

ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าตำแหน่ง
ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทย

ณัฐ สมิติเมธา

ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าตำแหน่ง
ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทย*
Distinctiveness of Position Mark Under Trademark Law of Thailand

ณัฐ สมิติเมธา**
Nut Samitimetha

บทคัดย่อ

เครื่องหมายการค้าตำแหน่งเป็นเครื่องหมายการค้ารูปแบบใหม่ที่ประกอบด้วยรูปร่างหรือรูปทรงกับตำแหน่งบนสินค้า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจและผู้บริโภคในการแยกแยะสินค้าเป็นอย่างมาก เนื่องจากเครื่องหมายการค้าเป็นสัญลักษณ์ที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถจดจำสินค้าของผู้ประกอบการเจ้าของสินค้าได้อย่างถูกต้อง ผู้ประกอบการจึงคิดค้นรูปแบบของเครื่องหมายการค้าที่มีความพิเศษที่สามารถทำให้ผู้บริโภคจดจำ แยกแยะ สินค้าของตนเองออกจากสินค้าของผู้ประกอบการรายอื่นได้อย่างรวดเร็ว การเลือกใช้เครื่องหมายที่มีรูปร่างหรือรูปทรงควบคู่กับการให้ความสำคัญกับตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งบนตัวสินค้าที่สามารถส่งผลให้ผู้บริโภคจดจำเครื่องหมายการค้าได้อย่างรวดเร็วแม้ผู้บริโภคจะเห็นในระยะเวลาอันสั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง และในปัจจุบันเครื่องหมายการค้าตำแหน่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในหลายประเทศแถบทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาและทวีปเอเชีย ดังนั้นเพื่อให้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยสามารถให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงเครื่องหมายการค้าตำแหน่ง จึงต้องศึกษาถึงปัญหาของลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าตำแหน่ง และวิธีการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตำแหน่ง ซึ่งจากการวิจัยพบว่าประเทศไทยควรจะขยายความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแก่เครื่องหมายการค้าตำแหน่ง โดยกำหนดให้เครื่องหมายการค้าต้องประกอบด้วยเครื่องหมายที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรง ต้องอยู่

* บทความนี้เรียบเรียงจากวิทยานิพนธ์เรื่อง ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าตำแหน่งตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทย วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งได้ผ่านการป้องกันวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา 3 ท่าน คือ ศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์ ทรายกร รองศาสตราจารย์ ดร.พิศวาท สุนทรพันธุ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ล้ำเลิศ โดยมีรองศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์ เป็นประธานกรรมการและคณาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการร่วมสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ด้วย.

** น.บ. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, น.บ.ท., ทนายความ.

ตำแหน่งเดิม ต้องมีขนาดเหมาะสมกับสัดส่วนของสินค้าและผู้บริโภคต้องเข้าใจว่าเป็นเครื่องหมายการค้าตำแหน่งด้วย

Abstract

A position mark is a non-traditional trademark that consists of distinctive figures in unique positions that are linked to a specific corporate identity, distinguishing that company's brand of goods and services from those of competitors. Through the widespread use of trademarks, consumers are able to associate products with a company's existing reputation for quality, and their use allows entrepreneurs to capitalize on customer loyalty around their established brand. Nowadays, position marks are becoming popular in Europe, North America and Asia. For the Trademark Act BE 2534 to be extended to include position marks, it is important to study possible problems that may be encountered with position marks, such as the distinctiveness of position marks, the registration process etc. My research concludes that trademark protections should be extended to include position marks that feature not only a distinctive character and shape, but also a fixed position of appropriate size and proportion in relation to the product.

