

ปัญหากฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับการใช้หรือจะใช้ เครื่องหมายการค้า

4.1 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการใช้หรือจะใช้ เครื่องหมายการค้า

ปัญหาเกี่ยวกับการใช้หรือจะใช้ เครื่องหมาย ไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่ของเจ้าของเครื่องหมาย เพราะการไม่ใช้ของเจ้าของ ถูกกำหนดวิธีการและระยะเวลาไว้แล้วโดยข้อกำหนดของการใช้ ซึ่งระยะเวลาที่ต้องมีการใช้ไว้ เช่น ในกรณีของไทย คือ สามปี ตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ส่วนในต่างประเทศก็มีกำหนดระยะเวลาที่ต้องมีการใช้ต่าง ๆ กัน ปัญหาทางกฎหมายที่แท้จริงเกี่ยวกับการใช้มีอยู่ในสองมุมมอง คือ มุมมองของเจ้าของเครื่องหมายการค้าว่าจะบังคับสิทธิของตนอย่างไร ในกรณีที่ผู้มาละเมิดสิทธิในเครื่องหมายของตนและมุมมองของผู้ประสงค์จะนำเครื่องหมายใหม่ ๆ มาใช้ว่า จะทำอย่างไรจึงจะสามารถเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่ไม่มีการใช้ได้ เพื่อที่ตนจะสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายใหม่ของตนได้ ทั้งสองมุมมองมีปัญหาทางกฎหมายที่ร่วมกันอยู่ประการหนึ่ง คือ การระงับการฟ้อง ไม่ว่าผู้ใดจะเป็นฝ่ายเริ่ม ในการร้องขอหรือกระบวนการพิจารณา ก่อน การฟ้องนั้นว่ามีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกัน ทั้งฝ่ายผู้จดทะเบียนและฝ่ายผู้ประสงค์จะนำเครื่องหมายใหม่ ๆ มาใช้

ปัญหาเกี่ยวกับการใช้หรือจะใช้ เครื่องหมายของประเทศไทย ยังเกี่ยวพันไปถึงบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้าที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนี้ 2 ฉบับ คือพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เหตุที่กล่าวว่าพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ยังมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนี้ ทั้ง ๆ ที่มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไปแล้วนั้นเป็นเพราะว่าในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 119 (2) บัญญัติไว้ว่า

"บรรดาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำขอจดทะเบียน คำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อความที่ได้จดทะเบียนแล้ว คำขอจดทะเบียนโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าและคำขอต่ออายุเครื่องหมายการค้า ที่ได้ยื่นไว้แล้ว ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ถ้าก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ... (2) นายทะเบียนได้มีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับคำขอดังกล่าวแล้ว การดำเนินการเกี่ยวกับคำขอดังกล่าว ให้อยู่ในบังคับของบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ต่อไปจนจะถึงที่สุด"

ตามบทบัญญัติข้างต้นจะเห็นได้ว่า ทะเบียนที่ได้จดไว้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ยังคงใช้บังคับโดยยึดถือบทบัญญัติของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 จนกว่าจะมีการต่ออายุทะเบียนใหม่ซึ่งในระหว่างนั้น ได้เกิดปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ขึ้นบางประการ กล่าวคือ ในประเด็นโดยตรงที่เกี่ยวกับการใช้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 42 และตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 63 ซึ่งทั้งสองมาตราเกี่ยวพันกับการใช้เครื่องหมาย การไม่ใช้เครื่องหมายและการเพิกถอนเครื่องหมาย หากเป็นกรณีที่เกิดขึ้นกับทะเบียนที่ได้จดไว้ตามมาตรา 42 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 จะนาระยะเวลาสามปีตามมาตรา 63 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาใช้ได้หรือไม่ และภาระการพิสูจน์ในเรื่องนี้ควรอยู่ที่ฝ่ายใด

