้ายกันหรือไม่ เพื่อตัดสินเรื่องแนวโน้มที่จะก่อความสับสน จำพวกสินค้าหรือบริการเป็นแหล่งอ้างอิงที่มีประโยชน์เพื่อการดังกล่าว จำพวกสินค้าหรือบริการในจำพวกต่างๆ ยังคงต้องถูกนำมาพิจารณาประกอบองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อสรุปว่ามีความคล้ายหรือไม่คล้ายของสินค้าและบริการในแต่ละกรณีหรือไม่

ตัวอย่างเช่น ในกรณีต่อไปนี้ สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ตัดสินว่าเครื่องหมายที่คล้ายกันสองเครื่องหมายสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยพิจารณาจากลักษณะที่ไม่แย้งกันของสินค้าที่ระบุไว้ของแต่ละเครื่องหมาย โดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าสินค้าทั้งหมดตกอยู่ภายใต้จำพวกเดียวกัน (จำพวก 9)



# SYNERGY

เครื่องหมายที่ยื่นจดทะเบียน

เครื่องหมายที่อ้างถึง

ประเภทที่ 9 - สายโทรศัพท์ หัวแรง ปลั๊กไฟฟ้า  
เต้ารับ ขั้วต่อสายเคเบิล สายโคแอกเชียล สาย  
คอมพิวเตอร์ สายไฟฟ้า ปลั๊กอะแดปเตอร์ กริ่ง  
ประตู เต้าเสียบ สวิตช์ กล่องเอนกประสงค์  
กล่องพักสาย สายไฟต่อพ่วง อุปกรณ์เสริม  
อิเล็กทรอนิกส์ สายสัญญาณ ภาพ  
สายสัญญาณเสียง

จำพวก 12: ยานยนต์ทางบก **ได้แก่**  
รถยนต์ รถยนต์เอนกประสงค์  
รถบรรทุก และรถตู้

### 2.2.3.3 ความเหมือนของสินค้าและบริการ

เพื่อที่จะตัดสินว่าสินค้าและบริการมีความเหมือนหรือไม่ ผู้ตรวจสอบควรตีความและเข้าใจความหมายและความกว้างของแต่ละคำที่อยู่ในรายการ โดยควรจะทำบนพื้นฐานที่มีการอ้างอิงจากพจนานุกรมและพจนานุกรมคำพ้อง จำพวกรายการสินค้าและบริการระหว่างประเทศ และความรู้อของผู้ตรวจสอบเรื่องการใช้นั้นๆ ในภาษาท้องถิ่นควรนำมาเพื่อพิจารณาวิธีปฏิบัติทางการค้าท้องถิ่น

สินค้าและบริการที่ระบุในสองเครื่องหมายพิพาทจะต้องพิจารณา “ความเหมือน” เมื่อเครื่องหมายทั้งสองมีข้อความเหมือนกันทั้งหมด หรือมีข้อความที่มีความหมายพ้องกันอยู่ในรายการของทั้งสองเครื่องหมาย กรณีดังต่อไปนี้ เป็นกรณีของชื่อทั้งหมดหรือบางส่วน of สินค้าและบริการที่อาจเกิดขึ้นได้:

- สินค้าและบริการทั้งหมดที่ระบุในเครื่องหมายทั้งสองเหมือนกัน (คำศัพท์เดียวกันหรือพ้องความหมายกัน)
- สินค้าหรือบริการของคำขอก่อนหน้านี้เป็นประเภทอย่างกว้างโดยเครื่องหมายนั้นรวมสินค้าหรือบริการทั้งหมดของเครื่องหมายที่ยื่นภายหลัง หรือที่ถูกคัดค้าน
- สินค้าหรือบริการทั้งหมดของคำขอก่อนหน้านี้ทั้งหมดถูกรวมอยู่ในสินค้าหรือบริการประเภทที่กว้างกว่าในคำขอที่ยื่นภายหลัง หรือคำขอที่ถูกคัดค้าน
- สินค้าหรือบริการของเครื่องหมายหนึ่งมีบางส่วนทับซ้อนกับสินค้าหรือบริการของอีกเครื่องหมายหนึ่ง ในกรณีที่มีความเหมือนของสินค้าหรือบริการที่ทับซ้อนกัน

**กรณีที่ 1:** สินค้าและบริการทั้งหมดที่ระบุในเครื่องหมายทั้งสองเหมือนกัน (คำศัพท์เดียวกันหรือพ้องความหมายกัน)

ตัวอย่างเช่น การระบุคำว่า 'รถยนต์' จะเหมือนกับ 'รถยนต์' และคำที่มีความหมายเดียวกันกับ 'รถ' คำว่า 'อาหารเด็ก' เป็นคำที่มีความหมายเดียวกันกับ 'อาหารสำหรับเด็กทารก' คำว่า 'ตัวทำละลายขาว' เป็นคำที่มีความหมายเดียวกันกับ 'สิ่งที่เตรียมขึ้นสำหรับการลอกขาว' คำว่า 'รองเท้ากีฬา' และ 'รองเท้ากรีฑา' เป็นคำที่มีความหมายเดียวกัน ดังนั้น สินค้าตามลำดับเหล่านี้ ถือว่าเป็นสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน

คู่มือกลางสำหรับการพิจารณาตรวจสอบสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า  
(ฉบับที่ 2)

ความบังเอิญในรายละเอียด หรือชื่อที่ระบุสำหรับสินค้าหรือบริการ ไม่จำเป็นต้องหมายความว่าสินค้าหรือบริการเหมือนกัน ความเหมือนกันจะขึ้นอยู่กับธรรมชาติ, วัตถุประสงค์, การใช้งาน, องค์ประกอบหรือวัสดุ และลักษณะอื่นๆ ของสินค้าหรือบริการ

ตัวอย่างเช่น ตัวทำละลาย (สำหรับสีและสารขัดเงา) จะไม่เหมือนกับ ตัวทำละลาย(สำหรับการลบกว  
จากพลาสติกอCRYA), ไบมีด(สำหรับเลื่อยไฟฟ้า) ไม่เหมือนกันกับ ไบมีด (สำหรับใช้เป็นเครื่องมือ)

**กรณีที่ 2:** สินค้าหรือบริการของคำขอก่อนหน้านี้เป็นประเภทอย่างกว้างโดยเครื่องหมายนั้นรวม  
สินค้าหรือบริการทั้งหมดของเครื่องหมายที่ยื่นภายหลัง หรือที่ถูกต้องค้าน

ตัวอย่างเช่น เครื่องหมายที่จดทะเบียนก่อนหน้านี้ สำหรับ “สิ่งที่เตรียมขึ้นสำหรับการใช้ในการผลิตยา” และ  
เครื่องหมายที่มีข้อพิพาทขอจดทะเบียนสำหรับ “สิ่งที่เตรียมขึ้นสำหรับการใช้ในการผลิตยาปฏิชีวนะ” รายการ  
“สิ่งที่เตรียมขึ้นสำหรับการใช้ในการผลิตยา” เป็นรายการที่มีความหมายอย่างกว้างกว่ารายการ “สิ่งที่เตรียมขึ้น  
สำหรับการใช้ในการผลิตยาปฏิชีวนะ” เนื่องจากยาปฏิชีวนะจัดเป็นยาชนิดหนึ่ง อีกทั้ง “รองเท้า” เป็นรายการ  
สินค้าที่มีความหมายอย่างกว้างกว่า “รองเท้ากีฬา”

ในกรณีนี้ รายการสินค้าที่มีอยู่ในจำพวกที่แคบกว่าเครื่องหมายที่มีข้อพิพาท จะเหมือนกับรายการสินค้า  
ของเครื่องหมายการค้าที่อ้างถึง

**กรณีที่ 3:** สินค้าหรือบริการทั้งหมดของคำขอก่อนหน้านี้ทั้งหมดถูกรวมอยู่ในสินค้าหรือบริการ  
ประเภทที่กว้างกว่าในคำขอที่ยื่นภายหลัง หรือคำขอที่ถูกต้องค้าน

ตัวอย่างเช่น เครื่องหมายที่ได้รับจดทะเบียนแล้วก่อนหน้านี้สำหรับ “สารเคมีกำจัดวัชพืชและปุ๋ยชีวภาพ”  
และเครื่องหมายที่ได้แย้งยื่นจดทะเบียนสำหรับ “สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม, วิทยาศาสตร์, การถ่ายภาพ,  
การเกษตร, การปลูกพืชสวน และการป่าไม้; เรซินเทียมที่ยังไม่ได้ผ่านกรรมวิธี; พลาสติกที่ยังไม่ได้ผ่าน  
กรรมวิธี; ปุ๋ยธรรมชาติ; สารประกอบใช้ดับเพลิง; สารที่เตรียมขึ้นใช้ในการควบคุมอุณหภูมิและบัดกรี;  
สารเคมีที่ใช้สำหรับเก็บรักษาลิทธิภัณฑ์อาหาร; สารฟอก; กาวที่ใช้ในอุตสาหกรรม”

ในขั้นตอนแรก รายการสินค้าที่ระบุอย่างกว้างๆ นั้น จะมีความแตกต่างกับรายการสินค้าที่ขอความคุ้มครองในเครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนก่อน คัดแยกออกมา เนื่องจากสินค้าเหล่านั้นไม่มีความเหมือนกับรายการสินค้าที่ขอจดทะเบียนคุ้มครอง (ถึงแม้ว่าสินค้าที่แตกต่างกันเหล่านั้น อาจเกี่ยวข้องกันในภายหลังกับการพิจารณาความคล้ายกันของสินค้าและการประเมินระดับสากลของแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความสับสน) ตัวอย่างเช่น สินค้าดังต่อไปนี้อาจถูกปฏิเสธ ‘สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม, วิทยาศาสตร์ และการถ่ายภาพ; เรซินเทียมที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี; พลาสติกที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี; สารประกอบใช้ในการดับเพลิง; สารที่เตรียมขึ้นใช้ในการควบคุมอุณหภูมิและบัดกรี; สารเคมีที่ใช้สำหรับเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร; สารฟอก; กาวที่ใช้ในอุตสาหกรรม’

สำหรับ “สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร, การปลูกพืชสวน และการป่าไม้” และ “ปุ๋ย” สินค้าเหล่านี้อาจถือว่าเป็นสินค้าที่เหมือนกับ “สารเคมีกำจัดวัชพืชและปุ๋ยชีวภาพ”

**กรณีที่ 4:** สินค้าหรือบริการของเครื่องหมายหนึ่งมีบางส่วนทับซ้อนกับสินค้าหรือบริการของอีกเครื่องหมายหนึ่ง

ในกรณีของการทับซ้อนกัน สินค้าหรือบริการที่ไดระบุไว้จะถือว่าเป็นรายการสินค้าหรือบริการที่เหมือนกัน หาก เครื่องหมายเหล่านั้นระบุจำพวกของสินค้าอย่างกว้าง และไม่สามารถแยกสินค้าหรือบริการได้

ตัวอย่างเช่น หากหนึ่งในเครื่องหมายที่มีข้อพิพาทได้รับจดทะเบียนสำหรับ “เสื้อผ้า” และอีกเครื่องหมายหนึ่งได้ยื่นขอจดทะเบียนสำหรับ “ชุดกีฬา” ส่วนที่ทับซ้อนกันจะเกิดขึ้นในกรณีแนวคิดอย่างกว้างนั้นสามารถนำไปปรับใช้กับสินค้าเฉพาะบางประเภทได้พร้อมกัน ตัวอย่างเช่น สินค้า “เรซินเทียมที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธีสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม” จะตกอยู่ภายใต้รายการสินค้าทั้งสองรายการในเวลาเดียวกันเพราะรายการที่เป็นได้ทั้ง “เรซินเทียมที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี” และ “สารเคมีใช้ในอุตสาหกรรม” ควบคู่กัน

ในกรณีนี้ ผู้ตรวจสอบไม่ควรแบ่ง, แยก หรือจำกัดสินค้าหรือบริการที่ระบุในรายการสินค้าและบริการของเครื่องหมายที่มีข้อพิพาท

ในกรณีที่สินค้าบางอย่างอยู่ภายใต้สินค้าทั้งสองประเภท ผู้ตรวจสอบควรถือว่ารายการทั้งสองประเภทมีลักษณะ (กว้าง) เหมือนกัน เนื่องจากรายการสินค้าอาจเกิดขึ้นจากการทับซ้อนกันในประเภทเหล่านี้ภายใต้ขอบเขตของรายการสินค้าทั้งสองรายการ

#### 2.2.3.4 ความเหมือนคล้ายของสินค้าและบริการ

สินค้าและบริการจะถูกจัดว่ามีความคล้ายกัน หากสินค้าและบริการเหล่านั้นไม่เหมือนกัน แต่มีความเชื่อมโยงในบางส่วน โดยสาเหตุมาจากลักษณะโดยธรรมชาติของสินค้าและบริการนั้นๆ หรือปัจจัยอื่น ๆ เกี่ยวกับการใช้หรือการค้าที่เชื่อมโยงกัน

การตรวจสอบความคล้ายนั้น มีจุดประสงค์ในการกำหนดการเชื่อมโยงที่สามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างสินค้าและบริการที่มีความเป็นไปได้ที่จะมีความคล้ายกัน การตรวจสอบนี้จะเป็นปัจจัยในการตัดสินใจในขั้นตอนการประเมินระดับสากล ไม่ว่าสินค้าและบริการดังกล่าวจะมีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดความสับสนระหว่างเครื่องหมายที่ขัดแย้งกันหรือไม่

การตรวจสอบความคล้ายนั้น ผู้ตรวจสอบจะต้องกำหนดลักษณะหรือปัจจัยที่เชื่อมโยงกับสินค้าหรือบริการในทางปฏิบัติหมายความว่าความสัมพันธ์ของปัจจัยหนึ่งหรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับความเชื่อมโยงระหว่างสินค้าหรือบริการที่ได้รับความคุ้มครองโดยเครื่องหมายที่มีข้อพิพาท โดยไม่ค่อยพบเห็นเครื่องหมายที่มีความคล้ายกันในทุกปัจจัยในกรณีเดียวกัน

ปัจจัยที่ควรนำมาพิจารณาในการจำแนกความคล้ายกันของสินค้าและบริการ รวมถึงปัจจัยต่อไปนี้:<sup>23</sup>

- ☐ ธรรมชาติของสินค้าและบริการ
- ☐ วัตถุประสงค์ และวิธีการใช้งาน
- ☐ สิ่งที่ใช้ประกอบกัน
- ☐ การแข่งขัน
- ☐ ช่องทางการจัดจำหน่าย
- ☐ ประชาชนทั่วไปและผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง
- ☐ แหล่งกำเนิด, ผู้ผลิต หรือผู้ให้บริการของสินค้าหรือบริการ

<sup>23</sup> ในเรื่องนี้โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป พาร์ตซี ส่วนที่ 2 บทที่ 2 ข้อ 3.2

#### 2.2.3.4.1 ธรรมชาติของสินค้าและบริการ

ลักษณะโดยธรรมชาติของสินค้าและบริการที่จะได้รับจากลักษณะเฉพาะของสินค้าหรือบริการ, คุณสมบัติ และคุณภาพ สิ่งเหล่านี้รวมถึงองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และวัสดุ, และวิธีการทำงาน (เช่น ระบบไฟฟ้ากับการควบคุมด้วยร่างกาย)

ลักษณะของสินค้าหรือบริการจะถูกกำหนดโดยการอ้างอิงไปยังประเภทที่กว้างขึ้นของสินค้าหรือบริการ ยกตัวอย่างเช่น ลักษณะโดยธรรมชาติของไขควง จะมีลักษณะเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่ง; ลักษณะโดยธรรมชาติของหมวก มีลักษณะเป็นเครื่องปกคลุมศีรษะชนิดหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบความคล้ายของสินค้าและบริการเป็นการแยกแยะความแตกต่างสำหรับวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพียงลักษณะโดยธรรมชาติของสินค้าหรือบริการ ไม่อาจแสดงว่ารายการสินค้ามีความคล้ายกันเสมอไป

ตัวอย่าง 'เครื่องขัดพื้น', 'เครื่องจักรใช้เชื่อม', 'กรรไกรตัดผม' และ 'รถไฟฟ้า' โดยลักษณะธรรมชาติแล้วทั้งหมดนี้จัดเป็นสินค้าประเภท 'เครื่องใช้ไฟฟ้า' เนื่องจากสินค้าเหล่านี้มีระบบการทำงานโดยใช้ไฟฟ้า 'แปรงทาสี' และ 'แปรงสีฟัน' สินค้าทั้งสองอย่างนี้โดยลักษณะธรรมชาติจัดเป็นสินค้าประเภทแปรง อย่างไรก็ตามแม้ว่าลักษณะของสินค้าโดยธรรมชาติทั่วไป สินค้าเหล่านั้นอาจไม่คล้ายกันเนื่องจากปัจจัยอื่นๆ เช่น วัตถุประสงค์และวิธีการใช้งานของสินค้า, กลุ่มผู้บริโภคตามปกติ, ช่องทางการผลิตและการจัดจำหน่าย และอื่นๆ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำหรับประเมินว่าสินค้าเหล่านั้นมีความคล้ายกันหรือไม่ในการวิเคราะห์ขั้นตอนสุดท้าย

#### 2.2.3.4.2 วัตถุประสงค์ และวิธีการใช้งานของสินค้าและบริการ

วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์เป็นเหตุผลที่ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้รับการประดิษฐ์คิดค้นหรือผลิตขึ้น รวมถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งาน หรือการใช้ในทางปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น วัตถุประสงค์ของการใช้น้ำมันเครื่อง คือใช้สำหรับหล่อลื่นเครื่องยนต์ภายใน; วัตถุประสงค์ของน้ำมันดอกทานตะวันหรือน้ำมันมะกอก ไม่ได้มีไว้ใช้สำหรับหล่อลื่นเครื่องยนต์ แต่ใช้สำหรับเป็นส่วนประกอบของอาหารมนุษย์

อย่างไรก็ตาม การใช้งานของผลิตภัณฑ์เฉพาะเจาะจง อาจไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์พื้นฐานหรือการทำงานของผลิตภัณฑ์ เช่น วัตถุประสงค์หรือการทำงานของมีด ใช้สำหรับตัดสิ่งของ โดยไม่ต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่ามีดสามารถนำไปใช้สำหรับการประดับตกแต่งได้

‘วิธีการใช้งาน’ ของผลิตภัณฑ์หมายถึงลักษณะของสินค้าที่มีการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของสินค้าเหล่านั้น รวมถึงผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์หรือลักษณะโดยธรรมชาติของสินค้าเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม วิธีการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถใช้เป็นตัวกำหนดความคล้ายของสินค้า

ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอางสำหรับใช้ส่วนบุคคลในรูปแบบของเหลว, ครีม หรือการนำเสนอในรูปแบบของแข็ง อาจใช้และปรับใช้กับร่างกายของบุคคลได้โดยใช้วิธีอย่างเดียวกัน และแผ่นแปะนิโคตินสามารถปรับใช้ได้ในรูปแบบเดียวกันกับผ้าพันแผลที่มีกาวในตัว อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไม่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความคล้ายกัน เนื่องจากจุดประสงค์และวิธีการในทางการค้านั้นแตกต่างกัน

#### 2.2.3.4.3 *สิ่งที่ใช้ประกอบกันสำหรับสินค้าและบริการ*

สินค้าและบริการอาจมีความคล้ายกัน หากสินค้าและบริการต้องใช้ร่วมกัน หรือมีความสัมพันธ์กันเพื่อที่จะใช้งานสินค้าและบริการได้ตามจุดมุ่งหมาย, เพื่อให้ใช้งานสินค้าและบริการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม หรือสินค้าและบริการนั้น ใช้สำหรับเติมเต็มซึ่งกันและกัน

อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงที่ว่าผลิตภัณฑ์สองอย่างอาจต้องใช้ในเวลาเดียวกัน หรือต้องใช้ร่วมกันเพื่อความสะดวกของผู้ใช้งาน ไม่ได้หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ทั้งสองอย่างนั้นจะเป็นส่วนเติมเต็มซึ่งกันและกัน หากการใช้งานร่วมกันของผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดนั้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้งานร่วมกันถึงจะทำให้ใช้งานผลิตภัณฑ์ทั้งสองได้อย่างเหมาะสม เช่น รองเท้าบูทยาง และ ร่ม ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ประกอบกันหรือสินค้าชนิดเดียวกันเพียงเพราะทั้งสองอย่างนั้นใช้ร่วมกันในวันฝนตก, น้ำอัดลม และ ที่เปิดขวด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ประกอบกัน (ขวดน้ำอัดลมจำเป็นต้องเปิดเพื่อบริโภคน้ำ) อย่างไรก็ตาม สินค้าทั้งสองอย่างนั้นไม่ใช่สินค้าที่เหมือนกัน เนื่องจาก วัตถุประสงค์ในการผลิตและลักษณะโดยธรรมชาติของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นแตกต่างกัน

ผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ประกอบกันที่ถือว่ามีลักษณะ ‘คล้ายกัน’ ในการกำหนดความน่าจะเป็นในการก่อให้เกิดความสับสน ถึงแม้ว่าลักษณะโดยธรรมชาติของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะมีความแตกต่างกันอย่างมาก เช่น



- ยาสีฟัน และ แปรงสีฟัน
- แวนตา และ กล้องใส่แว่นตา
- ไม้เทนนิส และ ลูกเทนนิส
- อุปกรณ์การสอน และ บริการทางการศึกษา
- บริการซักรีด และ ผงซักฟอก

สินค้าและบริการในแต่ละคู่ข้างต้นจะมีลักษณะที่แตกต่างกันโดยธรรมชาติ (และอาจจะมีผู้ให้บริการที่แตกต่างกัน) แต่สามารถถือว่าสินค้านั้นมีความคล้ายกันได้ เนื่องจากสินค้าเหล่านี้มีลักษณะการใช้งานร่วมกัน, เป็นสิ่งที่ใช้ประกอบกัน, มีกลุ่มลูกค้าเดียวกัน หรือมีการใช้ช่องทางในการค้าของทางเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม ขวด กระป๋อง และภาชนะบรรจุมาตรฐานอื่น ๆ หรือภาชนะบรรจุที่พบเห็นได้ทั่วไปซึ่งใช้ในการส่งหรือจ่ายสินค้า เช่น ผลิตภัณฑ์ในรูปของเหลว แบริ่ง หรือที่มีรูปทรงไม่ชัดเจน ไม่ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประกอบเพื่อวัตถุประสงค์นี้

#### 2.2.3.4.4 การแข่งขันระหว่างสินค้าและบริการ

สินค้าหรือบริการต่างๆจะมีการแข่งขันกัน ถึงแม้ว่าสินค้าหรือบริการเหล่านั้นมีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติ, เป็นสินค้าหรือบริการที่ทำหน้าที่เดียวกันหรือมีวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน และมีกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเดียวกัน สินค้าหรือบริการเหล่านั้นจึงเป็นสินค้าที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ และอาจจะสลับกันได้

สินค้าและบริการที่มีการแข่งขันกันโดยตรง เนื่องจากสินค้าและบริการเหล่านั้นสามารถใช้ทดแทนกันได้ หรือเป็นสินค้าที่ใช้สำหรับทำหน้าที่อย่างเดียวกันกับสินค้าอีกตัวหนึ่ง มีความเทียบเท่ากันในเชิงพาณิชย์ และควรถือได้ว่าสิ่งเหล่านี้มีความคล้ายกันทางเครื่องหมายการค้า