คำสำคัญ: เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายการค้าตำแหน่ง, ลักษณะบ่งเฉพาะ

Keywords: Trademark, Position Mark, Distinctiveness

1. บทนำ

ปัจจุบันในยุคที่การแข่งขันทางการค้ามีความรุนแรง ผู้ประกอบการค้าขายสินค้าพยายามที่จะหาทุกวิถีทางที่จะให้สินค้าของตนเองได้รับความสนใจและจดจำจากผู้บริโภคด้วยความรวดเร็ว เครื่องหมายการค้าจึงเป็นตัวแปรสำคัญ นอกเหนือจากการใช้ตราหรือสัญลักษณ์ในการโฆษณาสินค้า เพราะเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะพิเศษจะยิ่งทำให้ผู้บริโภคจดจำสินค้าได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องหมายการค้าตำแหน่ง ที่ใช้เครื่องหมายที่มีรูปร่างหรือรูปทรงควบคู่กับตำแหน่งบนสินค้า เพียงแค่ผู้บริโภคพบเห็นในเวลาอันสั้นก็สามารถจดจำและแยกแยะสินค้าได้ทันทีว่าเป็นของผู้ประกอบการรายใด

เครื่องหมายการค้าทั่วไปกับเครื่องหมายการค้าตำแหน่งมีจุดที่เหมือนกันคือเป็นสิ่งที่ใช้บ่งบอกถึงแหล่งที่มาของสินค้า เจ้าของสินค้า คุณภาพของสินค้า ประเภทของสินค้า ส่วนจุดที่มีความแตกต่างกันคือ เครื่องหมายการค้าตำแหน่ง ผู้บริโภคจะจดจำตำแหน่งของเครื่องหมายจากการใช้ตำแหน่งมากกว่ารูปร่างของเครื่องหมายตรงตามเจตนารมณ์ของเจ้าของสินค้า ยกตัวอย่างเช่น แแถบ 3 เส้นบนรองเท้ายี่ห้อ Adidas ไม่ว่าเจ้าของสินค้าจะใช้แถบ 3 เส้นดังกล่าวเป็น สี ลวดลาย รูปภาพ แบบใดก็ตาม หากยังคงตำแหน่งของแถบทั้ง 3 เส้นไว้ ผู้บริโภคจะเข้าใจได้ทันทีว่าสินค้ามีแหล่งที่มาจากเจ้าของสินค้าเดียวกัน

สำหรับประเทศไทยนั้น กฎหมายเครื่องหมายการค้าได้เริ่มใช้อย่างยาวนานเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และได้พัฒนากฎหมายเครื่องหมายการค้าให้มีความทันสมัยเรื่อยมา มีการแก้ไขคำนิยามของคำว่าเครื่องหมาย และอธิบายขยายความถึงลักษณะบ่งเฉพาะมาโดยตลอดเพื่อให้เครื่องหมายการค้ารูปแบบใหม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสอดคล้องกับรูปแบบของเครื่องหมายการค้าที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ใช้บังคับคือพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ได้ให้คำนิยามคำว่า มาตรา 4 “เครื่องหมาย” หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประติมากรรม ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เสียง หรือสิ่งเหล่านี้ อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน มาตรา 6 เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ ต้องประกอบด้วยลักษณะ ดังต่อไปนี้ (1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่ต้องมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้ และ (3) ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว¹ จากบทบัญญัติดังกล่าว หากผู้ประกอบการ

¹พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559.

รายได้ผลิตสินค้าและได้เลือกใช้เครื่องหมายการค้าตำแหน่งกับสินค้าของตนเองนำมาขายภายในประเทศจนได้รับความนิยมแพร่หลาย จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายนั้นได้ หากมีผู้ไม่หวังดีลอกเลียนแบบสินค้าและเครื่องหมายการค้าตำแหน่งในทางการค้า เพราะกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยยังไม่อาจให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตำแหน่งได้

2. วิเคราะห์ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าตำแหน่ง

เครื่องหมายการค้าตำแหน่งมีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากเครื่องหมายการค้าอื่นๆ เป็นอย่างมาก เนื่องจากเครื่องหมายการค้าตำแหน่งเป็นเครื่องหมายการค้าที่ต้องอาศัยเครื่องหมายที่มีรูปร่างหรือรูปทรงและตำแหน่งบนสินค้าประกอบกัน จึงทำให้เกิดปัญหาในการจะพิจารณาว่าถึงความมีลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าตำแหน่ง ซึ่งสามารถแยกแยะหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณา ดังนี้

