

การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ายุคใหม่

THE PROTECTION OF NONTRADITIONAL TRADEMARKS

อุดมวุฒิ อุดมกิจอารี¹

จุมพล นันทศิริพล²

บทคัดย่อ

เครื่องหมายการค้ายุคใหม่ หรือแบบใหม่ (Nontraditional Trademarks) เป็นเครื่องหมายแบบอื่นที่ไม่ใช่เครื่องหมายการค้าแบบดั้งเดิม ซึ่งจะเป็นเครื่องหมาย ประเภทที่มองเห็นได้ (Visually Perceptible) เป็นหลัก กล่าวคือ เป็นเครื่องหมายที่ไม่อยู่ในรูปของตัวหนังสือ ตัวเลข ตรา ภาพถ่าย ภาพวาด สัญลักษณ์ หรือสิ่งเหล่านี้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน โดยเครื่องหมายการค้ายุคใหม่เป็นได้ทั้งเครื่องหมายที่มองเห็น และเครื่องหมายที่มองไม่เห็น (Non-visually Perceptible) เช่น เสียง กลิ่น เป็นต้น บทความนี้จะกล่าวถึง เครื่องหมายเคลื่อนไหว (Moving Mark or Multimedia Sign) เป็นเครื่องหมายประเภทที่มองเห็นได้ผ่านการเคลื่อนที่ของวัตถุที่กำหนด โดยวัตถุดังกล่าวอาจเป็นภาพหรือยี่ห้อสินค้า เครื่องหมายประเภทนี้มีความซับซ้อนน้อยกว่าเครื่องหมายการค้ายุคใหม่ประเภทอื่น เพราะการจดทะเบียนเครื่องหมายประเภทนี้เป็นการนำเสนอภาพนิ่งจำนวนหลายภาพเพื่อแสดงให้เห็นความเป็นรูปธรรมในตัวเครื่องหมายเคลื่อนไหว ส่งผลให้ภาพนิ่งทุกภาพจะได้รับความคุ้มครองตาม

กฎหมายด้วย เป็นประโยชน์แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า อย่างไรก็ตามการให้ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 มาตรา 4 ยังไม่ครอบคลุมถึงเครื่องหมายเคลื่อนไหวดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อการลงทุนในระยะยาวและมีผลกระทบต่อการทำข้อตกลงทางการค้าระดับทวิภาคี (Bilateral Agreement) หรือพหุภาคี (Multilateral Agreement) กับประเทศที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ายุคใหม่หลายประเภทมากกว่าไทย ดังนั้นหากประเทศไทยต้องการมีเปรียบและสามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้ากับประเทศอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เพื่อให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้ายุคใหม่ในประเภทอื่นด้วย

คำสำคัญ: เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้ายุคใหม่ เครื่องหมายการค้าที่มองเห็นได้ เครื่องหมายการค้าที่มองไม่เห็นไม่ได้ เครื่องหมายเคลื่อนไหว

¹ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น

²อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

Abstract

Nontraditional trademarks differ from traditional trademarks which mainly are visually perceptible. Nontraditional trademarks are not only photograph, drawing, device, brand, name, word, letter, manual, signature, combinations of colors, shape or configuration of an object but they could also be non-visually perceptible such as sound, scent, or taste. This article will state only moving mark (or multimedia sign) viewing as visually perceptible, which is not only a movement of certain object, but it also includes a moving image or a movement of brand. Moving mark can be registered as trademark if its graphical representation is sufficient to distinguish a product that a moving mark attached to from other products. Moreover, graphical representation of moving mark is less complicated than other types of nontraditional trademark, and the way the trademark's owner submits moving mark graphical representation is to represent a sequence of still images with clearly description to each of still image, therefore all of still images are protected under trademark law. Nonetheless, moving mark is not covered by section 4 of Trademark Act B.E. 2534 as amended by the Trademark Act (No. 3) B.E. 2559, which causes a loss of foreign investment in long

term. Because of amendment of trademark law in other countries, for example Korea, Singapore, Japan, etc., foreign investors tend to do more investment in those countries comparing to Thailand. Thailand may be implicitly forced to amend trademark law when Thailand come into a bilateral agreement or multilateral agreement with other countries where provide various types of nontraditional trademarks protection.

Keywords: Trademark, Non-Traditional Trademark, Visually Perceptible, Non-visually Perceptible, Moving Mark

บทนำ

กฎหมายเครื่องหมายการค้าที่บังคับใช้ในประเทศไทยปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 โดยแก้ไขเพิ่มเติมให้ความคุ้มครองเครื่องหมายเสียง เห็นได้จากนิยามศัพท์ของคำว่า “เครื่องหมาย” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 กำหนดให้มีลักษณะเป็น “ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เสียง หรือสิ่งเหล่านี้ อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน” โดยเพิ่ม “เสียง” ซึ่งเป็นประเภทหนึ่งของเครื่องหมายการค้ายุคใหม่ แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับเครื่องหมายการค้ายุคใหม่มากขึ้นจึง

ขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมถึงเครื่องหมายเสียง โดยเครื่องหมายประเภทนี้เป็นเครื่องหมายการค้ายุคใหม่ประเภทมองไม่เห็นและมีความซับซ้อนเป็นอย่างมากในการแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมในตัวเครื่องหมาย นอกจากเครื่องหมายเสียงแล้ว ประเทศไทยมีความพยายามที่จะขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมถึงเครื่องหมายกลิ่น แต่มีความเห็นขัดแย้งกันจนหาข้อสรุปไม่ได้ในการแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม (Darani Vachanavuttivong, 2016) เพราะเครื่องหมายกลิ่นเป็นเครื่องหมายที่มีการแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมซับซ้อนมากกว่าเครื่องหมายเสียงหรือเครื่องหมายการค้ายุคใหม่ประเภทอื่นในหลายปัจจัย เช่น อุณหภูมิ คุณภาพ วัตถุดิบกลิ่น เป็นต้น (Say Sujintaya and Jomjai Jintas, 2012) ทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีขั้นสูงในการวิเคราะห์และจำแนกทั้งกลิ่นและเสียง บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอเครื่องหมายเคลื่อนไหว ซึ่งการแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมในเครื่องหมายประเภทนี้ไม่มีความซับซ้อนและไม่ต้องใช้เทคโนโลยีในการจำแนกเครื่องหมายดังกล่าวหากเปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้ายุคใหม่ประเภทอื่น จากการศึกษาพบว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าปัจจุบันมีความต้องการที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเคลื่อนไหวสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก (Mitsuko Miyagawa, 2016) การที่ประเทศไทยอนุวัติการกฎหมายเครื่องหมายการค้าเพื่อขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมถึงเครื่องหมายการค้ายุคใหม่ประเภทเครื่องหมายเคลื่อนไหวน่าจะสนองตอบความต้องการและส่งเสริมให้มีเปรียบเทียบในการบรรลุข้อตกลงทางการค้าทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศต่าง ๆ

บทความนี้แสดงให้เห็นถึงการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและการละเมิดเครื่องหมายการค้าแบบดั้งเดิมในรูปแบบที่มีการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือ รวมถึงความเป็นไปได้ในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ายุคใหม่ประเภทเครื่องหมายเคลื่อนไหวเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกฎหมายเพื่อขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมเครื่องหมายเคลื่อนไหวต่อไป

ความหมายของเครื่องหมายการค้า

ในการประกอบธุรกิจแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ ผู้ประกอบการจะใช้เครื่องหมายการค้าในการสื่อสารกับผู้บริโภค เพื่อจำแนกสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการออกจากสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการรายอื่น ทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจว่าสินค้าหรือบริการดังกล่าวเป็นของแท้ ได้คุณภาพและมีมาตรฐานมาจากผู้ประกอบการจริง ๆ ทั้งง่ายต่อการจดจำของผู้บริโภคในยุคที่มีสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการจำนวนมากทั้งในตลาดออนไลน์ (Online Market) และตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Market) ทั้งในประเทศ (Local Market) และต่างประเทศ (Foreign Market) ดังนั้นเครื่องหมายการค้าจึงเป็นสินทรัพย์ (Assets) ที่สำคัญและมีมูลค่ามหาศาลในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการทั้งหลายจึงต้องการให้เครื่องหมายการค้าของตนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดเครื่องหมายการค้า และไม่ให้บุคคลอื่นเอาเครื่องหมายการค้าของตนไปใช้กับสินค้าหรือบริการอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ในหลายประเทศจึงมีการอนุวัติการกฎหมายเครื่องหมายการค้าของตนเพื่อให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าให้

หลากหลายประเภทมากขึ้น ก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันในตลาดการค้า ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการภายใต้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศตน

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ของไทยให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว ซึ่งเครื่องหมายการค้านั้นต้องมีลักษณะเป็นเครื่องหมาย ต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctiveness) ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด ต้องไม่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้ว บทความนี้จะกล่าวเฉพาะกรณีลักษณะเป็นเครื่องหมาย ซึ่งการพิจารณาว่าเครื่องหมายของผู้ประกอบการนั้นมีลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้าหรือไม่ ต้องพิจารณาตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 คำว่า “เครื่องหมายการค้า” หมายความว่า “เครื่องหมายที่ใช้ หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น” คำจำกัดความดังกล่าวแสดงให้เห็นชัดเจนว่า เครื่องหมายการค้าที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทย ต้องมีลักษณะเป็น “เครื่องหมาย” ตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 กำหนดให้มีลักษณะเป็น “ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสิรูปรางหรือรูปทรงของวัตถุ เสียง หรือสิ่งเหล่านี้

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน” ดังนั้นเมื่อผู้ประกอบการต้องการให้เครื่องหมายการค้าของตนได้รับการคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เครื่องหมายการค้านั้นต้องมีลักษณะเป็นเครื่องหมายตามความในมาตรา 4 ดังคำพิพากษาฎีกาที่ 2044/2552 เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นภาพประดิษฐ์คล้ายหยดน้ำ ถือว่าเป็นภาพประดิษฐ์ตามความหมายของคำว่า “เครื่องหมาย” ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 4 และจากนิยามของ “เครื่องหมาย” ที่ใช้คำว่า “หมายความว่า” ทำให้การเป็นเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัตินี้ถูกจำกัดเฉพาะลักษณะของเครื่องหมายตามที่กฎหมายบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ซึ่งเดิมพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ก่อนมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 คำว่า “เครื่องหมาย” จะหมายถึงเครื่องหมายที่มองเห็นได้ด้วยตาเท่านั้น ภายหลังมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าดังกล่าว มีการเพิ่มเติม “เสียง” ให้มีลักษณะเป็นเครื่องหมายตามความในมาตรา 4 ซึ่งเครื่องหมายเสียงจัดเป็นเครื่องหมายการค้ายุคใหม่ประเภทมองไม่เห็น ทำให้หลักเกณฑ์การพิจารณาว่าเป็นเครื่องหมายหรือไม่ ต้องพิจารณาถึงการแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม (Graphical Representation) ของตัวเครื่องหมายประเภทนี้เป็นสำคัญ ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวกฎหมายไม่ได้ให้คำจำกัดความของการแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมของตัวเครื่องหมายและไม่จำกัดวิธีการในการนำเสนอให้เห็นถึงการแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมของตัวเครื่องหมายการค้า ในทางปฏิบัติจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยงานที่มีหน้าที่