ตัวอย่าง

- นมถั่วเหลือง และ นม
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า และ เครื่องทำความร้อนโดยใช้แก๊ส
- มิดโกน และ มิดโกนไฟฟ้า

#### 2.2.3.4.5 ช่องทางการจัดจำหน่ายของสินค้าและบริการ

ความคล้ายระหว่างสินค้าหรือบริการจะมักส่งผลจากการที่สินค้าและบริการเหล่านั้นใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือมีช่องทางการจำหน่ายเดียวกัน หรือจัดจำหน่ายในร้านค้าประเภทเดียวกันหรือสถานที่เดียวกัน ช่องทางการจัดจำหน่ายและร้านค้าจะเป็นสิ่งที่ช่วยนำผู้บริโภคที่มีความต้องการในสินค้า (หรือบริการ) มารวมกันเพื่อจุดประสงค์ในการขายสินค้า ประชาชนทั่วไปมีแนวโน้มที่จะเชื่อมโยงสินค้า โดยเข้าใจว่าสินค้าและบริการเหล่านั้นมีการผลิตทั่วไป หรือมีการควบคุมคุณภาพ

ตัวอย่าง สบู่, น้ำหอม, เครื่องสำอาง, โลชั่นไส้ผม, ยาสีฟัน, วิตามิน, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์ยาที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ อาจพบได้ในร้านค้าประเภทเดียวกัน สำหรับร้านขายยาและร้านขายของขนาดใหญ่ สินค้าเหล่านั้นอาจมีความคล้ายกันเนื่องจากสินค้าเหล่านั้นได้มีการขายในสถานที่เดียวกัน

#### 2.2.3.4.6 ประชาชนทั่วไปและผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ

หากสินค้าหรือบริการถูกส่งไปยังประชาชนกลุ่มเดียวกัน หรือผู้บริโภคประเภทเดียวกัน อาจแย้งได้ว่าเหตุดังกล่าวทำให้สินค้าหรือบริการเหล่านั้นมีความคล้ายกันจนมีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดความสับสน ผู้บริโภคสินค้าหรือบริการอาจเป็นกลุ่มประชาชนจำนวนมาก หรือผู้บริโภคที่เป็นนักวิชาการและลูกค้าทางธุรกิจ

ในทางกลับกัน ข้อเท็จจริงที่ว่าสินค้าหรือบริการสองอย่างมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริโภคที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนตามลักษณะโดยธรรมชาติอาจเป็นข้อคัดค้านในเรื่องสินค้าหรือบริการที่คล้ายกันได้ เช่น ‘สารเคมีใช้ในอุตสาหกรรม’ และ ‘ฟิล์มสำหรับการถ่ายภาพ’ นั้นมีกลุ่มเป้าหมายของผู้บริโภคที่แตกต่างกันและไม่ได้รับการพิจารณาว่าสินค้านี้ทั้งสองเป็นสินค้าที่มีความคล้ายกัน

#### 2.2.3.4.7 แหล่งกำเนิด, ผู้ผลิต หรือผู้ให้บริการของสินค้าหรือบริการ

แหล่งกำเนิดตามปกติของสินค้าหรือบริการในแต่ละประเภท อาจเป็นปัจจัยในการกำหนดความคล้ายกัน หากสินค้าหรือบริการโดยปกติมีการผลิต, ทำ หรือจัดหาให้โดยองค์กรธุรกิจต่างๆ ประเภทเดียวกัน จะเป็นข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าสินค้าหรือบริการเหล่านั้นมีความคล้ายกัน หรือเกี่ยวข้องกัน

ประเภทของแหล่งกำเนิดที่มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ หมายถึงการจัดการโดยทั่วไปในการทำให้สินค้าและบริการเข้าสู่ตลาด รวมถึงความจริงที่ว่าสินค้าถูกผลิตจากกิจกรรมบางประเภทหรือกิจกรรมที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่ควบคุมการผลิตสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง

แหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ของสินค้า หรือสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของผู้ผลิตจะไม่เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงนี้

ปัจจัยที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าสินค้าหรือบริการอาจมีต้นกำเนิดร่วมกัน ได้แก่

- ประเภทของผู้ผลิต หากสินค้าคนละประเภทได้ผลิตโดยอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน สินค้าเหล่านั้นจะมีความเชื่อมโยงกันโดยข้อเท็จจริง ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดูแลสุขภาพ จะไม่ผลิตเพียงผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม แต่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยส่วนบุคคล, สบู่, เครื่องสำอาง, ผ้าพันแผล, เครื่องมือผ่าตัด, และเครื่องมือทางทันตกรรม และเครื่องมือที่ใช้ในการศัลยกรรมกระดูก, สหกรณ์การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นแหล่งกำเนิดโดยทั่วไปของผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกันโดยประเภทของอุตสาหกรรมที่ผลิตผลิตภัณฑ์นั้นขึ้นมา
- วิธีการและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต ตัวอย่างเช่น โรงงานผลิตสิ่งทอ และโรงปฏิบัติงานอาจผลิตเสื้อและเครื่องแต่งกาย รวมถึงผ้า màn และใบเรือ บริษัทที่มีเทคโนโลยีสำหรับการผลิตไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า อาจผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องหลายชนิดที่อาจมีความคล้ายกัน เนื่องจากใช้เทคโนโลยีการผลิตอย่างเดียวกัน
- การค้าหรือการตลาดในภาคปฏิบัติตามปกติ จะเป็นที่ยกตัวอย่างได้ว่าอุตสาหกรรมบางประเภทมีแนวโน้มที่จะขยายไปยังอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกันกับที่ทำอยู่แต่เดิม ในกรณีนี้ สินค้าและบริการในการค้าตามปกติอาจเป็นตัวบ่งชี้ว่าสินค้าหรือบริการมีลักษณะที่คล้ายกัน ตัวอย่างเช่น โรงงานผลิตเสื้อผ้า และโรงงานผลิตเครื่องประดับที่ทำด้วยหนัง อาจมีส่วนเชื่อมโยงกันหากอุตสาหกรรมเหล่านั้นมีการขยายภาคส่วนของธุรกิจ, ผู้ผลิตน้ำหอมและเครื่องสำอางอาจเปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องประดับรวมถึงแว่นตากันแดด

- ผู้ให้บริการรายเดียวกันและสินค้าที่เกี่ยวข้องกัน เป็นเรื่องปกติที่ผู้ให้บริการจะจัดหาสินค้าที่จำเป็นต้องใช้กับบริการนั้น ตัวอย่างเช่น ช้อผูกพันในการให้บริการสปาและห้องออกกำลังกาย จะมีการจัดหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, เครื่องสำอาง หรืออุปกรณ์สำหรับออกกำลังกาย การบริการเหล่านั้นและสินค้าที่เกี่ยวข้องกันนั้นอาจถือว่าเป็นสินค้าและบริการที่มีความคล้ายกัน

## 2.2.4 สาธารณชนและผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง

สินค้าและบริการในตลาดที่ถูกนำเสนอต่อสาธารณชนและผู้บริโภคมีลักษณะที่แตกต่างกัน คำถามเรื่องแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความสับสนมุ่งไปที่ความเป็นไปได้ว่าสินค้าหรือบริการในตลาดในแต่ละประเทศอาจรับรู้โดยสาธารณชนและผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องว่ามีแหล่งกำเนิดทางพาณิชย์จากผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ ในกรณีนี้ ปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจ คือ ภาควส่วนของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการนั้น จะต้องพิจารณาว่าหากเครื่องหมายที่ยื่นภายหลังอยู่ร่วมกันกับเครื่องหมายที่จดทะเบียนไว้ก่อนจะมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความสับสนหรือไม่<sup>24</sup>

### 2.2.4.1 ภาควส่วนของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีพิพาทระหว่างเครื่องหมายสองเครื่องหมาย การวางหลักว่าเกิด “แนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความสับสน” จะต้องอ้างถึงความเป็นไปได้ของความสับสนที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภคและสาธารณชนในประเทศซึ่งเกิดการตรวจสอบขึ้น

สาธารณชนที่เกี่ยวข้องคือภาควส่วนของผู้บริโภคของสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกันที่ระบุในเครื่องหมายที่พิพาทกัน แนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความสับสนควรตัดสินบนพื้นฐานของผู้บริโภคทั่วไป/ รวมถึงผู้บริโภคที่แท้จริงและที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความสับสนควรจะถูกนำมาพิจารณาถัดเมื่อมีผู้บริโภคในประเทศในปริมาณมากจะเกิดความสับสนเท่านั้น ไม่มีความจำเป็นว่าผู้บริโภคที่แท้จริงและผู้บริโภคที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมดหรือส่วนใหญ่จะต้องเกิดความสับสน

ในการจำกัดความของ “ภาควส่วนสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง” หรือ “ผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง” จำเป็นที่จะต้องแยกระหว่างสาธารณชนทั่วไปและผู้บริโภคที่อยู่ในภาควส่วนที่มีความเชี่ยวชาญโดยวิชาชีพหรือมีความเชี่ยวชาญด้านใดโดยเฉพาะ โดยขึ้นอยู่กับว่าสินค้าหรือบริการนั้นเสนอถึงผู้ใด

<sup>24</sup> ในเรื่องนี้โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป พาร์ทซี ส่วนที่ 2 บทที่ 3

- หากสินค้าหรือบริการที่คล้ายกันถูกระบุไว้ในทั้งสองเครื่องหมายที่นำเสนอต่อผู้บริโภคซึ่งเป็น *สาธารณชนทั่วไป* แนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความสับสนควรได้รับการประเมินจากมุมมองของผู้บริโภคประเภทนั้น เช่นเดียวกัน หากสินค้าหรือบริการที่ระบุในเครื่องหมายทั้งสองสื่อโดยตรงถึงผู้บริโภคที่มีความเชี่ยวชาญโดยวิชาชีพหรือมีความเชี่ยวชาญด้านใดโดยเฉพาะ เช่น อาชีพทางการแพทย์, วิศวกร, ผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ข้อมูลเหล่านั้นก็ควรนำมาพิจารณาด้วย
- หากสินค้าหรือบริการที่ระบุในทั้งสองเครื่องหมายที่พิพาทกันมุ่งโดยตรงไปยัง *สาธารณชนทั่วไป* และ *ผู้บริโภคที่มีความเชี่ยวชาญโดยวิชาชีพหรือมีความเชี่ยวชาญด้านใดโดยเฉพาะเท่าๆ กัน* ต้องมีการปรับใช้มาตรฐานมุมมองของสินค้าหรือบริการของ *สาธารณชนทั่วไป* ซึ่งมีระดับวิจารณ์ญาณที่ต่ำกว่า
- หากสินค้าหรือบริการที่ระบุในเครื่องหมายพิพาทเครื่องหมายหนึ่งมุ่งโดยตรงไปยัง *สาธารณชนทั่วไป* และอีกเครื่องหมายหนึ่งใช้สำหรับสินค้าหรือบริการที่มีเป้าหมายที่ *ผู้บริโภคที่มีความเชี่ยวชาญโดยวิชาชีพหรือมีความเชี่ยวชาญด้านใดโดยเฉพาะ* ก็ควรใช้มาตรฐานมุมมองของผู้บริโภคที่มีความเชี่ยวชาญโดยวิชาชีพหรือมีความเชี่ยวชาญใดโดยเฉพาะ ในกรณีนี้เป็นที่เข้าใจได้ว่าแม้สินค้าหรือบริการจะมุ่งสำหรับใช้กับ *สาธารณชนทั่วไป* สามารถเข้าถึงภาคส่วนของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญได้ เช่นเดียวกัน เหตุการณ์ในทางตรงกันข้ามมีความเป็นไปได้น้อยที่จะเกิดขึ้นเพราะสินค้าหรือบริการของภาคส่วนผู้บริโภคที่มีความเชี่ยวชาญโดยปกติจะไม่ถูกเสนอขาย *สาธารณชนทั่วไป* ดังนั้นมุมมองของผู้บริโภคที่เป็น *สาธารณชนทั่วไป* ไม่มีความเกี่ยวข้องเนื่องจากไม่ได้รับการเสนอขายสินค้าหรือบริการที่มุ่งไปยังภาคส่วนที่มีความเชี่ยวชาญโดยวิชาชีพหรือมีความเชี่ยวชาญด้านใดโดยเฉพาะ

ตัวอย่าง หากเครื่องหมายที่มีอยู่ก่อนมีรายการ “สารยึดติดสำหรับใช้ในการอุตสาหกรรมและการผ่าตัด” เครื่องหมายที่ยื่นภายหลังมีรายการ “สารยึดติดและกาวสำหรับใช้ในเครื่องเขียนและในครัวเรือน” ผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องที่จะใช้อ้างอิงคือผู้ที่将被เสนอสินค้าทั้งสองประเภท ในกรณีนี้คือผู้บริโภคที่มีความเชี่ยวชาญ *สาธารณชนทั่วไป* ไม่น่าจะถูกเสนอขายผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม

เช่นเดียวกัน หากเครื่องหมายที่มีอยู่ก่อนมีรายการ “เครื่องจักร และเครื่องมือกล; มอเตอร์และเครื่องยนต์; อุปกรณ์ทางการเกษตรที่มีมอเตอร์” และเครื่องหมายที่ยื่นภายหลังมีรายการ “เครื่องใช้ในครัวเรือน กล่าวคือ เครื่องปั่น เครื่องตัด และเครื่องผสม” กลุ่มที่จะต้องใช้อ้างอิงเพื่อนำมุมมองมาวิเคราะห์จะเป็น *ผู้บริโภคที่อาจมีความสนใจในผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดได้* กล่าวคือ ผู้บริโภคที่มีความเชี่ยวชาญ โดยปกติ *สาธารณชนทั่วไป* จะไม่ถูกเสนอขายเครื่องจักรอุตสาหกรรมและเครื่องจักรทางการเกษตร

#### 2.2.4.2 ผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจแน่วแน่มที่จะก่อให้เกิดความ สับสน<sup>25</sup>

##### 2.2.4.2.1 ความเหมือนของสินค้าและบริการ

ในการตัดสินใจว่าสินค้าหรือบริการคล้ายกันหรือไม่ ผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการนั้นจะเป็นองค์ประกอบในการพิจารณา ในรายละเอียดขึ้นอยู่กับว่าผู้บริภคนั้นเป็นผู้บริโภคชั้นกลางหรือชั้นสุดท้าย สินค้าหรือบริการจะมีแนวโน้มที่จะเกี่ยวข้องมากขึ้นหรือน้อยลง สินค้าที่เป็นวัตถุพิบหรือเป็นปัจจัยเริ่มต้นในการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จะเสนอไปยังผู้บริโภคในภาคอุตสาหกรรม ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสิ้นแล้วจะถูส่งและนำเสนอต่อผู้บริโภคชั้นสุดท้าย

ตัวอย่าง โดยปกติผู้ผลิตกระจกแผ่นจะมีลูกค้า คือ ผู้ผลิตหน้าต่าง ผู้ผลิตกรอบหน้าต่าง กระจก และอื่นๆ กระจกแผ่นเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการผลิตสินค้าอื่น ๆ และโดยปกติจะไม่ขายให้ผู้ซื้อชั้นปลายโดยตรง เช่นเดียวกันข้อมูลของผู้บริโภคที่ซื้อวัสดุก่อสร้างย่อมแตกต่างจากผู้ซื้อบริการบ้านหรือการก่อสร้าง

กรณีที่ผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ระบุมีความแตกต่างในสาระสำคัญ แนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความสับสนอาจเกิดขึ้นในสัดส่วนที่ต่ำกว่า

##### 2.2.4.2.2 ความคล้ายกันของเครื่องหมาย

ลักษณะของผู้บริโภคในภาคส่วนเฉพาะจะเป็นตัวตัดสินมุมมองเรื่องความคล้ายกันของเครื่องหมายพิพาท เช่น ความหมายและการออกเสียงของเครื่องหมายจะเป็นที่เข้าใจและรับรู้ต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและภาษาของผู้บริโภค (ดูข้อ 2.2.3 ด้านบน)

เครื่องหมายที่สามารถแยกจากกันได้อย่างชัดเจนต่อผู้บริโภคในประเทศหนึ่ง อาจถือว่าคล้ายกันจนก่อความสับสนต่อผู้บริโภคในอีกประเทศหนึ่งได้ ผู้ตรวจสอบควรพิจารณาลักษณะของผู้บริโภคในประเทศที่ยื่นคำขอด้วย

<sup>25</sup> ในเรื่องนี้โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป พาร์ทซี ส่วนที่ 2 บทที่ 3 ข้อ 1

#### 2.2.4.2.3 ความบ่งเฉพาะของเครื่องหมาย

ลักษณะของผู้บริโภคในภาคส่วนสาธารณะที่เกี่ยวข้องในประเทศจะตัดสินมุมมองของเครื่องหมายพิพาท มุมมองนี้จะเป็นการตัดสินระดับความบ่งเฉพาะของเครื่องหมายต่อผู้บริโภคในประเทศ

ตัวอย่าง เครื่องหมายคำ ‘GOURMET – Moderna’ สำหรับ “ผลิตภัณฑ์อาหาร” อาจถูกมองว่าเป็นคำทั่วไป , บรรยาย, มีความบ่งเฉพาะต่ำ หรืออาจถือว่ามีความบ่งเฉพาะในตัวในมุมมองของผู้บริโภคในประเทศที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับความรู้จักหรือความเข้าใจของคำที่เกี่ยวข้อง

#### 2.2.4.3 ระดับความใส่ใจของผู้บริโภค

ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดความสับสน (เหมือนหรือคล้าย) ของเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าหรือบริการที่คล้ายกัน จำเป็นต้องพิจารณาระดับความใส่ใจที่จะเกิดขึ้นตามปกติโดยผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริโภคที่ใช้อ้างอิงในแต่ละกรณีควรเป็นผู้บริโภคทั่วไปของประเภทหรือจำพวกสินค้าหรือบริการที่มีปัญหา ผู้บริโภคควรถูกสันนิษฐานว่ามีเหตุผล “มีข้อมูลที่ดี”, “ช่างสังเกต” และ “คิดอย่างรอบคอบ” ระดับความใส่ใจของผู้บริโภคควรคาดได้ว่าแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าหรือบริการที่ซื้อ<sup>26</sup>

ระดับความใส่ใจของผู้ซื้ออาจขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าและบริการ และผู้บริโภคนั้นมีความเชี่ยวชาญโดยวิชาชีพหรือมีความเชี่ยวชาญด้านใดโดยเฉพาะหรือไม่ องค์ประกอบอื่นๆ ก็อาจมีส่วนได้เช่นเดียวกัน ระดับความใส่ใจของผู้ซื้อแต่ละรายขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่เป็นอิสระจากความเชี่ยวชาญของบุคคลในธุรกิจ อย่างไรก็ตามเป็นที่สันนิษฐานได้ว่าผู้บริโภคที่มีความสนใจในความเชี่ยวชาญโดยวิชาชีพหรือความเชี่ยวชาญด้านใดโดยเฉพาะมีแนวโน้มที่จะเกิดความสับสนได้น้อยกว่าเมื่อทำการซื้อสินค้าหรือบริการที่คุ้นเคยหรือเคยซื้อ

<sup>26</sup> โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป พาร์ทซี ส่วนที่ 2 บทที่ 3 ข้อ 3

คู่มือกลางสำหรับการพิจารณาตรวจสอบสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า  
(ฉบับที่ 2)

องค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินระดับความใส่ใจของผู้บริโภคคือระดับความเกี่ยวข้องในการซื้อสินค้าหรือบริการ ขึ้นอยู่กับระดับการซื้อนั้นสำคัญกับผู้บริโภคแต่ละรายเพียงใด ยิ่งการซื้อสินค้าหรือบริการมีความสำคัญมากเท่าใด ระดับความใส่ใจของผู้บริโภคก็มีแนวโน้มจะมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งย่อมเป็นการลดแนวโน้มที่ผู้ซื้อจะถูกลวงหรือสับสนหากพบเครื่องหมายที่คล้ายกัน

ระดับความใส่ใจที่สูงสามารถคาดหวังได้จากผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าหรือบริการที่มีราคาแพง ไม่ได้ซื้อบ่อย หรือมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสี่ยงได้ เช่น การซื้อสินค้า เช่น บ้านหรือยานพาหนะ หรือบริการ เช่น คำแนะนำทางการแพทย์หรือทางการเงิน ย่อมได้รับการพิจารณาอย่างระมัดระวัง หลักการเดียวกันใช้กับสินค้าอย่างผลิตภัณฑ์ยาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางการแพทย์ที่ออกไปส่งผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์นั้นผ่านเคาน์เตอร์

ในทางตรงกันข้าม ระดับความใส่ใจที่ต่ำกว่าสามารถคาดหวังได้ในการซื้อสินค้าที่ซื้อเป็นประจำหรือสินค้าที่มีราคาไม่แพง

### 2.2.5 องค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องสำหรับแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความสับสน

องค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องในการตัดสินแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความสับสนในบางกรณี รวมถึงด้านล่างนี้ด้วย<sup>27</sup>

- เครื่องหมายในเครือเดียวกันหรือเครื่องหมายชุด
- การมีส่วนร่วมกันของเครื่องหมายพิพาทในประเทศเดียวกัน
- คำตัดสินก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกัน

<sup>27</sup> ในเรื่องนี้โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป พาร์ตซี ส่วนที่ 2 บทที่ 6



### 2.2.5.1 เครื่องหมายในเครือเดียวกันหรือเครื่องหมายชุด<sup>28</sup>

- ❖ เครื่องหมาย “*เครือเดียวกัน*” คือ กลุ่มของเครื่องหมายที่มีองค์ประกอบบ่งเฉพาะร่วมกันตั้งแต่หนึ่งส่วนขึ้นไป และเป็นของเจ้าของเดียวกัน องค์ประกอบร่วมเหล่านั้นอาจมีความบ่งเฉพาะหรือได้รับความบ่งเฉพาะผ่านการใช้และโฆษณาในประเทศก็ได้ องค์ประกอบบ่งเฉพาะที่มีร่วมกันในทุกเครื่องหมายซึ่งเป็นเครือเดียวกัน เป็นการเสริมข้อมูลที่สื่อโดยเครื่องหมายเหล่านั้นเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดทางพาณิชย์ของสินค้าหรือบริการ เครื่องหมายที่จะสร้างเครื่องหมายในเครือโดยปกติจะต้องได้รับจดทะเบียน (และจะต้องจดชุดกับอีกเครื่องหมายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์เรื่องการโอน) แต่ไม่ได้รวมบางเครื่องหมายที่อาจยังไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมาย “*เครือเดียวกัน*” อาจจะมีลักษณะที่เป็น “*เครื่องหมายรวมกัน*” หรือ “*เครื่องหมายที่มีความเกี่ยวโยง*”<sup>29</sup>
- ❖ เครื่องหมาย “*ชุด*” คือ กลุ่มของเครื่องหมายที่ได้รับจดทะเบียนในคราวเดียวกัน หรือได้รับจดทะเบียนและภายหลังสำนักงานมีคำสั่งให้จดเครื่องหมายชุด เครื่องหมายที่เป็นชุดทั้งหมดจะต้องมีองค์ประกอบบ่งเฉพาะในเครื่องหมายที่เหมือนกัน ความแตกต่างของเครื่องหมายเหล่านั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับความบ่งเฉพาะ ผลในทางปฏิบัติอย่างหนึ่งของการจดทะเบียนชุดคือทะเบียนต่างๆ ของเครื่องหมายที่อยู่ในชุดเดียวกัน “*มีความเกี่ยวโยง*” กับในทะเบียนเครื่องหมายการค้าและไม่สามารถให้ใช้หรือโอนแยกจากกันได้ เครื่องหมายในชุดจะต้องได้จดทะเบียนอยู่เสมอเนื่องจากเครื่องหมายชุดเป็นจุดเชื่อมโยงอย่างเป็นทางการที่มีอยู่เฉพาะระหว่างเครื่องหมายที่จดทะเบียนเท่านั้น