2.1 ด้านสีของเครื่องหมาย

สี มีความสำคัญเสมอสำหรับเครื่องหมาย แต่สำหรับสีในเครื่องหมายการค้าตำแหน่งยังไม่อาจใช้เป็นตัวชี้วัดถึงการมีลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าตำแหน่งได้ เพราะผู้ประกอบการอาจจะใช้สีที่หลากหลายในตัวเครื่องหมายนั้นเองแต่ยังคงวางเครื่องหมายลงบนตำแหน่งเดิม จึงไม่ทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนในแหล่งที่มาของสินค้า เพราะเครื่องหมายการค้าตำแหน่งจะมุ่งให้ความสำคัญกับ ตำแหน่งของเครื่องหมายและเครื่องหมายเท่านั้น

2.2 ด้านตำแหน่งของเครื่องหมาย

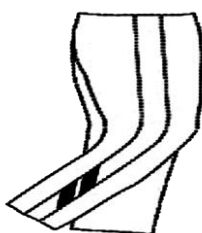
ตำแหน่งของเครื่องหมายในเครื่องหมายการค้าตำแหน่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากตำแหน่งเป็นจุดที่ทำให้ผู้บริโภคจดจำสินค้าได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเครื่องหมายการค้าตำแหน่งจะได้รับความคุ้มครองก็ต่อเมื่อใช้เครื่องหมายควบคู่ไปกับตำแหน่ง เมื่อผู้ประกอบการรายใดใช้เครื่องหมายและตำแหน่งของเครื่องหมายอย่างเครื่องหมายการค้าตำแหน่งแล้ว ย่อมไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ประกอบการรายอื่นที่จะใช้ตำแหน่งบนสินค้าในตำแหน่งเดียวกันแต่มีลักษณะของเครื่องหมายที่ต่างกัน หรือการวางเครื่องหมายลงบนตำแหน่งใดบนสินค้าก็มีความสำคัญเพราะหากมีผู้ประกอบการรายอื่นใช้เครื่องหมายที่มีรูปร่างหรือรูปทรงที่เหมือนกับผู้ประกอบการรายแรก แต่กลับวางอยู่ในมุมหรือองศาที่ผิดแผกแตกต่างเพียงน้อยนิด ก็เท่ากับผู้ประกอบการรายหลังไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าตำแหน่งในตำแหน่งเดียวกันกับผู้ประกอบการรายแรก แต่ถึงอย่างไรก็ตามอาจจะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนได้ จึงต้องพิจารณาร่วมไปกับหลักเกณฑ์ข้ออื่นๆ

เครื่องหมายการค้าตำแหน่งของผู้ประกอบการที่ใช้กับสินค้านั้น ทำให้ผู้บริโภคโดยทั่วไปเกิดความสับสนในแหล่งที่มาของสินค้าหรือไม่