ประเด็นในคดีที่มีข้อพิพาทในคดีของเครื่องหมายการค้าในไทยที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการพิสูจน์ให้เห็นถึงสิทธิในเครื่องหมายที่ติดว่าของฝ่ายตน ในการนำพยานหลักฐานเข้าสืบนั้น คู่ความทั้งสองฝ่ายมักจะต้องสืบให้ศาลเห็นถึงการที่ตนได้ใช้เครื่องหมายที่เป็นข้อพิพาทนั้น และพยายามสืบให้ศาลเห็นว่า คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งนั้นไม่มีการใช้เครื่องหมายนั้น หรือแม้มีการใช้ แต่สิทธิที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งได้ใช้นั้นไม่ดีกว่าสิทธิของตน จากบรรทัดฐานของคำพิพากษาของศาลฎีกาหลายคำพิพากษา พอจะเห็นแนวได้ว่า ศาลไทยก็ยอมรับสิทธิอันเกิดจากการใช้เครื่องหมายมาก่อน โดยศาลเห็นว่าสิทธิอันเกิดจากการใช้เครื่องหมายมาก่อนดีกว่าสิทธิที่เกิดจากการจดทะเบียนแต่มีการใช้ในภายหลัง คำพิพากษาของศาลฎีกาเหล่านี้ มีอาทิเช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 137/2534, คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1399

/2534, คำพิพากษาฎีกาที่ 1818/2532, คำพิพากษาฎีกาที่ 1957/2531, คำพิพากษาฎีกาที่ 3678/2518, คำพิพากษาฎีกาที่ 1361/2527 และคำพิพากษาฎีกาที่ 786/2526 ตามที่ได้ศึกษาไปแล้วในบทที่ 3 นอกจากนี้คดีวุฒิวัดที่ได้ศึกษาไว้ในบทที่ 3 เป็นตัวอย่างที่ดีมากในการศึกษาถึงประเด็นนี้

เมื่อแนวความคิดจากคำพิพากษาฎีกาในหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา มีประเด็นอยู่ที่การยอมรับถึงการใช้มาก่อน สิ่งที่ต้องพิจารณา คือ ในคดีเหล่านั้น ทนายผู้ดำเนินคดีทำการพิสูจน์อย่างไรถึงสิทธิที่ได้มาจากการใช้จนสามารถทำให้ศาลเห็นตามนั้นได้ การพิสูจน์เช่นนั้น ทนายฝ่ายใดในคดีเป็นผู้ทำการพิสูจน์หรืออีกฝ่ายหนึ่งศาลกำหนดให้ภาระการพิสูจน์เช่นนั้นตกอยู่แก่ฝ่ายผู้จดทะเบียน หรือฝ่ายผู้ประสงค์จะนำเครื่องหมายใหม่ ๆ มาใช้ ในเรื่องนี้ ตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 บัญญัติให้ผู้ร้องขอ (ผู้ประสงค์จะนำเครื่องหมายใหม่ ๆ มาใช้) หรือนายทะเบียนเป็นผู้พิสูจน์ ซึ่งในกรณีนี้ผู้เขียนเห็นว่าเป็นภาระที่ยากพอสมควรสำหรับผู้ร้องขอหรือนายทะเบียน เพราะตามธรรมดาแล้ว การพิสูจน์สิ่งใด ๆ ว่าไม่มีอยู่ มีความยากกว่าการพิสูจน์สิ่งใด ๆ ว่ามีอยู่ นักกฎหมายทั้งหลายซึ่งเป็นทนายความผู้ดำเนินคดีในศาลจะเข้าใจในความเห็นเช่นนี้ เปรียบเสมือนกับการอธิบายว่าความมืดเป็นอย่างไร ย่อมยากกว่าการอธิบายถึงความสว่าง ฉะนั้นคดีกันนั้น ดังนั้น หากสามารถกลับภาระการพิสูจน์ให้ตกอยู่แก่ฝ่ายผู้จดทะเบียนได้ การแก้ปัญหในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีการใช้ในไทย จะมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้อื่นทำการพัฒนาการใช้เครื่องหมายการค้าในให้เข้าสู่ระดับสากลได้มากขึ้น อย่งไรก็ดี โดยที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เพิ่งมีการบังคับใช้เป็นกฎหมายในวันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ได้จดตามพระราชบัญญัตินี้ ยังมีอายุทะเบียนไม่ถึงสามปีทั้งสิ้น การดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งมาตรา 63 ก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะเริ่มต้น รวมไปถึงคำวินิจฉัยต่าง ๆ ในเรื่องนี้ยังไม่เป็นที่ปรากฏ ผู้เขียนเห็นว่า เมื่อเป็นเช่นนี้ การศึกษาถึงปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการใช้หรือจะใช้เครื่องหมายการค้า ควรที่จะพิจารณาถึงแนวคิดของเรื่องนี้ในต่างประเทศซึ่งมีการพัฒนาแนวความคิดในปัญหานี้มาก่อนไทย ทั้งนี้ เพื่อนำมา เป็นข้อคิดกับกรณีปัญหาของ ไทยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ดังนั้น ในบทนี้ ผู้เขียนจะทำการศึกษาถึง ปัญหาของขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจในการฟ้องร้องคดี อันเกี่ยวกับการใช้และการไม่ใช้ ศาลที่เหมาะสมที่จะยื่นฟ้องคดีดังกล่าวและปัญหาว่าฝ่ายใดจะมีภาระในการพิสูจน์ เรื่องที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีอันเกี่ยวกับการใช้และการไม่ใช้ และผลกระทบของกระบวนการวิธีพิจารณาคดีที่หลากหลายอันเกี่ยวกับการนำสืบพยานหลักฐาน