การมีอยู่ของเครื่องหมายเครือเดียวกันหรือเครื่องหมายชุดอาจสนับสนุนข้อสรุปเรื่องแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความสับสน หากเครื่องหมายที่ถูกคัดค้านมีองค์ประกอบบ่งเฉพาะเดียวกันที่แสดงคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องหมายในเครือเดียวกันหรือเครื่องหมายชุด ผู้บริโภคอาจเชื่อได้ว่าเครื่องหมายที่ถูกคัดค้านนั้นอยู่ในเครือเดียวกันหรือชุดเดียวกัน ผู้บริโภคย่อมสันนิษฐานว่าสินค้าหรือบริการที่มีเครื่องหมายที่ถูกคัดค้านนั้นมีแหล่งกำเนิดทางพาณิชย์ของสินค้าหรือบริการแหล่งเดียวกัน ความเกี่ยวโยงที่เกิดความผิดพลาดเช่นนั้นควรจะถูกหลีกเลี่ยง

<sup>28</sup> ดูบทบัญญัติใน ป.เ็น ที่เอ็มเอ เอส. 42(1)(ซี) และ (2), ที่เอ็มอาร์ อาร์. 17; เอ็มวาย ที่เอ็มเอ เอส. 24; เอสจี ที่เอ็มเอ เอส. 17, คู่มือที่เอ็ม บทที่ 7 เหตุที่เกี่ยวข้องในการปฏิเสธการจดทะเบียน หน้า 39 (ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายในเครือเดียวกันเท่านั้น); และ วีเ็น ไอพีแอล เออาร์ที 4.19 และหนังสือเวียน 01/2007 เอส. 37.4.ปี (“เครื่องหมายชุด”)

<sup>29</sup> ดูตัวอย่างบทบัญญัติในเวียดนาม ไอพีแอล เออาร์ที 4.19 และหนังสือเวียน 01/2007 เอส. 37.4.ปี

คู่มือกลางสำหรับการพิจารณาตรวจสอบสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า  
(ฉบับที่ 2)

กรณีมีการปฏิเสธหรือคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายที่ยื่นภายหลังโดยยกเหตุผลว่า เครื่องหมายที่มีอยู่ก่อนเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายเครื่องหมายเดียวกัน ข้อเท็จจริงนี้จะต้องถูกยกขึ้นและพิสูจน์โดยผู้คัดค้าน หากพิสูจน์ได้ถึงการมีอยู่ของเครื่องหมายเครื่องหมายเดียวกันหรือเครื่องหมายชุด ผู้ตรวจสอบต้องนำเครื่องหมายที่ถูกคัดค้านมาเปรียบเทียบกับเครื่องหมายในเครื่องหมายทั้งหมด การวิเคราะห์ควรตัดสินว่าเครื่องหมายที่ยื่นภายหลังมีลักษณะที่เป็นการเฉพาะของเครื่องหมายที่อยู่ในเครื่องหมายหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นย่อมมีความเป็นไปได้ว่าผู้บริโภคจะเข้าใจผิดว่าเครื่องหมายที่ถูกคัดค้านนั้นเป็นการเพิ่มเข้ามาใหม่ในเครื่องหมาย

องค์ประกอบที่เป็นการทั่วไปของเครื่องหมายที่เป็นเครื่องหมายเครื่องหมายเดียวกันหรือเครื่องหมายชุด จะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ เครื่องหมายเครื่องหมายเดียวกันหรือเครื่องหมายชุดไม่สามารถนำมาคัดค้านเครื่องหมายที่ยื่นภายหลังได้สำเร็จ บนฐานที่ว่าองค์ประกอบนั้นมีลักษณะเป็นการทั่วไป บรรยาย หรือมีความบ่งเฉพาะน้อย

เครื่องหมายคำที่อยู่ในเครื่องหมายเดียวกันอิงจากคำเสริมหน้าหรือคำเสริมท้ายที่มีความพิเศษหรือเป็นการเลือกตามอำเภอใจเกี่ยวกับประเภทของสินค้าจะสร้างเหตุผลสนับสนุนที่น่าเชื่อถือในการพิสูจน์แนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความสับสน ตัวอย่าง เครื่องหมายเครื่องหมายเดียวกัน/เครื่องหมายชุดด้านล่างนี้อิงมาจากคำเสริมท้ายพิเศษว่า “KAST”

## PanaKast, MyroKast, FramaKast, SaniKast

เครื่องหมายเครื่องหมายเดียวกันด้านล่างนี้อิงมาจากองค์ประกอบหลัก “BAY” มาจากชื่อของบริษัท BAYER:<sup>30</sup>

## Baydur, Bayfil, Baycoll, Baygon, Baysol, Baypran, Baytril, Bayga, Bayfol, Bayflex, อื่นๆ

แนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความสับสนอิงจากเครื่องหมายชุดที่มีอยู่ก่อนจะต้องเป็นกรณีเครื่องหมายที่ยื่นภายหลังมีองค์ประกอบที่บ่งเฉพาะในเครื่องหมายในรูปแบบที่เหมือนกันหรือคล้ายกันอย่างมาก รวมถึงตำแหน่งของคำเสริมหน้าหรือคำเสริมท้ายด้วย เนื่องจากตำแหน่งขององค์ประกอบที่บ่งเฉพาะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่แสดงคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องหมายเครื่องหมายเดียวกันหรือเครื่องหมายชุด มีข้อยกเว้นคือ องค์ประกอบที่ติดอยู่นั้นมีความบ่งเฉพาะอย่างมากจนสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง ในกรณีนี้การเปลี่ยนตำแหน่งไม่ทำให้ความเหมือนของการจดเครื่องหมายชุดหมดไป

<sup>30</sup> ดู <http://www.bayer.com/en/products-from-a-to-z.aspx>

### 2.2.5.2 การมีอยู่ร่วมกันของเครื่องหมายพิพาทในประเทศเดียวกัน

ข้อเท็จจริงที่ว่าเครื่องหมายพิพาทนั้นอยู่ร่วมกันในตลาดมาเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเป็นองค์ประกอบที่ควรนำมาพิจารณา

สำหรับการอยู่ร่วมกันเพื่อที่จะถือว่ามีความเกี่ยวข้องเป็นองค์ประกอบในการคัดค้านข้อสรุปเรื่องแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความสับสน จะต้องอิงมาจากการใช้พร้อมกันในตลาดภายในอาณาเขตของรัฐ ผู้ขอจะต้องพิสูจน์ว่าเครื่องหมายได้ใช้ในประเทศนั้นแล้วและไม่ก่อความสับสนหรือไม่มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความสับสนที่สังเกตเห็นได้

ระยะเวลาของการมีอยู่ร่วมกันควรจะนานพอที่จะนำมาประเมินผลกระทบของสถานการณ์นั้นได้ ยิ่งกว่านั้น การอยู่ร่วมกันนั้นจะต้องอยู่โดยสงบ ในแง่ที่ว่าได้รับการยอมรับหรือยอมให้เกิดขึ้นโดยคู่กรณีที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ร่วมกันในระหว่างการดำเนินคดีของคู่กรณีสองฝ่ายไม่ถือว่าเป็นการมีอยู่ที่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการขัดแนวโน้มนั้นที่จะก่อให้เกิดความสับสนได้

นอกจากนี้เรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้องคือบทบัญญัติของกฎหมายภายใต้เรื่องสิทธิจากการใช้เครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียน กรณีที่กฎหมายบัญญัติว่าสิทธิเพิ่มขึ้นได้จากการใช้ในตลาด หรือ “การใช้พร้อมกันโดยสุจริต” ก่อให้เกิดสิทธิตามกฎหมายจารีตประเพณีได้ องค์ประกอบเหล่านี้อาจไม่เป็นประโยชน์ในการคัดค้าน<sup>31</sup>

### 2.2.5.3 คำตัดสินก่อนหน้าที่เกี่ยวกับเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกัน

หากเครื่องหมายที่ยื่นเพื่อจดทะเบียนและเครื่องหมายก่อนหน้าที่ถูกอ้างถึงเคยมีการเผชิญหน้ากันมาก่อน ในเหตุการณ์อื่นก่อนหน้านี้ในประเทศ และมีคำตัดสินออกมาแล้วในเรื่องดังกล่าว ข้อเท็จจริงนี้ควรนำมาพิจารณาโดยผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบควรพิจารณาด้วยความระมัดระวังอย่างพิเศษว่าคำตัดสินที่เหมือนกันจะต้องนำมาใช้กับคดีที่พิจารณาอยู่หรือไม่

<sup>31</sup> ดูบทบัญญัติในบีเอ็น ทีเอ็มเอ, เอส. 10; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ เอส. 20; เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 9

คำตัดสินที่นำมาพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่เครื่องหมายการค้า หรือโดยผู้มีอำนาจอื่นๆ ในคดีก่อนหน้า โดยปกติไม่ผูกพันผู้ตรวจสอบหรือสำนักงานในการตัดสินคดีในภายหลัง อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุผลเรื่องความมั่นคงและความคาดเดาได้ทางกฎหมาย คำตัดสินของสำนักงานควรจะสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน และข้อเท็จจริงเดียวกันก็ควรมีผลในการพิจารณาเดียวกัน หากเป็นไปได้ ในการนำคำตัดสินมาพิจารณา สำนักงานควรยึดมั่นตามหลักการในการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและการบริหารงานอย่างเป็นธรรม

ดังนั้นผู้ตรวจสอบควรประเมินข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องในคดีก่อนหน้านี้อย่างถี่ถ้วน และการวิเคราะห์ และให้เหตุผลทางกฎหมายที่มีอยู่ในคำตัดสินครั้งก่อน หากข้อเท็จจริงการให้เหตุผลในคดีก่อนหน้าสามารถนำมาปรับใช้ได้กับคดีที่กำลังพิจารณา คำตัดสินของคดีก่อนหน้านี้นี้ก็นำมาใช้และคำตัดสินของผู้ตรวจสอบควรจะสอดคล้องกับคำตัดสินก่อนหน้านี้นี้ในคดีที่คล้ายกันประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกัน

อย่างไรก็ตาม ผู้ตรวจสอบควรแยกคดีก่อนหน้าออกจากคดีที่พิจารณาอยู่กรณีข้อเท็จจริงและสภาพการณ์ไม่สามารถทำให้เหมือนกันได้ ข้อสรุปของผู้ตรวจสอบควรอิงจากข้อเท็จจริงและสภาพการณ์ในคดีที่อยู่ภายใต้การพิจารณาแม้ว่าจะนำไปสู่คำตัดสินที่แตกต่างจากคำตัดสินครั้งก่อนในคดีที่เหมือนกัน ผู้ตรวจสอบควรใช้ความระมัดระวังเพราะความเหมือนของเครื่องหมายและสินค้าหรือบริการในสองคดีนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ต่างกันอาจมีการปิดบังสภาพการณ์ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในแต่ละคดี

## 2.2.6 การประเมินผลระดับสากลของความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดความ สับสน

### 2.2.6.1 ต้องประเมินผลระดับสากล

วัตถุประสงค์หลักของการตรวจสอบสาระสำคัญของปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายที่พิพาท คือ การตรวจสอบว่าเครื่องหมายพิพาทมีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดความสับสนหรือไม่ หากเครื่องหมายทั้งสองได้รับอนุญาตให้อยู่ร่วมกันในตลาดสำหรับประเทศใดประเทศหนึ่งได้ จึงจำเป็นต้องประเมินผลจากทุกรายละเอียด เพื่อให้เป็นการพิจารณาที่เป็นการประเมินโดยสากลแบบเดียว<sup>32</sup>

<sup>32</sup> ในเรื่องนี้โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป พาร์ทซี ส่วนที่ 2 บทที่ 7

ข้อเท็จจริงที่ทำให้เครื่องหมายสองเครื่องหมายมีลักษณะที่คล้ายกันอาจเป็นในเรื่องของลักษณะที่ปรากฏ, การออกเสียง หรือมีภาพรวมที่คล้ายกัน หรือเป็นเครื่องหมายสำหรับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกัน จะไม่เป็นตัวกำหนดความเป็นไปได้ที่ทำให้เกิดความสับสน ปัจจัยอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นลักษณะบ่งเฉพาะและชื่อเสียงของเครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนก่อนจะเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนด

ความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดความสับสนอาจเกิดขึ้นหลังจากการประเมินผลระดับสากล โดยพิจารณาจากทุกปัจจัยและสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณี ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยปัจจัยต่างๆ ได้แก่

- ความคล้ายกันของเครื่องหมายที่พิพาท
- ความคล้ายกันของสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง
- ประชาชนและผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง
- ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ต้องระลึกไว้ว่า แนวทางการวิเคราะห์ในภาพรวมไม่ได้ตัดการวิเคราะห์ปัจจัยแต่ละตัวเหล่านี้ออกไป ขั้นตอนออกไป ตามแนวทางการวิเคราะห์ในภาพรวม เครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนทีหลังไม่ควรถูกปฏิเสธการจดทะเบียนเพียงเพราะมีลักษณะที่คล้ายกับเครื่องหมายที่มีอยู่ก่อนในเชิงข้อเท็จจริง หรือเพียงเพราะว่าสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกัน โดยที่หลักการในการปฏิเสธคำขอจดทะเบียนควรจะเป็นเหตุผลที่ว่า – หากเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนทีหลัง, เครื่องหมายที่มีข้อพิพาทได้ใช้เครื่องหมายดังกล่าวภายในประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกัน – ทำให้มีความเป็นไปได้ที่ผู้บริโภคจะสับสนในแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการในเชิงพาณิชย์ที่มีเครื่องหมายนั้น จึงเป็นเหตุที่ควรปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดความสับสนในตลาดสินค้า

#### 2.2.6.2 หลักการของการพึ่งพาอาศัยกันของข้อเท็จจริง

ปัจจัยที่ได้กล่าวถึงข้างต้นอาจเป็นสิ่งที่บ่งชี้ความมีอยู่ของความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดความสับสนโดยอาจจะเชื่อมโยงกันและต้องพึ่งพาอาศัยกัน หลักการของการพึ่งพาอาศัยกันหมายถึง การที่ข้อเท็จจริงทั้งหมดจะต้องถูกนำมาประเมินและข้อเท็จจริงบางอย่างจะมีอิทธิพลในการก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดได้มากกว่าข้อเท็จจริงอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคล้ายกันของสินค้าที่เกี่ยวข้อง และความคล้ายกันของเครื่องหมายที่พิพาท

นอกจากนี้การฟังพาดพิงกันยังหมายถึง การเตรียมการในการประเมินระดับสากล ข้อเท็จจริงที่ส่งผลกระทบต่อข้อเท็จจริงอื่นน้อยที่สุดอาจเท่ากับข้อเท็จจริงที่ส่งผลกระทบต่อข้อเท็จจริงอื่นมากที่สุดก็ได้ ในเรื่องนี้ศาลยุติธรรมยุโรปได้มีคำตัดสินดังต่อไปนี้

“19 การประเมินผลระดับสากล เป็นการบ่งบอกถึงการฟังพาดพิงกันระหว่างข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคล้ายระหว่างเครื่องหมายกับสินค้าหรือบริการที่ได้รับความคุ้มครอง ดังนั้น ระดับความคล้ายที่น้อยกว่าระหว่างสินค้าหรือบริการอาจได้รับการชดเชยจากระดับความคล้ายที่มากกว่าสำหรับเครื่องหมายการค้าในทำนองเดียวกัน การฟังพาดพิงกันของข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นการแสดงออกที่ชัดเจนตามที่ได้กล่าวถึงในรายละเอียดของคำสั่งข้อข้างต้น [คำสั่งแรกของคณะกรรมการเลขที่ 89/104/อีอีซี ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2531 เกี่ยวกับกฎหมายที่ใกล้เคียงของรัฐสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า (โอเจ 1989 แอล 40, พี. 1)] ซึ่งระบุว่าข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้ในการตีความแนวคิดของความคล้ายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด, ค่าความนิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับรู้การมีอยู่ของเครื่องหมายการค้าในตลาดและระดับความคล้ายระหว่างเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายและระหว่างสินค้าหรือบริการที่ระบุ”<sup>33</sup>

สำหรับขั้นตอนสุดท้ายของการประเมินผลระดับสากลในเรื่องของความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดความสับสน ผู้ตรวจสอบควรรวบรวมข้อเท็จจริง และสรุปประเด็นในแต่ละข้อเท็จจริงสำหรับการวิเคราะห์ ผู้ตรวจสอบควรดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

- ประเมินระดับของความคล้ายระหว่างสินค้าและบริการและปัจจัยในระดับของความสนใจของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องในส่วนของสินค้าหรือบริการเหล่านั้น
- พิจารณาว่าเครื่องหมายที่มีข้อพิพาทมีองค์ประกอบที่เหมือนหรือคล้ายกัน และเปรียบเทียบระดับของความคล้ายระหว่างเครื่องหมายและองค์ประกอบในแต่ละเครื่องหมายว่ามีความคล้ายกันหรือไม่ (หากองค์ประกอบเหล่านั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะ หรือเป็นคำบรรยายหรือยี่ห้อหรือไม่); และ

<sup>33</sup> ดูย่อหน้าที่ 19 ของคำพิพากษารองวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2542 ในคดี ซี 342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer กับ Klijsen Handel ในเรื่องของเครื่องหมาย LLOYD และ LOINT'S ในการจำแนกความแตกต่างของรองเท้า

- พิจารณาระดับของความบังเอิญในเครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนก่อนกับเครื่องหมายที่อ้างถึงในภาพรวมของเครื่องหมาย (ว่าเครื่องหมายดังกล่าวนั้นไม่ชัดเจน, มีลักษณะบังเอิญหรือเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงหรือไม่)

ผู้ตรวจสอบต้องจัดทำสรุปผลการประเมินโดยอ้างอิงจากผลการประเมินข้อเท็จจริงที่ได้กล่าวมาข้างต้น ซึ่งในแต่ละกรณีจะมีความแตกต่างกัน และจะไม่ค่อยพบกรณีที่มีความชัดเจนโดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาข้อเท็จจริงทั้งหมด

## 3 เครื่องหมายที่มีชื่อเสียง

### 3.1 การพิจารณาทั่วไป

การมีอยู่ของเครื่องหมายที่ได้เพิ่มลักษณะบ่งเฉพาะหรือความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายอาจเป็นสาเหตุในการปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอื่นที่ได้ขอจดทะเบียนในภายหลัง หากเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนในภายหลังมีลักษณะที่จะก่อให้เกิดความสับสนในท้องตลาดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดทางการค้าของสินค้าหรือบริการที่เป็นปัญหา

เครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะหรือมีชื่อเสียงในคู่มือฉบับนี้หมายถึง เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงเครื่องหมายเหล่านั้นโดยทั่วไปจะเป็นเครื่องหมายการค้า แต่อาจมีภาคส่วนที่ประกอบด้วยชื่อทางการค้า, สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือสิ่งที่ใช้ระบุในทางธุรกิจอื่นๆ

อนุสัญญากรุงปารีสและความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้า ได้มีการจัดทำข้อผูกพันระหว่างประเทศเพื่อให้ความคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง ความคุ้มครองนั้นถูกมองว่าเป็นการให้ความคุ้มครองขั้นต่ำ กฎหมายภายในของแต่ละประเทศอาจให้ความคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงมากกว่าขั้นต่ำที่ได้ระบุไว้และบ่อยครั้งที่ได้ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงมากกว่าขั้นต่ำที่ได้ระบุไว้ แม้ว่าจะไม่มีการอ้างอิงโดยชัดแจ้งถึงเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงประเภทอื่น ๆ เช่น ชื่อทางการค้า หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ แต่หลักการเดียวกันนี้สามารถใช้กับเครื่องหมายส่วนนี้ได้

ความคุ้มครองขั้นต่ำในระดับสากลจะกล่าวถึงการนำเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และการจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในอนุสัญญากรุงปารีสได้แก่



มาตรา 6 ทวิ

- (1) ประเทศสมาชิกในอนุสัญญายอมรับว่า หากกฎหมายภายในไม่ได้มีบทบัญญัติห้าม หรือ มีบุคคลผู้มีส่วนได้เสียร้องขอแล้ว ถือเป็นหน้าที่ของรัฐในการปฏิเสธหรือเพิกถอนทะเบียน เครื่องหมายการค้า และห้ามใช้เครื่องหมายการค้าซึ่งประกอบด้วยการทำซ้ำ การลอกเลียน หรือการ แปล อันก่อให้เกิดความสับสนของเครื่องหมายซึ่งพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในประเทศที่จดทะเบียนหรือได้ใช้จนเป็นที่รู้จักในประเทศนั้นว่าเป็นเครื่องหมายของบุคคลผู้มีสิทธิในประโยชน์ต่างๆ ภายใต้อนุสัญญานี้ และใช้สำหรับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน บทบัญญัติเหล่านี้ปรับใช้กับกรณีที่สำคัญของเครื่องหมายซึ่งประกอบด้วยการทำซ้ำของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงหรือลอกเลียนแบบ อันก่อให้เกิดความสับสนเช่นนั้น
- (2) การยื่นคำร้องขอเพิกถอนเครื่องหมายทำได้ในช่วงระยะเวลาอย่างน้อยห้าปีนับจากวันที่ ได้รับจดทะเบียน ประเทศสมาชิกอาจกำหนดให้ภายในระยะเวลาดังกล่าวสามารถยื่นคำร้องห้ามใช้ เครื่องหมายการค้าได้
- (3) ห้ามมีการจำกัดเวลาในการยื่นคำร้องขอเพิกถอนหรือห้ามใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับ จดทะเบียนหรือได้ใช้โดยเจตนาทุจริต

บทบัญญัติเพิ่มเติมของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้าได้แก่:

มาตรา 16

การได้มาซึ่งสิทธิ

1. (...)
2. มาตรา 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีส (1967) ให้นำมาใช้โดยอนุโลมกับบริการ ในการ ตัดสินว่าเครื่องหมายการค้านั้นมีชื่อเสียงหรือไม่ ประเทศสมาชิกต้องนำความรู้เรื่องเครื่องหมาย การค้าโดยภาคส่วนสาธารณชนที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาด้วย รวมทั้งความรู้ในประเทศสมาชิกที่ เกี่ยวข้องซึ่งได้มาจากผลการโฆษณาเครื่องหมายการค้า
3. มาตรา 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีส (1967) ให้นำมาใช้โดยอนุโลมกับสินค้าหรือบริการ ซึ่งไม่คล้ายกับรายการของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียน โดยการใช้เครื่องหมายนั้นมีความ เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องระหว่างสินค้าหรือบริการของเจ้าของ

คู่มือกลางสำหรับการพิจารณาตรวจสอบสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า  
(ฉบับที่ 2)

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียน และผลประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนอาจได้รับความเสียหายจากการใช้งานนั้น

มาตรฐานระดับสากลเหล่านี้ได้ถูกนำมาใช้โดยกลุ่มประเทศอาเซียน และมาตรฐานเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นถึงกฎหมายเครื่องหมายการค้าและบทบัญญัติของแต่ละประเทศ<sup>34</sup>