รับจดทะเบียนเครื่องหมายตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2559 โดยหน่วยงานดังกล่าวต้องทำการพิสูจน์
เปรียบเทียบเครื่องหมายที่มองไม่เห็นและเครื่องหมาย
ที่มองเห็นได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายดัง
กล่าวแตกต่างจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายอื่นหรือไม่

การละเมิดเครื่องหมายการค้า

ผู้ผลิตสินค้าใช้เครื่องหมายการค้าเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับผู้บริโภคถึงแหล่งที่มาของสินค้า คุณภาพของสินค้า และความแท้จริงของสินค้า รวมถึงทำให้ผู้บริโภคสามารถจดจำและจำแนกสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าได้ง่าย ดังนั้นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าของตนแต่ผู้เดียว (Exclusive Right) รวมทั้งสิทธิที่จะอนุญาตให้บุคคลอื่นได้ใช้เครื่องหมายการค้าในเวลานั้นมีจำกัดหรือไม่ก็ได้ หรือจะโอนให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าโดยจะมีค่าตอบแทนด้วยหรือไม่ก็ได้ กรณีมีบุคคลอื่นนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าถือเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า ทำให้เครื่องหมายการค้าเสื่อมค่าหรือด้อยค่าลง (Trademark Dilution) เสื่อมเสียชื่อเสียง (Reputation) เสื่อมค่านิยม (Goodwill) และในขณะเดียวกันผู้บริโภคอาจเสียหายเพราะหลงเชื่อบุคคลอื่นที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้นมาลวงขายสินค้า (Passing Off) เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเจ้าของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้ามีสิทธิหรืออำนาจฟ้องผู้กระทำละเมิดเครื่องหมายการค้า

พร้อมทั้งเรียกค่าเสียหายเพื่อการละเมิดนั้นได้ เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้ายังไม่ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ถูกต้องทำให้ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นจะมาฟ้องร้องเรียกเอาค่าเสียหายจากผู้ที่ใช้เครื่องหมายการค้าแบบเดียวกันตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 ไม่ได้

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจได้นำสื่อสังคมออนไลน์ (Online Social Media) มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการทำการตลาดเพื่อติดต่อกับผู้บริโภคได้ทั่วโลกและเป็นจำนวนมากพร้อมกันในเวลาเดียวกัน ประกอบกับการเข้าถึงง่ายและสามารถโต้ตอบกันได้อย่างรวดเร็วทำให้เจ้าของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าและผู้บริโภคนิยมใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ยิ่งทำให้การมีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดการละเมิดเครื่องหมายการค้า (Steven T Shelton, 2012) และการละเมิดเครื่องหมายการค้าก็เกิดได้หลากหลายวิธีและมีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น การปลอมตัวเป็นบุคคลอื่น (Impostor) โดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นเสมือนเป็นของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ กรณีบริษัท ONEOK, Inc. มีบุคคลอื่นนำชื่อ ONEOK ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทมาเปิดบัญชีผู้ใช้ใน Twitter ซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์เสมือนว่าเป็นบัญชีผู้ใช้ที่แท้จริงของบริษัททำให้บริษัทเสียชื่อเสียง (ONEOK, Inc. v Twitter, Inc. (4:09-cv-00597-TCK-TLW) หรือการนำเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมน (Domain Name) หรือใช้ในคำสำคัญ (Keywords) โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้จากเจ้าของเครื่องหมายการค้าทำให้เกิดความเสียหาย

หาย กรณีคดี Brookfield Communications, Inc. v West Coast Entertainment Corp. (Shannon N King, 2000) จำเลยคดีนี้คือบริษัท West Coast Entertainment Corp. เจ้าจงใช้กลุ่มคำ “Moviebuff” อันเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วของ โจทก์ Brookfield Communication, Inc. ในคำสำคัญ และจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย เมื่อพิจารณากฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ให้ ความคุ้มครองโดยยึดหลักดินแดน (Territoriality Principles) เป็นสำคัญ (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, 2543) โดยจะพิจารณาจากการได้มาซึ่งสิทธิใน เครื่องหมายการค้าว่าเกิดขึ้นและถูกจำกัดเฉพาะ ในขอบเขตประเทศที่เจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นได้จดทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น (World Intellectual Property Organization (WIPO), 2015) ทำให้การละเมิดเครื่องหมายการค้าโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็นเครื่องมือจึงยังไม่มีหลักกฎหมายหรือวิธีการ พิเคราะห์ที่ชัดเจน ส่งผลให้กฎหมายอาจให้ความ คุ้มครองไม่ครอบคลุมถึงหรืออาจถูกปฏิเสธไม่ ให้ ความคุ้มครองได้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการหรือเจ้า ของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าพยายามแสวงหา เครื่องหมายที่ไม่สามารถลอกเลียนหรือทำสำเนา ได้มาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของตนเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสียหายจากการละเมิดเครื่องหมาย การค้า อีกทั้งแสวงหาเครื่องหมายแบบใหม่ ๆ ใน การสื่อสารกับผู้บริโภคให้เห็นถึงความสามารถหรือ ความเป็นสินค้าที่โดดเด่นของผู้ประกอบการหรือ เจ้าของสินค้านั้น

การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ายุคใหม่
ด้วยระบบเศรษฐกิจปัจจุบันทรัพย์สินทางปัญญา

