

การแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม (Graphic representation) ในเครื่องหมายการค้าเสียง และเครื่องหมายการค้ากลิ่น¹

อมรินทร์ ม่วงมณี²

เครื่องหมายการค้าเสียงและเครื่องหมายการค้ากลิ่นจัดเป็นเครื่องหมายการค้ายุคใหม่ที่ผู้ประกอบการค้าให้ความสนใจในการนำมาใช้กับกิจการค้าของตน เพราะมีความแปลกแตกต่างไปจากเครื่องหมายการค้าการค้าหรือรูปในแบบดั้งเดิม อีกทั้งยังเป็นช่องทางการตลาดที่ยังมีผู้ประกอบการน้อยรายที่จะนำมาใช้ ส่งผลให้เครื่องหมายประเภทนี้สามารถเป็นที่จดจำของผู้บริโภคได้โดยง่าย เครื่องหมายการค้าเสียง ได้แก่ เครื่องหมายการค้าเสียงของอินเทล เครื่องหมายการค้าเสียง Jingle ของ Twentieth Century Fox ในช่วงต้นของการชมภาพยนตร์ เครื่องหมายการค้าเสียงเปิดและปิดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Window ของ ไมโครซอฟท์ ส่วนเครื่องหมายการค้ากลิ่น ได้แก่ กลิ่นหอมของผลไม้ที่ใช้กับสินค้าน้ำมันเครื่อง กลิ่นหอมของดอกไม้ที่อยู่ในบริเวณด้ามแปรงสีฟัน กลิ่นหอมของหญ้าตัดใหม่ที่อยู่บนลูกเทนนิส เป็นต้น โดยขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในระหว่างการร่างแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าโดยมีขยายความคุ้มครองรวมถึงเครื่องหมายการค้าเสียงและเครื่องหมายการค้ากลิ่นด้วย การศึกษาถึงลักษณะทางกายภาพของเครื่องหมายประเภทนี้จึงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจถึงลักษณะพิเศษเหล่านั้น

เมื่อพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพของเครื่องหมายการค้าประเภทนี้ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตา เพราะต้องใช้เสียงหรือกลิ่นซึ่งมีเอกลักษณ์สำหรับทำหน้าที่ในการบ่งบอกความเป็นเจ้าของหรือใช้เป็นที่หมายในการสังเกตจดจำและแยกความแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น ฉะนั้นในเวลาที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประเภทนี้ จึงต้องมีเครื่องมือที่ช่วยทำให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพของเครื่องหมายการค้าเหล่านี้ ซึ่งเรียกว่าการแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมในเครื่องหมาย (Graphic representation) ในบทความนี้จะขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในประเทศที่มีกฎหมายซึ่งให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประเภทนี้ว่ามีวิธีอย่างไรในการนำมาใช้เพื่อแสดงให้เห็นความมีอยู่หรือความเป็นรูปธรรมในเครื่องหมายการค้า โดยขอเริ่มจากการแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมในเครื่องหมายการค้าเสียง จากนั้นจึงต่อด้วยการแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมในเครื่องหมายการค้ากลิ่น

¹ ความคิดเห็นในบทความนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน

² ทนายความประจำบริษัทสำนักกฎหมายดำเนิน สมเกียรติและบุญมา จำกัด, สมาชิกของสมาคมทนายสิทธิทางปัญญาแห่งประเทศไทย

1. การแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม (Graphic representation) ในเครื่องหมายการค้าเสียง

การแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมในเครื่องหมายการค้าเสียงซึ่งเป็นที่ยอมรับในประเทศต่าง ๆ ได้แก่วิธีการดังต่อไปนี้