### 3.2 หลักเกณฑ์การปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีข้อพิพาท

การดำเนินการตามบทบัญญัติระหว่างประเทศที่ยกมาข้างต้น กำหนดให้ผู้ตรวจสอบต้องปฏิเสธคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายในรายที่ไม่ได้รับอนุญาตจดทะเบียนสำหรับเครื่องหมายที่มี หรือมีลักษณะคล้ายจนก่อให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงในประเทศ

ภายใต้บทบัญญัติเหล่านั้นและบทบัญญัติที่สอดคล้องกันกับกฎหมายภายในประเทศ คำวินิจฉัยปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีข้อพิพาทควรจะพิจารณาอย่างน้อยจากเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (i) เครื่องหมายที่พิพาทประกอบด้วย หรือคล้ายจนสับสนกับเครื่องหมายที่เป็นที่มีชื่อเสียง
- (ii) ส่วนสำคัญของเครื่องหมายที่พิพาทประกอบด้วยการทำซ้ำของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงหรือ
- (iii) เครื่องหมายที่พิพาทประกอบด้วยการเลียนแบบซึ่งมีแนวโน้มที่จะสร้างความสับสนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง

และ

<sup>34</sup> ดูบทบัญญัติในกฎหมายของ นิวเ็น ที่เอ็มเอ เอส. 8(3), 9(1)(บี) และ 54; เคเอส ที่เอ็มแอล เออาร์ที. 4(อี) และ (เอฟ), 25 และ 26, คู่มือที่เอ็มหน้า 48 ถึง 53; ไอดี ที่เอ็มแอล เออาร์ที. 21(1).บี) และ ซี, และคู่มือที่เอ็ม บทที่ 4 บี.2.1).บี; แอลเอ ไอพีแอล เออาร์ที. 3.13, 16 ย่อหน้าที่หนึ่ง ข้อ 2 และ 3, และย่อหน้าที่สอง, 23.10 และ 23.12, คำวินิจฉัย 753 เออาร์ที. 38; เอ็มวาย ที่เอ็มเอ เอส.14(1)(ดี) และ (อี) และ 14(2), 70 บี, ที่เอ็มอาร์ อาร์. 13เอ และ 13บี; เอ็มเอ็ม ที่เอ็มแอล เอส 2.พี), 14.เอฟ); ที่เอส ไอพี ไคด์ เอส. 123.1.อี และ เอฟ, กฎระเบียบ อาร์. 102.อี) และ (เอฟ), คู่มือที่เอ็ม บทที่ 11, หน้า 119 ถึง 121; เอสจี ที่เอ็มเอ เอส. 2(1) – ‘เครื่องหมายที่รู้จักกันดี’, 8(4), (5) และ (6), คู่มือที่เอ็ม บทที่ 7 ‘เหตุที่มีความเกี่ยวข้องสำหรับการปฏิเสธจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า’ หน้า 13 และ 37; ที่เอส ที่เอ็มเอ เอส. 8(10) ; และวีเอ็น ไอพีแอล เออาร์ที. 4.20, 74.2.ไอ) และ 75, กฎปฏิภา 103/2006 เออาร์ที 6.2, หนังสือเวียนเลขที่ 01/2007 เอส. 42

- (ก) เครื่องหมายที่พิพาทจะถูกนำไปใช้หรือเชื่อมโยงกับกับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกัน หรือ
- (ข) เครื่องหมายที่พิพาทจะถูกนำไปใช้กับสินค้าหรือบริการที่ไม่คล้ายกับสินค้าหรือบริการของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงที่ได้รับการจดทะเบียนหรือใช้ประโยชน์ แต่การใช้เครื่องหมายที่พิพาทนั้นกับสินค้าหรือบริการต่างๆ เหล่านั้นจะบ่งชี้ว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างสินค้าหรือบริการต่างๆ เหล่านั้น และเจ้าของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และผลประโยชน์ต่างๆ ของเจ้าของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วมีแนวโน้มที่จะได้รับความเสียหายจากการใช้เช่นนั้น

การตรวจสอบสาระสำคัญในการปฏิเสธการจดทะเบียนด้วยเหตุที่มีเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงจดทะเบียนก่อน จะดำเนินการตรวจสอบภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันกับที่ได้กล่าวถึงในข้างต้น ในเรื่องความเหมือนหรือคล้ายกันของสินค้าและบริการ และความเหมือนหรือคล้ายกันของเครื่องหมาย

เมื่อคำคัดค้านมีพื้นฐานมาจากเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง ที่หมายถึงสินค้าหรือบริการที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อพิพาท ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาตามสาระสำคัญและหลักฐานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

- ขอบเขตของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง
- ขอบเขตที่ใช้เครื่องหมายที่พิพาทกับรายการสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกัน อาจจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงการเชื่อมโยงกันกับเจ้าของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง, และ
- ขอบเขตของการเชื่อมโยงดังกล่าวจะสร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง

การเชื่อมโยงระหว่างเครื่องหมายการค้าที่พิพาทที่มีรายการสินค้าหรือบริการที่ไม่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ, ระดับของความคล้ายระหว่างเครื่องหมายที่มีอยู่ก่อนและเครื่องหมายที่พิพาทกัน ความคล้ายระหว่างสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนก่อน และความแข็งแกร่งและขอบเขตของชื่อเสียงของเครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนก่อน คำถามเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับความเชื่อมโยงที่มีอยู่ภายใต้ข้อ 2.2 ข้างต้น

คู่มือกลางสำหรับการพิจารณาตรวจสอบสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า  
(ฉบับที่ 2)

ในส่วนต่อไปนี้จะเกี่ยวข้องกับคำถามในเรื่องขอบเขตความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายที่มีอยู่ก่อนหรือเครื่องหมายอื่น ๆ และขอบเขตของผลประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงที่จะได้รับผลกระทบจากการมีความเชื่อมโยงกับเครื่องหมายที่ถูกคัดค้าน

### 3.3 การพิจารณาว่าเครื่องหมายใดเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง

#### 3.3.1 ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง

ผู้คัดค้านที่อ้างสิทธิเพื่อขยายความคุ้มครองโดยอ้างว่าเครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง หรือมีความโด่งดัง ต้องนำเสนอหลักฐานเพื่อนสนับสนุนคำกล่าวอ้าง ผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบหลักฐานที่ได้นำส่งว่าหลักฐานใดมีความชัดเจนและความน่าเชื่อถือ ผู้ตรวจสอบไม่จำเป็นต้องดำเนินการวิจัยในข้อเท็จจริงของเรื่องแต่อาจใช้ข้อมูลใดๆ ที่มีความรู้ของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องมาประกอบประกอบการพิจารณา

ผู้คัดค้านจะต้องหาข้อพิสูจน์ที่อาจแสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายของตนนั้นเป็นเครื่องหมายที่รู้จักกันดี หรือเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ หรือเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงดี หลักฐานจะต้องได้รับการพิจารณาทั้งหมด เพื่อตรวจสอบความแตกต่างขององค์ประกอบที่แตกต่างกัน หลักฐานที่น่าส่งอาจมุ่งเน้นไปยังประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายที่สาธารณชนรู้จักกันดี ดังต่อไปนี้<sup>35</sup>

- ระดับของความรู้ หรือการรับรู้ถึงการมีอยู่ของเครื่องหมายในภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ในทางการค้าหรือการส่งเสริมการขายและการโฆษณา
- ระยะเวลา, ขอบเขต และพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของการใช้เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงในทางการค้าในประเทศหรือประเทศอื่นๆ

<sup>35</sup> ดูบทบัญญัติใน เคเอส คู่มือที่เอ็ม หน้า 48 ถึง 53; ไอดี คู่มือที่เอ็ม บทที่ 4.บี.2.1) บี; แอลเอ ไอพีแอล เออาร์ที 16 ย่อหน้าที่สอง, คำวินิจฉัย 753 เออาร์ที 38; เอ็มวาย ทีเอ็มอาร์ อาร์. 13บี; เอ็มเอ็ม; กูร์เบียบ พีเอช อาร์. 103, คู่มือที่เอ็ม บทที่ 11, หน้าที่ 119 ถึง 121; และวีเอ็น ไอพีแอล เออาร์ที. 75, หนังสือเวียนเลขที่ 01/2007 เอส. 42.3 และในคำแนะนำร่วมเกี่ยวกับบทบัญญัติในเรื่องความคุ้มครองเครื่องหมายที่รู้จักกันดี โดยการประชุมสามัญของปารีสยูเนียนในเรื่องของการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม และการประชุมสามัญขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกในปีพ.ศ. 2542 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คำแนะนำร่วมขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก”) ดู <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=346>

- ระยะเวลา, ขอบเขต และพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของการส่งเสริมการขายสำหรับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงรวมถึงการโฆษณา หรือการเผยแพร่ และการนำเสนอเครื่องหมายในงานแสดง หรือนิทรรศการสำหรับสินค้าและ/หรือบริการที่ยื่นขอรับความคุ้มครอง
- ระยะเวลาและพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของการจดทะเบียนเครื่องหมายและคำขอจดทะเบียนสำหรับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง
- ข้อมูลของการบังคับใช้สิทธิในเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะขอบเขตของเครื่องหมายที่ได้รับการยอมรับโดยหน่วยงานที่มีอำนาจว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง
- มูลค่าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง

ข้อเท็จจริงเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่เพิ่มขึ้นหรือพิเศษในการพิจารณาว่าเครื่องหมายใดเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง การพิจารณาจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเฉพาะสำหรับแต่ละกรณี ในบางกรณีข้อเท็จจริงทั้งหมดเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องหรืออาจพิจารณาจากปัจจัยอย่างอื่นและกรณีอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้<sup>36</sup>

### 3.3.2 เจตนาไม่สุจริต

เจตนาไม่สุจริตอาจเป็นปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณาในการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอจดทะเบียนเครื่องหมาย จนถึงระดับที่กฎหมายได้กำหนดโดยชัดแจ้งว่าเจตนาไม่สุจริตเป็นเหตุในการปฏิเสธการจดทะเบียน หรือในกรณีที่ สามารถนำเจตนาไม่สุจริตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเหตุของการละเมิดความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ

เพื่อแสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายใดเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง ผู้คัดค้านอาจนำเสนอหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีความเหมือน หรือคล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงได้ยื่นโดยไม่สุจริต

<sup>36</sup> โปรดดู คำแนะนำร่วมขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ข้อ 2(1)(ซี) ในส่วนนี้ โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป พาร์ทซี ส่วนที่ 5 ข้อ 3.1.3 ด้วย – การประเมินความมีชื่อเสียง — ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

คู่มือกลางสำหรับการพิจารณาตรวจสอบสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า  
(ฉบับที่ 2)

ปัจจัยที่ทำให้เกิดความไม่สุจริตอาจเกิดขึ้นได้โดยผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนซึ่งผู้ตรวจสอบควรพิจารณาจาก  
การวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่ได้รับจากข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากคำคัดค้านโดยพิจารณาจากเครื่องหมายที่มี  
ชื่อเสียงเป็นหลัก ในการเชื่อมโยงสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน ข้อ 3.5.4 และบทที่ 10 ด้านล่าง<sup>37</sup>

ตัวอย่าง ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เครื่องหมายดังต่อไปนี้ (ทางด้านซ้าย) ถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน  
เนื่องจากเครื่องหมายดังกล่าวยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ขอจดทะเบียนคำ  
ขอดังกล่าว รู้ถึงการมีอยู่ก่อนแล้วของเครื่องหมายที่รู้จักกันดี (ทางด้านขวา)



เทียบกับ



สำหรับบริการร้านอาหาร

เครื่องหมายที่รู้จักกันดีของ เมเจอร์ลีกเบสบอล  
พรอพเพอร์ตี้, ไอเอ็นซี., สหรัฐอเมริกา

### 3.3.3 พยานหลักฐาน

ผู้คัดค้านสามารถนำเสนอพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าเครื่องหมายของผู้คัดค้านนั้นเป็นเครื่องหมายที่มี  
ชื่อเสียงในประเทศ หลักฐานดังกล่าวจะมีจุดประสงค์ในการสนับสนุนคำขอคัดค้านเพื่อแสดงให้ผู้ตรวจสอบ  
เห็นว่าเครื่องหมายของผู้คัดค้านนั้นเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงตามที่ได้อ้างสิทธิไว้ และอาจก่อให้เกิด  
ความเสียหายต่อผู้คัดค้านได้ หากมีการใช้เครื่องหมายที่ผู้คัดค้าน

ประเภทของหลักฐานที่ผู้คัดค้านสามารถนำเสนออาจประกอบด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้

- เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเอกสารยืนยันจากหน่วยงานที่มีอำนาจ เช่น สภาหอการค้า  
หรือสมาคมของผู้ผลิต

<sup>37</sup> ในเรื่อง ไม่สุจริต คำแนะนำร่วมขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก, ข้อ 3(2), กำหนดว่า

"(2) (การพิจารณาเรื่องความไม่สุจริต) ความไม่สุจริตอาจพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ในการประเมินผลประโยชน์ในการแข่งขัน  
โดยการนำพาร์ท 2 ของบทบัญญัตินี้มาประยุกต์ใช้"

และดูบทบัญญัติใน บีเอ็น ทีเอ็มเอ เอส. 6(6); เคเอส ทีเอ็มแอล, เออาร์ที. 14.อี; ไอดี ทีเอ็มแอล เออาร์ที. 21 (3); แอลเอ คำวินิจฉัย 753, เออาร์  
ที 36, ย่อหน้าที่หก, ข้อ 7; เอ็มเอ็ม ทีเอ็มเอ เอส. 14 (ดี); เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 7(6) และ 8(5) และ (6)

- คำพิพากษาของศาล หรือหน่วยงานฝ่ายบริหาร รวมถึงคำวินิจฉัยคำชี้แจงของคดีจากสำนักงานที่เกี่ยวข้อง
- ผลการสำรวจความคิดเห็นและการสำรวจตลาด
- การตรวจสอบทางบัญชีและการตรวจสอบต่างๆ
- เอกสารรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ และรางวัล
- บทความในสื่อสิ่งพิมพ์หรือเอกสารเผยแพร่เฉพาะทาง
- วัสดุสำหรับการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
- รายงานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและการโฆษณาของเครื่องหมาย
- รายงานผลทางเศรษฐกิจ, ยอดขาย
- ประวัติของบริษัท
- ใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารทางการค้าอื่นๆ<sup>38</sup>

อย่างไรก็ดี การพิจารณาว่าเครื่องหมายใดเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง ผู้ตรวจสอบไม่ควรบังคับเอาหรือร้องขอหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงต่อไปนี้:

- หลักฐานที่แสดงการใช้เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงของผู้คัดค้านภายในประเทศ (ชื่อเสียงของเครื่องหมายภายในประเทศนั้น อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีการใช้งานเครื่องหมายการค้าอย่างแท้จริง)
- หลักฐานที่แสดงว่าเครื่องหมายดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนแล้ว หรือได้ยื่นคำขอสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายแล้วในประเทศ
- หลักฐานที่แสดงว่าเครื่องหมายดังกล่าวเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงในประเทศอื่น

<sup>38</sup> ดูแนวทางของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป พาร์ทซี ส่วนที่ 5 ข้อ 3.1.4.4

- หลักฐานที่แสดงว่าเครื่องหมายดังกล่าวเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงสำหรับประชาชนจำนวนมากภายในประเทศที่ขอรับความคุ้มครอง<sup>39</sup>

ข้อเท็จจริงเหล่านั้น เป็นข้อเท็จจริงที่มากกว่าข้อกำหนดตามมาตรฐานของการให้การยอมรับว่าเครื่องหมายดังกล่าวเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง และไม่ได้ตัดสินประเด็นที่ว่าเครื่องหมายดังกล่าวเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงสำหรับผู้บริโภคในประเทศของผู้ตรวจสอบ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงนั้นควรอยู่บนข้อเท็จจริงที่ว่า เครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงหรือโด่งดังในประเทศที่จะขอรับความคุ้มครอง ดังนั้น การจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นไม่ใช่เรื่องบังคับ อีกแนวทางที่ต่างออกไปจะแย้งวัตถุประสงค์ในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงบนฐานของชื่อเสียงที่ไม่ดี นอกจากนี้ ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าในส่วนของมาตรา 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีสไม่ได้กล่าวถึงการจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง ว่าเป็นเงื่อนไขที่จะได้รับความคุ้มครองภายใต้บทบัญญัตินั้น

### 3.4 การกำหนดเกี่ยวกับภาคส่วนของประชาชนที่เกี่ยวข้อง

#### 3.4.1 ขอบเขตของ “ส่วนของประชาชนที่เกี่ยวข้อง”

ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กรณีการคัดค้านด้วยเหตุของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงที่ได้รับจดทะเบียนก่อน จะดูค่าเฉลี่ยของประชาชน สำหรับสินค้าและบริการที่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงได้ใช้ประโยชน์หรือได้จดทะเบียน ในส่วนนี้จะเป็นภาคส่วนของผู้บริโภคที่แท้จริงและมีศักยภาพที่ใช้สินค้าหรือบริการโดยปกติ หรือบุคคลที่มีความคุ้นเคยกับสินค้าหรือบริการในด้านความเชี่ยวชาญหรือในเชิงพาณิชย์

ภาคส่วนของสาธารณชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดสาธารณชนที่เกี่ยวข้องไว้เฉพาะกลุ่มนี้เท่านั้น:

- กลุ่มผู้บริโภคที่มีอยู่จริงและมีศักยภาพใช้สินค้าหรือบริการที่ใช้กับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง;
- กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในช่องทางของการกระจายประเภทของสินค้าหรือบริการที่ใช้กับเครื่องหมาย;

<sup>39</sup> โปรดดู คำแนะนำร่วมขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ข้อ 2(3)(เอ) ที่ <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=346>



➤ วงการธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กับประเภทของสินค้าหรือบริการที่ใช้กับเครื่องหมาย<sup>40</sup>

การรับรู้ในเครื่องหมายโดยภาคส่วนหนึ่งของสาธารณชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังที่ได้กล่าวข้างต้น ในประเทศที่เกี่ยวข้อง ก็เพียงพอที่จะพิจารณาว่าเครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงในประเทศนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเครื่องหมายมีชื่อเสียงในกลุ่มสมาชิกของวงการธุรกิจที่มีความสัมพันธ์หรือทำการค้าในประเทศสำหรับประเภทของสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องจะถือได้ว่าการรับรู้ของกลุ่มสมาชิกรุนั้นเพียงพอแล้ว ข้อมูลที่ได้รับจากสมาคมผู้ผลิตในประเทศและหอการค้าในประเทศจะมีความสำคัญมากในการระบุและกำหนดแวดวงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประเภทของสินค้าหรือบริการที่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงอ้างถึง

มาตรฐานสำหรับเครื่องหมายที่จะถือได้ว่า “มีชื่อเสียง” มีการกำหนดระดับของการรับรู้โดย “ภาคส่วนของสาธารณชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง” การรับรู้ไม่จำเป็นต้องและไม่ควรจำเป็นต้องรับรู้โดยสาธารณชนทั้งหมดในประเทศ ดังนั้น “ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง” ของสาธารณชนจะไม่ได้หมายความว่าสาธารณชนทั่วไปจำนวนมากที่รู้จักเครื่องหมาย การรับรู้อย่างกว้างขวางนั้นจะไม่เกิดขึ้นกับกรณีส่วนใหญ่ และมีเครื่องหมายไม่กี่เครื่องหมายที่สามารถเป็นไปตามมาตรฐานที่สูงระดับนั้น

### 3.4.2 การมองเลยขอบเขตสินค้าหรือบริการที่ระบุไว้

ไม่มีเครื่องหมายสองเครื่องหมายที่จะมีชื่อเสียงในทางดี ชื่อเสียงในทางไม่ดี หรือค่าความนิยมที่เหมือนกัน ระดับของชื่อเสียงของเครื่องหมายใดเครื่องหมายหนึ่งจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ และในประเทศเดียวกัน ระดับของชื่อเสียงก็อาจแปรเปลี่ยนไปเมื่อเวลาผ่านไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระดับของชื่อเสียงจะขึ้นอยู่กับกรณีโฆษณาและการส่งเสริมการขายของผู้ถือสิทธิในตัวเครื่องหมาย

ควรรักษาค่าความนิยมของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงไม่ให้เสื่อมคลายอย่างไม่เป็นธรรม (จากการทำให้โดดเด่นน้อยลงหรือทำให้มัวหมอง) และจากการหาประโยชน์จากความสำเร็จของผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรม (ดูข้อ 3.5 ด้านล่าง) เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างเครื่องหมายการค้าที่ยื่นจดทะเบียนและเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงที่มีมาก่อน ผู้ตรวจสอบต้องประเมินความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงที่มีมาก่อน การคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงควรสอดคล้องกับค่าความนิยม ซึ่งอาจไม่จำกัดเฉพาะกับสินค้าหรือบริการที่ถูกลำไปใช้กับเครื่องหมาย หรือที่ระบุในทะเบียน (หากเครื่องหมายได้รับการจดทะเบียน) ผู้ตรวจสอบควรมองให้เลยขอบเขตของสินค้าหรือบริการที่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงถูกใช้หรือจดทะเบียนโดยตรงกับขอบเขตของสินค้าหรือบริการนั้น

<sup>40</sup> โปรดดู คำแนะนำร่วมขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ข้อ 2 (2) ที่ <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=346>

คู่มือกลางสำหรับการพิจารณาตรวจสอบสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า  
(ฉบับที่ 2)

ตัวอย่างตามแนวทางที่ว่านี้สามารถพบได้ในกรณีระหว่าง Y-Teq Auto Parts กับ X1R Global Holding et al ที่ตัดสินในสหพันธรัฐมาเลเซีย<sup>41</sup>

เครื่องหมายต่อไปนี้ได้รับการจดทะเบียนโดย Y-Teq Auto Parts ให้แก่หลากหลายสินค้าและบริการที่ระบุไว้ ทั้งอะไหล่รถจักรยานยนต์ (จำพวก 7) อุปกรณ์เครื่องเสียง แบตเตอรี่และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ (จำพวก 9) ยานพาหนะและชิ้นส่วนยานพาหนะ (จำพวก 12) และบริการด้านการโฆษณา การบริหารธุรกิจ และส่วนงานสำนักงาน (จำพวก 35) และรับให้จดทะเบียนสำหรับเสื้อผ้า รองเท้า และหมวก (จำพวก 25)



มีการจดทะเบียนและยอมรับเครื่องหมาย แม้จะมีการจดทะเบียนก่อนหน้านี้ในส่วน of เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงต่อไปของ X1R Global Holding



ที่จดทะเบียนสำหรับน้ำมันอุตสาหกรรม จาระบี น้ำมันหล่อลื่น เครื่องกรองอากาศสำหรับรถจักรยานยนต์ จาระบีสำหรับสายพาน น้ำมันและจาระบีอุตสาหกรรม เชื้อเพลิง น้ำมันเตาน้ำมันหล่อลื่น จาระบีหล่อลื่น น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันหล่อลื่นเพื่อเคลือบเครื่องยนต์ เชื้อเพลิงเครื่องยนต์ น้ำมันเครื่อง สารเติมแต่งสำหรับน้ำมันเครื่อง สารเติมแต่งสำหรับเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ น้ำมันสำหรับเคลือบเครื่องยนต์ สารเคลือบเกียร์รถได้ สารเคลือบเกียร์ธรรมดา การเคลือบระบบน้ำมัน (ทั้งหมดอยู่ในจำพวก 4)