มีความสำคัญเป็นอย่างมาก แม้เป็นสินทรัพย์ที่มอง ไม่เห็น (Intangible Asset) แต่มีมูลค่ามหาศาลต่อ ผู้ประกอบการหรือเจ้าของสินค้าที่ใช้เครื่องหมาย การค้า อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการให้การรับรอง และยืนยันถึงคุณภาพของสินค้าที่ใช้เครื่องหมาย การค้าได้เป็นอย่างดี ดังนั้นเมื่อเกิดการละเมิด เครื่องหมายการค้าไม่ว่าจะเป็นการเอาไปใช้กับ สินค้าของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือบุคคล อื่นนำเครื่องหมายการค้านั้นไปแสดงตนว่าเป็น เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต ความเสียหายของการละเมิดเครื่องหมายการค้าแม้ เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นย่อมทำให้เจ้าของสินค้า ที่ใช้เครื่องหมายการค้าสูญเสียรายได้และขาด โอกาสทางการค้าเป็นจำนวนมาก ส่วนความเสียหายในระยะยาวเป็นความสูญเสียในภาพรวม เศรษฐกิจของประเทศ พิจารณากรณีประเทศไทย ถูกจัดให้อยู่ในบัญชีประเทศที่ต้องจับตาพิเศษ (Priority Watch List: PWL) ของสหรัฐอเมริกาใน ปี 2550 ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนไทยในมุมมอง ของนักลงทุนต่างชาติและธุรกิจส่งออกของไทย อย่างมาก (US Watch, ความสัมพันธ์ด้าน เศรษฐกิจไทย-สหรัฐฯ, <http://uswatch.mfa.go.th/uswatch/en/relationship/economy/>)และ สหรัฐฯ ได้ตัดสินสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการ ทั่วไป (Generalized system of Preference: GSP) ของไทยหลายรายการเพื่อตอบโต้การละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญาของสหรัฐฯ เพื่อไม่ให้เครื่องหมาย การค้าถูกระงับได้โดยง่าย ผู้ประกอบการ จึงพยายามหาช่องทางที่จะให้เครื่องหมายการค้า ของตนได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่อง หมายการค้าไม่ว่าจะในระดับประเทศ ระดับภูมิ ภาค หรือระดับนานาชาติ อีกทั้งยังแสวงหาเครื่อง

หมายแบบใหม่ ๆ ที่ยากต่อการลอกเลียนหรือสำเนาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเครื่องหมายแบบใหม่ ๆ ที่สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคถึงสินค้าของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ายุคใหม่ (Nontraditional Trademark) มีแนวโน้มมากขึ้น เครื่องหมายการค้ายุคใหม่อาจแบ่งได้ 2 จำพวก โดยจำแนกตามการรับรู้ของมนุษย์ได้แก่ เครื่องหมายการค้าที่มองเห็นได้ (Visually Perceptible) และเครื่องหมายการค้าที่มองไม่เห็น (Non-visually Perceptible) (World Intellectual Property Organization (WIPO), 1998) ตัวอย่างของเครื่องหมายที่มองเห็นได้แก่ เครื่องหมายสามมิติ (Three-Dimensional Mark) เครื่องหมายเคลื่อนไหว (Motion or Multimedia Sign) เป็นต้น ในขณะที่เครื่องหมายที่มองไม่เห็นตัวอย่าง เช่น เครื่องหมายเสียง (Sound Mark) เครื่องหมายกลิ่น (Scent Mark) เครื่องหมายรสชาติ (Taste Mark) เป็นต้น (กมลนิช สวัสดิพาณิชย์, 2557) การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยหลักต้องมีลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้าที่สามารถบอกความแตกต่างของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจากสินค้าชนิดอื่นได้ (Product Differentiation Function) ดังนั้นการพิจารณาลักษณะดังกล่าวต้องมีการแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมในตัวเครื่องหมายนั้น ส่วนวิธีการแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมของตัวเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจึงถูกใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาการขึ้นทะเบียนเครื่องหมายในหลาย ๆ ประเทศ อย่างเช่นกรณีเครื่องหมายเสียงของสถานีโทรทัศน์เนชั่นแนลบรอดแคสติ้ง (National Broadcasting Corporation: NBC) ตา มทะเบียนเลขที่ 916522 (Broadcasting of Tele-

vision Programs, Reg. No. 916522) โดยอธิบายลักษณะประกอบกรขึ้นทะเบียนให้เห็นเป็นรูปธรรมว่า “a sequence of chime-like musical notes which are in the key of C and sound of the notes G, E, C, the ‘G’ being the one just below middle C, the ‘E’ the one just above middle C, and the ‘C’ being middle C, thereby to identify applicant’s broadcasting service.” นอกจากการอธิบายลักษณะของเสียงประกอบกรขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน์ดังกล่าว เจ้าของเครื่องหมายเสียงสามารถใช้บรรทัดห้าเส้น (Stave Divided) ในการบรรยายลักษณะของเสียงเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับการใช้ตัวโน้ตเพื่อขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้า บรรยายลักษณะการเลียนเสียง (Onomatopoeia) การใช้กราฟคลื่นเสียง (Sonogram) การส่งตัวอย่างของเสียงที่จะใช้เป็นเครื่องหมายเสียง หรือการใช้วิธีดังกล่าวผสมกันในการแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมของตัวเครื่องหมายเสียง ส่วนพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 มีการแก้ไขเพิ่มเติมนิยามคำว่า “เครื่องหมาย” ในมาตรา 4 ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายเสียง โดยต้องเป็นเสียงที่ไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง หรือต้องไม่เป็นเสียงโดยธรรมชาติของสินค้านั้น หรือเสียงนั้นต้องไม่เกิดจากการทำงานของสินค้านั้น (กฤษฎา ศุภวรรณกุล, แฉไทยลักไก้จอตทรัพย์สินฯ, 2555, <http://tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=1233>) ตัวอย่างการแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมของเครื่องหมายกลิ่น เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถนำเสนอได้

