



เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
The Thai Bar Under The Royal Patronage

กฎหมายเครื่องหมายการค้า

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

TRADEMARK LAW

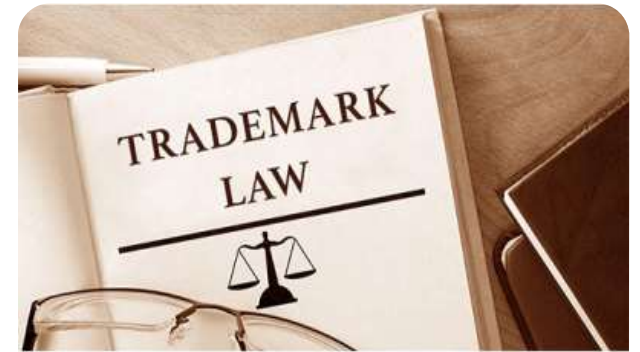
วิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (เครื่องหมายการค้า) เนติบัณฑิตยสภา ปีการศึกษา 2566

กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า

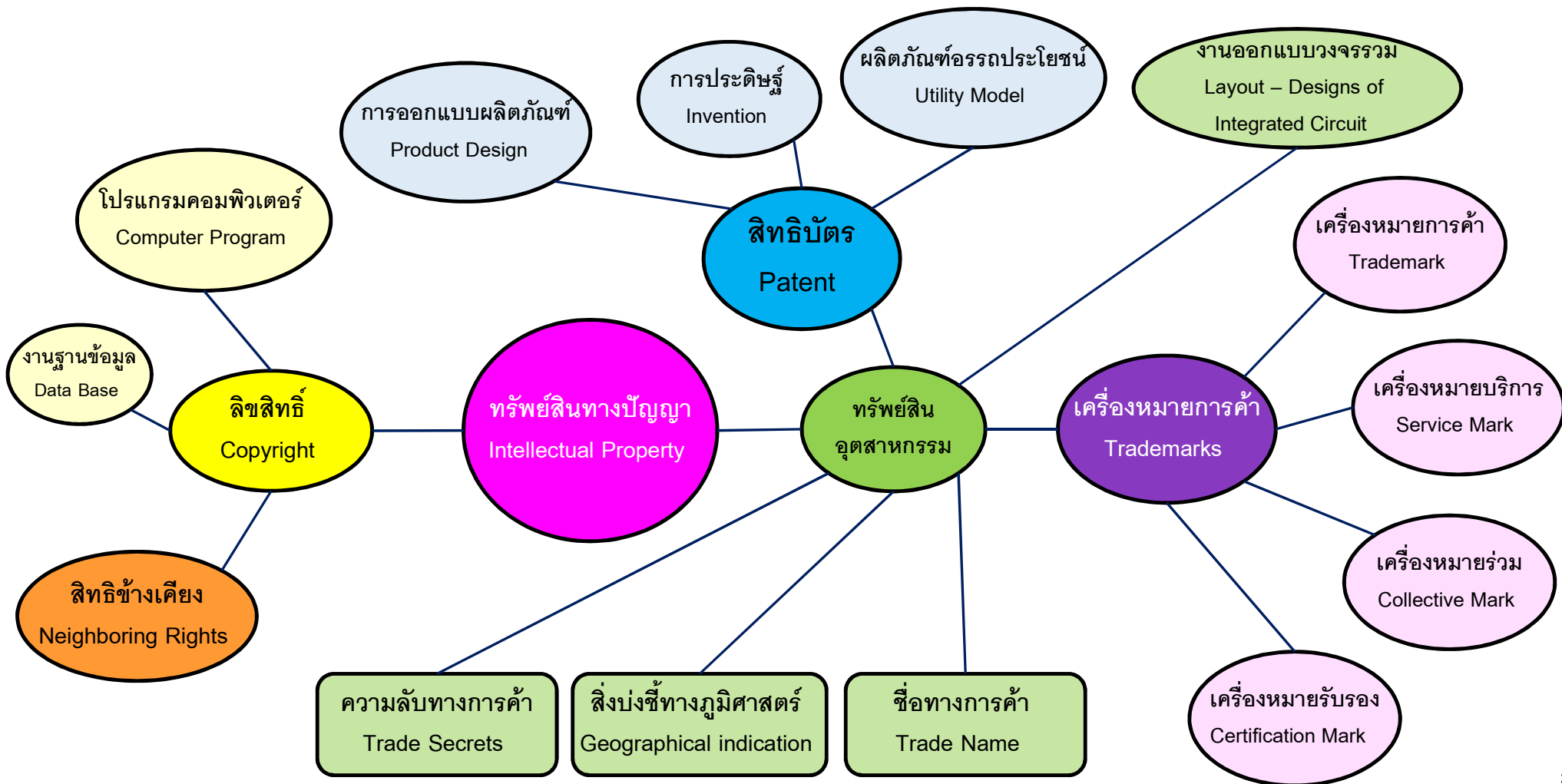
1. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

2. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

3. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559



เครื่องหมายการค้า (Trademark) คือ ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง



ประวัติของกฎหมายเครื่องหมายการค้า

ยุคจีนโบราณและ
จักรวรรดิโรมัน
ในยุคกลาง

1
ใช้เครื่องหมายการค้าอย่าง
แพร่หลายในยุโรปตะวันตก
เพื่อใช้พิสูจน์ความเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในสินค้า หรือสินค้า
เทียมเลียนแบบ

ประกาศใช้กฎหมาย
ลักษณะอาญา ร.ศ. 127

มีการบัญญัติความผิดและบท
กำหนดโทษในการปลอมและ
เลียนเครื่องหมายการค้า



พ.ศ. 2450

พ.ศ. 2457



กฎหมายเครื่องหมายการค้า
ฉบับแรกของไทย
พระราชบัญญัติลักษณะเครื่องหมาย
การค้าและยี่ห้อการค้าขาย พ.ศ. 2457

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
พ.ศ. 2474

ปี 2474 ไทยเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญา
กรุงเบิร์นว่าด้วยการคุ้มครอง
วรรณกรรมและศิลปกรรม



พ.ศ. 2474

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
พ.ศ. 2534

มีเนื้อหาครอบคลุมเครื่องหมายบริการ
เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม รวมทั้ง
การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

พ.ศ. 2534



ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

เนื่องจากไทยเข้าเป็นสมาชิก
WTO และมีพันธกรณีตาม TRIPs
จึงมีการตรากฎหมายฉบับดังกล่าว
โดยเพิ่มเติมเครื่องหมายการค้าที่มี
ลักษณะบ่งเฉพาะ / การจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้า เป็นต้น

พระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ขยายขอบเขตความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าประเภทใหม่ ๆ
ประกอบกับไทยจะเข้าเป็นภาคีแห่ง
พิธีสารมาดริด

หน้าที่ของเครื่องหมายการค้า

หน้าที่ของเครื่องหมายการค้า



➤ หน้าที่บ่งชี้และแยกแยะความแตกต่างของสินค้า



➤ หน้าที่บ่งบอกแหล่งที่มาของสินค้า



➤ หน้าที่บ่งบอกระดับคุณภาพของสินค้า



➤ หน้าที่โฆษณาสินค้า

การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้า



➤ การได้มาซึ่งสิทธิโดยการใช้



➤ การได้มาซึ่งสิทธิโดยการจดทะเบียน

ฎีกา 2041/2552 หน้าที่หลักของเครื่องหมายการค้า คือหน้าที่บอกแหล่งที่มาของสินค้า และความแตกต่างระหว่างสินค้า หมายความว่า เครื่องหมายการค้าจะต้องบ่งบอกได้ว่า สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้ามีแหล่งกำเนิดมาจากที่ใดและสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า นั้นแตกต่างจากสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอีกเครื่องหมายหนึ่ง

ฎีกา 4488 -4490/ 2555 เครื่องหมายการค้า ยังทำหน้าที่ควบคุมและรับรองคุณภาพสินค้า ในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอนุญาต ให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้า นั้นด้วย

ความหมายและลักษณะของเครื่องหมายการค้า

ความหมายของเครื่องหมาย (มาตรา 4)

“เครื่องหมาย” หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตราชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่าง หรือรูปทรงของวัตถุ เสียง หรือสิ่งเหล่านี้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน

เครื่องหมายรูป : ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์

เครื่องหมายคำ : ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข

กลุ่มของสี : เช่น แถบสีส้ม สีเขียว และสีแดง



ความหมายของเครื่องหมาย (มาตรา 4) (ต่อ)

“เครื่องหมาย” หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตราชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เสียง หรือ สิ่งเหล่านี้โดยใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน

รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เช่น ขวดโค้ก



ข้อความ เช่น เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน หรือ
The future's bright, the future's Orange



กลิ่นหรือรสชาติไม่เป็นเครื่องหมายตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า