<sup>41</sup> คำตัดสินของศาลอุทธรณ์สหพันธรัฐมาเลเซีย (เขตอำนาจศาลอุทธรณ์) คำอุทธรณ์แฟง เลขที่ W-02 (IPCV) (A) -511 -03/201 6 ระหว่าง Y-Teq Auto Parts กับ X1R Global Holding et al. ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560 หมายเลขต้นคดี เลขที่ 24IP-40-09/2015 (ข้อมูลจัดทำโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย)

X1R Global Holding ร้องขอให้ยกเลิกการจดทะเบียนที่ Y-Teq Auto Parts ได้รับ ศาลอุทธรณ์พบว่า การจดทะเบียนในภายหลังมีความขัดแย้งกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงที่มีมาก่อน แม้ว่าจะมีข้อกำหนดของสินค้าต่างกัน บทบัญญัติที่คุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงไม่ได้จำกัดเฉพาะสินค้าที่ระบุไว้ หากการใช้ชื่อเครื่องหมายในส่วน of สินค้าหรือบริการต่าง ๆ จะชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างสินค้าหรือบริการเหล่านั้นกับเจ้าของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง และผลประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงมีแนวโน้มที่จะได้รับความเสียหายจากการใช้ดังกล่าว

### 3.5 ความเสียหายต่อผลประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง

#### 3.5.1 ประเภทของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเจ้าของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง

การคัดค้านโดยอ้างเหตุของเครื่องหมายที่มีมาก่อนซึ่งมีความโด่งดังหรือมีชื่อเสียงควรยื่นพยานหลักฐานที่พอเพียง เพื่อแสดงว่าการใช้เครื่องหมายที่ยื่นคัดค้านนั้นจะทำให้เกิดความเสื่อมหรือผลกระทบต่อเจ้าของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงที่มีมาก่อน

ความเสื่อมหรือผลกระทบต่อเจ้าของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อน อาจเกิดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์อย่างน้อยหนึ่งหรือมากกว่าจากการใช้เครื่องหมายโดยไม่ได้รับอนุญาตดังต่อไปนี้:

- ❖ ความเสียหายต่อลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง หรือทำให้เสื่อมลงโดยทำให้เสื่อมเสีย
- ❖ ความเสียหายต่อชื่อเสียงของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง หรือทำให้เสื่อมลงโดยทำให้เสื่อมเสีย
- ❖ ความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม จากการใช้เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่นเดียวกันกับ การกระทำให้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ของบุคคลอื่นโดยปราศจากค่าตอบแทน หรือ การดำเนินธุรกิจที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องเสียเปรียบทางการค้า<sup>42</sup>

<sup>42</sup> ในเรื่องนี้โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป พาร์ทที่ 5 ข้อ 3.4.2 และ 3.4.3

คู่มือกลางสำหรับการพิจารณาตรวจสอบสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า  
(ฉบับที่ 2)

ในกรณีของการใช้เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจเกิดผลกระทบมากกว่าหนึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมในเวลาเดียวกัน

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงกรณีตัวอย่างของระดับผลกระทบดังกล่าวข้างต้นที่อาจเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันกับความเสียหายของเจ้าของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง:

“STARBUCKS COFFEE”

เทียบกับ

“STAR BACK CAFÉ”

(สตาร์บัคส์ คอฟฟี่)

(สตาร์ แบค คอฟฟี่)



(ภาพประกอบจัดหาโดยสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งรัฐบรูไนดารุสซาลาม)

### 3.5.2 ความเสียหายในลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง

การใช้เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตมีแนวโน้มว่าจะส่งผลกระทบในแง่ลบต่อลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมาย ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์นี้อาจอธิบายถึง การลดสัดส่วนของควมมีลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายโดยการทำให้เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเครื่องหมาย ลดลง การมีลักษณะบ่งเฉพาะและเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงจะลดน้อยลง, “ถูกตัดออกไป” อันเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่มีการควบคุมการใช้เครื่องหมายที่มีชื่อเสียง

ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงที่ลดน้อยลงจะมีผลกระทบต่อความเข้มข้นทางเอกลักษณ์ของลักษณะบ่งเฉพาะ และเอกลักษณ์ของเครื่องหมายจะลดความสามารถในการนำมาซึ่งการรับรู้ของผู้บริโภคในทันทีและความชัดเจนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่เครื่องหมายนั้นครอบคลุมน้อยลง เมื่อเอกลักษณ์ของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงถูกทำลายจากเครื่องหมายอื่นที่เหมือนหรือคล้ายสำหรับรายการสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายซึ่งมีอยู่และเผยแพร่ในตลาดของผู้บริโภค เครื่องหมายที่มีอยู่ก่อนจะลดสภาพการมีสถานะที่แข็งแกร่งในการรับรู้ของผู้บริโภค และจะมีผลต่อเนื่องทำให้เครื่องหมายสำหรับสินค้าและบริการของเจ้าของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงจะเริ่มหมดไปในทันที

ผลกระทบนี้จะเป็นอันตรายต่อเจ้าของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง เพราะมันมีประสิทธิภาพในการลดความมีลักษณะบ่งเฉพาะและมูลค่าทางการค้าของเครื่องหมาย ลักษณะบ่งเฉพาะนี้เป็นที่ยอมรับว่าเจ้าของเครื่องหมายมีความสัมพันธ์กับผู้บริโภคในสินค้าและบริการที่ครอบคลุมผ่านเครื่องหมายนั้นลดลง มูลค่าของความมีลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง ถูกสร้างขึ้นผ่านการลงทุนจำนวนมากในคุณภาพของสินค้าและบริการและการส่งเสริมการขายและการโฆษณาอย่างต่อเนื่อง ถ้าสถานะของลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายถูกทำให้เสื่อมน้อยลง การลงทุนดังกล่าวจะเสียหายเป็นจำนวนมาก

เมื่อผู้คัดค้านยกประเด็นความเสียหายหรือการลดสัดส่วนของลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง ผู้คัดค้านจะต้องพิสูจน์ข้อกล่าวหาดังกล่าว ตามหลักการแล้วผู้คัดค้านจะต้องนำเสนอหลักฐานที่แสดงว่าผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องได้เปลี่ยนพฤติกรรม และ เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการบริโภคไปจากเดิม หรือมีความเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงน้อยลง ซึ่งเป็นผลกระทบจากการที่จุดแข็งของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงนั้นลดลง

อย่างไรก็ตาม ผู้คัดค้านไม่ต้องพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงหรือการลดสัดส่วนของความมีลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมาย ถ้าหลักฐานที่นำเสนอแสดงให้เห็นอย่างเพียงพอว่า มีความเป็นไปได้ว่าการลดสัดส่วนของความมีลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายย่อมเกิดขึ้นหากมีการได้แย่งเครื่องหมายที่มีการใช้มาแล้ว ผู้ตรวจสอบจะต้องได้รับการโน้มน้าวว่าเป็นความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ความเสียหายดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ แนวโน้มของความเสียหายอาจจะขึ้นอยู่กับภาระข้อสรุปในรูปแบบตรรกะการวิเคราะห์ผลกระทบที่เป็นไปได้ในกรณีที่มีลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมาย กรณีนี้ควรคำนึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติและกระบวนการของตลาดสำหรับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง

ดังที่เรียกว่า “ผลกระทบจากการทลายลง” (avalanche effect) อันตรายจากการลดสัดส่วนความเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง อาจมีอัตราที่เพิ่มขึ้น โดยผลกระทบสูงสุดอาจเป็นกรณีที่ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงจะหายไปเนื่องจาก “การทลายลง” จากการ

ไม่ได้รับอนุญาต ไม่มีการควบคุมการใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกัน โดยผู้ค้ารายอื่นที่ดำเนินธุรกิจ  
ดังนั้น การใช้ครั้งแรกของเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงจะสามารถทำให้เกิด  
ความเป็นไปได้ที่จะลดสัดส่วนที่อาจเกิดขึ้นจริง

ความเสียหายหรือการลดสัดส่วนของลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงจะเป็นกรณีที่  
เครื่องหมายนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อลักษณะบ่งเฉพาะดังกล่าวเป็นคุณสมบัติที่  
สำคัญของเครื่องหมาย มีความเป็นไปได้ว่าการใช้เครื่องหมายโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเครื่องหมายที่  
คล้ายกันจะก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อความแข็งแกร่งของเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ  
และเอกลักษณ์ของเครื่องหมาย

ในทางกลับกันถ้าเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองหรือประกอบด้วยองค์ประกอบที่  
เป็นธรรมดาสามัญหรือเป็นการบรรยาย ผู้ค้ารายอื่นอาจพบว่าตนจำเป็นต้องใช้องค์ประกอบเหล่านั้นใน  
การดำเนินธุรกิจทางการค้าตามปกติ ในกรณีดังกล่าวข้อโต้แย้งของการลดลงของลักษณะบ่งเฉพาะ อาจ  
ยากต่อการพิสูจน์

### 3.5.3 ความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง

ความเสื่อมเสียในความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง หมายความว่าภาพลักษณ์ที่ดีและ  
ความสัมพันธ์ที่ดีที่เคยมีอยู่กลายเป็นเครื่องหมายที่เสื่อมเสีย, เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือด้อยค่า โดยการใช้งาน  
ที่ไม่ได้รับอนุญาตของเครื่องหมายที่คล้ายกัน ซึ่งการใช้งานดังกล่าวจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและ  
ความสัมพันธ์ที่ดีของเครื่องหมาย ถูกแทนที่ในความรู้สึกของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องในเชิงลบหรือความ  
เกี่ยวเนื่องที่รบกวนสิทธิต่อชื่อเสียงที่ดีของเครื่องหมาย

การเสื่อมเสียนี้จะเกิดขึ้นโดย การทำให้เสื่อมเสีย โดยเฉพาะถ้าเครื่องหมายที่เข้ามาคัดค้านได้ใช้กับ สินค้า  
หรือบริการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งจะเป็นการขัดแย้งกับภาพพจน์ของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงที่มีอยู่ในสายตา  
ของสาธารณชน หรือได้ใช้ในบริบทที่เป็นการทำให้ด้อยค่า, ลามกอนาจาร หรือไม่เหมาะสมสำหรับ  
ภาพพจน์ของเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้ ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเป็นสินค้าหรือบริการชนิดที่จะนำไปใช้ใน  
กิจการที่โดยเนื้อแท้คุณค่าทางศีลธรรมที่ตั้งคำถามได้ เพียงแค่เป็นการใช้โดยปกติหรือตั้งใจจะใช้สินค้า  
หรือบริการให้ขัดแย้งหรือตรงกันข้ามกับข้อความโดยรวมที่ถ่ายทอดโดยเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงก็เพียงพอ  
แล้ว

ตัวอย่าง ถ้าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงใช้สำหรับเครื่องหอม, น้ำหอม และเครื่องสำอาง ที่สื่อถึงข้อความของความมีเสน่ห์และความพิเศษเฉพาะตัว, การใช้งานของเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกันสำหรับผลิตภัณฑ์ยาฆ่าเชื้อที่ใช้ในครัวเรือนจะทำให้ผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงอยู่ห่างไกลจากภาพพจน์ที่สร้างขึ้นมาโดยเจ้าของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงสำหรับสินค้าและบริการของตน

ถ้าการคัดค้านอาศัยเหตุแห่งการทำให้เสื่อมเสีย ผู้คัดค้านจะต้องยื่นคำคัดค้าน และหลักฐานเพื่อโน้มน้าวผู้ตรวจสอบว่าการใช้เครื่องหมายที่ถูกคัดค้านจะมีแนวโน้มต่อความรู้สึกของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าหรือภาพพจน์ที่สามารถจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียหรือขัดแย้งกับภาพพจน์ที่สื่อโดยเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง การคัดค้านต้องได้แย้งและแสดงว่าสินค้าหรือบริการของเครื่องหมายที่ถูกคัดค้านมีลักษณะพิเศษในแง่ลบสำหรับสินค้าหรือบริการของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง

ตัวอย่าง ความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายที่จดทะเบียนสำหรับบริการการศึกษาชั้นสูง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านวิชาการจะด้อยค่า หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง ถ้าบุคคลที่สามใช้เครื่องหมายนั้นสำหรับบริการบาร์เพื่อความบันเทิงและสถานเริงรมย์ที่เปิดเวลากลางคืน (ในดัลลัส) ความเกี่ยวข้องดังกล่าวคาดการณ์ได้ว่าจะเป็นอันตรายต่อชื่อเสียงของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง

ข้อควรทราบคือการทำลายชื่อเสียงของเครื่องหมายอาจจะส่งผลกระทบต่อไปยังชื่อเสียงของเจ้าของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงนั้น ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง, การเสียชื่อเสียงนั้นอาจไม่ได้เกิดขึ้นอย่างง่ายดาย และสามารถมีผลกระทบต่อภาพรวมและชื่อเสียงของกิจการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายนั้น

### 3.5.4 การได้เปรียบโดยไม่เป็นธรรมจากเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง

การได้เปรียบโดยไม่เป็นธรรม จากลักษณะบ่งเฉพาะหรือชื่อเสียงของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงเป็นกรณีเฉพาะของการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง กรณีนี้ครอบคลุมถึงกรณีที่บุคคลที่สามใช้เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงที่ไม่ได้รับอนุญาต, หรือเครื่องหมายนั้นคล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงมาก ๆ กับสินค้าหรือบริการในทางที่จะเป็นประโยชน์เชิงพาณิชย์ต่อบุคคลที่สาม หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการใช้ลักษณะบ่งเฉพาะและชื่อเสียงของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงดังกล่าวโดย *การกระทำที่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ของบุคคลอื่นโดยปราศจากค่าตอบแทน*

คู่มือกลางสำหรับการพิจารณาตรวจสอบสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า  
(ฉบับที่ 2)

การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมนั้นอาศัยผลประโยชน์จากภาพพจน์, การดึงดูดความสนใจ และชื่อเสียงของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงของคนอื่น โดยการใช้เครื่องหมายที่มีชื่อเสียง หรืออาศัย การโอน หรือเข้าครอบครองบางส่วนจากภาพพจน์และชื่อเสียงที่ดีของเครื่องหมายที่มีอยู่ก่อนเพื่อประโยชน์ต่อสินค้าหรือบริการของตนเอง ซึ่งเรียกได้ว่าการยกยอกหรือ “ลักพาไป” ซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะและชื่อเสียงของเครื่องหมายที่มีอยู่ก่อน

การใช้โดยบุคคลที่สามนั้นไม่เป็นธรรมเพราะไม่ต้องการลงทุนใดๆ หรือความพยายามในการสร้างหรือการรักษาลักษณะบ่งเฉพาะ และชื่อเสียงของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง รวมทั้งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของของเครื่องหมายดังกล่าว พฤติกรรมนี้มีลักษณะเป็น การดำเนินธุรกิจที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องเสียเปรียบ และภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวอาจฟ้องร้องได้ว่าเป็นการกระทำของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม.<sup>43</sup>

เมื่อผู้คัดค้านกล่าวอ้างว่าการใช้เครื่องหมายจะนำมาซึ่งการแสวงหาประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมจากลักษณะบ่งเฉพาะหรือชื่อเสียงของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง ผู้คัดค้านจะต้องแสดงหลักฐานเพื่อให้ผู้ตรวจสอบยอมรับข้อสรุปดังกล่าว

หลักฐานควรแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องหมายที่ถูกคัดค้านกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงจะถ่ายโอนลักษณะบ่งเฉพาะพิเศษ และชื่อเสียงจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง การพิสูจน์ผลกระทบนี้อาจจะพิสูจน์ถึงลักษณะบ่งเฉพาะที่แข็งแกร่งในตัวเครื่องหมายเอง หรือการได้มาซึ่งความมีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ของเครื่องหมายซึ่งอาจถูกยกยอก และความเกี่ยวเนื่องหรือเชื่อมโยงระหว่างสินค้าและบริการของทั้งสองเครื่องหมาย

ในประเด็นนี้ ถ้ามีความเป็นไปได้ของ จุดข้าม ระหว่าง ตลาดสินค้าที่อยู่ใกล้เคียง หรือ พฤติกรรมของผู้บริโภค หรือ แนวโน้มของความเกี่ยวเนื่องของสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง, ประเด็นนี้ต้องเป็นหลักฐานที่แสดงการโอนภาพพจน์ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งจะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นในกรณีเหล่านี้ การใช้งานที่เกิดขึ้นจริงหรือศักยภาพของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงในการอนุญาตให้ใช้ และการจัดการสินค้าก็จะมีภาระในกรณีนี้

<sup>43</sup> คำตัดสินของศาลฎีกาประเทศฟิลิปปินส์ ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ในกรณีของ McDONALD'S CORPORATION et al. กับ L.C. BIG MAK BURGER, INC. et al. (คดี “Big Mac”), G.R. เลขที่ 143993 ที่ <http://sc.judiciary.gov.ph/jurisprudence/2004/aug2004/143993.htm>



ซึ่งแตกต่างจากกรณีของความเสียหายของลักษณะบ่งเฉพาะพิเศษ หรือชื่อเสียงของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง, การกระทำที่เป็นการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ของบุคคลอื่นโดยปราศจากค่าตอบแทนในลักษณะบ่งเฉพาะพิเศษ หรือชื่อเสียงของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายโดยตรงทางเศรษฐกิจต่อตัวเครื่องหมายเอง หรือเจ้าของเครื่องหมายดังกล่าว

มันค่อนข้างจะมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับบุคคลที่สาม ผลประโยชน์ดังกล่าวไม่เป็นธรรมเพราะมันไม่ได้เป็นผลมาจากความพยายามอย่างมีนัยสำคัญใด ๆ หรือการลงทุนของบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์ดังกล่าว “ที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องเสียเปรียบ” ไม่ก่อให้เกิดผลโดยตรงต่อ ความเสื่อมเสียทางเศรษฐกิจต่อเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงหรือเจ้าของเครื่องหมาย (เว้นแต่ ลักษณะบ่งเฉพาะ หรือความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายที่บกพร่อง)

ดังนั้น เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการปฏิเสธการจดทะเบียนโดยอาศัยเหตุของการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ของบุคคลอื่นโดยปราศจากค่าตอบแทนในลักษณะบ่งเฉพาะพิเศษ หรือความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงจะเป็นไปตามหลักรัฐประศาสน์นโยบายที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาระดับการแข่งขันของผู้แข่งและการป้องกันการกระทำที่เป็นหรือสนับสนุนการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมหรือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

## 4 เครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียนที่มีอยู่ก่อน

การคัดค้านและการปฏิเสธการจดทะเบียนอาจจะอยู่บนพื้นฐานของสิทธิที่มีอยู่ก่อนในเครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียน กรณีนี้จะขึ้นอยู่กับขอบเขตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับสำหรับ การใช้เครื่องหมายในทางการค้า ที่จะทำให้ผู้ใช้เครื่องหมายมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายกับสินค้าหรือบริการที่เฉพาะเจาะจง หรืออย่างน้อยจะมีสิทธิที่จะคัดค้านการจดทะเบียนที่ไม่ได้รับอนุญาตของเครื่องหมายที่ได้ใช้มาก่อน

รวมถึงกรณีที่ได้ระบุไว้ในกฎหมายที่ใช้บังคับสำหรับการใช้เครื่องหมายในทางการค้าภายในประเทศที่มีการโต้แย้งใน สิทธิที่จะป้องกัน บุคคลที่สามจากการใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกัน ในทางที่จะก่อให้เกิดความสับสนในตลาด หรือในกลุ่มผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องได้ กฎหมายอาจกำหนดว่าเครื่องหมายที่มีอยู่ก่อนต้องได้รับชื่อเสียงในระดับหนึ่งหรือได้รับการยอมรับจากประชาชนกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

การรับรู้ถึงสิทธิในเครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียนและมีอยู่ก่อน อาจจะมีภาระระบุไว้ในบทบัญญัติที่ห้ามหรือเพิกถอนสิทธิการจดทะเบียนสำหรับ “โดยเจตนาไม่สุจริต” (ดูบทที่ 10 ด้านล่าง) หรือในบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง ในบริบทนี้ เจตนาไม่สุจริต หมายถึงการรับรู้โดยผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนถึงการมีอยู่ของเครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียนที่มีอยู่ก่อน ว่าเป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกันจนอาจทำให้สับสนในความเป็นเจ้าของเครื่องหมาย หรือใช้โดยบุคคลอื่นที่มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะอ้างได้ในเครื่องหมายนั้น และความพยายามที่ไม่สุจริตในการใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายที่มีอยู่ก่อน

สิทธิในเครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียนและมีอยู่ก่อน ยังได้รับการยอมรับโดยทางอ้อมในกฎหมายที่ว่าด้วยการห้าม “การลงขาย” สินค้าหรือบริการเป็นที่ของคนอื่น และในบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ “การใช้ร่วมกันโดยสุจริต” สำหรับเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกัน โดยบุคคลสองฝ่ายในประเทศเดียวกัน<sup>44</sup>

ในกรณีเหล่านี้ การคัดค้านการจดทะเบียนจะขึ้นอยู่กับขอบเขตที่แน่นอนของการใช้ที่มีอยู่ก่อน ในขณะที่ยังไม่ได้มีการจดทะเบียน ผู้คัดค้านจะต้องพิสูจน์ให้ได้ทั้งสองอย่างว่า เขายังคงใช้เครื่องหมายนั้นในประเทศนั้นอยู่และการใช้นั้นเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ ซึ่งมีความเหมือนหรือคล้ายกับที่ได้ระบุไว้ในคำขอจดทะเบียน

<sup>44</sup> ในส่วนนี้ โปรดดู บทบัญญัติใน ปิเอ็น ทีเอ็มเอ เอส. 5(2), 8(4)(เอ) และ 10; เคเอส ทีเอ็มแอล เออาร์ที. 26; ไอดี ทีเอ็มแอล เออาร์ที. 21(1)(บี) และ ซี; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ เอส. 14(1)(เอ), 19(4) และ 20, คู่มือทีเอ็ม บทที่ 13 – ข้อ 13.65 ถึง 13.76 เกี่ยวกับ ‘การใช้พร้อมกันอย่างสุจริต’; เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส. 14(บี); เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 8(7)(เอ) และ 9, คู่มือทีเอ็ม บทที่ 7 ‘เหตุผลที่มีความเกี่ยวข้องสำหรับการปฏิเสธรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า’ หน้า 13 ข้อ (เอช) และ หน้า 37 ข้อ (ดี); ทีเอส ทีเอ็มเอ เอส. 46 ย่อหน้าที่สอง; และ วีเอ็น ไอพีแอล เออาร์ที. 74.2.จี.