หลายรูปแบบ ได้แก่ การนำเสนอในรูปแบบของสูตรเคมีอันเป็นส่วนหนึ่งของกลิ่น ในรูปแบบคำพรรณนาในลักษณะของกลิ่น ในรูปแบบการส่งตัวอย่างของกลิ่น หรือนำเสนอในรูปแบบทั้งสามวิธีข้างต้นรวมกัน จะเห็นได้ว่าในทางปฏิบัติการแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมของเครื่องหมายเสียงและกลิ่นนั้นทำได้ยากและมีความซับซ้อนทำให้ศาลยุติธรรมยุโรป (European Court of Justice: ECJ) ต้องกำหนดเงื่อนไข 7 ประการเป็นหลักในการพิจารณาในคดี Sieckmann and German Patent and Trademark Office หรือเรียกว่า The Sieckmann Criteria เป็นมาตรฐานในการขึ้นทะเบียนเครื่องหมายยุคใหม่ (Katharina Barker, 2013) ได้แก่

1. เครื่องหมายต้องชัดเจน (Sign must be clear)
2. มีความแน่นอน (Precise)
3. มีลักษณะพิเศษ (Self-Contained)
4. เข้าถึงได้ง่าย (Intellegible)
5. คงทนถาวร (Durable)
6. ไม่เปลี่ยนสภาพ (Objective)

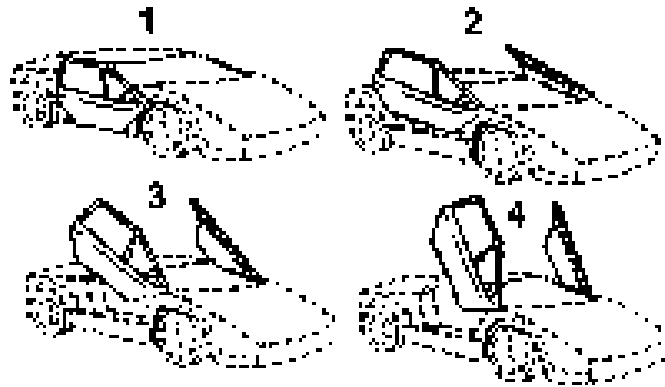
จากนั้นมาการขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้ายุคใหม่ในหลายประเทศจึงปรับใช้เงื่อนไข The Sieckmann Criteria ของศาลยุติธรรมยุโรปควบคู่กับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว เช่น ในคดี LibertelGroep BV v Benelux-Merkenbureau (C-104/01 (ECJ) LibertelGroep BV v Benelux-Merkenbureau) ในกรณีเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเคลื่อนไหว (Motion as a Trademark) เป็นเครื่องหมายการค้ายุคใหม่ประเภทที่มองเห็นได้และยังไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 การแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมของเครื่องหมายประเภทนี้สามารถนำเสนอได้ 2 วิธี (World Intellectual Property Organization (WIPO), 2007)

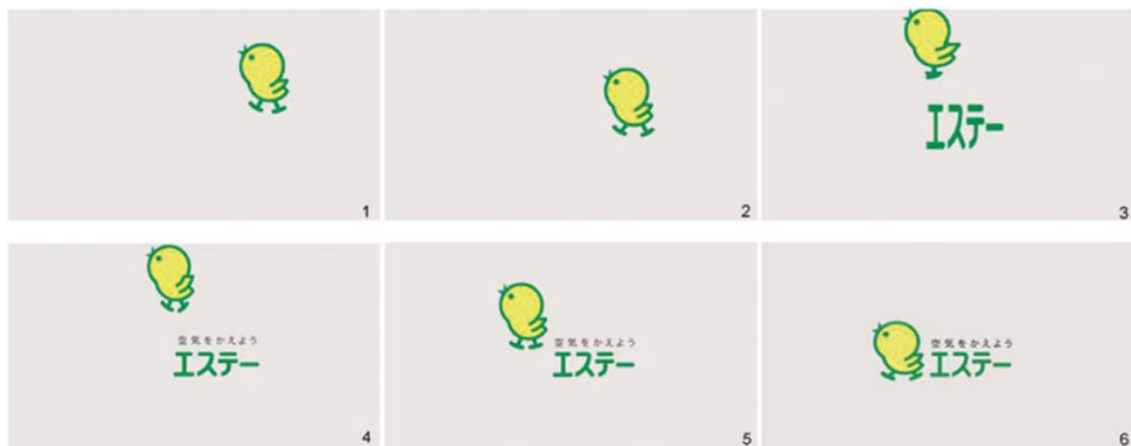
1. ทำเป็นลำดับภาพนิ่งที่แสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวของเครื่องหมายที่ขอขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างชัดเจน

2. เป็นภาพยนตร์สั้น (Short Movie) ที่แสดงการเคลื่อนไหวของเครื่องหมายนั้น พร้อมทั้งอธิบายลักษณะประกอบการเคลื่อนไหวของเครื่องหมายนั้นอย่างชัดเจน เช่น เครื่องหมายเคลื่อนไหวที่เป็นที่รู้จักคือประตูรถลัมโบกินีมีลักษณะเป็นการเปิดในแนวตั้ง (Lamborghini Car's Door) แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยการนำเสนอเป็นลำดับภาพนิ่งให้เห็นการเคลื่อนไหวของเครื่องหมาย พร้อมทั้งอธิบายลักษณะของเครื่องหมายประกอบว่า “The mark consists of the unique motion in which the door of a vehicle is opened. The doors move parallel to the body of the vehicle but are generally raised above the vehicle to a parallel position.”