ความหมายของเครื่องหมาย (มาตรา 4) (ต่อ)

“เครื่องหมายการค้า” หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

ลักษณะของเครื่องหมายการค้า

- เป็นเครื่องหมาย ตามมาตรา 4
- ต้องใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า
- เพื่อแสดงความแตกต่างของสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าหนึ่ง กับสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น



ความหมายของเครื่องหมาย (มาตรา 4) (ต่อ)



ฎีกา 1257/2536 และฎีกา 547/2538 ศาลฎีกายกฟ้อง เนื่องจากจำเลยมิได้
ใช้คำว่า “MITA” อย่างเครื่องหมายการค้า

ฎีกาที่ 8265/2555 ภาพถ่าย ภาพวาด หรือภาพประติมากรรมซึ่งมีสภาพเป็น
เพียงเครื่องหมายเท่านั้น ยังไม่ได้รับความคุ้มครองอย่างเครื่องหมาย
การค้าจนกว่าจะมีผู้นำภาพต่าง ๆ ไปใช้อย่างเครื่องหมายการค้า โดยทำ
หน้าที่แสดงแหล่งที่มาของสินค้าและแยกให้เห็นว่าสินค้าที่ใช้
เครื่องหมายนี้เป็นเครื่องหมายการค้าแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมาย
การค้าของบุคคลอื่น คำ



ประเภทของเครื่องหมายการค้า



เซล์สวีต



THE ISLAMIC COMMITTEE OFFICE OF THAILAND



เครื่องหมายการค้า
(Trade Mark)

เครื่องหมายบริการ
(Service Mark)

เครื่องหมายรับรอง
(Certification Mark)

เครื่องหมายร่วม
(Collective Mark)

อาจเป็นภาพ คำ หรือ ตัวอักษร

ประเภทของเครื่องหมายการค้า (ต่อ)

คำพิพากษาฎีกาที่ 5448/2554 แม้เครื่องหมายบริการข้อความว่า "HAVE IT YOUR WAY" ที่โจทก์ขอยื่นขอจดทะเบียนจะเป็นคำหลายคำประกอบกันเป็นข้อความ ซึ่งมีลักษณะเป็นคำบรรยายทั่วไปก็ตาม หากเป็นเครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการเพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายบริการนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ข้อความดังกล่าวก็เป็นเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนได้



HAVE IT YOUR WAY®

Burger King
BURGER KING

HAVE IT YOUR WAY®

ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่จะจดทะเบียนได้



มาตรา 6 เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้
ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
- (2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามพระราชบัญญัตินี้ และ
- (3) ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้าย
กับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว

เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctiveness)

☐ เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (มาตรา 7)

- เป็นเครื่องหมายการค้าที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นต่างไปจากสินค้าอื่น
- เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (inherent distinctiveness)
- เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังโดยการใช้ (factual distinctiveness)

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 98/2529 คำว่า “SUPER CUT” เมื่อนำมาใช้กับสินค้าเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าจะทำให้เข้าใจได้ว่า เป็นสินค้าตัดกระแสไฟฟ้าได้ดีเยี่ยม จึงเป็นคำที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctiveness)

ฎีกา 608/2545 คำว่า “CAFE” มีความหมายว่า กาแฟ หรือภัตตาคารขนาดเล็ก เมื่อใช้คำนี้กับสินค้ากาแฟ จึงเป็นคำสามัญ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ



ฎีกา 5197/2549 คำว่า **CREATING** แปลว่า สร้างสรรค์ ส่วนคำว่า **CONCEPT** แปลว่า ความคิด เมื่อรวมคำสองคำเข้าด้วยกันย่อมแปลว่า ความคิดสร้างสรรค์ แม้จะมีเครื่องหมายยัติภังค์คั่นอยู่ตรงกลางของคำทั้งสองก็ไม่ทำให้คำทั้งสองซึ่งมีความหมายอยู่แล้วกลายเป็นไม่มีความหมายไปได้ เมื่อบริการของโจทก์ตามรายการบริการในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการส่วนใหญ่เกี่ยวกับการเสนอความคิดให้แก่ลูกค้าในเรื่องต่างๆ คำว่า CREATING - CONCEPT จึงเป็นคำที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการของโจทก์โดยตรง คำดังกล่าวจึงเป็นคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

☐ ชื่อ (มาตรา 7 วรรคสอง (1))

ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา ชื่อเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือชื่อในทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษและไม่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 60/2528 แม้คำว่า “MILAN” จะเป็นชื่อเมืองในอิตาลีซึ่งคนทั่วไปรู้จัก แต่การที่นาย Milan Lang ได้เซ็นชื่อ Milan โดยลักษณะพิเศษ จึงทำให้มีลักษณะบ่งเฉพาะ

ฎีกา 8405/2554 เครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยชื่อนิติบุคคลจะเป็น**เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ**ได้เมื่อแสดงถึงลักษณะพิเศษและไม่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นโดยตรง

ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (ต่อ)

❑ คำ ข้อความ ชื่อทางภูมิศาสตร์ (มาตรา 7 วรรคสอง (2))

คำหรือข้อความอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง และไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

ฎีกา 3549/2541 คำว่า “CONCERT” มีความหมายว่า การแสดงดนตรีสากลโดยใช้เครื่องดนตรีวงใหญ่และอาจมีนักร้องประสานเสียงด้วย หรือมโหรีสังคีตและการประสานเสียง เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกวิทยุ ตู้ลำโพง โทรทัศน์ เครื่องเล่นวีดีโอ และเครื่องขยายเสียง จึงไม่ใช่คำที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง เพราะสินค้านี้ดังกล่าวสามารถรับฟังหรือขยายเสียงได้ทุกชนิด ไม่จำกัดเฉพาะเสียงดนตรีเท่านั้น



ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (ต่อ)

ฎีกา 5698/2562 คำว่า “อินทัช” เป็นคำภาษาไทยไม่มีความหมายตามพจนานุกรม และแม้คำว่า “Be in touch” ตามสำเนาพจนานุกรม OXFORD RIVER BOOK ENGLISH –THAI DICTIONARY จะแปลว่า ติดต่อกัน แต่การติดต่อกันมีได้หลายรูปแบบ ทั้งการพบปะ พูดคุย หรือการติดต่อทางลายลักษณ์อักษร เมื่อสาธารณชนทั่วไปเห็นเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ก็ไม่อาจทราบหรือเข้าใจได้ในทันที หรือใช้วิจรรณญาณเพียงเล็กน้อยก็ไม่อาจทราบหรือเข้าใจได้ว่าเป็นสินค้าประเภทหรือชนิดใด เครื่องหมายการค้า “อินทัช” จึงเป็นคำที่ไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ



ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (ต่อ)

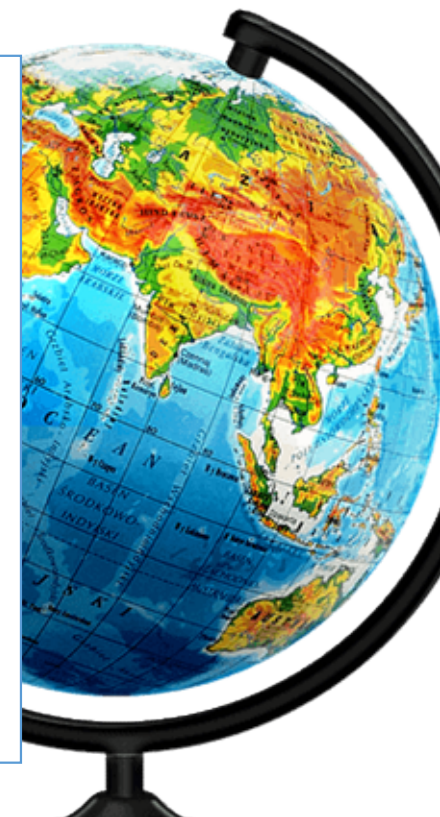
➤ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เพื่อกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2)

(1) ชื่อประเทศ ชื่อกลุ่มประเทศ ชื่อภูมิภาค หรือเขตปกครองตนเองซึ่งมีลักษณะ
เช่นเดียวกับประเทศ

(2) ชื่อทวีป แคว้น รัฐ มณฑล ชื่อเมืองหลวงของประเทศ

(3) ชื่อมหาสมุทร

(4) ชื่อทางภูมิศาสตร์อื่น ๆ ที่ประชาชนโดยทั่วไปในประเทศไทยรู้จักกันแพร่หลาย เช่น
เขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ คาบสมุทรมุท ทะเล อ่าว เกาะ ทะเลสาบ ภูเขา แม่น้ำ จังหวัด เมืองท่า
อำเภอ ถนน เป็นต้น