ผู้คัดค้านต้องนำเสนอหลักฐานที่เกี่ยวข้องและผู้ตรวจสอบจะต้องดำเนินการพิจารณาอย่างเป็นระบบ ขั้นตอนแรกการใช้ที่ได้กล่าวอ้าง และขอบเขตที่ถูกกล่าวอ้างจากการใช้งานดังกล่าวที่เกิดขึ้นจริง เฉพาะสถานการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงภายในประเทศในช่วงเวลาของการคัดค้านเท่านั้นที่จะมีความเกี่ยวข้องกับผลกระทบนี้ สำหรับขอบเขตการใช้ที่กล่าวอ้าง จะจำกัดเฉพาะการใช้ภายในประเทศและภายในระยะเวลาของการคัดค้าน เท่านั้น

เมื่อข้อเท็จจริงที่เป็นตัวกำหนดลักษณะและขอบเขตของสิทธิพื้นฐานของผู้ใช้ตามที่ได้รับการกำหนด การตรวจสอบควรพิจารณาว่าเครื่องหมายที่ยื่นขอจดทะเบียนนั้น อาจจะสร้างความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียนและมีอยู่ก่อน

หากกฎหมายรับรองถึงสิทธิอันเกิดจาก “การใช้ร่วมกันโดยสุจริต” ของเครื่องหมาย ผู้ตรวจสอบควรปรับใช้ บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

ตัวอย่างจากสหพันธรัฐมาเลเซีย เกี่ยวกับสิทธิที่เกิดจากการใช้ร่วมกันโดยสุจริตของเครื่องหมาย

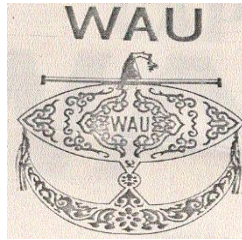
**คำขอจดทะเบียนเลขที่ 90000355**

เครื่องหมาย:



สินค้า / บริการ: น้ำมันที่ใช้เป็นอาหาร (จำพวก 29)

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนก่อน: - เอ็ม/083601



สินค้า / บริการ: น้ำมันที่ใช้เป็นอาหาร (จำพวก 29)

(ตัวอย่าง จัดหาโดยสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย)

เครื่องหมายเหล่านี้ได้รับอนุญาตให้ใช้ร่วมกันบนพื้นฐานของการได้รับความยินยอมจากเจ้าของ  
เครื่องหมายที่ได้รับจดทะเบียนก่อนภายใต้เงื่อนไขการอนุญาตให้จดทะเบียนของเครื่องหมายที่มีภายหลัง  
คือเครื่องหมายควรใช้กับสินค้าที่ผลิตและจำหน่ายในฝั่งตะวันตกของมาเลเซียเท่านั้น

## 5 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีอยู่ก่อน

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นที่ยอมรับและให้ความคุ้มครองในประเทศสมาชิกอาเซียน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่อาจจะได้รับการจดทะเบียนสิทธิดังกล่าวและเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวต่อการใช้ในทางพาณิชย์ของผู้ผลิตที่อาจถูกก่อตั้งขึ้น<sup>45</sup>

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Gis) สามารถจดทะเบียนได้ การคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายอาจจะขึ้นอยู่กับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว ในลักษณะเดียวกันกับเครื่องหมายที่จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีชื่อเสียงสามารถถูกอ้างสิทธิที่มีอยู่ก่อนเพื่อคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายที่จะทำให้เกิดความสับสนหรือแสวงหาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรมในความมีชื่อเสียงของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

หากกฎหมายกำหนดว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีอยู่ก่อนเป็นเหตุที่แน่นอนสำหรับการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ดังนั้นแล้ว ผู้ตรวจสอบเครื่องหมายการค้าก็ควรใช้เหตุผลนี้อย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ การมีอยู่ของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีอยู่ก่อนอาจเป็นฐานในการคัดค้านอย่างเป็นทางการภายใต้ข้อห้ามจดทะเบียนเครื่องหมายที่อาจจะลงในส่วนของแหล่งที่มาทางภูมิศาสตร์ของสินค้า<sup>46</sup>

กรณีนี้จะแตกต่างจากเครื่องหมายการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะเน้นความคุ้มครองสินค้าของตน (บริการมักจะไม่ถูกรวมคลุมในการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) เพราะโดยปกติแล้ว, สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะจำแนกความแตกต่างเฉพาะเพียงประเภทของสินค้าที่แน่นอน และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากๆ และมีต้นกำเนิดมาจากพื้นที่ที่ผลิตสินค้าซึ่งได้กำหนดไว้อย่างเฉพาะเจาะจงแน่นอน

<sup>45</sup> ดูบทบัญญัติในกฎหมายเลขเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เออาร์ที 31 วรรคที่หนึ่ง และ วรรคที่สอง; ไอดี ทีเอ็มแอล เออาร์ที. 21(1).ดี); แอลเอ ไอพีแอล เออาร์ที. 3.17, 23.13 และ 23.14, คำตัดสิน 753 เออาร์ที. 44; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ เอส. 3 – ‘สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์’, เอส. 10(1)(ดี), 14(1)(เอฟ) และ (จี); เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส. 2.o), 14.ซี), และ 53 ถึง 62; พีเอส ไอพี ที คัด เอส. 123.1(จี) และ (เอ); เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 2(1) – ‘สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์’, เอส. 7(7), (8), (9), (10), (10เอ), (10บี) และ (10ซี), พระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 2014 มาตรา 2 – ‘สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์’ และ มาตรา 4(2) และ (4); ทีเอส ทีเอ็มเอ เอส. 8(12); และ วีเอ็น ไอพีแอล เออาร์ที. 4.22 และ 74.2. (แอล), เอ็ม, หนังสือเวียน 01/2007 เอส, 39.12.เอ) ii)

<sup>46</sup> ในหัวข้อนี้ โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป พาร์ทบี ส่วนที่ 4 บทที่ 10

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไม่สามารถใช้ในการจำแนกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการที่แตกต่างไปจากที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งในการจดทะเบียนของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ประเด็นนี้มักจะจำกัดประเด็นปัญหาเรื่องความคล้ายกันของสินค้าต่างๆ ไว้กับสิ่งที่ได้ระบุไว้โดยเฉพาะในการจดทะเบียน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด หรือที่ได้มาจากแหล่งเดียวกัน เช่นเดียวกันกับการช่วยเหลือและบริการที่สนับสนุนต่างๆ ข้อจริงที่ว่าการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำหรับสินค้าเพียงอย่างเดียวหรือสินค้าที่ถูกระบุไว้จำนวนเล็กน้อยจำนวนหนึ่งไม่ได้หมายความว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะไม่ได้รับการปกป้องจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่จะส่งผลกระทบต่อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหาประโยชน์ทางพาณิชย์

เมื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีลักษณะบ่งเฉพาะที่โดดเด่น มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี การขยายการคุ้มครองที่ให้แก่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงจะถูกนำไปใช้กับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อย่างเท่าเทียมกัน ในกรณีนี้ ประเด็นความเหมือนคล้าย หรือความเป็นไปได้ของความเกี่ยวเนื่อง หรือการเชื่อมโยงกับสินค้าหรือบริการอื่นๆ จะต้องได้รับการพิจารณาที่กว้างขึ้น เช่นเดียวกันกับ เครื่องหมายที่เป็นที่รู้จักกันดี, เครื่องหมายที่ถูกคัดค้าน อาจจะต้องถูกปฏิเสธการจดทะเบียน หรือถูกจำกัดขอบเขต เมื่อมีความเสี่ยงของการโอนที่ไม่เป็นธรรมในลักษณะบ่งเฉพาะและชื่อเสียงจากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีไปยังเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต

เมื่อดำเนินการประเมินระดับสากลเพื่อตัดสินเกี่ยวกับความน่าจะเป็นในความสับสน, ผู้ตรวจสอบควรจะต้องตระหนักถึงลักษณะบ่งเฉพาะของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งแตกต่างจากเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า และสัญลักษณ์ทางธุรกิจอื่นๆ กล่าวคือ ผู้ผลิตที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไม่ได้มีความยึดหยุ่นในการเลือกเครื่องหมายของตน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะต้องประกอบด้วย หรือรวมถึง ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่มาจากชื่อของภูมิภาคหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า นอกจากนี้ ยังอาจประกอบด้วยชื่อ “ดั้งเดิม” ของสินค้าบางอย่างที่ทราบว่าแต่เดิมมีต้นกำเนิดมาจากเขตหรือสถานที่ทางภูมิศาสตร์แห่งใดแห่งหนึ่งของบริษัทเชิงพาณิชย์ และวิสาหกิจในรูปแบบอื่นๆ มีอิสระที่ไม่จำกัดในการสร้าง หรือเลือกเครื่องหมายใดๆ ในทางตรงกันข้ามที่จะนำมาประกอบสร้างเป็นเครื่องหมายการค้าของตน

ภายใต้พฤติการณ์เช่นนี้ การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับการคงอยู่และการเติบโตทางพาณิชย์ของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เครื่องหมายการค้าที่ประกอบ หรือคล้ายกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองไว้แล้ว และได้ขอรับความคุ้มครองกับผลิตภัณฑ์ที่เหมือนหรือคล้ายกัน อาจมีผลกระทบโดยตรงต่อความบ่งเฉพาะ และชื่อเสียงของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ผู้ประกอบการค้าถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีอิสระอย่างกว้างขวางในการเลือกเครื่องหมายการค้าหรือการสร้างเครื่องหมายการค้าของตน ถ้าจงใจเลือกเครื่องหมายที่เหมือน, หรือคล้ายกับ, สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการคุ้มครอง (สำหรับสินค้าหรือบริการที่เหมือนกัน, คล้ายกัน, หรือเกี่ยวข้องกัน) ทางเลือกดังกล่าวอาจถือได้ว่าเป็นความพยายามที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ของบุคคลอื่นโดยปราศจากค่าตอบแทนในความมีชื่อเสียงของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ผู้คัดค้านสามารถต่อสู้ได้ว่าการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องหมายการค้านั้นเป็นการจดทะเบียนโดยเจตนาไม่สุจริต

## 6 ชื่อทางการค้าและชื่ออื่นๆ ที่มีอยู่ก่อน

สิทธิที่มีอยู่ก่อนอาจจะเรียกขานในลักษณะเป็นเหตุผลเพื่อปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รวมถึงสิทธิที่ได้มาจากสิ่งที่ใช้ระบุเกี่ยวกับธุรกิจดังต่อไปนี้:

- ชื่อทางการค้า
- ชื่อนิติบุคคล
- ชื่อของหน่วยงานธุรกิจที่ไม่ได้จัดตั้งตามกฎหมาย
- ชื่อโดเมน

### 6.1 ชื่อทางการค้า และชื่อนิติบุคคล

**ชื่อทางการค้า** เป็นชื่อที่แสดงถึงผู้ประกอบการ หรือธุรกิจที่ดำเนินการในตลาดในประเทศที่เกี่ยวข้อง ชื่อทางการค้าเป็นแนวคิดที่มีความยืดหยุ่นซึ่งไม่ได้มีบทนิยามที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ในข้อตกลงระหว่างประเทศใดๆ แต่ได้รับการยอมรับและถูกนิยามไว้ในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาจำนวนมาก<sup>47</sup>

สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในชื่อทางการค้าจะได้รับโดยการใช้ชื่อครั้งแรกในอาณาเขตของประเทศ การใช้ชื่อทางการค้าโดยปกติแล้วจำเป็นต้องอยู่ในระดับนานาชาติหรืออย่างน้อยที่สุดต้องมากกว่าแค่ระดับท้องถิ่น

ชื่อทางการค้าต้องได้รับการคุ้มครองแม้ว่าชื่อนั้นไม่ได้รับการจดทะเบียน และไม่คำนึงถึงว่าชื่อเดียวกันนั้นมีการใช้อยู่ หรือได้รับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายแล้ว ในประเด็นนี้ ภาควิชาสัญญากรุงปารีส ได้กำหนดไว้ดังนี้:

<sup>47</sup> โปรดดู บทบัญญัติใน บิเอ็น ทีเอ็มเอ เอส. 8(4)(เอ) และ (บี); เคเอช ทีเอ็มแอล เออาร์ที. 2(ซี), 4(อี) และ (เอฟ), และ 2; ไอดี ทีเอ็มแอล เออาร์ที. 6(3) a); กฎหมาย แอลเอ เออาร์ที. 3.14, 19 และ 23.11, คำตัดสิน 753, เออาร์ที. 37; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ เอส. 14(1)(เอ); เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส. 2(คิว); พีเอช ไอพี ไลต์ เอส. 165.2, กฎระเบียบ อาร์. 104; เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 8(7)(เอ) และ (บี), และ 8(8); และ วีเอ็น ไอพีแอล เออาร์ที. 4.21, 6.3(บี) และ 74.2(เค), หนังสือเวียน 01/2007 เอส. 1.6, 39.3(เอช) และ 39.12(เอ) iii).



มาตรา 8  
(ชื่อทางการค้า)

ชื่อทางการค้าจะได้รับการคุ้มครองในทุกประเทศภาคีสมาชิก โดยไม่มีเงื่อนไขของการยื่นหรือการจดทะเบียน ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าหรือไม่ก็ตาม

**ชื่อนิติบุคคล** เป็นชื่ออย่างเป็นทางการของบริษัทหรือองค์กร ซึ่งจะปรากฏในหนังสือรับรองนิติบุคคล ภายใต้กฎหมายของการจัดตั้งบริษัท และได้มีการบันทึกลงในรายการทะเบียนของการจดทะเบียนบริษัท

ชื่อนิติบุคคลจะแตกต่างจากชื่อทางการค้ากล่าวคือ ชื่อนิติบุคคลไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อบริษัทหรือชื่อผู้ประกอบการการค้าที่รู้จักกันดีในกลุ่มของสาธารณชนในตลาดสินค้าที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม บ่อยครั้งที่ชื่อนิติบุคคลอย่างเป็นทางการ หรือชื่อย่อชื่อนิติบุคคลกลายมาเป็นชื่อทางการค้าของบริษัท โดยชื่อทางการค้าอาจจะถูกนำมาใช้เป็น “เครื่องหมายร่วม” ของบริษัทและอาจได้รับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมาย หรือกลายเป็นส่วนสำคัญของเครื่องหมายร่วม

ในกรณีที่มีบุคคลที่ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ชื่อทางการค้า หรือสิทธิในชื่อนิติบุคคล บุคคลนั้นอาจอ้างสิทธิโดยการดำเนินการคัดค้าน ดังนั้น ผู้ตรวจสอบควรยกประเด็นการคัดค้านเครื่องหมายที่ คัดลอกหรือมีชื่อทางการค้าหรือชื่อนิติบุคคล ซึ่งได้ใช้เครื่องหมายดังกล่าวสำหรับสินค้าหรือบริการที่ระบุไว้ และมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดความสับสนหรือความเข้าใจผิดในความสัมพันธ์ หรือความเชื่อมโยงทางธุรกิจกับเจ้าของชื่อทางการค้า<sup>48</sup>

ผู้ตรวจสอบควรพิจารณาสายธุรกิจและกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่แท้จริงของผู้ประกอบการการค้า หรือของบริษัทที่เป็นเจ้าของชื่อทางการค้า, และเปรียบเทียบกับสินค้าและบริการที่ระบุไว้ในคำขอที่ถูกต้องคัดค้าน ถ้าลักษณะของสินค้าและบริการที่ได้ระบุไว้ เป็นสินค้าหรือบริการที่เหมือนคล้าย หรือ มีความเกี่ยวข้องในสาระสำคัญกับการดำเนินธุรกิจของเจ้าของชื่อทางการค้า, การคัดค้านควรถูกยกขึ้นมาพิจารณา

<sup>48</sup> โปรดดู บทบัญญัติใน บีเอ็น ทีเอ็มเอ เอส. 8(4)(เอ) และ (บี); เคเอส ทีเอ็มแอล เออาร์ที. 2(ซี), 4(อี) และ (เอฟ), และ 2; ไอดี ทีเอ็มแอล เออาร์ที.6(3) เอ; กฎหมาย แอลเอ เออาร์ที. 3.14, 19 และ 23.11, คำตัดสิน 753, เออาร์ที. 37; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ เอส. 14(1)(เอ); เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส. 2(คิว); ทีเอส ไอพี คัด เอส.165.2, กฎระเบียบ อาร์. 104; เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 8(7)(เอ) และ (บี), และ 8(8); และ วีเอ็น ไอพีแอล เออาร์ที. 4.21, 6.3(บี) และ 74.2.เค), หนังสือเวียน 01/2007 เอส. 1.6, 39.3.เอช และ 39.12.เอ) iii)

ความเหมือนคล้ายของเครื่องหมาย โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นกรณีของชื่อทางการค้า ส่วนชื่อนิติบุคคลจะมีลักษณะสามัญ บรรยาย หรือ ปราศจากลักษณะบ่งเฉพาะพิเศษอย่างสิ้นเชิง ในกรณีนี้ ชื่อทางการค้า หรือชื่อนิติบุคคลที่จะได้รับการคุ้มครองต้องเป็นเครื่องหมายที่เหมือนกันเท่านั้น

เมื่อชื่อทางการค้าหรือชื่อนิติบุคคล ประกอบด้วยหนึ่งองค์ประกอบหรือมากกว่าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ องค์ประกอบเหล่านี้ควรเป็นส่วนพื้นฐานสำหรับการเปรียบเทียบเครื่องหมายที่มีความขัดแย้งกัน อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้วกรณีขององค์ประกอบชื่อทางการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะดังกล่าวจะได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า

## 6.2 ชื่อของหน่วยงานธุรกิจที่ไม่ได้จัดตั้งตามกฎหมาย

ชื่อของหน่วยงานธุรกิจที่ไม่ได้จัดตั้งตามกฎหมาย และองค์การที่ไม่ได้แสวงหากำไร อันได้แก่ สมาคมกีฬา, มูลนิธิ, สหกรณ์, สโมสร มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่สามารถพิสูจน์การคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกัน

กรณีเช่นเดียวกับชื่อทางการค้า, คำถามในเรื่องของความเกี่ยวข้องกันที่เป็นไปได้ระหว่างการดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานที่คัดค้าน และสินค้าหรือบริการที่ระบุไว้ในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องมีการตรวจสอบโดยสำนักงาน

## 6.3 ชื่อโดเมน

ชื่อโดเมนได้ถูกนิยามไว้ว่า คือ “ชุดโครงสร้างของข้อมูลชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยลำดับของตัวอักษรหรือตัวเลข ถูกแยกโดยจุด”<sup>49</sup> ชื่อโดเมนจะทำหน้าที่ในการระบุเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตหรือชุดของหน้าเว็บในเว็บไซต์

ชื่อโดเมนดังกล่าวไม่ถือเป็นวัตถุสิ่งของในทรัพย์สินทางปัญญา การจดทะเบียนชื่อโดเมนกับหน่วยงานรับจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไม่ก่อให้เกิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ดังในกรณีของทรัพย์สินทางปัญญา

<sup>49</sup> โปรดดู <http://www.thefreedictionary.com/domain+name>

อย่างไรก็ตาม ในหลายครั้งชื่อโดเมนประกอบไปด้วยชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นของผู้ใช้ชื่อโดเมน ในกรณีที่ใช้ชื่อโดเมนที่ประกอบไปด้วยเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจถือได้ว่าเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต.

50

ความพยายามที่จะจดทะเบียนชื่อโดเมนเป็นเครื่องหมายการค้า โดยการเพิ่มเครื่องหมายหรือชื่อทางการค้าที่เป็นของคนอื่นในชื่อโดเมน อาจก่อให้เกิดสิทธิในการคัดค้านบนหลักการของสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายหรือชื่อทางการค้า

นอกจากนี้หากชื่อโดเมนที่มีลักษณะบ่งเฉพาะถูกนำมาใช้ในทางการค้าหรือบนอินเทอร์เน็ตในลักษณะที่จะทำให้กลายเป็นที่รู้จักกันดีอย่างแพร่หลายภายในอาณาเขตประเทศที่มีการใช้งานดังกล่าวอาจก่อให้เกิดสิทธิของผู้ใช้ที่มีอยู่ก่อนที่คล้ายกับกรณีเครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียน กรณีนี้จะขึ้นอยู่กับบทบัญญัติในกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง สิทธิดังกล่าวที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นหลักพื้นฐานสำหรับการคัดค้านเพื่อโต้แย้งการจดทะเบียนของเครื่องหมาย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความสับสนกับชื่อโดเมนที่ใช้โดยเจ้าของชื่อ

<sup>50</sup> การปฏิบัตินี้ ซึ่งมักเรียกกันว่า 'cybersquatting' (การจดทะเบียนโดเมนเนมโดยใช้ชื่อทางการค้าหรือชื่อเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นซึ่งมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักโดยมิชอบ) มีการดำเนินคดีเพื่อระงับข้อพิพาทเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หลายครั้งได้รับการจัดการในกรอบของศูนย์อนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ยแห่งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก โดยใช้นโยบายระงับข้อพิพาทสากล (UDRP) โปรดดู <https://www.wipo.int/amc/en/domains/>

## 7 สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นๆ ที่มีอยู่ก่อน

เครื่องหมายอาจขัดแย้งกับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวภายใต้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เช่น กฎหมายของการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและลิขสิทธิ์ที่ปกป้องผลงานบางอย่างที่สามารถใช้เป็นเครื่องหมายการค้า<sup>51</sup>

### 7.1 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ถ้ารูปทรงสามมิติของผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบสองมิติของผลิตภัณฑ์ได้รับการจดทะเบียนเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือได้รับการคุ้มครองในฐานะการออกแบบที่ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ รูปทรงหรือรูปแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจไม่สามารถนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิการออกแบบผลิตภัณฑ์ ดังนั้น รูปทรงหรือรูปแบบผลิตภัณฑ์อาจไม่ได้รับการจดทะเบียนโดยเฉพาะการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายสามมิติหรือเครื่องหมายรูปสองมิติโดยไม่ได้มีการอนุญาตหรือให้ความยินยอมที่ถูกต้องจากเจ้าของสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น หากการจดทะเบียนเครื่องหมายสามมิติหรือเครื่องหมายรูปสองมิติได้รับอนุญาตให้ดำเนินการต่อไปแม้ว่าจะมีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก่อนหน้านี้ก็อยู่ก็ตาม การจดทะเบียนนั้นจะแทรกแซงการใช้ประโยชน์ตามปกติของสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขอบเขตของสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่ได้รับภายใต้กฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์ สิทธิเหล่านั้นอาจขยายไปสู่ผลิตภัณฑ์ประเภทใดก็ได้ที่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรืออาจถูกจำกัดในหมวดหมู่ของสินค้าที่ซึ่งการออกแบบดังกล่าวได้ถูกรวบรวมเข้าไป

<sup>51</sup> โปรดดู บทบัญญัติในทีเอ็น ทีเอ็มเอ, เอส. 8(4)(บี); เคเอส เออาร์ที. 14(อี); ไอดี ทีเอ็มแอล เออาร์ที. 4; แอลเอ ไอพีแอล เออาร์ที. 23.3; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ เอส. 14(1)(เอ); เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส. 14.ซี); ทีเอส ไอพี คัด เอส. 4.1.ดี; เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 8(7)(บี); ทีเอส ทีเอ็มเอ เอส. 8(9); และ วีเอ็น ไอพีแอล เออาร์ที. 74.2.เอ็น), หนังสือเวียน 01/2007 เอส. 39.4.อี) และ 39.12.เอ) (v).