1.1 การบรรยายลักษณะของเครื่องหมายการค้าเสียง

วิธีการดังกล่าวนี้เป็นวิธีการแรก ๆ ที่สำนักงานเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ยอมรับและรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเสียง ทั้งนี้เครื่องหมายการค้าเสียงเครื่องหมายการค้าแรกที่ได้รับการจดทะเบียนคือ เครื่องหมายการค้าเสียงของสถานีโทรทัศน์ NBC ในปี ค.ศ. 1950 ปรากฏตามคำขอเลขที่ 71,541,873 ทะเบียนเลขที่ 523,616³ ซึ่งใช้วิธีการบรรยายว่า เครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยตัวโน้ต G,E,C

นอกจากนั้น ยังได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเสียงของสถานีโทรทัศน์ NBC เพิ่มเติมอีกเป็นคำขอเลขที่ 72,349,496 ทะเบียนเลขที่ 0916552⁴ โดยใช้คำบรรยายเสียงว่า

THE MARK COMPRISES A SEQUENCE OF CHIME-LIKE MUSICAL NOTES WHICH NOTES WHICH ARE IN THE KEY AND SOUND 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 APPLICANTS BROADCASTING SERVICE.

เครื่องหมายการค้าเสียงให้ร้องของทาร์ซาน คำขอเลขที่ 75,326,989 ทะเบียนเลขที่ 2210506 โดยใช้คำบรรยายเสียงว่า The mark consists of the sound of the famous Tarzan yell. The mark is a yell consisting of a series of approximately ten sounds, alternating between the chest and falsetto registers of the voice, as follow - 1) a semi-long sound in the chest register, 2) a short sound up an interval of one octave plus a fifth from the preceding sound, 3) a short sound down a Major 3rd from the preceding sound, 4) a short sound up a Major 3rd from the preceding sound, 5) a long sound

³ เครื่องหมายการค้าเสียง คำขอเลขที่ 71541873 ทะเบียนเลขที่ 0523616 , www.tess2.uspto.gov/bin/showfield?4008:5ci9on.4.1, Last visited 23 November 2010

⁴ เครื่องหมายการค้าเสียง คำขอเลขที่ 72349496ทะเบียนเลขที่0916522, www.tess2.uspto.gov/bin/showfield?4008:5ci9on.5.1, Last visited 23 November 2010

down one octave plus a Major 3rd from the preceding sound, 6) a short sound up one octave from the preceding sound, 7) a short sound up a Major 3rd from the preceding sound, 8) a short sound down a Major 3rd from the preceding sound, 9) a short sound up a Major 3rd from the preceding sound, 10) a long sound down an octave plus a fifth from the preceding sound

สำหรับในประเทศออสเตรเลีย สำนักงานเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศออสเตรเลียได้ยอมรับการบรรยายลักษณะของเครื่องหมายการค้าเสียงไว้ดังตัวอย่างเช่น

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเสียงร้องของวัว สามารถเขียนบรรยายว่า “The trademark consists of the sound of two steps taken by a cow on pavement, followed by the sound of a cow mooing (CLIP CLOP MOO) as rendered in the recording accompanying the application”⁵

นอกจากนี้ยังมีการบรรยายลักษณะของเครื่องหมายการค้าเสียงอื่นๆอีก เช่น The trademark consists of a tapping sound made by a wooden stick tapping on a metal garbage can lid at intervals of 2 seconds of approximately 14 seconds duration... The sound is demonstrated in the recordings accompanying the application.⁶

1.2 การใช้บรรทัดห้าเส้น (Stave divided) ควบคู่ไปกับการใช้โน้ตดนตรี

เครื่องหมายการค้าเสียงที่ใช้วิธีดังกล่าวได้แก่เครื่องหมายการค้าเสียง ของ Deutsche Telekom AG คำขอเลขที่ 1416858 ทะเบียนเลขที่ 729484 ที่ยื่นจดทะเบียนในสหภาพยุโรป โดยนำเสนอเกี่ยวกับเสียงของตัวโน้ต 5 ตัวเรียงลำดับกัน ด้วยสำเนียงพิเศษของเสียงตั้งแต่แรกจนถึงเสียงสุดท้าย เสียงช่วงสั้นๆ ที่ประกอบอยู่ในเมเจอร์ ด้วยจังหวะของการตีจำนวน 113 ครั้งต่อนาที และประกอบอยู่ในช่วง 4/4 ครั้ง สัญลักษณ์บรรเลงโดย Stahhto (Volumn mezzo forte) จากเสียง Synthesizer⁷