เครื่องหมายเคลื่อนไหวของประตูรถลัมโบกินีมีลักษณะการเปิดในแนวตั้งสอดคล้องกับคำอธิบายของเครื่องหมายประเภทนี้ ตามคำจำกัดความขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property: WIPO) ว่าเป็นเครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยการเคลื่อนไหวของวัตถุที่กำหนด (Certain Object) โดยการใช้ภาพ (Image) หรือโลโก้ (Logo) อาจจะเป็นเครื่องหมาย แสดงถึงยี่ห้อหรือตรา (Brand) ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าก็ได้ (Animated Logo) เช่น เครื่องหมายการค้าเคลื่อนไหวที่จดทะเบียนของไมโครซอฟต์ (Microsoft Logo)



ภาพที่ 1: ลำดับภาพเคลื่อนไหวของเครื่องหมายการค้าเคลื่อนไหวของรถลัมโบกินี



ภาพที่ 2: ลำดับภาพเคลื่อนไหวของเครื่องหมายการค้า ST Corporation (Reg. No. 5804313)

ตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสหรัฐฯ (US Reg. No. 3926321) ประเทศในทวีปยุโรป (European CTM Reg. No. 8553133) และออสเตรเลีย (Australian Reg. No. 1321792) เครื่องหมายการค้าเคลื่อนไหวที่จดทะเบียนของโซนี่อิริคสัน (Sony Ericssons) เครื่องหมายการค้าเคลื่อนไหวที่จดทะเบียนของ ST Corporation ตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าในญี่ปุ่น Reg. No. 5804313 เป็นต้น

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเคลื่อนไหวด้วยการแสดงลำดับภาพหนึ่ง เป็นการแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมในตัวเครื่องหมายเคลื่อนไหวดังภาพที่ 2 ส่งผลให้การขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้าประเภทนี้จะคุ้มครองภาพนิ่งทุกภาพที่น่าเสนอดังนั้นหากบุคคลอื่นนำภาพใดภาพหนึ่งดังกล่าวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเคลื่อนไหวที่ได้จดทะเบียนแล้วไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าของ

เครื่องหมายการค้านั้นก็เกิดสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายจากการละเมิดเครื่องหมายการค้าของตนได้ ด้วยเหตุนี้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเคลื่อนไหวจะมีประโยชน์กับผู้ประกอบการที่แต่เดิมมีการโฆษณาหรือสื่อสารกับผู้บริโภคด้วยภาพเคลื่อนไหว (Animation) มาแต่แรก เมื่อจดทะเบียนแล้วเครื่องหมายนั้นจะได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า (Yvonne Noorlander, Motion in Trademark Law : Motion, Marks, http://www.nloinfo.nl/documenten/artikelen/uk/motion_in_trademark_law_-_motion_marks.pdf) ผู้ประกอบการที่ใช้ภาพเคลื่อนไหวในการโฆษณาหรือสื่อสารกับผู้บริโภคในปัจจุบันจะเป็นกลุ่มบุคคลที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการสื่อสารหรือเข้าถึงผู้บริโภค ทำให้มีการเข้าถึงภาพเคลื่อนไหวได้ง่ายและมีการแพร่กระจายของภาพเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้าง ทำให้ง่ายต่อการละเมิดและก่อให้เกิดความเสียหายแก่สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นได้ ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้เครื่องหมายเคลื่อนไหวเป็นเครื่องหมายการค้ายุคใหม่ที่ถูกละเมิดได้ง่ายกว่าเครื่องหมายการค้ายุคใหม่ประเภทอื่น ดังนั้นเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า ผู้ประกอบการเจ้าของภาพเคลื่อนไหวจำเป็นต้องอย่างยิ่งที่จะต้องจดทะเบียนภาพเคลื่อนไหวให้เป็นเครื่องหมายการค้าของตน

แนวโน้มการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายเคลื่อนไหว

ประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกในอนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention) และความตกลง

สงวนลิขสิทธิ์ (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement: TRIPS) ข้อตกลงดังกล่าวกำหนดให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศต้องให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาขั้นต่ำ (Minimum TRIPS Standard) เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน โดยแต่ละประเทศสามารถให้ความคุ้มครองที่สูงกว่าข้อตกลงดังกล่าวได้ นอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นประเทศคู่สัญญาในข้อตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) ข้อตกลงเขตการค้าเสรีดังกล่าวทำให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีร่วมกันเพื่อให้ได้รับประโยชน์ทางการค้าทั้งในด้านการส่งออกและนำเข้า ทรัพย์สินทางปัญญาจึงเป็นหนึ่งในข้อตกลงร่วมกันที่สำคัญในหลาย ๆ ข้อตกลงเขตการค้าเสรี เช่น การทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับสหรัฐฯ ประเทศคู่สัญญาต้องให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามข้อกำหนดความคุ้มครองขั้นต่ำที่กำหนดในความตกลงทริปส์และต้องขยายความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเพื่อให้คุ้มครองเครื่องหมายเสียงด้วย ซึ่งเป็นการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาหลายประเภทกว่า Minimum TRIPS Standard อย่างกรณีข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างสหรัฐฯ กับสาธารณรัฐเกาหลี (FTA between Korea and the US) (ข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีกับสหรัฐฯ, <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/korus-fta/final-text>) ที่ระบุชัดเจนว่า ให้ขยายความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเพื่อให้คุ้มครองเครื่องหมายเสียงและกลิ่น (Sound Mark and Scent Mark) ในมาตรา 18.2 (Article 18.2) ข้อตกลงนี้ทำให้เกาหลีต้องอนุวัติการกฎหมายเครื่องหมายการค้าภายใน