แม้ว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าไม่ได้ระบุถึงสิทธิที่มีอยู่ก่อนในการออกแบบผลิตภัณฑ์ไว้อย่างชัดเจน ว่าเป็นหลักพื้นฐานที่จะปฏิเสธการจดทะเบียนของเครื่องหมาย แต่เหตุผลในการปฏิเสธดังกล่าวจะเป็นผลโดยตรงจากบทบัญญัติของกฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์เอง การคัดค้านการจดทะเบียนของเครื่องหมายจึงอาจมีการยื่นคัดค้านบนเหตุพื้นฐานในสิทธิของการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรูปร่างของเครื่องหมายการค้าเหมือนหรือไม่สามารถแยกลักษณะที่แตกต่างออกจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคุ้มครอง

## 7.2 งานที่ได้รับ ความคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ในผลงานอาจเป็นหลักพื้นฐานสำหรับการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมาย ในกรณีดังกล่าวนี้ อาจจะเป็นกรณีโดยเฉพาะสำหรับงานหรือชื่อผลงานที่ถูกใช้ในเครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับการอนุญาต ที่ถูกต้อง

### 7.2.1 งานที่รวมอยู่ในเครื่องหมายการค้า

ชิ้นงานที่เป็นรูป รูปร่างรูปทรง หรือสามมิติสามารถนำไปใช้ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า

องค์ประกอบของเครื่องหมายที่เป็นชิ้นงานที่เป็นรูป รูปร่างรูปทรง หรือสามมิติอาจประกอบด้วยงานศิลปะ ซึ่งงานศิลปะเหล่านั้นได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ดังนั้น การใช้งานของศิลปะเหล่านั้นจะต้องมีสิทธิได้รับโอนสิทธิหรือได้รับอนุญาตก่อน

โดยปกติแล้วบุคคลหรือผู้ที่สร้างงานศิลปะและนำผลงานไปใช้ในการสร้างโลโก้ใหม่หรือเครื่องหมายที่เป็นรูปร่างหรือเครื่องหมายการค้าที่ผสมกับงานอื่นๆ จะเป็นเจ้าของสิทธิทางเศรษฐกิจในงานศิลปะดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากไม่ได้เป็นไปตามกรณีดังกล่าวมา หรืองานที่เคยมีอยู่ก่อนถูกนำมาใช้โดยผู้ประกอบการโดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าของลิขสิทธิ์อาจดำเนินการตามกฎหมายได้

การคัดค้านอาจจะยื่นโดยเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์เพื่อคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ประกอบไปด้วยงานที่ได้ความคุ้มครองไว้แล้วและไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสม การคัดค้านนั้นจะดำเนินกระบวนการต่อไปโดยไม่คำนึงถึงสินค้าหรือบริการที่ใช้กับเครื่องหมายการค้าที่ถูกคัดค้านของอีกฝ่าย เพราะเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์มีสิทธิที่จะควบคุมการใช้ประโยชน์ใดๆ ทางเศรษฐกิจ

หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ของงานอันมีลิขสิทธิ์ซึ่งไม่ได้บัญญัติข้อจำกัดและข้อยกเว้นไว้ในกฎหมายลิขสิทธิ์

เมื่อผู้คัดค้านพิสูจน์ลิขสิทธิ์ของเขาในงานที่ถูกนำไปใช้ในเครื่องหมายที่ยื่นจดทะเบียน, ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนจะต้องแสดงให้เห็นถึงการใช้เครื่องหมายดังกล่าว หากผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนไม่สามารถแสดงหรือนำเสนอเหตุผลที่มีประสิทธิภาพได้ ผู้ตรวจสอบควรที่จะเพิ่มการคัดค้านการจดทะเบียนสำหรับคำขอจดทะเบียนดังกล่าว

## 7.2.2 ชื่อผลงาน

ชื่อผลงาน เช่น หนังสือ फिल्म เพลง วิดีโอเกม และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนสาระสำคัญของงาน ชื่อผลงานจึงถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของผลงานที่จะบ่งชี้และแสดงถึงผลงาน รวมทั้งในทางปฏิบัติจะอำนวยความสะดวกในการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ให้การคุ้มครองในผลงาน หากชื่อผลงานเหล่านั้นเข้าเกณฑ์มาตรฐานที่ต้องการในเรื่องความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยตนเอง

ชื่อผลงานอาจจะกลายเป็นหลักพื้นฐานของกลยุทธ์ในการขยายทางการตลาด รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าและการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้ ชื่อผลงานมักจะกลายเป็นเครื่องหมายการค้าภายใต้ผลงานที่นำเสนอในตลาดสินค้า ผลงานที่มีลิขสิทธิ์ ยกตัวอย่างเช่น: หนังสือ, ดิวีดี และสินค้าอื่นๆ (อุปกรณ์เก็บข้อมูลเมมโมรี่สติคส์, มินิดิสก์, ม้วนเทปหรือม้วนฟิล์ม ฯลฯ) ที่บรรจุหรือใส่หรือมีผลงาน เช่น หนังสือดิจิทัล, เพลง, งานแสดงภาพและเสียง วิดีโอเกมและซอฟต์แวร์

หากการจดทะเบียนได้นำไปใช้กับเครื่องหมายที่ประกอบด้วยชื่อผลงาน และนำมาใช้สำหรับสินค้าหรือบริการที่อาจทับซ้อนหรือบกวนสิทธิในการแสวงหาประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานวรรณกรรม, งานภาพและเสียง หรืองานดนตรี เจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวสามารถคัดค้านการจดทะเบียนได้<sup>52</sup>

ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบความมีลักษณะบ่งเฉพาะของชื่อผลงานที่ใช้เป็นเครื่องหมาย และลักษณะของสินค้าหรือบริการที่ขอรับความคุ้มครอง หากชื่อผลงานประกอบด้วยคำธรรมดาสามัญ หรือคำที่ไม่ได้ถูกคิดค้นหรือสร้างสรรค์ขึ้น หรือไม่ทำให้ผู้บริโภครู้ว่าเป็นผลงานของผู้ประพันธ์ เครื่องหมายจะไม่บกวนสิทธิในการแสวงหาผลประโยชน์ตามปกติของผลงาน ในกรณีนี้การคัดค้านจะได้รับการปฏิเสธและเครื่องหมายจะได้รับจดทะเบียน

<sup>52</sup> ในหัวข้อนี้ โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป พาร์ทบี ส่วนที่ 4 บทที่ 3 ข้อ 3

ตัวอย่างการปฏิเสธรับจดทะเบียนเครื่องหมาย “007” เนื่องจากเป็นชื่อผลงานนวนิยายแนวสายลับของ เอียน เฟลมมิง (Ian Fleming) โดยเครื่องหมาย “007” ที่แสดงไว้ด้านล่างยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยผู้ขอจดทะเบียนชื่อ DANJAK, LLC เพื่อใช้กับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์, ทางทะเล, การสำรวจ, และไฟฟ้า (จำพวก 9) และ บริการเพื่อการศึกษาและความบันเทิง (จำพวก 41)

(ตัวอย่าง จัดหาโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย)

คำขอจดทะเบียนนี้แรกเริ่มถูกคัดค้านโดยผู้ตรวจสอบด้วยเหตุผลที่ว่า จะทำให้เข้าใจผิดว่าเกี่ยวข้องกับ เอียน เฟลมมิง ซึ่งเป็นผู้เขียนนวนิยายเจมส์บอนด์ 007 และเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์

อย่างไรก็ตาม DANJAK แสดงหลักฐานว่าเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ของตัวละครทุกตัว รวมทั้งสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจมส์บอนด์ 007 ซึ่งเป็นผลงานของเอียนเฟลมมิงนั้น เป็นของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การจดทะเบียนจึงได้รับการอนุญาตให้ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ หาก-DANJAK ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับผลงานเจมส์บอนด์ หรือเอียนเฟลมมิง, การคัดค้านการจดทะเบียนจะยังคงดำเนินต่อไป

## 8 ชื่อบุคคล, ความเหมือนและความคล้าย

บุคคลแต่ละคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในกลุ่มของสาธารณชน สำหรับการทำกิจกรรมของพวกเขาในวงการกีฬา ศิลปะ ธุรกิจ หรือการเมือง บุคคลเหล่านั้น มีสิทธิส่วนบุคคลที่จะป้องกันการใช้ชื่อ นามแฝง ชื่อทางการแสดง ภาพวาด ภาพเหมือน หรือสิ่งใดๆ ที่แสดงหรือสื่อถึงบุคคลดังกล่าวในเชิงพาณิชย์ได้

สิทธินี้อาจเป็นผลมาจากบทบัญญัติในกฎหมายเครื่องหมายการค้า, กฎหมายแพ่ง, กฎหมายสิทธิส่วนบุคคล หรือกฎหมายพิเศษในการปกป้องภาพลักษณ์ของหน่วยงานของรัฐในระดับชาติหรือต่างประเทศ, บุคคลสำคัญหรือบุคคลอื่นๆ ที่อยู่ในตำแหน่งระดับสูง อย่างไรก็ตาม เหตุผลเดียวกันอาจนำไปใช้กับบุคคลที่เอกลักษณ์ของพวกเขาถูกนำไปใช้ด้วย หากการใช้งานดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตและการใช้จะสร้างการรับรู้ว่ามีความเกี่ยวข้อง, การเชื่อมโยง, การเกี่ยวเนื่องกัน, การสนับสนุน หรือความสัมพันธ์อื่นใด ระหว่างบุคคลนั้นกับผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต<sup>53</sup>

คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ที่ประกอบด้วย ชื่อ, นามแฝง, ภาพวาด, ภาพเหมือน หรือเครื่องหมายที่แสดงออกอื่นใด ซึ่งเพียงพอที่จะ *ระบุอย่างชัดเจน* ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ บุคคลที่มีตำแหน่งสูง อาจถูกคัดค้านจากบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ตรวจสอบอาจคัดค้านการจดทะเบียนดังกล่าวได้เช่นกัน หากสิทธิของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนไม่ชัดเจน การจดทะเบียนของเครื่องหมายควรจะถูกปฏิเสธ

ผู้ตรวจสอบควรทำการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเครื่องหมายสามารถระบุตัวบุคคลได้อย่างชัดเจน และไม่ได้ให้ความยินยอมในการจดทะเบียนดังกล่าว

<sup>53</sup> โปรดดู บทบัญญัติใน บีเอ็น ทีเอ็มอาร์ มาตรา 12(1); เคเอส ทีเอ็มเอ มาตรา 14(เอ); ไอดี ทีเอ็มแอล 21(2).a).เอ; แอลเอ ไอพีแอล มาตรา 23.7 และ 8, คำวินิจฉัย 753 เออาร์ที. 42.4; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ เออาร์ที. 16, คู่มือทีเอ็ม ข้อ 5.40 ถึง 5.43; เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส. 14.บี); ทีเอช ไอพี ไลค์ เอส. 123.1(ซี), กฎระเบียบ อาร์. 102.ซี), คู่มือทีเอ็ม บท 9 รายการ 6; เอสจี ทีเอ็มอาร์ เออาร์ที. และ 14, คู่มือทีเอ็ม บทที่ 10 – “ชื่อ และสิ่งที่แสดงถึงบุคคลสถานที่ ‘ละ’ ที่มีชื่อเสียง”; ทีเอช อีเอ็มเอ เอส. 7(1), (6) และ (7); และ วีเอ็น ไอพีแอล เออาร์ที. 73.3 หนังสือเวียน 01/2007 เอส. 39.4.จี) และ 39.12.เอ) (iv) ในหัวข้อนี้ โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป พาร์ทซี ส่วนที่ 4 ข้อ 4.3.1



หากเครื่องหมายที่ได้ยื่นจดทะเบียนประกอบไปด้วยชื่อที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชื่อของผู้จดทะเบียน, ผู้ตรวจสอบอาจจำเป็นต้องให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนส่งหลักฐานการ *ได้รับความยินยอม* จากบุคคลที่มีชื่อหรือจากตัวแทนทางกฎหมายของบุคคลนั้น ในกรณีนี้ผู้ตรวจสอบควรตรวจสอบการปฏิบัติตามคำสั่งกับข้อกำหนด

เหตุผลในการคัดค้านหรือการปฏิเสธนี้จะไม่นำมาปรับใช้ถ้าเครื่องหมายสื่อถึงชื่อที่ *แต่งขึ้นตามจินตนาการ* หรือ *เป็นตัวละครที่สมมติ* หรือไม่เพียงพอที่จะระบุตัวตนของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือถ้าเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทตัวละคร หรือภาพของตัวละครที่ถูกสมมติขึ้น และไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้ตรวจสอบอาจต้องสั่งให้มีการชี้แจงในคำขอจดทะเบียน (ดูรายการที่ 2.4 ในส่วนที่ 1 ของคู่มือฉบับนี้)

หากเครื่องหมายประกอบด้วยชื่อบุคคล (ชื่อตัว, นามสกุล หรือชื่อเต็ม) ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เครื่องหมายควรถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะอย่างแท้จริง โดยไม่ต้องคำนึงถึง *ว่าเป็นชื่อคนธรรมดาสามัญที่เกิดขึ้นในประเภทที่เกี่ยวข้อง* ในกรณีนี้ผู้ที่มาก่อนยอมมีสิทธิที่ดีกว่าโดยคำนึงถึงสินค้าหรือบริการที่ได้ระบุไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง

การคัดค้านโดยอาศัยเหตุสิทธิที่มีอยู่ก่อนเหนือเครื่องหมาย หรือชื่อทางการค้า ซึ่งประกอบด้วย ชื่อที่เหมือนหรือชื่อที่คล้ายควรจะนำเกณฑ์เกี่ยวกับในโอกาสที่จะเกิดความสับสนมาปรับใช้

ไม่ควรคัดค้านโดยอาศัยเหตุชื่อของผู้คัดค้าน ถ้าไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องจะเชื่อมโยงเครื่องหมายกับผู้ถูกคัดค้านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางการค้า ยกตัวอย่างเช่น คำขอจดทะเบียนเครื่องหมาย “FORD” เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก ยานยนต์ นายอัลเบิร์ต เจ. พอร์ด ไม่สามารถประสบความสำเร็จในการคัดค้าน เพียงเพราะชื่อของบุคคลที่มีคำว่า “พอร์ด” เว้นแต่ชื่อของบุคคลนั้น เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในธุรกิจยานยนต์และมีความเสี่ยงว่าสาธารณชนในส่วนที่เกี่ยวข้องที่จะเชื่อมโยงเครื่องหมาย “FORD” กับ นายอัลเบิร์ต เจ. พอร์ด

ความพยายามที่จะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมาย *ซึ่งบิดเบือน* หรือ *ล้อเลียน* ชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียงอาจจะทำให้เกิดการคัดค้าน ยกตัวอย่างเช่น คำขอจดทะเบียนเครื่องหมาย “PARES HILTON” อาจคัดค้านโดยนางสาวปารีส ฮิลตัน ด้วยเหตุผลพื้นฐานที่ว่าเครื่องหมายดังกล่าวอาจจะเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายของนางสาวฮิลตันหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายชื่อเสียงหรือทำให้เครื่องหมายเหล่านั้นถูกลดคุณค่าลง

## 9 ชื่อและสัญลักษณ์ของชุมชนเฉพาะ

ในประเทศส่วนใหญ่ มีกลุ่มหรือชุมชนของคนที่มีความแตกต่างจากประชากรที่เหลือของประเทศในด้านวัฒนธรรม, ภาษา หรือเชื้อชาติ กลุ่มหรือชุมชนเหล่านั้น บางครั้งเป็นที่รู้จักในนาม “ชุมชนท้องถิ่น” หรือ “ชุมชนพื้นเมือง” โดยทั่วไปมีเอกลักษณ์และชื่อเป็นของตนเอง เช่นเดียวกับสัญลักษณ์ รหัส ตราประจำตำแหน่ง การแสดงออกทางวัฒนธรรม เงื่อนไขทางพิธีกรรม และเครื่องหมายอื่นๆ ชุมชนเหล่านั้นได้รับข้อยกเว้นทางกฎหมายในการควบคุมการใช้เครื่องหมายเช่นว่านั้น รวมทั้งการแสวงหาประโยชน์ทางพาณิชย์ใดๆ ด้วย รวมถึงจำกัดการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการเผยแพร่ของเครื่องหมายเหล่านั้นโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับชุมชน

สิทธิของชุมชนท้องถิ่น ชุมชนพื้นเมือง หรือชุมชนอื่นๆ ในการควบคุมการเข้าถึง การเผยแพร่ และการใช้สัญลักษณ์ รหัส การแสดงออกทางวัฒนธรรม เงื่อนไขทางพิธีกรรม และเครื่องหมายอื่นๆ ของพวกเขาเหล่านั้น ได้รับการรับรองในหลายๆ ประเทศ และประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้การประชุมในระดับสากล<sup>54</sup> เอกลักษณ์ของชุมชนเหล่านั้นและสัญลักษณ์และเครื่องหมายของพวกเขาไม่ควรถูกใช้เพื่อการค้าหรือเพื่อประโยชน์อื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้แบบเปิดเผย ได้ถูกเรียกร้องและคุ้มครองจากการใช้ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับอนุญาต

ในคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม ได้เสนอว่าการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม ให้รวมถึงสัญลักษณ์และสิ่งแทนแบบดั้งเดิมและศักดิ์สิทธิ์ได้รับความคุ้มครองในกรณีดังต่อไปนี้<sup>55</sup>

“(…) การใช้ใดๆ (โดยทุจริตหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิด) ของการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม (ที่ได้รับความคุ้มครอง) เกี่ยวกับสินค้าและบริการ ที่เป็นการรับรองโดยนัยหรือแสดงถึงความเกี่ยวข้องกับผู้มีสิทธิ (…)”

<sup>54</sup> โปรดดูงานของคณะกรรมการรัฐบาลระหว่างประเทศเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา, ทรัพยากรพันธุกรรม, ความรู้ระดับดั้งเดิมและแบบชาวบ้านที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก โดยเฉพาะในเอกสารชุด WIPO/GRTKF/28 ดูได้ที่ <https://www.wipo.int/tk/en/igcl/>

<sup>55</sup> โปรดดู เอกสารขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก WIPO/GRTKF/IC/40/5 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 ข้อ 5 [Alt. 3 Option 1] 5.3(c), ที่ [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo\\_grtkf\\_ic\\_40/wipo\\_grtkf\\_ic\\_40\\_5.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_40/wipo_grtkf_ic_40_5.pdf)

หนึ่งในหลายๆ วิธีเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดการเกิดปัญหาการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้ หรือการเผยแพร่ของสัญลักษณ์และเครื่องหมายของชุมชนพื้นเมือง คือ การไม่อนุญาตการถือเอาเป็นของตนในลักษณะเครื่องหมายการค้า (หรือชื่อทางการค้า) โดยบุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับชุมชน ในขณะที่การคุ้มครองดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในลักษณะบทบัญญัติเด็ดขาดสำหรับการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วยเหตุของความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือนโยบายของรัฐ นโยบายนี้ยังสามารถนำมาทำให้มีผลด้วยเหตุที่มีความเกี่ยวข้องสำหรับการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วยเหตุว่าการควบคุมการเข้าถึง การใช้ และการเผยแพร่ดังกล่าวนั้นเป็นสิทธิส่วนรวมที่สามารถอ้างสิทธิได้โดยชุมชน กลุ่ม หรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ<sup>56</sup>

บนพื้นฐานสิทธิของชุมชนในการควบคุมการใช้เอกลักษณ์และสัญลักษณ์และเครื่องหมายของพวกเขาในการระบุตัวตน ผู้ตรวจสอบควรยกขึ้นเป็นเหตุปฏิเสธในการจดทะเบียนเครื่องหมาย เมื่อมีการคัดค้านหรือโดยหน้าที่ของผู้ตรวจสอบเอง หากว่าเครื่องหมายนั้นประกอบไปด้วยเครื่องหมายที่เหมือนกับหรือคล้ายจนก่อให้เกิดความสับสนต่อชื่อของชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนพื้นเมือง หรือหนึ่งในสัญลักษณ์ รหัส ตรา ประจำตำแหน่ง การแสดงออกทางวัฒนธรรม เจื่อนไขทางพิธีกรรม และเครื่องหมายอื่นๆ การใช้เครื่องหมายที่รวมถึงหนึ่งในเครื่องหมายเหล่านั้นย่อมเป็นการแสดงโดยนัยอย่างทุจริตถึงความเกี่ยวข้องกับชุมชนหรือประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นการสนับสนุน อุปถัมภ์ ความร่วมมือ หรือความเกี่ยวข้องอื่นๆ

ตัวอย่าง ในสหรัฐอเมริกา ปี 2555 ชนเผ่านาวาโจฟ้องร้องบริษัทเออร์แบน เอ้าท์ฟิตเทอร์ส (Urban Outfitters) สำหรับการใช้อย่างไม่ได้รับอนุญาต ชื่อ “นาวาโจ” และ “นาวาโฮ” เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าเสื้อผ้า และเครื่องนุ่งห่ม โจทก์อ้างว่าในระหว่างที่ “จำเลยใช้เครื่องหมาย “นาวาโจ” และ “นาวาโฮ” กับสินค้าและบริการ ย่อมเกิดข้อสันนิษฐานผิดๆ ได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับชนเผ่านาวาโจ” ศาลยืนตามคำฟ้องดังกล่าว<sup>57</sup>

เหตุผลเดียวกันนี้สามารถเอามาปรับใช้ในการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยเครื่องหมายที่เป็นของชุมชนพื้นเมืองหรือชุมชนอื่นๆ ในประเทศหรือต่างประเทศ

<sup>56</sup> โปรดดู บทบัญญัติใน เคเอส. ที.เอ็มแอล. เออาร์ที. 4(บี); ไอดี ที.เอ็มแอล. เออาร์ที. 20.เอ; แอลเอ. ไอพีแอล. เออาร์ที., 23.8 และ 18, คำตัดสิน 753 เออาร์ที. 37 และ 46; เอ็มวาย ที.เอ็มแอล. เอส. 14(1)(บี); เอ็มเอ็ม ที.เอ็มแอล. เอส. 13.ซี; พีเอส. ไอพี ไดด์. เอส. 123.1.เอ; เอสจี ที.เอ็มแอล. เอส. 7(4)(เอ); ทีเอส. ที.เอ็มแอล. เอส. 8(9); และ วีเอ็น ไอพีแอล. เออาร์ที. 73.2

<sup>57</sup> โปรดดู <http://www.theguardian.com/world/2012/mar/01/navajo-nation-sues-urban-outfitters> และ <https://www.theguardian.com/us-news/2016/nov/18/urban-outfitters-navajo-nation-settlement>

## 10 การยื่นขอจดทะเบียนโดยเจตนาไม่สุจริต

### 10.1 แนวคิดเรื่อง ‘เจตนาไม่สุจริต’

ในประเทศอาเซียนหลาย ๆ ประเทศ มีบทบัญญัติหรือวิธีปฏิบัติในการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ว่าคำขอได้ยื่นโดยเจตนาไม่สุจริต บทบัญญัติเครื่องหมายการค้าในบางประเทศ ได้กล่าวถึง “เจตนาไม่สุจริต” หรือ “เจตนาฉ้อฉล” ของผู้ขอทั้งแบบชัดแจ้งและแบบปริยาย ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถขัดขวางหรือทำให้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นโมฆะได้.<sup>58</sup>

ไม่ได้มีการนิยาม ‘เจตนาไม่สุจริต’ ดังกล่าวในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของรัฐสมาชิกอาเซียน แต่อาจมีการนิยามไว้ในกฎหมายหรือหลักกฎหมายอื่น ๆ ในประเทศเหล่านั้น มีการอธิบายว่าเจตนาไม่สุจริตคือ “การกระทำที่ผิดไปจากหลักการที่เป็นที่ยอมรับในส่วนของพฤติกรรมที่ถูกต้องจริยธรรมหรือการปฏิบัติทางการค้าและธุรกิจที่มีความซื่อสัตย์”<sup>59</sup> นอกจากนี้ เจตนาไม่สุจริตยังเป็นเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์โดยเจตนาโดยกระทำหรือละเว้นไม่กระทำอันเป็นการละเมิดกฎหมายหรือการปฏิบัติโดยสุจริตโดยที่ตนก็รับรู้<sup>60</sup>

ในประเด็นเรื่อง “เจตนาไม่สุจริต” เป็นที่เข้าใจว่าเป็นสถานการณ์ที่ผู้ขอรู้ว่าเครื่องหมายที่ยื่นขอจดทะเบียนในนามของตนเป็นของบุคคลอื่นซึ่งมีสิทธิเรียกร้องในเครื่องหมายที่ฟังขึ้นกว่าและไม่ได้ยินยอมให้มีการจดทะเบียนนั้น สำหรับ “เจตนาฉ้อฉล” หมายถึงเจตนาของผู้ขอในการได้มาซึ่งทะเบียนที่เป็นการละเมิดบทบัญญัติกฎหมายหรือสิทธิที่มีอยู่ก่อน

<sup>58</sup> ตัวอย่าง บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องใน บิเอ็ม ทีเอ็มเอ เอ. 6(6); เคเอส ทีเอ็มแอล เออาร์ที. 14.ซี และคู่มือทีเอ็ม หน้า 107; ไอดี ทีเอ็มแอล เออาร์ที. 21(3) และ ซีลูซิเดชั่น ออฟ เออาร์ที. 21(3); คำตัดสิน แอลเอ 753 เออาร์ที. 36 วรค 6, ข้อ 7; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ เอส. 25(1); 37(เอ) และ 45(1)(ซี); เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส. 14.ดี; เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 7(6) และ 8(5) และ (6)

<sup>59</sup> ความคิดเห็นของ Advocate General Sharpston ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2552, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60, และที่คล้ายกัน ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2552, R 529/2008-4, FS (fig.), § 14) โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป พาร์ทตี ส่วนที่ 2 ข้อ 3.3.2

<sup>60</sup> “เจตนาไม่บริสุทธิ์” ได้รับการนิยามว่าเป็น:

1) คำนาม การกระทำที่ไม่สุจริตโดยเจตนาโดยไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายหรือตามสัญญา ทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด ทำข้อตกลงโดยไม่มีเจตนาหรือวิธีการที่จะปฏิบัติตาม หรือละเมิดมาตรฐานพื้นฐานของความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติต่อผู้อื่น [...]