2.3 ด้านการใช้เครื่องหมาย

การใช้เครื่องหมายใดๆ อย่างเครื่องหมายการค้าตำแหน่งมีความสำคัญอย่างมาก เพราะเครื่องหมายการค้าตำแหน่งต้องประกอบด้วยเครื่องหมายและตำแหน่ง ซึ่งในบางครั้งเครื่องหมายอาจเป็นเพียงรูปทรงหรือเส้นที่มีลักษณะทั่วไปไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะแตเมื่อนำมาใช้กับตำแหน่งที่แน่นอนบนสินค้าและมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับสินค้าก็อาจกลายเป็นเครื่องหมายการค้าตำแหน่งได้ โดยต้องเริ่มต้นจากเจ้าของสินค้ามีความประสงค์จะใช้เครื่องหมายอย่างเครื่องหมายการค้าตำแหน่งมิใช่การใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะของการเป็นการตกแต่งสินค้าเพื่อความสวยงาม แต่ถึงอย่างไรก็ตามถึงแม้เจ้าของสินค้าจะใช้เครื่องหมายการค้าอย่างเครื่องหมายการค้าตำแหน่ง แต่เมื่อนำสินค้าออกมาวางจำหน่ายยังท้องตลาดแล้วปรากฏว่าผู้บริโภคที่เลือกซื้อสินค้าตามวิญญูชนทั่วไปกลับเข้าใจในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเพียงแค่การตกแต่งสินค้าเพื่อความสวยงาม ลวดลายของสินค้าไม่ได้เข้าใจว่าเป็นเครื่องหมายการค้าตำแหน่ง ก็ยังไม่อาจได้รับความคุ้มครองเป็นเครื่องหมายการค้าตำแหน่งเพราะไม่ได้มีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้

ในหลายกรณีที่ผู้ประกอบการเจ้าของสินค้า ใช้เครื่องหมายโดยมีเจตนาให้เป็นเครื่องหมายการค้าตำแหน่ง แต่มีลักษณะเหมือนการใช้เครื่องหมายอย่างการตกแต่งตัวสินค้าเพื่อความสวยงามเสียมากกว่า เช่น ในคดีที่ T-64/15² ของทางกองที่มีแถบสองเส้นบริเวณปลายขา ปรากฏตามภาพด้านล่าง



²Court of Justice of the European Union, **Case-Law of the Court of Justice** [Online], available URL: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?sessionId=9ea7d2dc30_dd6917ea545ed64131aab3b8b16909c663.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTbNb0?text=&docid=172986&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=303131, 2015 (December, 15).

คณะกรรมการอุทธรณ์ของ The Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) OHIM หรือ the Fifth Board of Appeal of OHIM นำมาใช้ในการพิจารณาไม่ให้ความคุ้มครองมีด้วยกันหลายเหตุผล เช่น เครื่องหมายดังกล่าวไม่อาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าเครื่องหมายมีความพิเศษอย่างไร เครื่องหมายเป็นเพียงเครื่องหมายธรรมดาทั่วไป ผู้บริโภคโดยทั่วไปเห็นเป็นเพียงการใช้เส้นแถบ 2 เส้นเพียงแค่การนำมาตกแต่งลงบนกางเกงเท่านั้นและไม่อาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ถึงแหล่งที่มาของสินค้าได้ ผู้เขียนเห็นว่าลักษณะการพิจารณาตำแหน่งของเครื่องหมายมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะดังคำวินิจฉัยข้างต้นได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความรู้สึกหรือความเข้าใจของผู้บริโภคว่ามีความเข้าใจว่าเครื่องหมายการค้าตำแหน่งนั้นที่ผู้ประกอบการพยายามจะใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของตนเองแต่ในสายตาของผู้บริโภคกลับมองเครื่องหมายดังกล่าวเป็นเพียงเครื่องหมายธรรมดาทั่วไปหรือเป็นเพียงการตกแต่งสินค้าให้ดูสวยงามเท่านั้นมิใช่เห็นเป็นเครื่องหมายการค้าตำแหน่ง

2.4 ด้านผู้บริโภค

ความเข้าใจของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องหมายการค้าตำแหน่งมีความสำคัญมากในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดมีลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้าตำแหน่ง เพราะเครื่องหมายการค้าตำแหน่งต้องประกอบด้วยเครื่องหมายและตำแหน่ง แต่เครื่องหมายสำหรับเครื่องหมายการค้าตำแหน่ง ในบางครั้งเป็นเพียงแค่รูปร่างหรือรูปทรงทั่วไปลำพังไม่อาจได้รับความคุ้มครองอย่างเครื่องหมายการค้าได้ แต่เมื่อใช้ในตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงอย่างเครื่องหมายการค้า จนทำให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าชนิดหนึ่งและส่วนสำคัญอีกประการหนึ่งหากผู้บริโภคเข้าใจว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นเพียงสิ่งที่ใช้สำหรับตกแต่งเพื่อความสวยงาม ย่อมไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างเครื่องหมายการค้าตำแหน่ง