➤ ชื่อภูมิศาสตร์ตาม (1)-(4) ให้รวมถึงชื่อย่อ ชื่อเดิม หรือชื่อที่ใช้เรียกขานทั่วไป โดยไม่จำกัดชื่อในทางราชการ

ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (ต่อ)

☐ คำ ข้อความ ชื่อทางภูมิศาสตร์ (มาตรา 7 วรรคสอง (2))

คำหรือข้อความอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง และไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนด

ฎีกา 2802/2546 ชื่อเมืองหลวงของประเทศและชื่อทางภูมิศาสตร์อื่นๆ ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จัก ถือว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ คำว่า “PHOENIX” ไม่ถือว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ เพราะเป็นเพียงชื่อเมืองหลวงของมลรัฐหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา มิใช่ชื่อเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา และจะถือว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์อื่น ๆ เสียทีเดียวหาได้ไม่ เพราะยังต้องพิจารณารายละเอียดว่าเป็นเมืองที่ประชาชนทั่วไปรู้จักหรือไม่ หากประชาชนทั่วไปไม่รู้จักแล้วยอมไม่ถือว่าเป็นชื่อที่มีลักษณะบ่งเฉพาะซึ่งต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน



ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (ต่อ)



ฎีกา 608/2545 คำว่า "JAVACAFE" เป็นคำที่สามารถสื่อความหมายให้เข้าใจได้ว่าเป็นกาแฟที่มีแหล่งกำเนิดจากเกาะชวาในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อนำคำดังกล่าวมาใช้กับสินค้ากาแฟ เมล็ดต้นโกโก้ จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่สามารถเข้าถึงลักษณะและแหล่งกำเนิดของสินค้านั้นโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

ฎีกา 9971/2558 คำว่า "SINGAPORE" ตามพจนานุกรมและความเข้าใจของคนทั่วไปหมายถึงประเทศสิงคโปร์ และคำว่า "AIR" แปลว่า อากาศ เมื่อเครื่องหมายบริการคำว่า "SINGAPOREAIR" ของใจท์ก็นำมาใช้กับบริการขนส่งทางอากาศ การขนส่งผู้โดยสาร การขนส่งสินค้า ฯลฯ ย่อมเป็นคำที่เข้าถึงลักษณะของการบริการโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (2)



ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (ต่อ)

☐ คำประดิษฐ์ (มาตรา 7 วรรคสอง (3))

ORLWOOLA

คำที่รู้จักกันอยู่แล้ว
ซึ่งมาจากคำว่า all
wool แต่แก้ง
สะกดผิด ไม่ใช่คำ
ประดิษฐ์

UNEEDA

คำพ้องเสียง
UNEEDA ซึ่งมา
จากคำว่า YOU
NEED ไม่ใช่คำ
ประดิษฐ์

DIABOLO

คำที่มาจาก
ภาษาต่างประเทศที่
รู้จักกันแล้ว เช่น
DIABOLO ใน
ภาษาอิตาเลียน
หมายถึงการเล่น
เกมส์ ไม่ใช่คำ
ประดิษฐ์

ชาแพ

คำตลกที่ได้จาก
การควบกันของคำ
2 คำ เช่น คำว่า น้ำ
ชา+กาแพ เป็นคำ
ประดิษฐ์



ชื่อย่อของชื่อนิติ
บุคคลที่อ่านได้แต่
แปลไม่ได้ เช่น
U P S (อัปส์)
เป็นคำประดิษฐ์

ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (ต่อ)

☐ คำประดิษฐ์ (มาตรา 7 วรรคสอง (3))

ฎีกา 3692/2534 คำว่า “TAPP” มาจากคำย่อของ TABLET รวมกับ PP ซึ่งเป็นชื่อย่อของสารเคมี 2 ชนิด เป็นคำประดิษฐ์

ฎีกา 2915/2538 คำว่า “PEPE” เป็นคำเฉพาะที่แปลไม่ได้ เป็นคำประดิษฐ์

ฎีกา 5112-5113/2543 คำว่า “โຕ້ะกັง” เป็นคำประดิษฐ์และมีลักษณะบ่งเฉพาะได้ ไม่ใช่คำสามัญที่หมายถึงสินค้าทองรูปพรรณ

ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (ต่อ)

☐ คำประดิษฐ์ (มาตรา 7 วรรคสอง (3))

ฎีกา 9163/2560 คำว่า "AIR CONDITIONER" หรือคำว่า "AIR CONDITIONING" เป็นการตัดคำบางคำจากภาษาต่างประเทศที่ใช้กันเป็นปกติธรรมดาแบบมีความหมายในสังคม ไม่ทำให้เป็นคำประดิษฐ์แต่อย่างใด

ฎีกา 2465 - 2469/2563 เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการเป็นการนำคำว่า "NTT" ย่อมาจาก Nippon Telegraph and Telephone ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชื่อนิติบุคคลของโจทก์ มารวมกับคำว่า "DATA" เมื่อพิเคราะห์แล้วเห็นได้ว่าคำดังกล่าวมีระยะห่างระหว่างคำว่า "NTT" กับคำว่า "DATA" มากกว่าตัวอักษรอื่น จึงยังคงมองแยกส่วนออกได้เป็นสองคำ ไม่ได้เรียงติดกันเป็นคำเดียว คำว่า "NTT" เสียงเรียกขานอ่านออกเสียงได้ว่า "เอ็นทีที" โดยคำว่า "DATA" ยังคงอ่านออกเสียง "ดาต้า" และยังมีความหมายว่า ข้อมูล เหมือนเดิม ล้าพังการนำคำที่มีความหมายมารวมกับตัวอักษรบางตัวในลักษณะเช่นนี้ จึงยังไม่มีลักษณะถึงขนาดที่จะเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น



ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (ต่อ)

- ❑ ตั๋วหนังสือประดิษฐ์ ตัวเลขประดิษฐ์ (มาตรา 7 วรรคสอง (4))



ตั๋วหนังสือประดิษฐ์ เป็นภาษาไทย
หรือภาษาต่างประเทศก็ได้ แต่
ไม่ได้เขียนอย่างการเขียนธรรมดา



ตัวเลขประดิษฐ์ มีลักษณะทำนอง
เดียวกับตั๋วหนังสือประดิษฐ์ แต่ไม่ได้
เขียนอย่างการเขียนธรรมดา

ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (ต่อ)

☐ กลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ (มาตรา 7 วรรคสอง (5))

- สีที่มีการรวมกลุ่มหรือชุมนุมกันตั้งแต่ 2 สีขึ้นไป
- ไม่ใช่สีของเครื่องหมายรูป เครื่องหมายคำ ข้อความ เครื่องหมายรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ
- มีการจัดวางตำแหน่งและออกแบบรูปร่างไว้ในลักษณะพิเศษ



Re Owens-Corning Corp. 774 F.2d 1116 (C.A.F.C. 1985) สีชมพูในฉนวนใยแก้วทำหน้าที่อย่างเครื่องหมายการค้า จึงจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้

Smith Kline and French Laboratories Ltd v Sterling Winthrop Group Ltd (1976) RPC 511
สีจำนวน 10 สีในเม็ดยา ซึ่งบรรจุในแคปซูลมีลักษณะบ่งเฉพาะ

Unilever plc's Trade Mark (1984) RPC 155 สีแดงลายตั้งในยาสีฟันทำหน้าที่ในการทำความสะอาดสะอาดปากและมีสีน้อยชนิดที่ผู้ผลิตจะเลือกใช้ได้ จึงจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ได้

ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (ต่อ)

☐ ลายมือชื่อ (มาตรา 7 วรรคสอง (6))

ลายมือชื่อของผู้จดทะเบียนหรือของเจ้าของเดิมของกิจการของผู้จดทะเบียน หรือลายมือชื่อของบุคคลอื่นโดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว

BARRY ARTIST Trade Mark (1978) RPC 793 ลายมือชื่อของตนและของผู้อื่นต่างนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ แต่ต้องเป็นลายมือชื่อที่แท้จริง การที่เขียนว่า “COPPERPLATE” ไม่ถือว่าเป็นลายมือชื่อ

ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (ต่อ)

☐ ภาพบุคคล (มาตรา 7 วรรคสอง (7))

ภาพของผู้จดทะเบียนหรือของบุคคลอื่นโดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว หรือในกรณีที่บุคคลนั้นตายแล้ว โดยได้รับอนุญาตจากบุพการี ผู้สืบสันดาน และคู่สมรสของบุคคลนั้น ถ้ามี แล้ว

- เป็นภาพถ่ายหรือภาพวาดของผู้จดทะเบียนหรือของบุคคลอื่น
- ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ภาพจากบุคคลอื่น หรือจากบุคคลที่กฎหมายกำหนดไว้ หากนำภาพของผู้ตายมาเป็นเครื่องหมายการค้า



ตรา แม่ประนอม
MAEPRANOM BRAND[®]
ORIGINAL AUTHENTIC THAI TASTE



ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (ต่อ)