โปรดดู <https://dictionary.law.com/Default.aspx?selected=21>

ความรู้จักถึงเครื่องหมายอาจเป็นผลมาจากข้อเท็จจริงว่าเครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงในประเทศหรือต่างประเทศ หรือมีความโด่งดังในประเทศ นอกจากนั้น ความรู้จักอาจเป็นผลมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ขอมีความเกี่ยวข้องบางอย่างหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเจ้าของเครื่องหมายที่เขาพยายามจะจดทะเบียน

คำแนะนำร่วมของ WIPO มาตรา 3(2) บัญญัติเรื่องความเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงดังต่อไปนี้:

(2) [การพิจารณาเจตนาไม่สุจริต] เจตนาไม่สุจริตอาจได้รับพิจารณาว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในหลายๆ องค์ประกอบในการประเมินผลประโยชน์จากการแข่งขันกันในการปรับใช้ส่วนที่ 2 ของบทบัญญัติเหล่านี้

## 10.2 ปัจจัยที่แสดงถึงเจตนาไม่สุจริต

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายโดยไม่สุจริตเป็นเหตุที่แน่นอนสำหรับการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ก็ควรปฏิเสธการจดทะเบียนดังกล่าวในระดับที่มีการแสดงหรือพิสูจน์อย่างเหมาะสมถึงเจตนาไม่สุจริตของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน

อาจแสดงให้เห็นถึงเจตนาไม่สุจริตโดยอาศัยวิธีการพิสูจน์ที่ถูกต้องวิธีการใด ๆ ก็ได้ ผู้ตรวจสอบจะต้องคำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานที่เกิดขึ้นร่วมกันอย่างน้อยสามประการ อันจะชี้ให้เห็นถึงเจตนาที่ไม่สุจริตในการยื่นขอจดทะเบียนหรือคัดค้านการจดทะเบียน ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงสิ่งต่อไปนี้ และยังกำหนดสาระสำคัญของเจตนาไม่สุจริตในแง่<sup>61</sup>

1. ความเหมือนหรือความคล้ายที่มีในระดับสูงของเครื่องหมาย
2. ความตระหนักรู้ของผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือผู้จดทะเบียนเกี่ยวกับเครื่องหมายที่มีอยู่ก่อน
3. เจตนาไม่สุจริตในการยื่นขอจดทะเบียนหรือยื่นคัดค้าน

<sup>61</sup> ในเรื่องนี้โปรดดู คู่มือของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป พาร์ทดี ส่วนที่ 2 ข้อ 3.3.2.1.

## 1. ความเหมือนหรือความคล้ายที่มีในระดับสูงของเครื่องหมาย

ในการที่จะตรวจพบเรื่องเจตนาไม่สุจริตหรือไม่ ต้องมีการยื่นเครื่องหมายเพื่อจดทะเบียน และเครื่องหมายที่ถูกอ้างถึงหรือที่เป็นฐานของการคัดค้าน ต้องมีความเหมือนหรือใกล้เคียงเหมือน แม้ว่าปัจจัยเดียวไม่ใช่สิ่งที่จะนำมาซึ่งการตัดสินชี้ขาด และการเกิดขึ้นของเจตนาที่ไม่สุจริตอย่างบังเอิญอาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความบังเอิญเฉพาะของเครื่องหมายดังกล่าวและสภาพการณ์ของคดี ความเหมือน (หรือเกือบเหมือน) ของเครื่องหมายจะเป็นข้อบ่งชี้เบื้องต้นว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เข้าถึงและพยายามที่จะรบกวนเครื่องหมายของอีกฝ่าย ความเหมือนหรือใกล้เคียงเหมือนของเครื่องหมายดังกล่าวไม่น่าจะเป็นเรื่องบังเอิญ

ในทางตรงกันข้าม หากเครื่องหมายดังกล่าวมีความไม่คล้ายอย่างเห็นได้ชัดหรือไม่มีความคล้ายจนก่อให้เกิดความสับสน ข้อเท็จจริงนี้ไม่สามารถสนับสนุนการตรวจพบเรื่องเจตนาไม่สุจริตได้

## 2. ความตระหนักรู้ของผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือผู้จดทะเบียนเกี่ยวกับเครื่องหมายที่มีอยู่ก่อน

ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนหรือผู้คัดค้านจะต้องรู้หรือเคยรู้เกี่ยวกับการมีอยู่หรือการเคยใช้งานมาก่อนหน้านี้ของเครื่องหมายที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายกันจนก่อให้เกิดความสับสน จากอีกฝ่ายถึงสินค้าและบริการที่เหมือนกันหรือคล้ายกัน

กรณีหนึ่งที่พบได้บ่อยเกี่ยวกับการตระหนักรู้ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการมีอยู่ของเครื่องหมายคือการที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันบางอย่างในเชิงพาณิชย์หรือธุรกิจมาก่อนหน้านี้ ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ฝ่ายหนึ่งเคยเป็นผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย หรือตัวแทนทางทางการพาณิชย์ของอีกฝ่ายหนึ่ง ในกรณีนี้ ฝ่ายนั้นไม่อาจเพิกเฉยหรือ “ไม่รู้” ถึงการมีอยู่และกิจกรรมของผู้ถือสิทธิในเครื่องหมายที่แท้จริงก่อนหน้านี้ และกิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนการยื่นขอจดทะเบียนหรือใช้เครื่องหมายจากฝ่ายที่มีเจตนาไม่สุจริต

นอกจากนี้ สามารถกำหนดเรื่องการสันนิษฐานว่ารู้ ('ต้องเคยรู้' หรือ 'ไม่อาจจะไม่รู้ได้') ไว้ในส่วนของความร่วมมือร่วมของทั้งสองฝ่ายในวงธุรกิจของการค้าของตัวสินค้าหรือบริการ หรือตามระยะเวลาที่ผู้ใช้ก่อนหน้านี้ (ที่ขอบด้วยกฎหมาย) ได้ใช้เครื่องหมายดังกล่าว ยิ่งใช้เครื่องหมายเป็นระยะเวลานานมากเท่าไร ก็มีความเป็นไปได้มากขึ้นเท่านั้นที่จะรับรู้การใช้เครื่องหมายดังกล่าวในตลาดที่เกี่ยวข้อง การใช้เครื่องหมายก่อนหน้านี้ในตลาดต่างประเทศ ในเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือบนอินเทอร์เน็ต ก็มีความสำคัญในการแสดงให้เห็นถึงการใช้เครื่องหมายจริง ๆ ก่อนหน้านี้

การรับรู้แค่เพียงว่าอีกฝ่ายใช้เครื่องหมายบางเครื่องหมาย ไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่ามีเจตนาไม่สุจริตอย่างชัดแจ้ง บุคคลอาจใช้เครื่องหมายที่คล้ายกับเครื่องหมายของคู่แข่งโดยสุจริต และอาจดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้วไม่ควรสันนิษฐานว่าเครื่องหมายนั้นมีลักษณะเหมือนกันหรือมีลักษณะเหมือนกันอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบควรตระหนักถึงกรณีที่ความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ระหว่างคู่พิพาท ได้รับการสนับสนุนโดยข้อตกลงตามสัญญาที่อาจมีผลบังคับทั้งหมดหรือบางส่วน หรือถูกละเมิดแต่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีตรงนี้จะทำให้คดีซับซ้อนขึ้นไปอีกและทำให้ไม่ได้ข้อสรุปโดยตรงไปตรงมาเกี่ยวกับเจตนาที่ไม่สุจริตจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

กรณีต่อไปนี้ ตัดสินโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศสิงคโปร์ (IPOS) แสดงให้เห็นถึงการทำให้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสองรายการที่ได้มาอย่างไม่สุจริตเป็นโมฆะ ในการตัดสินเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศสิงคโปร์ได้ประกาศว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นโมฆะ<sup>62</sup>



40201606062U



40201606064Y

สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารจำพวก 29 และ 30

สำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศสิงคโปร์พบว่าผู้ถือสิทธิในการจดทะเบียนมีความสัมพันธ์จากการเคยทำงานและทำธุรกิจมาก่อนหน้านี้กับซัพพลายเออร์ต่างประเทศ ซึ่งมีเครื่องหมายที่เขาคจดทะเบียนโดยไม่สุจริตและการแสดงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องอันเป็นเท็จในเรื่องความสัมพันธ์ดังกล่าว ผู้จดทะเบียนได้ใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสมจากความสัมพันธ์ดังกล่าวเพื่อขอรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

<sup>62</sup> ที่มา: สำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศสิงคโปร์: <https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/hearings-and-mediation/legal-decisions/2019/mahendra-naidu-v-navin-trading-2019-sgipos-2.pdf>

### 3. เจตนาไม่สุจริตในการยื่นขอจดทะเบียนหรือยื่นคัดค้าน

เจตนาที่อยู่เบื้องหลังของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนหรือฝ่ายคัดค้านเป็นเรื่องอัตวิสัยและสามารถสืบสวนหรือตรวจสอบได้โดยการอ้างอิงถึงข้อเท็จจริงและสภาพการณ์ที่เป็นวัตถุวิสัยเท่านั้น โดยอาจพิจารณาข้อเท็จจริงและสภาพการณ์ต่อไปนี้ ตัวอย่างเช่น

- อาจสันนิษฐานได้ว่ามีเจตนาไม่สุจริตหากมีการยื่นขอจดทะเบียนหรือได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่มีความตั้งใจที่จะใช้เครื่องหมายดังกล่าวในการค้าโดยสุจริต หากเครื่องหมายถูกยื่นขอจดทะเบียนหรือจดทะเบียนเพียงเพราะมีความมุ่งหมายที่จะโอนกรรมสิทธิในภายหลังเพื่อผลประโยชน์จากการเก็งกำไรหรือค่าตอบแทนทางการเงิน อาจถือได้ว่าเป็นการดำเนินการโดยไม่สุจริตหากไม่สามารถให้เหตุผลอธิบายด้วยแรงจูงใจใด ๆ ที่ชอบด้วยกฎหมายที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายเครื่องหมายการค้า
- อาจสันนิษฐานได้ว่ามีเจตนาไม่สุจริตหากมีการยื่นขอจดทะเบียนหรือได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักหรือเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงในแวดวงการค้าหรือกลุ่มผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ และเป็นเครื่องหมายของบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งดำเนินงานในประเทศเดียวกันหรือในประเทศอื่น สิ่งนี้จะชี้ให้เห็นถึงความพยายามอย่างไม่เป็นธรรมที่จะใช้ประโยชน์จากชื่อเสียงของเจ้าของที่ชอบด้วยกฎหมาย (“การแข่งขันแบบกาฝาก”)

## 10.3 ผลของเจตนาไม่สุจริตต่อการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ในการดำเนินการคัดค้าน ในกรณีที่หลักฐานที่ส่งมาแสดงให้เห็นว่ามีการยื่นคำร้องโดยไม่สุจริตผู้ตรวจสอบควรพิจารณาข้อเท็จจริงนี้เพื่อตัดสินใจว่าจะปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายทั้งหมดหรือบางส่วน ในทางกลับกัน หากการดำเนินการแสดงให้เห็นว่ามีการยื่นขอจดทะเบียนหรือจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีอยู่ก่อนโดยไม่สุจริต ควรปฏิเสธการคัดค้านทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตทำได้ ควรปฏิเสธการยื่นขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตก่อนหน้านี้ และให้ยกเลิกการจดทะเบียนก่อนหน้านี้ในระดับที่ถูกทำให้มัวหมองด้วยเจตนาไม่สุจริต

<sup>63</sup> G.R. เลขที่ 194307 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556



ผลจากเจตนาไม่สุจริต (หรือปราศจากเจตนาสุจริต) ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจอธิบายได้ในคดีของ Birkenstock Orthopaedie GmbH และ Co. KG (ก่อนหน้านี้ชื่อ Birkenstock Orthopaedie GmbH กับ Philippine Shoe Expo Marketing Corporation<sup>63</sup> ตัดสินโดยศาลฎีกาของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ปี พ.ศ. 2556

หนึ่งในหลาย ๆ ประเด็น คือศาลตัดสินว่าผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายนี้มีเจตนาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในนามของตนโดยมีเจตนาไม่สุจริต เนื่องจากอีกบริษัทเป็นเจ้าของเครื่องหมายที่แท้จริงและชอบธรรมตามกฎหมาย อ้างถึงคำตัดสินของ IPOPHL Director General<sup>64</sup> ศาลเห็นว่า BIRKENSTOCK ซึ่งมีต้นกำเนิดจากประเทศเยอรมนีอย่างเห็นได้ชัด เป็นเครื่องหมายที่มีความบ่งเฉพาะสูงและเป็นเครื่องหมายที่ไม่ได้พรรณนาถึงลักษณะของสินค้าหรือบริการ ไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอันใดที่บุคคลทั้งสองจะมีเครื่องหมายเดียวกันหรือเหมือนกัน เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อที่จะคิดถึงเครื่องหมายที่มีความบ่งเฉพาะสูงและไม่ได้พบเห็นโดยทั่วไปได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกอีกฝ่ายนำไปใช้ในธุรกิจแบบเดียวกัน โดยปราศจากคำอธิบายใด ๆ อันน่าเชื่อ

เครื่องหมายดังกล่าวแสดงด้านล่างนี้ เพื่อให้เปรียบเทียบกัน

เครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียน



เครื่องหมายของเจ้าของที่แท้จริงและชอบด้วยกฎหมาย

Birkenstock



----- O -----

คำสงวนสิทธิ์

“เอกสารฉบับนี้ได้ทำขึ้นด้วยความช่วยเหลือของสหภาพยุโรป สหภาพยุโรปจะไม่รับผิดชอบต่อการขอหาของทาง  
สื่อสารนี้ที่สร้างขึ้นเป็นเฉพาะของผู้เขียน และไม่ได้ดำเนินการเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของสหภาพยุโรป”

<sup>64</sup> ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ในการอุทธรณ์จากคำตัดสินของสำนักการกฎหมายลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ใน *Inter Partes* Case Nos. 14-2007-00108, 14-2007-00115 และ 14-2007-00116 รวมกัน



# **ภาคผนวก I**

**ข้อความที่ตัดตอนมาจากบทบัญญัติ  
ทางกฎหมายในประเทศอาเซียน  
เกี่ยวกับการพิจารณาตรวจสอบ  
สาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า**



## สารบัญ

|                                                                                                                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>รัฐบุรุษในดารุสชาลาม</b>                                                                                                                                 | 305 |
| พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (Cap.98) พ.ศ. 2543                                                                                                           | 305 |
| กฎเกณฑ์ว่าด้วยเครื่องหมายการค้า (ปรับปรุงแก้ไข) พ.ศ. 2560                                                                                                   | 305 |
| กฎเกณฑ์ว่าด้วยเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2543                                                                                                                   | 318 |
| พระราชบัญญัติตราเครื่องหมายและชื่อ (การป้องกันการใช้งานที่ไม่เหมาะสม)<br>(Cap.94)                                                                           | 319 |
| <b>ราชอาณาจักรกัมพูชา</b>                                                                                                                                   | 321 |
| กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า ชื่อการค้า และการกระทำที่เป็นการ<br>แข่งขันที่ไม่เป็นธรรม พระราชกฤษฎีกาวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2545 –<br>NS/RKM/0202/006         | 321 |
| กฎหมายว่าด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557                                                                                             | 324 |
| กฤษฎีกาย่อย เลขที่ 64 วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ว่าด้วยการใช้<br>กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า ชื่อการค้า และการกระทำที่เป็นการ<br>แข่งขันที่ไม่เป็นธรรม | 325 |
| คู่มือว่าด้วยเครื่องหมายการค้า – กรมทรัพย์สินทางปัญญา – กรกฎาคม<br>พ.ศ. 2556                                                                                | 326 |

**สาธารณรัฐอินโดนีเซีย** 327

กฎหมาย เลขที่ 20 พ.ศ. 2559 ว่าด้วยเครื่องหมายการค้า  
และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 327

การขยายความกฎหมาย เลขที่ 20 พ.ศ. 2559 ว่าด้วยเครื่องหมายการค้าและ  
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 331

ระเบียบรัฐบาล เลขที่ 23 พ.ศ. 2536 ว่าด้วยขั้นตอนการจดทะเบียน  
เครื่องหมายการค้า 334

ระเบียบกระทรวงกฎหมายและมนุษยชน เลขที่ 67/2016 ว่าด้วย  
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 335

**สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว** 338

กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (ปรับปรุงแก้ไข) เลขที่ 38/NA  
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 338

การตัดสินใจ เลขที่ 753/MOST ว่าด้วยการใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  
ว่าด้วยเครื่องหมายการค้าและชื่อการค้า วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555 343

คู่มือว่าด้วยเครื่องหมายการค้า - กันยายน พ.ศ. 2546 358

**สหพันธรัฐมาเลเซีย** 359

รัฐบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2519 – รัฐบัญญัติ เลขที่ 175  
(ปรับปรุงแก้ไขถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549) 359

ระเบียบเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2536 (ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554) 372

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| คู่มือว่าด้วยกฎหมายและแนวทางปฏิบัติว่าด้วยเครื่องหมายการค้า<br>พ.ศ. 2556 (พิมพ์ครั้งที่ 2)                                                                                                                                                                                                               | 375 |
| <b>สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 376 |
| กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า เลขที่ 3 พ.ศ. 2562 – 30 มกราคม พ.ศ. 2562                                                                                                                                                                                                                                  | 376 |
| <b>สาธารณรัฐฟิลิปปินส์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 382 |
| รัฐบัญญัติ เลขที่ 8293 – รัฐบัญญัติที่กำหนดรหัสทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดตั้ง<br>สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งให้อำนาจและหน้าที่ และเพื่อวัตถุประสงค์อื่น<br>ตามที่มีการปรับปรุงแก้ไขจากรัฐบัญญัติ เลขที่ 9150 (พ.ศ. 2544) รัฐบัญญัติ เลขที่ 9502<br>(พ.ศ. 2551) และรัฐบัญญัติ เลขที่ 10372 (พ.ศ. 2556) | 382 |
| กฎเกณฑ์และระเบียบว่าด้วยเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อการค้า<br>และภาชนะบรรจุที่มีเครื่องหมายหรือติดแสดงในปี พ.ศ. 2560 –<br>หนังสือเวียนบันทึก IOPHL เลขที่ 17-010 วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560                                                                                                  | 386 |
| แนวทางพิจารณาตรวจสอบเครื่องหมายการค้า – (คู่มือพิจารณาตรวจสอบ<br>เครื่องหมายการค้า) พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                      | 392 |
| <b>สาธารณรัฐสิงคโปร์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 393 |
| รัฐบัญญัติเครื่องหมายการค้า [Cap. 332, พ.ศ. 2548 ฉบับปรับปรุงแก้ไข]                                                                                                                                                                                                                                      | 393 |
| กฎเกณฑ์ว่าด้วยเครื่องหมายการค้า                                                                                                                                                                                                                                                                          | 408 |
| รัฐบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2557                                                                                                                                                                                                                                                              | 409 |
| คู่มือทำงานเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า                                                                                                                                                                                                                                                                    | 410 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>ราชอาณาจักรไทย</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>411</b> |
| พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ตามที่มีการปรับปรุงแก้ไข<br>จากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และ<br>พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559                                                                                           | 411        |
| ประกาศกระทรวงพาณิชย์ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547<br>ซึ่งกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ ตามมาตรา 7(2) ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า                                                                                                                                                     | 416        |
| ประกาศกระทรวงพาณิชย์ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555<br>ซึ่งกำหนดระเบียบในการแสดงลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7(3)<br>ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า                                                                                                                                       | 417        |
| <b>สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>418</b> |
| กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่ 50/2005/QH11<br>ปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมจากกฎหมายเลขที่ 36/2009/QH12 ปี พ.ศ. 2552                                                                                                                                                           | 418        |
| กฤษฎีกา เลขที่ 103/2006/ND-CP วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2549 ซึ่งให้รายละเอียดและแนะ<br>แนวทางการใช้มาตราต่าง ๆ ของกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สิน<br>อุตสาหกรรม ตามที่มีการปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมจากกฤษฎีกา เลขที่<br>122/2010/ND/CP วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 | 426        |
| หนังสือเวียน เลขที่ 01/2550/TT-BKHCN วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550<br>ซึ่งแนะแนวทางการใช้กฤษฎีกาเลขที่ 103/2006/ND-CP วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2549<br>ตามที่มีการปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2556 และ<br>พ.ศ. 2559                                      | 427        |
| ระเบียบการพิจารณาตรวจสอบคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า –<br>แนบไปกับคำตัดสินเลขที่ 709/QD-SHTT วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553 ของ<br>ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม                                                                            | 441        |







**ASEAN: A Community of Opportunities for All**

 ASEAN

 @ASEAN

 @asean

 [www.asean.org](http://www.asean.org)