2.5 ด้านกฎหมายไทย

เครื่องหมายการค้าตำแหน่งมีลักษณะบ่งเฉพาะที่พิเศษ กล่าวคือเครื่องหมายการค้าตำแหน่งต้องประกอบด้วยเครื่องหมายและตำแหน่งแต่การจะได้รับความคุ้มครองนั้นต้องพิจารณาข้อกฎหมายหลายส่วนประกอบกัน กล่าวคือ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองไว้แล้วใน

มาตรา 4 “เครื่องหมาย หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประติมากรรม ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เสียง หรือสิ่งเหล่านี้ อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน”

มาตรา 6 “เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
- (2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้าม
- (3) ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้

จดทะเบียนไว้แล้ว” และ

มาตรา 7 วรรคหนึ่ง “เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่ เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้นั้นทราบหรือเข้าใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น”

มาตรา 7 วรรคสอง “เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ามิใช่ลักษณะบ่งเฉพาะ

(10) รูปร่างหรือรูปทรงอันไม่เป็นลักษณะโดยธรรมชาติของสินค้านั้นเอง หรือไม่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงที่จำเป็นต่อการทำงานทางเทคนิคของสินค้านั้น หรือไม่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงที่ไม่ทำให้สินค้านั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น”

มาตรา 7 วรรคสาม “เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะตามวรรคสอง (1) ถึง (11) หากได้มีการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้ว ให้ถือว่ามิใช่ลักษณะบ่งเฉพาะ”

เครื่องหมายการค้าตำแหน่งเป็นเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้มีการบัญญัติให้ความคุ้มครองไว้โดยชัดแจ้งในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ทั้งในส่วนของนิยามของเครื่องหมายและลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าตำแหน่ง นิยามของเครื่องหมายในมาตรา 4 เพียงแต่บัญญัติถึงรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ แต่ยังไม่ได้อธิบายถึงตำแหน่งของเครื่องหมาย ที่จะให้ความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้าตำแหน่งได้ ซึ่งในมาตรา 6 และมาตรา 7 ได้อธิบายถึงลักษณะบ่งเฉพาะตามที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นโดยในมาตรา 7 วรรคสอง (10) ระบุไว้ถึงรูปร่างหรือรูปทรงในลักษณะแคบมิได้อธิบายถึงขนาดหรือตำแหน่งของรูปร่างหรือรูปทรงที่จะนำไปวางไว้บนสินค้าเพื่อใช้อย่างเครื่องหมายการค้าตำแหน่ง และมาตรา 7 วรรคสามได้มีการอธิบายถึงเครื่องหมายการค้าที่จะได้รับความคุ้มครองหากใช้เครื่องหมายการค้าจนแพร่หลายแล้วซึ่งเป็นประการที่สำคัญที่สุดของเครื่องหมายการค้าตำแหน่งคือการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างแพร่หลายจนทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าเครื่องหมายดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าตำแหน่ง

2.6 ด้านกฎหมายต่างประเทศ

ศาลสูงสุดของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (Supreme Court of Korea) คดีที่ 2010Hu2339³ ระหว่างโจทก์ Adidas Aktiengesellschaft กับ Chief of the Korean Intellectual Property Office จำเลย โดยคดีนี้เดิมโจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตำแหน่งเลขที่คำขอที่ 40-2007-31449 ต่อสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาเกาหลี (The Korean Intellectual Property Office : KIPO) ปรากฏตามภาพถ่ายดังนี้