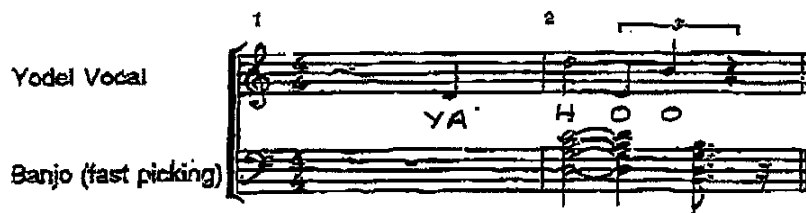
⁵ Non-traditional marks-paper1 Representation Description (JB), www.wipo.int/export/sites/www/sct/cn/comments/pdf/sct17/au-2.pdf , Last visited 23 November 2010

⁶ เพิ่งอ้าง

⁷ เครื่องหมายการค้าเสียง คำขอเลขที่ 1416858 ทะเบียนเลขที่ 729484, www.oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en-Detail_NoReg, Last visited 1 December 2010

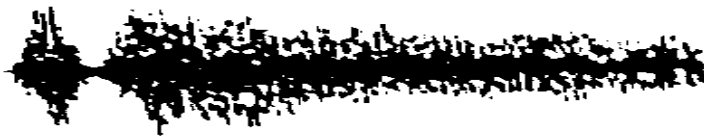
1.3 การเขียนบรรยายในลักษณะเลียนเสียง (Onomatopoeia)

เครื่องหมายการค้าเสียงที่ใช้วิธีดังกล่าวได้แก่ เครื่องหมายการค้าเสียงซึ่งตะโกนคำว่า Yahoo ทะเบียนเลขที่ 1772086⁸ กับธุรกิจบริการจำพวก 35 การบริการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ บริการจำพวก 42 บริการค้นคว้าและพัฒนาเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯลฯ โดย Yahoo Inc. ผู้จดทะเบียนได้นำเสนอการแสดงออกที่เป็นรูปธรรมของเครื่องหมายด้วยวิธีการบรรยายว่าเป็นเสียงตะโกน Yahoo (Yodel Vocal Yahoo) และใช้ควบคู่กับวิธีการแสดงด้วยโน้ตดนตรี ปรากฏตามตัวอย่างรูปซึ่งได้นำเสนอมาด้านล่างนี้



1.4 การใช้กราฟคลื่นเสียง (Sonogram)

การใช้กราฟคลื่นเสียงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมในเครื่องหมายการค้าเสียง เช่น เครื่องหมายการค้าเสียง The roar of lion ทะเบียนเลขที่ 143891 กับสินค้าในจำพวก 9 และบริการในจำพวก 38,41 และ 42 ซึ่งจดทะเบียนในสหภาพยุโรปเมื่อปี ค.ศ 1996⁹



⁸ เครื่องหมายการค้าเสียง ทะเบียนเลขที่ 1772086, www.oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en-Detail_NoReg, Last visited 1 December 2010

⁹ เครื่องหมายการค้าเสียง ทะเบียนเลขที่ 143891, www.oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en-Detail_NoReg, Last visited 1 December 2010