ในประเทศของตนให้สอดคล้องกับข้อตกลงที่ทำกับ
สหรัฐฯ กรณีข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างสิงคโปร์
กับสหรัฐฯ (FTA between Singapore and the
US) (ข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างสิงคโปร์กับ
สหรัฐฯ, [https://ustr.gov/trade-agreements/
free-trade-agreements/singapore-fta/final-
text](https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/singapore-fta/final-text)) ที่กำหนดให้ขยายความคุ้มครองเครื่องหมาย
การค้าให้ครอบคลุมเครื่องหมายเสียงและกลิ่นใน
มาตรา 16.2 (Article 16.2) กรณีข้อตกลงเขตการค้า
เสรีระหว่างออสเตรเลียกับสหรัฐฯ (FTA
between Australia and the US) (ข้อตกลงเขต
การค้าเสรีระหว่างออสเตรเลีย กับสหรัฐฯ,
[https://ustr.gov/trade-agreements/free-
trade-agreements/australian-fta/final-text](https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/australian-fta/final-text))
ที่กำหนดให้ขยายความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
ให้ครอบคลุมถึงเครื่องหมายเสียง และกลิ่นใน
มาตรา 17.2 (Article 17.2) เห็นได้ชัดจากข้อ
ความที่ประกู่ในข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่าง
สหรัฐฯ กับประเทศอื่นข้างต้นว่า “Neither Party
may require, as a condition of registration,
that marks be not visually perceptible, nor
may a party deny registration of a mark
solely on the ground that the sign of which
it is composed is a sound or a scent.” กรณี
ประเทศไทยยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเขตการค้า
เสรีกับสหรัฐฯ ได้ เนื่องจากในการเจรจาข้อตกลง
เขตการค้าเสรีดังกล่าวมีประเด็นเรื่องทรัพย์สิน
ทางปัญญาในข้อตกลง และมีความไปได้สูงมากที่
ข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯ นั้นจะมีประ
เด็นเรื่องเครื่องหมายเสียงและกลิ่นเมื่อเทียบกับการ
ที่สหรัฐฯ เข้าทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับ
ประเทศอื่นข้างต้น ทั้งการที่ไทยมีความต้องการที่

จะมีส่วนร่วมในข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic
Economic Partnership Agreement: TPP) สหรัฐฯ
มีแนวโน้มต้องการให้ไทย ขยายความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าเพื่อให้ครอบคลุมเครื่องหมาย
การค้ายุคใหม่ประเภทกลิ่นด้วย แต่ในขณะที่มุมมอง
ของสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า
สหรัฐฯ (United States Patent and Trademark
Office: USPTO) ให้ความสนใจในเครื่องหมาย
เคลื่อนไหวในการขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่
ไม่ใช่เทคโนโลยีขั้นสูงและมีความซับซ้อนในการ
พิจารณาถึงการแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมน้อยกว่า
เครื่องหมายการค้ายุคใหม่ประเภทอื่น เช่น สี กลิ่น
หรือรสชาติ เป็นต้น (Roxana Sullivan, Non-
traditional Trademarks through the Lens of
the USPTO, 2015, [http://www.lexology.
com/library/detail.aspx?g=7161578b-104c-
417e-9a8f-424144f57fdd](http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=7161578b-104c-417e-9a8f-424144f57fdd)) เมื่อพิจารณาถึงจำ
นวนการขึ้นทะเบียนเครื่องหมายกลิ่นในสหรัฐฯ ณ
ปัจจุบันมีเพียง 13 เครื่องหมาย (Rachel Siegel,
Remember how Play-Doh smells? U.S.
trademark officials get it, [https://www.
washingtonpost.com/news/business/wp/2
018/05/24/remember-how-play-doh-smell
s-u-s-trademark-officials-get-it](https://www.washingtonpost.com/news/business/wp/2018/05/24/remember-how-play-doh-smells-u-s-trademark-officials-get-it/)) ด้วยเหตุนี้การ
พิจารณาถึงการแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมของเครื่องหมาย
การค้ายุคใหม่ประเภทเครื่องหมายกลิ่นนั้นถือเป็น
อุปสรรคที่สำคัญในการพิจารณาเพราะมีความ
ซับซ้อนและต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการพิสูจน์
ทำให้ไม่เป็นที่ยอมรับและแม้แต่สำนักงานสิทธิบัตร
และเครื่องหมายการค้าสหรัฐฯเองยังให้ความสนใจ
เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ายุคใหม่ประเภท

เครื่องหมายเคลื่อนไหวมากกว่า และนี้อาจเป็นแนวโน้มสำคัญในการทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับสหรัฐฯ อาจให้ความคุ้มครองเครื่องหมายเคลื่อนไหวแทนที่จะเป็นเครื่องหมายกลืน

สรุป

ปัจจุบันเครื่องหมายการค้ายุคใหม่ไม่มีขอบเขตที่แน่ชัดว่า ต้องเป็นเครื่องหมายประเภทใดบ้าง แต่เมื่อกล่าวโดยรวมอาจเป็นเครื่องหมายใด ๆ ที่ไม่อยู่ในขอบเขตของเครื่องหมายการค้าแบบดั้งเดิมที่เคยให้การคุ้มครองแล้วเป็นเครื่องหมายการค้ายุคใหม่ทั้งสิ้น ซึ่งสามารถจำแนกได้ 2 จำพวก คือ เครื่องหมายที่มองเห็นได้ และเครื่องหมายที่มองไม่เห็น โดยเครื่องหมายนั้นต้องมีการแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมในตัวเครื่องหมายว่าสามารถบอกถึงความแตกต่างของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่นได้ ในทางปฏิบัติการพิจารณาถึงการแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมในตัวเครื่องหมายการค้าเป็นเรื่องยากและซับซ้อน ในบางกรณีจำเป็นต้องมีการใช้เทคโนโลยีในการพิสูจน์ เช่น เครื่องหมายกลืน ในกรณีของเครื่องหมายเคลื่อนไหวนั้นการพิจารณาถึงการแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมในตัวเครื่องหมายการค้า มีความซับซ้อนน้อยกว่าเครื่องหมายประเภทอื่น อีกทั้งเจ้าของเครื่องหมายการค้าเคลื่อนไหวยังอาจได้ประโยชน์จากการขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเนื่องจากภาพนิ่งต่าง ๆ ที่นำเสนอในการแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมของเครื่องหมายเคลื่อนไหวจะได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมาย

เครื่องหมายการค้าทั้งหมด แม้ประเทศไทยมีการแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าโดยแก้ไขเพิ่มเติมนิยามคำว่า “เครื่องหมาย” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ให้ครอบคลุมถึงเครื่องหมายเสียงซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้ายุคใหม่แล้ว แต่อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักลงทุนหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าทั้งในประเทศและนอกประเทศ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ต้องการให้เครื่องหมายการค้าของตนได้รับความคุ้มครองไม่ว่าสินค้าหรือบริการของตนจะทำการตลาดอยู่ในประเทศใด เพราะสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนจะได้รับความคุ้มครองจำกัดเพียงในประเทศที่เครื่องหมายการค้า นั้นได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น ดังนั้นการที่ประเทศไทยให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ายุคใหม่น้อยประเภทกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกัน อาจทำให้ประเทศไทยไม่เป็นประเทศที่น่าลงทุนนักสำหรับนักลงทุนต่างชาติและอาจทำให้จำนวนนักลงทุนต่างชาติลดลงอีกด้วยเนื่องมาจากการที่เครื่องหมายการค้าของนักลงทุนต่างชาติไม่ได้รับความคุ้มครองที่เพียงพอ การอนุวัติการพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เพื่อให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ายุคใหม่เพิ่มขึ้นหลายรายการอาจเป็นทางออกเดียว ในการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติและสามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้ากับประเทศอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม

- กมลนิช สวัสดิพาณิชย์. (2557) . เรื่อง (ไม่) เดิมของเครื่องหมายการค้า. สืบค้นจาก <http://www.fpo.go.th/FPO/moduleContent/getfile.php?contentfileID=7638>.
- กฤษฎา ศุภวรรณกุล. (2555). แฉไทยลักไก่จ่อจดทรัพย์สินฯ กลิ่น-เสียง ชุ่มแก่กฎหมายธน.รับเอฟทีเอ. สหรัฐฯ นักวิชาการชี้เสียง-แนวศึกษาให้รอบคอบ. สืบค้นจาก <http://tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=1233>.
- ข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีกับสหรัฐฯ. (2559). สืบค้นจาก <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/korus-fta/final-text>.
- ข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างสิงคโปร์กับสหรัฐฯ. (2559). สืบค้นจาก <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/singapore-fta/final-text>.
- ข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างออสเตรเลียกับสหรัฐฯ. (2559). สืบค้นจาก <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/australian-fta/final-text>.
- พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559. สืบค้นจาก <http://www.ipthailand.go.th/th/dip-law-2/item>.
- สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์.(2543). การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. สถาบันการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย.
- ASEAN Intellectual Property Portal, Madrid Protocol. (2016). Retrieved from <https://www.aseanip.org/Services/Madrid-Protocol>. C-104/01 (ECJ) LibertelGroep BV v Benelux-Merkenbureau
- DaraniVachanavuttivong. (2016, June). *Trademark Act Amendments Usher in Thailand's Accession to the Madrid Protocol*,Tilleke&Gibbins. Retrieved from <http://www.tilleke.com/resources/trademark-act-amendments-usher-thailands-accession-madrid-protocol>.
- Katharina Barker. (2013). *The Sieckmann Criteria*. Retrieve from <http://www.lawdit.co.uk/news/365/10/The-Sieckmann-Criteria>.
- MitsukoMiyagawa. (2016). *Current Situation of Non-traditional Trademark Registration/Japan. Expert Guides*. Retrieved from <https://www.expertguides.com/articles/current-situation-of-non-traditional-trademark-registrationjapan/arcvrcwt>.
- ONEOK, Inc. v Twitter, Inc. (4:09-cv-00597-TCK-TLW)
- Roxana Sullivan. (2015). *Non-traditional Trademarks through the Lens of the USPTO*. Retrieved from <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=7161578b-104c-417e-9a8f-424144f57fdd>.

- Say Sujintaya and JomjaiJintas. (2012, May). *Registering Non-traditional Trademarks in Thailand*. The Nation. Retrieved from <http://www.nationmultimedia.com/news/opinion/aec/30182973>.
- Shannon N King. (2000). *Brookfield Communication, Inc. v West Coast Entertainment Corp., Berkeley Technology Law Journal*, 2000:313.
- Steven T Shelton. (2012). *Threats to Brands from Social Media*. *New York Law Journal*, 2012.
- US Watch. (2016). *ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจไทย-สหรัฐ*. Ministry of Foreign Affairs Thailand. Retrieved from <http://uswatch.mfa.go.th/uswatch/en/relationship/economy>.
- World Intellectual Property Organization (WIPO) (2009). *Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT)*. Retrieved from <http://www.wipo.int/sct/en/index.html>.
- World Intellectual Property Organization (WIPO) (2007). *Standing Committee on the Law of Trademarks. Industrial Designs and Geographical Indications - Seventeenth Session: Method of Representation and Description of New Types of Marks*. Retrieved from http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_17/sct_17_2.pdf.
- World Intellectual Property Organization (WIPO). (2015). *WIPO IP Facts and Figures*. 2015. Retrieved from http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_943_2015.pdf.
- Yvonne Noorlander. (2016). *Motion in Trademark Law: Motion Marks*. *European IP Update*. Retrieve from http://www.nloinfo.nl/documenten/artikelen/uk/motion_in_trademark_law-motion_marks.pdf.