□ ภาพประติษฐ์ (มาตรา 7 วรรคสอง (8))

➤ เป็นภาพประติษฐ์ขึ้น เช่น ภาพพืช สัตว์ สิ่งของ สถานที่ หรือทิวทัศน์



ฎีกา 7024/2549 และ ฎีกา 630/2551 รูปของโคคา โคล่า มีลักษณะไม่เหมือนรูปขวดทั่วไป แต่เป็นภาพที่ประติษฐ์ขึ้น จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

ฎีกา 5466/2552 รูปคลื่นประติษฐ์ของโจทก์มีลักษณะรูปทรงเรขาคณิต แต่ไม่ถึงขนาดที่จะทำให้สาธารณชนเห็นความแตกต่างจากรูปทรงเลขาคณิตอื่นๆ ไป จึงไม่ใช่ภาพที่ประติษฐ์ขึ้นที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (ต่อ)

❑ ภาพอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง (มาตรา 7 วรรคสอง (9))

ภาพอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง และไม่เป็นภาพแผนที่หรือภาพแสดงสถานที่ทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

➤ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เพื่อกำหนดภาพแผนที่หรือภาพแสดงสถานที่ทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (9)

(1) ภาพแผนที่

(2) ภาพแสดงสถานที่ทางภูมิศาสตร์

ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (ต่อ)

□ รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ (มาตรา 7 วรรคสอง (10))

- เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ
- ไม่เป็นลักษณะโดยธรรมชาติของสินค้านั้นเอง หรือไม่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงที่จำเป็นต่อการทำงานทางเทคนิคของสินค้านั้น หรือไม่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงที่ทำให้สินค้านั้นมีคุณภาพเพิ่มขึ้น

Philips Electronics BV v Remington Consumer Products รูปทรงเครื่องโกนหนวดที่มีใบมีดเป็นวงกลมสามหัวเรียงกันในรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว เป็นลักษณะทางเทคนิคของสินค้า ไม่ได้ทำหน้าที่แยกความต่างของสินค้า จึงไม่เป็นเครื่องหมายการค้า

ฎีกา 773-776/2550 รูปทรงไฟแช็กและรูปทรงปากกา BIC มิได้มีการดัดแปลงหรือตกแต่งจนทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าทราบหรือเข้าใจว่ารูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุดังกล่าวเป็นตัวสินค้า จึงขาดลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง และไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะด้วยการใช้

ฎีกา 9240/2554 ลักษณะรูปร่างหรือรูปทรงของเครื่องยนต์เอนกประสงค์รุ่น GX มีลักษณะเหมือนเครื่องยนต์ของผู้อื่นทั่วไป จึงไม่มีลักษณะเด่นเป็นพิเศษ จึงเป็นเครื่องหมายการค้าจึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (ต่อ)

☐ เสียง (มาตรา 7 วรรคสอง (11))

- เสียงที่ไม่ได้เข้าถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง
- เสียงที่ไม่เป็นเสียงโดยธรรมชาติของสินค้านั้น
- เสียงที่ไม่ได้เกิดจากการทำงานของสินค้านั้น



เสียงที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เช่น

- เสียงสิงโตคำราม (the roaring lion title) ของบริษัทเมโทร โกลวิน เมเยอร์ สตูดิโอส์ (MGM)
- เสียงเริ่มต้นรายการของสถานีโทรทัศน์ NBC (เสียงระฆัง ตึง ตึง ตึง)

เสียงที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของไทย เช่น

- เรื่องเล่าเช้านี้
- Happy จาก DTAC

การได้มาซึ่งสิทธิเครื่องหมายการค้าโดยการใช้

☐ มาตรา 7 วรรคสาม

- เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตาม (1) - (11)
- ได้มีการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้า ที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
- พิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้ว
- ให้ถือว่ามึลักษณะบ่งเฉพาะ



ฎีกา 5449/2549 แม้คำว่า “Washington” จะเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ คำว่า “แอปเปิ้ล” และรูปของแอปเปิ้ลประดิษฐ์จะเล็งถึงลักษณะของคุณสมบัติของสินค้านั้น เมื่อโจทก์นำสืบพิสูจน์ได้ว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทได้จำหน่าย เผยแพร่ และโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทย จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่ให้ถือว่ามึลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนไว้

การได้มาซึ่งสิทธิเครื่องหมายการค้าโดยการใช้

☐ มาตรา 7 วรรคสาม

ฎีกา 3685/2551 LASERJET เป็นคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ แต่เมื่อใช้เครื่องหมายการค้า LASERJET กับเครื่องพิมพ์และหมึกพิมพ์ ทั้งได้โฆษณาเผยแพร่และจำหน่ายสินค้าเครื่องพิมพ์กับหมึกพิมพ์ในประเทศไทยมานานจนสาธารณชนในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า LASERJET แตกต่างจากสินค้าหมึกพิมพ์ของผู้อื่น เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจึงมีลักษณะบ่งเฉพาะ

ฎีกา 5401/2553 การใช้เครื่องหมายการค้าใดจนแพร่หลาย ก็ให้ถือว่าเครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะเท่าที่ใช้กับสินค้านั้น และในการพิจารณาความแพร่หลาย ก็ได้ระบุถึงคุณสมบัติของบุคคลที่ใช้เครื่องหมายการค้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์

ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (ต่อ)

ฎีกา 2766/2559 แม้คำว่า "SuperShield" เมื่อนำมาใช้กับสีน้ำ สีน้ำมัน สีน้ำใช้สำหรับทาอาคาร จะไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง แต่โจทก์ได้นำสีบการได้ลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ **เครื่องหมายการค้า**ของโจทก์จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ตามมาตรา 7 **วรรคสาม**



ฎีกา 4216/2561 หลักฐานที่แสดงประวัติของบริษัท การโฆษณา และใบแจ้งหนี้แสดงการจำหน่ายสินค้าเท่านั้น โดยไม่ปรากฏว่าเริ่มมีการใช้ การโฆษณาหรือการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ตั้งแต่เมื่อใด เป็นจำนวนเท่าไร และเป็นระยะเวลาต่อเนื่องเพียงใด แพร่หลายในประเทศไทยหรือไม่ **จึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้า**นั้นมีการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาอย่างต่อเนื่อง

เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน

☐ มาตรา 8

เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะตามมาตรา 8 (1)-(13) ห้ามมิให้รับจดทะเบียน

- (1) ตราต่างๆ
- (2) ธงต่างๆ
- (3) พระนาม
- (4) ภาพถ่ายหรือภาพวาดของพระมหากษัตริย์
- (5) เครื่องหมายที่แสดงถึงพระมหากษัตริย์
- (6) เครื่องหมายเกี่ยวกับรัฐต่างประเทศ
- (7) เครื่องหมายราชการและกาชาด
- (8) เครื่องหมายรางวัลหรือการแสดงในการประกวดสินค้า

เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน (ต่อ)

☐ มาตรา 8

เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะตามมาตรา 8 (1) - (13) ห้ามมิให้รับจดทะเบียน ... (ต่อ)

(9) เครื่องหมายที่ขัดต่อกฎหมาย

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 245/2524 และที่ 396/2525 รูปประติษฐานลูกกวาง Bambi และกระต่าย และรูปการ์ตูนหนูนทอง เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ผู้ขอจดทะเบียนมิได้ประติษฐานขึ้นเอง จึงต้องห้ามรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ฎีกา 2000/2543 และ ฎีกา 3240/2543 รูปการ์ตูนหมีพูห์ (Winnie the Pooh) และภาพเขียนพินิตคล้องช้าง เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

ฎีกา 4588/2552 การนำรูปภาพกระต่ายยืนอยู่บนหลังช้างซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นไปทำซ้ำหรือดัดแปลงโดยไม่สุจริต และนำไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เป็นการขัดต่อกฎหมายตามมาตรา 8 (9)

เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน (ต่อ)

☐ มาตรา 8

เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะตามมาตรา 8 (1) - (13) ห้ามมิให้รับจดทะเบียน ... (ต่อ)

(9) เครื่องหมายที่ขัดต่อกฎหมาย

ฎีกา 7203/2554 การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดขัดต่อรัฐประศาสนโยบายตามบทบัญญัติมาตรานี้ ต้องพิจารณาจากลักษณะที่ปรากฏภาพอยู่ในตัวเครื่องหมายซึ่งเป็นภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุนั้นเอง ที่ทำให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นได้อย่างชัดเจนว่าขัดต่อบทบัญญัติของมาตราดังกล่าวในอนุมาตราหนึ่งมาตราใดหรือไม่ **มิใช่เป็นกรณีของการนำเครื่องหมายการค้ามาขอจดทะเบียนโดยไม่ชอบหรือไม่สุจริต** เพราะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่อาจเห็นจากลักษณะของตัวเครื่องหมายการค้าที่นำมาขอจดทะเบียนได้

เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน (ต่อ)

☐ มาตรา 8

เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะตามมาตรา 8 (1) - (13) ห้ามมิให้รับจดทะเบียน ... (ต่อ)
(10) เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (well-know marks)

ฎีกา 5639/2540 โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “SEIKO” ของจำเลย เพื่อใช้กับสินค้าต่างจำพวกกับสินค้าของจำเลย ซึ่งใช้เครื่องหมายการค้านั้นอยู่ก่อนแล้ว ก็อาจทำให้ผู้ซื้อสินค้าสับสนหรือหลงผิดว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์คือเครื่องหมายการค้าของจำเลย ซึ่งนับว่าเป็นการลวงสาธารณชน โจทก์จึงไม่มีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ฎีกา 5168/2548 เครื่องหมายการค้า “SOLEX” เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงสำหรับกุญแจ ส่วนเครื่องหมายการค้า “ROLEX” เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปสำหรับสินค้านาฬิกา จึงไม่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “SOLEX” ดังกล่าว



เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน (ต่อ)

☐ มาตรา 8

เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะตามมาตรา 8 (1) - (13) ห้ามมิให้รับจดทะเบียน ... (ต่อ)
(10) เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (well-know marks)

ฎีกา 649/2550 และฎีกา 3246/2550 ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติของไทย โจทก์จะหวังกันผู้อื่นที่ใช้รูปช้างประกอบเป็นส่วนสำคัญของเครื่องหมายการค้าไม่ได้ เมื่อโจทก์และจำเลยใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าต่างชนิดกันและมีลูกค้าเป็นคนละกลุ่มเป้าหมายกัน และเครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่เหมือนหรือคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนแล้ว จนถึงนับได้ว่าเป็นการหลงสสารณะ

เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน (ต่อ)

☐ มาตรา 8

เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะตามมาตรา 8 (1) - (13) ห้ามมิให้รับจดทะเบียน ... (ต่อ)

(10) เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (well-know marks)

**** หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการออกเสียงภาษาไทยคล้ายกันทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดได้ ศาลฎีกาก็ห้ามมิให้รับจดทะเบียน เช่น**

ฎีกา 385/2549 โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “ROZA” ส่วนเครื่องหมายการค้าคำ ว่า “ROSA” ของจำเลย แม้เครื่องหมาย “ROSA” เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป และจะเป็นการจดทะเบียนกับสินค้าต่างจำพวกกับที่โจทก์จดทะเบียนไว้ โจทก์ก็มีสิทธิร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้



เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน (ต่อ)

☐ มาตรา 8

เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะตามมาตรา 8 (1) - (13) ห้ามมิให้รับจดทะเบียน ... (ต่อ)

(10) เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (well-know marks)

➤ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาใน 2 ประการ

(1) สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นต้องมีปริมาณการจำหน่ายจำนวนมากหรือมีการใช้หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีการใดๆ

(2) เครื่องหมายนั้นจะต้องมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค

ฎีกา 5113/2548 โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “อินเทล” และ “INTEL” ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย โดยจดทะเบียนเมื่อปี 2527 ซึ่งเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นที่รู้จักของกลุ่มสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน (ต่อ)

☐ มาตรา 8

เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะตามมาตรา 8 (1)-(13) ห้ามมิให้รับจดทะเบียน ... (ต่อ)

(11) เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับ (1) (2) (3) (4) (5) (6) หรือ (7)

- เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายตาม (1) ถึง (7) เป็นเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนด้วย

(12) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

- เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
- เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว
- ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า



เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน (ต่อ)

☐ มาตรา 8

เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะตามมาตรา 8 (1) - (13) ห้ามมิให้รับจดทะเบียน ... (ต่อ)

(13) เครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2543 เพื่อกำหนดเครื่องหมายที่ต้องห้ามรับจดทะเบียน **ได้แก่**
 - เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับชื่อเกสรชัณฆ์สากลที่องค์การอนามัยโลกได้ขึ้นทะเบียนสงวนสิทธิการครอบครองไว้
 - เครื่องหมายและคำบรรยายที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้าหรือบริการ หรือสับสนหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด หรือความเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการ

เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน (ต่อ)

☐ มาตรา 8

เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะตามมาตรา 8 (1) - (13) ห้ามมิให้รับจดทะเบียน ... (ต่อ)

(13) เครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด (ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5)

ฎีกา 2239/2554 การตีความประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2543) เรื่อง เครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ต้องตีความโดยเคร่งครัดว่า เครื่องหมายหรือคำบรรยายอันอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับ "แหล่งกำเนิดของสินค้า" นั้น หมายถึง เครื่องหมายหรือคำบรรยายที่สื่อความหมายถึงหรือทำให้เข้าใจว่าเป็นประเทศ เมือง หรือสถานที่อันเป็นแหล่งกำเนิดหรือที่มาของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยตรงเท่านั้น ไม่อาจตีความโดยขยายความให้หมายความรวมถึงเครื่องหมายหรือคำบรรยายที่สื่อความหมายถึงหรือทำให้เข้าใจว่าเป็นคนสัญชาติของประเทศหรือบุคคลซึ่งอาศัยอยู่ในสถานที่นั้น ๆ ด้วยได้



เครื่องหมายการค้าที่ไม่เหมือนหรือคล้าย
กับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

☐ มาตรา 13

ไม่เป็นเครื่องหมายการค้า
ที่เหมือนกับเครื่องหมาย
การค้าของบุคคลอื่น
ที่จดทะเบียนไว้แล้ว

ไม่เป็นเครื่องหมายการค้า
ที่เหมือนกับเครื่องหมาย
การค้าของบุคคลอื่นที่จด
ทะเบียนไว้แล้ว จนทำให้
สาธารณชนสับสนหรือหลง
ผิดในความเป็นเจ้าของสินค้า
หรือแหล่งกำเนิดสินค้า

ห้ามรับจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าสำหรับ
สินค้าจำพวกเดียวกัน หรือ
ต่างจำพวกกันแต่มีลักษณะ
อย่างเดียวกัน

เครื่องหมาย
การค้าที่ไม่เหมือน
หรือคล้ายกับ
เครื่องหมาย
การค้าของบุคคล
อื่น (ต่อ)

☐ มาตรา 13

☐ การพิจารณาความเหมือนกันของเครื่องหมายการค้า

➤ การพิจารณาความเหมือนกันของเครื่องหมายการค้า

- ดูจากลักษณะตัวอักษรและภาพวาดเหมือนกับเครื่องหมายการค้าอีกอันหนึ่งจนเกินกว่าที่บุคคลจะคิดประดิษฐ์ขึ้นเองโดยมิได้เลียนแบบ (ฎีกา 6466/2538) หรือ
- เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันจนไม่มีที่ติ (ฎีกา 8245/2544)

➤ การพิจารณาความคล้ายกันของเครื่องหมายการค้า จะต้องปรากฏว่าคล้ายกันจนถึงขนาดอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า โดยดูจาก

- ความคล้ายกันทางสายตา
- ความคล้ายกันทางเสียงเรียกขาน
- ความคล้ายกันทางความหมาย

เครื่องหมาย
การค้าที่ไม่เหมือน
หรือคล้ายกับ
เครื่องหมาย
การค้าของบุคคล
อื่น (ต่อ)

☐ มาตรา 13

☐ การพิจารณาความเหมือนคล้ายกันของเครื่องหมายการค้า

- การพิจารณาความคล้ายกันของเครื่องหมายการค้า จะต้องปรากฏว่า คล้ายกันจนถึงขนาดอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความ เป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า โดยดูจาก
 - ความคล้ายกันทางสายตา
 - ความคล้ายกันทางเสียงเรียกขาน
 - ความคล้ายกันทางความหมาย

ฎีกา 8902/2543 เครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยประกอบด้วยคำว่า “ZENTEL” และ “ZENTAB” เป็นสาระสำคัญ จึงยากที่จะสังเกตข้อแตกต่างของ เครื่องหมายการค้าทั้งสอง จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความ เป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้

เครื่องหมาย
การค้าที่ไม่เหมือน
หรือคล้ายกับ
เครื่องหมาย
การค้าของบุคคล
อื่น (ต่อ)