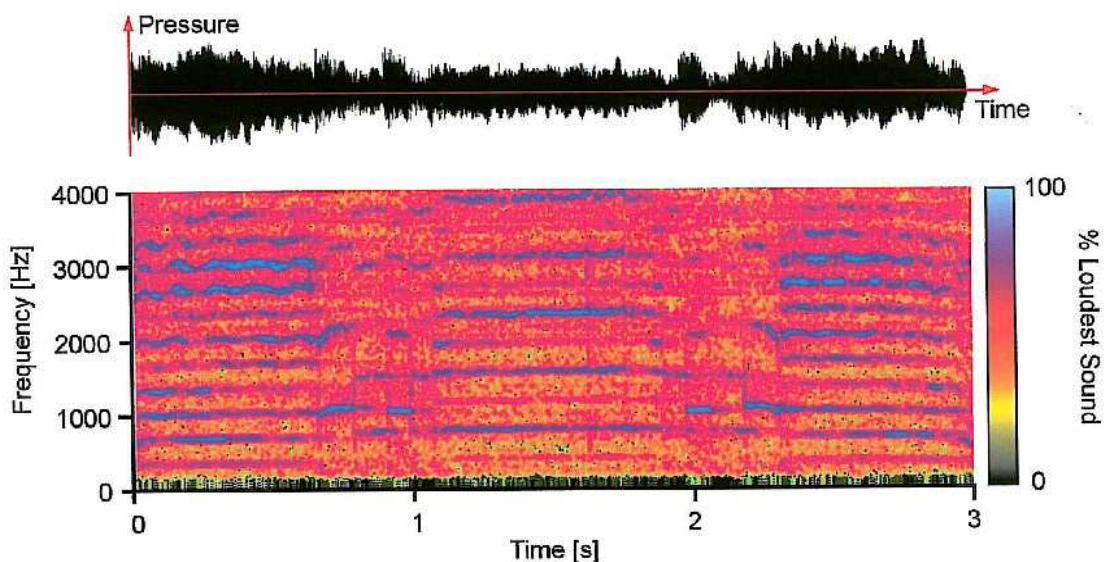
1.5 การส่งตัวอย่างของเสียงที่นำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าเสียง

ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของนายทะเบียนและสาธารณชนที่ต้องการมาตรวจค้นข้อมูลในสารบบทะเบียนเครื่องหมายการค้า

1.6 การใช้วิธีการดังกล่าวข้างต้นรวมกัน

เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของการแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมในเครื่องหมายการค้าเสียง การใช้วิธีการบรรยาย การใช้ตัวโน้ตพร้อมกับบรรทัดห้าเส้น การใช้กราฟคลื่นเสียงและการส่งตัวอย่างของเสียง ในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายเป็นการช่วยให้เห็นตัวตนในเครื่องหมายการค้าประเภทนี้ได้เป็นอย่างดี คำขอเครื่องหมายการค้าในลักษณะนี้ เช่น

เครื่องหมายการค้าเสียงให้ร้องของทาร์ซาน ทะเบียนเลขที่ 5090055 ซึ่งขอจดทะเบียนในสหภาพยุโรปในปี ค.ศ 2006¹⁰



2 การแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม (Graphic representation) ในเครื่องหมายการค้ากลิ่น

ในระยะแรกนั้น การแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมในเครื่องหมายการค้ากลิ่นซึ่งเป็นที่ยอมรับในประเทศต่าง ๆ ได้แก่วิธีการดังต่อไปนี้

2.1 วิธีการบรรยายลักษณะของกลิ่น

¹⁰ เครื่องหมายการค้าเสียง ทะเบียนเลขที่ 5090055, www.oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en-Detail_NoReg, Last visited 1 December 2010

เครื่องหมายกลิ่นหอมของดอกไม้ที่ใช้กับสินค้าเส้นด้าย ที่ขอจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้วิธีการบรรยายลักษณะของกลิ่นว่า “The mark is a high impact, fresh, floral fragrance reminiscent of plumeria blossoms” ซึ่งยื่นขอจดทะเบียนในปี ค.ศ 1988 ตามคำขอเลขที่ 73,758,429 และได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้ากลิ่น ทะเบียนเลขที่ 1,639,128¹¹

ส่วนในสหภาพยุโรป เครื่องหมายการค้ากลิ่นหอมของหญ้าตัดใหม่ที่ใช้กับสินค้าลูกเทนนิส ใช้คำบรรยายลักษณะของกลิ่นว่า The mark consists of the smell of fresh cut grass ซึ่งยื่นขอจดทะเบียนในปี ค.ศ 1996 และได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลิ่นทะเบียนเลขที่ 428870¹²