ศาลสูงสุดได้มีพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลล่างแล้วให้ย้อนสำนวนกลับไปให้ศาลล่างพิจารณาคดีนี้ใหม่ ซึ่งศาลสูงสุดได้เห็นเหตุผลที่สำคัญและเป็นการพิจารณาวินิจฉัยวางหลักการใหม่ให้แก่การตีความกฎหมายเครื่องหมายการค้าเพื่อจะนำมาปรับใช้กับการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตำแหน่ง (Position Marks) กล่าวคือ ศาลสูงสุดได้กล่าวถึงนิยามของเครื่องหมายการค้าตำแหน่ง คือ สัญลักษณ์ (Sign) ลักษณะ (Character) รูปร่าง (Figure) หรือสิ่งเหล่านี้รวมกันเป็นรูปร่างหรือรูปทรง และรูปร่างหรือรูปทรงดังกล่าวต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะบ่งบอกแหล่งที่มาของสินค้าและต้องอยู่ในตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจง ฉะนั้นการตีความของศาลสูงสุดดังกล่าวย่อมส่งผลให้การตีความ คำนิยามของเครื่องหมายการค้าในรัฐบัญญัติเครื่องหมายการค้าต้องเปลี่ยนแปลงไปยิ่งไปกว่านั้นศาลสูงสุดยังได้กล่าวถึง ส่วนสำคัญที่สุดของเครื่องหมายการค้าตำแหน่งคือ ต้องสามารถอธิบายถึงตำแหน่งที่ชัดเจนของเครื่องหมายบนตัวสินค้าได้ โดยใช้จุดไขปลาเป็นตัวกำหนดตำแหน่งบนสินค้า และต้องไม่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าเครื่องหมายการค้าตำแหน่งเป็นเพียงส่วนประกอบธรรมดาทั่วไปของสินค้า

³Supreme Court of Korea, Supreme Court en banc Decision 2010Hu2339 decided December 20, 2012[Registration Refusal (Trademark)] [Online], available URL: http://library.scourt.go.kr/SCLIB_data/decision/9-68%202012.12.20.2010Hu2339.htm, 2012 (December, 20).

3. การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตำแหน่ง

จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เครื่องหมายการค้าตำแหน่งต้องใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาหลายส่วนด้วยกันกล่าวคือ เป็นเครื่องหมายที่มีรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เครื่องหมายต้องอยู่บนตำแหน่งเดิมบนสินค้า เครื่องหมายต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของสินค้า ต้องไม่ใช่การใช้เครื่องหมายการค้าตำแหน่งเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ตามปกติของสินค้า แต่ถึงจะเข้าหลักเกณฑ์ต่างๆแล้วก็ตาม ผู้ประกอบการยังไม่อาจนำเครื่องหมายการค้าตำแหน่งของตนเองไปยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้โดยตรงเพราะไม่เช่นนั้นจะเป็นการผูกขาดตำแหน่งบนสินค้าโดยง่าย ทำให้ผู้ประกอบการรายอื่นเสียเปรียบดังนั้นจากที่ผู้เขียนได้เขียนศึกษาวิเคราะห์แล้วพบว่าต้องคำนึงถึงความเข้าใจของผู้บริโภคด้วยว่า ผู้บริโภคเข้าใจหรือไม่ว่าผู้ประกอบการได้ใช้เครื่องหมายการค้าอย่างเครื่องหมายการค้าตำแหน่ง มิใช่เข้าใจว่าผู้ประกอบการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างการตกแต่งสินค้า เครื่องหมายการค้าตำแหน่งจึงต้องได้รับความคุ้มครองโดยวิธีการใช้ (Distinctive through use) เครื่องหมายการค้าตำแหน่งจนแพร่หลาย

4. บทสรุป

ปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายเสียงเพิ่มเติมเข้ามาแต่ยังไม่ได้ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ารูปแบบใหม่ชนิดอื่น เช่น กลิ่น หรือ เครื่องหมายการค้าตำแหน่ง หากในอนาคตประเทศไทยมีการออกกฎหมายขยายความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ารูปแบบใหม่ให้มากขึ้นย่อมเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้ประกอบการคิดค้น ริเริ่มในการใช้เครื่องหมายการค้ารูปแบบใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นเพราะไม่ต้องกังวลกับการถูกลอกเลียนแบบและยังส่งผลให้ทิศทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจดีขึ้น

จากการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่า การที่เครื่องหมายการค้าใดจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ แต่เครื่องหมายการค้าตำแหน่งมีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ซึ่งตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 มาตรา 7 วรรคสาม ได้บัญญัติรองรับไว้แล้วว่า “...เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะตามวรรคสอง (1) ถึง (11) หากได้มีการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้ว ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ...” แต่เมื่อไปพิจารณาหลักเกณฑ์ที่ประกาศออกมา คือ โดยกระทรวงพาณิชย์ได้มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 โดยข้อ 2 ได้กำหนดว่า “การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองและเครื่องหมายร่วมจนแพร่หลายแล้วตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 จะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) “สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นได้มีการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานพอสมควร จนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าสินค้าหรือบริการดังกล่าวแตกต่างไปจากสินค้าหรือบริการอื่น”

(2) “การจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าหรือบริการใดจนทำให้เครื่องหมายมีความแพร่หลายในประเทศไทย ให้ถือว่าเครื่องหมายมีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงที่ใช้กับสินค้าหรือบริการนั้นเท่านั้น”

(3) “เครื่องหมายที่จะพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามประกาศฉบับนี้ จะต้องเป็นเครื่องหมายเดียวกันกับเครื่องหมายที่ยื่นขอจดทะเบียน”⁴

ผู้เขียนเห็นว่า ยังไม่อาจครอบคลุมถึง เครื่องหมายการค้าตำแหน่งได้ ผู้เขียนจึงขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 โดยเพิ่มเติม มาตรา 6/1 เพื่อให้การศึกษากฎหมายมีความเข้าใจได้ง่ายขึ้น กล่าวคือ

“มาตรา 6/1 เครื่องหมายการค้าตำแหน่งต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) เป็นเครื่องหมายที่มีรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ

(2) เครื่องหมายต้องอยู่บนตำแหน่งเดิมบนสินค้า

(3) เครื่องหมายต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับสัดส่วนของสินค้า

(4) ต้องมิใช่การใช้เครื่องหมายการค้าตำแหน่งเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ตามปกติของสินค้า เครื่องหมายการค้าตามวรรคแรกหากจะได้รับความคุ้มครองก็ต่อเมื่อได้มีการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าตำแหน่งนั้นจนแพร่หลายจนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าสินค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่นและเป็นการใช้อย่างเครื่องหมายการค้าตำแหน่ง ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ”

⁴ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543.

บรรณานุกรม

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543.
- พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
- Court of Justice of the European Union. **Case-Law of the Court of Justice** [Online]. Available URL: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30dd6917ea545ed64131aab3b8b16909c663.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTbNb0?text=&docid=172986&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=303131>, 2015 (December, 15).
- Supreme Court of Korea.**Supreme Court en banc Decision 2010Hu2339 decided December 20,2012 [Registration Refusal (Trademark)]** [Online]. Available URL:http://library.scourt.go.kr/SCLIB_data/decision/968%202012.12.20.2010Hu2339.htm, 2012 (December, 20).
- V. K. Ahuja. “Non-traditional trade marks: new dimension of trade marks law.” **European Intellectual Property Review**, (2010).
- “The nineteenth yearly review of international trademark jurisprudence.” **The trademark reporter 19** (March-April 2012).
- J David Meisser and Marco Bundi. **World Trademark Review Year Book 2009/2010 a global guide forPractitioners**.
- JayashreeWatal. **Intellectual Property Rights in The WTO and Developing countries**. Netherland: KluwerLaw International, 2001.
- Soo-Kil Chang and others. **Intellectual Property Law in Korea**. 1st ed. United Kingdom: 2003.
- William M. Landes and Richard A. Posner. **The Economics Structure of Intellectual Property Law**. The United States of America: 2003.