☐ มาตรา 13

☐ การพิจารณาความเหมือนคล้ายกันของเครื่องหมายการค้า

ฎีกา 5463/2552 เครื่องหมายการค้าของจำเลย เป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ คำว่า “HALOTRION” ส่วนของโจทก์เป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ คำว่า “HALOTRON” ซึ่งมีอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ที่เหมือนกันถึง 8 ตัว และอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน แทบทั้งสิ้น ในส่วนเสียงเรียกขาน แม้จะมีจำนวนพยางค์ที่ออกเสียงต่างกัน แต่เสียงเรียกขาน 2 พยางค์แรก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญนั้นเหมือนกัน ถือว่ามีเสียงเรียกขานที่คล้ายกันมาก และยังใช้กับจำพวกสินค้าประเภทสารหรือน้ำยาดับเพลิงเหมือนกัน จึงถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์

ฎีกา 1778/2514 คำว่า “DEGUADIN” มีเสียงเรียกขานคล้ายกับ “DEORADIN”

ฎีกา 926/2539 คำว่า “ROLEX” อ่านออกเสียงคล้ายกับ “LOREX”

ฎีกา 4432/2553 “KOBE” มีเสียงเรียกขานเหมือนกับ “GOBE”

เครื่องหมาย
การค้าที่ไม่เหมือน
หรือคล้ายกับ
เครื่องหมาย
การค้าของบุคคล
อื่น (ต่อ)

☐ มาตรา 13

☐ การพิจารณาความเหมือนคล้ายกันของเครื่องหมายการค้า

ฎีกา 1122/2534 โจทก์และจำเลยยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสินค้าจำพวกที่ 5 ซึ่งออกเสียงเหมือนกันว่านิโคล ต่างกันแต่เพียงว่าเครื่องหมายของโจทก์ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ “NICOLE” ส่วนจำเลยใช้ตัวพิมพ์เล็ก “nicole” จึงทำให้เครื่องหมายการค้าทั้งสองมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกัน จนอาจทำให้ประชาชนหรือผู้ซื้อหลงผิดได้

ฎีกา 7378/2538 เครื่องหมายการค้าคำว่า “halog” ของจำเลยเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า “HALOG” ของโจทก์ จึงอาจทำให้สาธารณชนหลงผิดได้ และแม้จำเลยจะได้ขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 48 ประเภทเครื่องสำอาง ก็ถือได้ว่าเป็นสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกันจนอาจทำให้ผู้ซื้อหลงผิดได้ว่าเป็นสินค้าของโจทก์

ฎีกา 6441/2537 เครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า “Angel Face” กับเครื่องหมายการค้าของจำเลยคำว่า “Alla Puff” คล้ายกันจนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์แล้ว

เครื่องหมาย
การค้าที่ไม่เหมือน
หรือคล้ายกับ
เครื่องหมาย
การค้าของบุคคล
อื่น (ต่อ)

☐ มาตรา 13

☐ การพิจารณาความเหมือนคล้ายกันของเครื่องหมายการค้า

ฎีกา 4786/2534 เครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยต่างเป็นรูปโลมา โดยโจทก์ใช้คำว่า “DOLPHIN” ส่วนจำเลยใช้คำว่า “PORPOISE” ซึ่งมีคำแปลว่าโลมา แม้ตัวหนังสือดังกล่าวจะเป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญน้อยกว่ารูปโลมา แต่เครื่องหมายการค้าทั้งสองดังกล่าวมีลักษณะทำนองเดียวกันจนอาจทำให้ประชาชนหลงผิดได้ว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเดียวกัน

ฎีกา 8512/2538 เครื่องหมายการค้าของโจทก์ “Dulcolax” และเครื่องหมายการค้าของจำเลยคำว่า “DECOLAX” เมื่อพิจารณาโดยรวมทั้งหมดแล้ว จะเห็นได้ว่าคล้ายคลึงกันมาก โดยเฉพาะสินค้าขอโจทก์และจำเลยต่างเป็นสินค้าประเภทยาระบาย และทั้งเม็ดยาและซองบรรจุยาก็มีลักษณะกลมมนและมีขนาดเท่ากัน รวมทั้งเม็ดยาก็มีผิวเคลือบสีน้ำตาลเหลืองเหมือนกัน ย่อมเป็นไปได้ง่ายที่สาธารณชนจะเกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดสินค้าได้

เครื่องหมาย
การค้าที่ไม่เหมือน
หรือคล้ายกับ
เครื่องหมาย
การค้าของบุคคล
อื่น (ต่อ)

□ มาตรา 13

□ การพิจารณาความเหมือนคล้ายกันของเครื่องหมายการค้า

ฎีกา 4434-4436/2540 จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนคำว่า “GOLD BLEND” และ “โกลด์เบลนด์” กับสินค้ากาแฟและใช้ในลักษณะที่เป็นรุ่นหรือชนิดของสินค้ากาแฟ และการเรียกขานสินค้าอาจเรียกว่า “เนสกาแฟโกลด์เบลนด์” ส่วนการเรียกขานสินค้าของโจทก์อาจเรียกว่า “ถั่วกรีนนัทโกลด์” หรือ “ถั่วโกลด์นัท” ซึ่งมีเครื่องหมายการค้าคำว่า “GOLD NUT โกลด์นัท” และ “กรีนนัท โกลด์ Greennut Gold” เมื่อเครื่องหมายการค้ามีความแตกต่างกันหลายประการ จึงไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่เหมือนหรือคล้ายจนทำให้เปิดความสับสนหลงผิด

เครื่องหมาย
การค้าที่ไม่เหมือน
หรือคล้ายกับ
เครื่องหมาย
การค้าของบุคคล
อื่น (ต่อ)

☐ มาตรา 13

☐ การพิจารณาความเหมือนคล้ายกันของเครื่องหมายการค้า

- การพิจารณาจำพวกสินค้า คือ การพิจารณาตัวสินค้าที่เครื่องหมายการค้า นั้นนำไปใช้

ฎีกา 7378/2538 สินค้าจำพวกที่ 24 สิ่งทอ กับจำพวกที่ 25 เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรคผิวหนังกับเครื่องสำอาง เป็นสินค้าต่างจำพวกแต่มีลักษณะอย่างเดียวกัน

ฎีกา 6580/2548 โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า “SPONSOR” และคำว่า “สปอนเซอร์” โดยมีการจำหน่ายสินค้าและโฆษณาเผยแพร่สินค้าภายใต้เครื่องหมายดังกล่าวเป็นที่แพร่หลาย เพื่อใช้กับสินค้าประเภทเครื่องตีมเกลื้อแร่ เครื่องตีมบำรุงกำลัง และเครื่องตีมทุกชนิด ซึ่งเป็นสินค้าจำพวก 42 ส่วนจำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 25 รายการสินค้า รองเท้าแตะฟองน้ำ เมื่อเครื่องหมายการค้าใช้กับสินค้าต่างจำพวก และคนละประเภทกัน ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกัน จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้

ตัวอย่างเครื่องหมายที่มีลักษณะคล้ายกัน

ฎีกา 7870/2543 เครื่องหมายของโจทก์เป็นเครื่องหมายรูปและคำว่า “ORIENTAL PLACE” ส่วนเครื่องหมายของจำเลยคือคำว่า “ORIENTAL” เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะคล้ายกัน

ฎีกา 8902/2543 เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นอักษรโรมันคำว่า “ZENTEL” ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นอักษรโรมันคำว่า “ZENTAB” เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะคล้ายกัน

ฎีกา 8331/2544 เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นอักษรคำว่า “MAKITA” อ่านว่า มากิต้าหรือ มากิตะ มีลักษณะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัว ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นอักษรโรมันคำว่า “MAKITO” อ่านว่า มากิโต้ หรือมากิโต๊ะ มีลักษณะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัว เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะคล้ายกัน

ตัวอย่างเครื่องหมายที่มีลักษณะคล้ายกัน (ต่อ)

ฎีกา 6934/2549 เครื่องหมายการค้าคำว่า “SOSO” ของจำเลยกับเครื่องหมายการค้า คำว่า “SOLO” ของโจทก์ มีความหมายเหมือนหรือคล้ายอย่างชัดเจน

ฎีกา 19463/2555 เครื่องหมายการค้า COMSTAR ของโจทก์และจำเลยต่างจดทะเบียนใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกัน รายการสินค้าเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า

ฎีกา 2767/2559 เครื่องหมาย COMBID กับเครื่องหมาย COMBIF เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะคล้ายกัน

ตัวอย่างเครื่องหมายที่มีลักษณะไม่คล้ายกัน

ฎีกา 7679/2538 เครื่องหมายการค้าคำว่า “ALACTA” ของโจทก์ กับคำว่า “LACTA” ของจำเลย มีลักษณะไม่คล้ายกัน

ฎีกา 7331/2544 เครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า “Kinder Em-eukal” (คินเดอร์ เอ็มยูคอลล) และรูปประดิษฐ์การ์ตูนเด็กผู้ชาย ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยมีคำว่า “KINDER” อ่านว่า คินเดอร์หรือคินเดอร์ ประกอบอยู่ด้วย เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะไม่คล้ายกัน