นอกจากนั้น ในสหราชอาณาจักร ได้พิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลิ่นของเบียร์ที่ใช้กับสินค้าลูกดอก ในปี ค.ศ 1994 โดยใช้วิธีการบรรยายลักษณะของกลิ่นว่า The mark comprises the strong smell of bitter beer applied to flights for darts. และได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลิ่นทะเบียนเลขที่ 2000234¹³

เครื่องหมายการค้ากลิ่นที่ใช้กับสินค้ายางรถยนต์ บริษัท Sumitomo Rubber Co ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลิ่นของดอกกุหลาบสำหรับสินค้ายางรถยนต์ ในปี ค.ศ 1994 และใช้วิธีการบรรยายลักษณะของกลิ่นว่า The trade mark is a floral fragrance/smell reminiscent of roses as applied to tyres. ต่อมาก็ได้รับการพิจารณาและจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายกลิ่น ตามทะเบียนเลขที่ GB2001416¹⁴

2.2 การนำเสนอในรูปแบบของสูตรทางเคมีในเครื่องหมายการค้ากลิ่น

2.3 การนำเสนอโดยวิธีการนำส่งตัวอย่างของกลิ่น

2.4 การใช้วิธีการทั้งสามประการดังกล่าวข้างต้น

¹¹ เครื่องหมายการค้ากลิ่น ทะเบียนเลขที่ 1,639,128, www.tess2.uspto.gov/bin/showfield?doc&state=4004:lpv06m.2.1, Last visited 1 December 2010

¹² เครื่องหมายการค้ากลิ่น ทะเบียนเลขที่ 428870, www.oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_Dtail_NoReg, Last visited 1 December 2010

¹³ เครื่องหมายการค้ากลิ่น ทะเบียนเลขที่ 2000234, www.ipo.gov.uk/types/tm/t-ost/t-find/t-find-number?detailsrequested=C&trademark=2000234, Last visited 1 December 2010

¹⁴ เครื่องหมายการค้ากลิ่น ทะเบียนเลขที่ 2001416, www.ipo.gov.uk/types/tm/t-ost/t-find/t-find-number?detailsrequested=C&trademark=2001416, Last visited 1 December 2010

ต่อมาได้เกิดคดี The Sieckmann-case (c-273/00) อันเป็นคดีระหว่าง Sieckmann v Deutsches patent-Markenamt^{15 16} ซึ่งเป็นเรื่องของ Mr.Sieckmann ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลิ่นของสาร เมธิล ซินนามเมท (Methyl Cinnamate) สำหรับธุรกิจบริการโฆษณา การศึกษาและการสอนด้านการรักษาสัตว์ โดยได้ใช้วิธีการแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมในเครื่องหมายการค้ากลิ่นด้วยการส่งตัวอย่างของกลิ่นและคำพรรณนาประกอบว่า “กลิ่นหอมแบบผลไม้และผสมกับกลิ่นของซินนามอนเล็กน้อย” อีกทั้งยังได้แสดงสูตรทางเคมีของกลิ่นดังกล่าวไว้ด้วยว่า $C_6H_5-CH=CHCOOCH_3$ แต่สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศเยอรมันได้ปฏิเสธจดทะเบียน เพราะเห็นว่าวิธีเหล่านั้นไม่สามารถแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมในเครื่องหมายการค้าที่จะนำมาใช้แยกความแตกต่างจากเครื่องหมายของบุคคลอื่น ต่อมาเรื่องขึ้นสู่การพิจารณาของศาลแห่งสหภาพยุโรป ซึ่งศาลได้พิพากษาว่า ตามมาตรา 2 ของ The Council Directive 89/104/EEC ลงวันที่ 21 ธันวาคม 1988 ระบุว่า เครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์ซึ่งไม่จำเป็นต้องแสดงด้วยวิธีการมองเห็น แต่ต้องสามารถแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ต้องมีความชัดเจน