ฎีกา 1899/2548 เครื่องหมายการค้าคำว่า “FORD” ของโจทก์ กับเครื่องหมายการค้าคำว่า “FOR” ของจำเลย เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะไม่คล้ายกัน

ฎีกา 5214/2548 โจทก์ประดิษฐ์และใช้เครื่องหมายคำว่า “SUNGUARD” จนเป็นที่แพร่หลายทั่วไปก่อนที่จำเลยจะใช้คำว่า “SUN” เป็นคำนำหน้าเครื่องหมายการค้า โจทก์จึงมิได้ใช้เครื่องหมายการค้าเลียนแบบหรือเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของจำเลย

ฎีกา 5451/2554 เครื่องหมายการค้า MacCandy ไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้า McDonald's

ตัวอย่างเครื่องหมายที่มีลักษณะคล้ายกันแต่ไม่สับสน

ฎีกา 3686/2451 เครื่องหมายการค้าคำว่า “KIRIN” กับ “กิเลน” ไม่คล้ายกัน แต่ “กิเลน” มีเสียงเรียกขานคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า “โหงวคี๋เล้ง” และคำว่า “ตรา ๕ กิเลน” ของบุคคลอื่น ซึ่งใช้กับยาแผนโบราณและหาซื้อได้ในร้านขายยาทั่วไป ส่วนเครื่องหมายการค้า คำว่า “KIRIN” ใช้กับยาแผนปัจจุบันและใช้โดยแพทย์ในโรงพยาบาล จึงไม่คล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดสินค้า

ฎีกา 2504/2553 เครื่องหมายการค้าคำว่า “MAGNUM” มีเสียงเรียกขานเหมือนหรือคล้ายกับ “แมกนัม” มาก แต่แม้จะใช้กับกลุ่มผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันบ้าง แต่ไม่น่าจะก่อให้เกิดความสับสน

ฎีกา 7202/2554 เครื่องหมายการค้าคำว่า “PROTO” กับคำว่า “proton” ไม่คล้ายกันจนทำให้สับสน

สิทธิของเจ้าของ เครื่องหมายการค้า จดทะเบียน

☐ มาตรา 44 สิทธิแต่เพียงผู้เดียว

ภายใต้บังคับมาตรา 27 และมาตรา 28 เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้

➤ กฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยบัญญัติสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (exclusive right) ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ เพียงมาตราเดียวอย่างสั้นๆ จึงเป็นหน้าที่ของผู้ใช้กฎหมายซึ่งรวมทั้งศาลจะต้องพิจารณาค้นหาหลักเกณฑ์

- กรณีเป็นเครื่องหมายคำ
- การใช้เครื่องหมายการค้า
- สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า
- การใช้เครื่องหมายการค้ากับการผลิตสินค้า

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน (ต่อ)

❑ กรณีเป็นเครื่องหมายคำ

- แม้จะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วก็ได้หมายความว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นจะสามารถมีสิทธิผูกขาดใช้คำนั้นแต่เพียงผู้เดียวในทุกกรณี เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิเพียงห้ามการใช้คำที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันอย่างเครื่องหมายการค้านั้น แม้จะเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นเจ้าของเครื่องหมายการค้าก็มีเพียงสิทธิภายในกรอบที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น

ฎีกา 7331/2544 เครื่องหมายการค้าของโจทก์คือเครื่องหมายคำว่า Kinder Em – eukal (คินเดอร์ เอ็มยูคอลล) และรูปประดิษฐ์การ์ตูนเด็กผู้ชาย ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยคือเครื่องหมายการค้าคำว่า KINDER อ่านว่าคินเดอร์หรือคိုင်เดอร์ โดยไม่มีรูปประดิษฐ์การ์ตูนเด็กผู้ชายซึ่งเป็นส่วนที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด แม้คำว่า Kinder ในเครื่องหมายการค้าของโจทก์จะเป็นคำเดียวกับคำว่า KINDER ในเครื่องหมายการค้าของจำเลย แต่คำนี้มีความหมายตามพจนานุกรมว่าเด็กหลายคน ย่อมเป็นคำที่คนทั่วไปสามารถนำมาใช้เป็นปกติ จำเลยจึงไม่มีสิทธิหวงกันไม่ให้ผู้อื่นใช้คำนี้โดยเด็ดขาด เพียงแต่ผู้ที่นำคำว่า KINDER ไปใช้เป็นส่วนประกอบเครื่องหมายการค้าของตนในภายหลังจะต้องทำให้เครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะที่แตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของจำเลยและไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดได้ (ฎีกา 8725/2554 และ 4861/2554)

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน (ต่อ)

☐ ความหมายของการใช้เครื่องหมายการค้า

➤ การกระทำอย่างไรจึงจะถือเป็นการการใช้เครื่องหมายการค้า

- พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไม่มีการกำหนดความหมายของการใช้เครื่องหมายการค้าไว้ จึงเป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้องพิจารณาวินิจฉัยต่อไป
- การนำเครื่องหมายการค้าไปติดอยู่กับ (affix) สินค้าและหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ (packaging) ของสินค้านับเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน แต่ก็มีปัญหาว่าหากจำเลยไม่ใช่ผู้ที่นำเครื่องหมายการค้าไปติดกับสินค้า แต่เป็นผู้ที่นำสินค้าที่มีผู้อื่นผลิตและติดเครื่องหมายการค้าพิพาทมาจำหน่าย การกระทำของจำเลยถือว่ามีการใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทแล้ว (ฎีกา 284/2539)
- การนำป้ายเครื่องหมายการค้าไปวางไว้บริเวณแผงขายสินค้าหรือกองสินค้า น่าจะถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าได้
- การระบุคำว่า “INTEL CARD” ที่ด้านหลังพลาสติก แสดงความเป็นเจ้าของสินค้าบัตรพลาสติก จึงเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าแล้ว (ฎีกา 5113/2548)

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน (ต่อ)

☐ ความหมายของการใช้เครื่องหมายการค้า (ต่อ)

➤ การกระทำอย่างไรจึงจะถือเป็นการการใช้เครื่องหมายการค้า

- การนำเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นมาติดไว้ที่หน้าร้านของตน ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้า เพราะเป็นการใช้กับร้านค้า ไม่ได้ใช้กับตัวสินค้า แต่น่าจะถือได้ว่าเป็นการใช้เครื่องหมายบริการได้ อย่างไรก็ตาม การที่โจทก์ติดป้ายหน้าร้านว่า MARUI 0101 ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลย ถือเป็นเหตุผลประกอบการฟังว่าโจทก์จงใจลอกเครื่องหมายการค้าของจำเลย (ฎีกา 7731/2538)
- ในประเทศอังกฤษ กรณีต่อไปนี้ถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าแล้ว
 - การโฆษณาประชาสัมพันธ์ (advertising)
 - การส่งเสริมการขาย (promotion)
 - การพูด เช่น พูดทางวิทยุกระจายเสียง
 - การใช้กับสินค้าที่ผลิตขึ้นเพื่อการส่งออกแต่อย่างเดียว

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน (ต่อ)

☐ ความหมายของการใช้เครื่องหมายการค้า (ต่อ)

➤ การกระทำอย่างไรจึงจะถือเป็นการการใช้เครื่องหมายการค้า

➤ สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้า จะต้องเป็นการนำเครื่องหมายการค้านั้นมาใช้อย่างเครื่องหมายการค้า หากจำเลยเพียงแต่ระบุว่าสินค้าของจำเลยเป็นอุปกรณ์ที่จะนำไปใช้กับสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ การกระทำของจำเลยยังไม่ถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ (ฎีกา 1257-1258/2536 และ 547/2538)

✓ **เทียบเคียงคดีการใช้คำว่า “Mother Care/Other Care” ในประเทศอังกฤษ**

➤ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ไว้ ย่อมต้องใช้เครื่องหมายการค้าตามลักษณะที่จดทะเบียน การที่จำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในลักษณะที่แตกต่างกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แต่นำมาใช้แตกต่างจากที่ขอจดทะเบียนไว้ โดยใช้ให้เหมือนกับของโจทก์ จำเลยย่อมมีความผิดได้ (ฎีกา 3861/2531 ฎีกา 3576/2536 ฎีกา 5571/2538 และฎีกา 6648/2542)

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน (ต่อ)

☐ สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า

- มาตรา 44 บัญญัติถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จะใช้เครื่องหมายการค้ามีเฉพาะกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้เท่านั้น ไม่รวมถึงสินค้าอื่นที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้ด้วย
- แม้ในขณะที่พิจารณาคำขอจดทะเบียน นายทะเบียนต้องพิจารณาความเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกัน หรือต่างจำพวกกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกันตามมาตรา 13