มีความแน่นอน

มีลักษณะพิเศษโดยตัวเอง

เข้าถึงหรือตรวจสอบได้ง่าย

สามารถเข้าใจได้ง่าย

มีสภาพที่อยู่ได้นานและ

ไม่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย

ศาลเห็นว่า เครื่องหมายการค้ากลิ่นตามที่ยื่นขอจดทะเบียนโดยใช้วิธีการแสดงออกที่เป็นรูปธรรมด้วยวิธีการใช้สูตรเคมี การเขียนพรรณนาลักษณะของกลิ่น การใช้วิธีการส่งตัวอย่างของกลิ่น และการใช้วิธีการทั้งสามรวมกันนั้นไม่สามารถแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมในเครื่องหมายการค้ากลิ่น เนื่องจากการแสดงออกด้วยวิธีการนำเสนอสูตรเคมีนั้น ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงลักษณะสำคัญของกลิ่น โดยเป็นเพียงการแสดงให้เห็นแต่เพียงสัญลักษณ์ของตัวเองเท่านั้น การพรรณนาลักษณะของกลิ่นไม่สามารถแสดงได้อย่างชัดเจนและแม่นยำรวมทั้งไม่สามารถระบุถึงกลิ่นได้อย่างแน่นอน ส่วนการส่งตัวอย่างของกลิ่นนั้น ไม่เป็นไปตามมาตรา 2 ของ The Council Directive 89/104/EEC อีกทั้งตัวอย่างของกลิ่นเป็นสิ่งที่ไม่คงทน ทำให้เกิด

¹⁵ The Sieckmann-Case (C-273/00), Sieckmann v Deutsches patent-Markenamt, <http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=7997878c19000273> , Last visited 1 December 2010.

¹⁶ The Sieckmann-Case (C-273/00), Sieckmann v Deutsches patent-Markenamt, <http://ipo.gov.uk/pro-policy/policy-information/ecj-refs/ecj-refs-2000/ecj-refs-20> ,Last visited 1 December 2010.

การเพี้ยนของกลิ่นและอาจจะหายไปได้โดยง่าย ดังเครื่องหมายการค้ากลิ่นตามคำขอจดทะเบียนดังกล่าว จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะและไม่สามารถที่จะได้รับการจดทะเบียน

แนวคำพิพากษาดังกล่าวที่ได้วางหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดอย่างมากในการพิจารณาเกี่ยวกับวิธีการ แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมในเครื่องหมายการค้ากลิ่น เป็นที่รู้จักกันในชื่อของ Sieckmann Seven¹⁷ อีกทั้งแนวทางการพิจารณาดังกล่าวของศาลดังกล่าวยังส่งผลให้คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลิ่นที่ยื่นในภายหลังไม่สามารถผ่านการพิจารณาและได้รับการจดทะเบียนจากสำนักงานเครื่องหมายการค้า ทั้งในประเทศ ที่อยู่ในทวีปยุโรปหรือเอเชีย

จากหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงออกให้เห็นเป็นรูปธรรมและตัวอย่างของเครื่องหมายการค้าเสียง และเครื่องหมายการค้ากลิ่นที่ได้นำเสนอข้างต้น ย่อมสามารถชี้ให้เห็นแนวปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับของ นานาชาติเกี่ยวกับการพิจารณาเพื่อให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประเภทนี้ได้พอสมควร และเมื่อ กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยขยายความคุ้มครองให้รวมถึงเครื่องหมายการค้าประเภทนี้ ก็ย่อม สามารถนำวิธีและแนวปฏิบัติดังกล่าวมาเทียบเคียงเพื่อใช้พิจารณารับจดทะเบียนได้ไม่มากก็น้อย

17 Hectort McQueen, Chariotte Waelde & Graeme Laurie, Contemporary Intellectual Property Law and Policy, Great Britain: Oxford University Press, 2008 p.571.