ฎีกา 3650/2529 โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้เฉพาะสำหรับสินค้าจำพวกที่ 38 กางเกงในและถุงเท้า โจทก์จึงมีสิทธิแต่ผู้เดียวเพื่อใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าเฉพาะกางเกงในและถุงเท้าเท่านั้น ซึ่งโจทก์จะไม่มีสิทธิห้ามมิให้จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าที่จำเลยจดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าอื่นในจำพวกที่ 38 นอกจากกางเกงในและถุงเท้า

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน (ต่อ)

☐ การใช้เครื่องหมายการค้ากับการผลิตสินค้า

- สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าคือสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของตนกับสินค้าที่จดทะเบียนไว้ ไม่ใช่สิทธิที่จะผลิตสินค้าเองโดยห้ามบุคคลอื่นผลิตสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกับสินค้าของตน หากมิได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรจากทางราชการต่างหากนอกเหนือจากเครื่องหมายการค้า

ฎีกา 547/2538 สิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน เป็นสิทธิแต่ผู้เดียวเพื่อใช้เครื่องหมายการค้านั้นสำหรับสินค้าจำพวกที่ได้จดทะเบียนไว้เพื่อระบุว่าสินค้านั้นเป็นของโจทก์ที่ 1 และแยกแยะให้เห็นว่าสินค้าของโจทก์ที่ 1 แตกต่างจากสินค้าของผู้ผลิตสินค้าอื่นเท่านั้น แต่ไม่รวมไปถึงสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะผลิตสินค้าขาย หรือมีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่ผลิตขึ้นนั้น อันเป็นสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรการประดิษฐ์

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน (ต่อ)

☐ มาตรา 45 การคุ้มครองสิทธิของเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าอันได้จดทะเบียนไว้โดยมิได้จำกัดสิทธิ์นั้น ให้ถือว่าได้จดทะเบียนไว้ทุกสิทธิ์

➤ ในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ผู้ขอจดทะเบียนอาจจะระบุในคำขอจดทะเบียนว่า ประสงค์ที่จะให้เครื่องหมายการค้าของตนได้รับความคุ้มครองในสิทธิ์ใดบ้าง หากไม่ได้ระบุไว้ กฎหมายถือว่าจดทะเบียนทุกสิทธิ์

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน (ต่อ)

☐ มาตรา 68 การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า (Licensing)

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วจะทำสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตนสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ทั้งหมดหรือบางอย่างก็ได้

สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าตามวรรคหนึ่งต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อ นายทะเบียน

➤ เงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่สำคัญในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

- การควบคุมคุณภาพของสินค้า คือ การให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (มาตรา 68 วรรคสาม (1))

- สินค้าที่อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าได้ คือ เจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าหลายอย่าง ในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจึงต้องระบุสินค้าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอนุญาตให้ผู้อื่นนำเครื่องหมายการค้านั้นไปใช้ได้ด้วย (มาตรา 68 วรรคสาม (2))

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน (ต่อ)

☐ มาตรา 68 การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า (Licensing) (ต่อ)

➤ เงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่สำคัญในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า (ต่อ)

การระบุลักษณะของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ซึ่งสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้ามีกำหนดทำกันใน 3 รูปแบบใหญ่ๆ คือ

1. สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่เด็ดขาด (non-exclusive licensing agreement)

หมายถึง สัญญาที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตน แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้ายังมีสิทธิอนุญาตให้บุคคลอื่น ๆ นอกเหนือจากผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิคนก่อนใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าได้อีก รวมทั้งเจ้าของเครื่องหมายการค้าก็ยังมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าของตนเอง

2. สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่ผู้เดียว (sole licensing agreement)

หมายถึง สัญญาที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอนุญาตให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนแต่ผู้เดียว โดยตัดสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จะอนุญาตให้บุคคลอื่น ๆ ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าได้อีก แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้ายังคงมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าของตนเอง

3. สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยเด็ดขาด (exclusive licensing agreement)

หมายถึง สัญญาที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอนุญาตให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนแต่ผู้เดียวเท่านั้นโดยที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเองก็ไม่มีสิทธิใช้และไม่มีสิทธิอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าได้อีก

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน (ต่อ)

☐ มาตรา 68 การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า (Licensing) (ต่อ)

➤ แบบของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

- ✓ สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วจะต้องทำเป็นหนังสือ และจดทะเบียนต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า (มาตรา 68 วรรคสอง) ซึ่งเป็นแบบแห่งนิติกรรม หากฝ่าฝืนสัญญาย่อมเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 152 (ฎีกา 6190/2550)

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน (ต่อ)

☐ มาตรา 68 การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า (Licensing) (ต่อ)

ฎีกา 15233/2553 ข้อสัญญาที่โจทก์ตกลงให้สิทธิจำเลยที่ 1 ดำเนินกิจการสถานีบริการน้ำมันของโจทก์ ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า “เอสโซ่” นั้น ผลิตภัณฑ์น้ำมันที่จำเลยที่ 1 ในสถานีบริการน้ำมันเป็นสินค้าของโจทก์ แม้จะมีการใช้เครื่องหมายการค้า “เอสโซ่” ก็เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยโจทก์เอง มิใช่กรณีที่จำเลยที่ 1 จัดหาสินค้าเองแล้วนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาใช้กับสินค้าของจำเลยที่ 1 แต่อย่างใด สัญญาให้ใช้สิทธิดำเนินการสถานีบริการน้ำมันดังกล่าวจึงมิใช่สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า แม้จะไม่จดทะเบียนต่อนายทะเบียนก็ไม่ตกเป็นโมฆะ

❖ กรณีปัมบางจาก (ฎีกา 10207/2553)

❖ กรณีปัมคาลเท็กซ์ (ฎีกา 4049/2555)

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน (ต่อ)

□ สิทธิของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

➤ ขอบเขตและระยะเวลาการอนุญาต

ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นได้ทั่วประเทศและตลอดอายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น รวมทั้งระยะเวลาการต่ออายุเครื่องหมายการค้าด้วย เว้นแต่สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น (มาตรา 78)

➤ การโอนการอนุญาตและการอนุญาตช่วง

-ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะโอนการอนุญาตให้แก่บุคคลภายนอกไม่ได้และจะอนุญาตช่วงให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้านั้นอีกทอดหนึ่งก็ไม่ได้ เว้นแต่สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะได้ให้อำนาจไว้ (มาตรา 79)

-ในกรณีที่สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าย่อมไม่ระงับไปเพราะเหตุการโอนหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่มีการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้น (มาตรา 79/1)

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน (ต่อ)

☐ มาตรา 46 การฟ้องคดี

บุคคลใดจะฟ้องคดี เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้

บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น

➤ กรณีเจ้าของเครื่องหมายการค้า

- เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องคดีเพื่อห้ามมิให้ทำละเมิดในอนาคต หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิของตนได้ (มาตรา 46 วรรคหนึ่ง แปลความกลับ) ในส่วนเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนจึงไม่มีสิทธิดังกล่าว เว้นแต่จะมีการลงขาย (passing off) (มาตรา 46 วรรคสอง)

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน (ต่อ)

☐ มาตรา 46 การฟ้องคดี (ต่อ)

➤ กรณีผู้รับโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า

ผู้รับโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าย่อมสามารถที่จะฟ้องผู้ละเมิดสิทธิ

- หากได้ดำเนินการรับโอนสิทธิตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยชอบแล้ว
คือ หากเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ได้มีการโอนสิทธิเรียกร้องโดย
ชอบตาม ป.พ.พ. บรรพ 2 ลักษณะ 1 หมวด 4

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน (ต่อ)

☐ มาตรา 46 การฟ้องคดี (ต่อ)

- หากเป็นการโอนสิทธิในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน ได้มีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 48 แล้ว คือ แนบสัญญาโอนที่ลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนและแจ้งต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ผู้รับโอนสิทธิ์ฯ สามารถฟ้องละเมิดสิทธิ์ได้

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน (ต่อ)

☐ มาตรา 46 การฟ้องคดี (ต่อ)

➤ กรณีผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า

กฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะเป็นโจทก์ฟ้องผู้ละเมิดต่อศาลได้หรือไม่ แต่พิจารณาได้ว่า

- หากเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่เด็ดขาด (non-exclusive licensee) และผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่ผู้เดียว (sole licensee) น่าจะไม่มีอำนาจฟ้องคดีอันเกิดจากการล่วงสิทธิในเครื่องหมายการค้า เพราะในทั้งสองกรณีเจ้าของเครื่องหมายการค้ายังมีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้น

- หากเป็นกรณีผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยเด็ดขาด (exclusive licensee) ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่มีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นภายในอายุสัญญา ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิจึงน่าจะมีอำนาจฟ้องคดีที่เกิดขึ้นในระหว่างอายุสัญญาในนามของตนเองได้