ก. อำนาจในการฟ้องร้องคดี

ตามบทบัญญัติแห่งมาตรา 63 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เฉพาะผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนเท่านั้น ที่จะมีอำนาจในการร้องขอต่อคณะกรรมการ ให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากการไม่ใช้ แต่ในอังกฤษ ผู้ร้องขอจะต้องเป็นบุคคลผู้ "ได้รับความเสียหาย"¹ คำดังกล่าวมีการนำไปตีความกันอย่างกว้างมาก¹ ในไทยและในประเทศทั้งหลายที่ใช้ระบบประมวลกฎหมายส่วนใหญ่ มีหลักกฎหมายที่ว่า "ไม่มีส่วนได้เสีย ไม่มีคดี" "บุคคลที่มีส่วนได้เสีย" เท่านั้น ที่อาจฟ้องร้องคดีอันเกี่ยวกับการไม่ใช้ได้ในประเทศทั้งสองระบบนั้น โดยทั่วไปแล้ว นักกฎหมายจะพิจารณาว่า คู่ความฝ่ายซึ่งเริ่มต้นดำเนินการฟ้องร้องคดีอันเกี่ยวกับการไม่ใช้ จะต้องสามารถระบุได้ว่า ความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้วหรือมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลโดยตรงที่

¹Section 26 UK Trade Marks Act.

¹Cf John Cullabine, " Person Aggrieved " in South Africa," Trademark World 22 (August 1989) and Freek Potgieter, " The Meaning of "Any Person Aggrieved," " Trademark World 31 (December 1989).

เกิดจากการมีอยู่ของทะเบียนที่ตนขอให้มีการเพิกถอน โดยปกติแล้ว ข้อเท็จจริงที่ว่าทะเบียนของเครื่องหมายที่ไม่มีการใช้ เป็นสิ่งขัดขวางมิให้คู่แข่งยื่นขอเครื่องหมายที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันมาใช้ น่าจะเป็นข้อเท็จจริงที่เพียงพอที่จะฟ้องร้องคดีอันเกี่ยวกับการไม่ใช้ได้

ในสหรัฐ มีข้อกำหนดว่าผู้ร้องขอให้มีการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมาย จะต้องตั้งข้อกล่าวหาถึงการไม่ใช้ของเครื่องหมายที่เป็นข้อพิพาท และจะต้องมีการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนของผู้ร้องขอเนื่องจากเครื่องหมายที่ฟ้องร้องได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว*

ปัญหาที่ว่า สำนักงานเครื่องหมายการค้า จะเป็นผู้เริ่มต้นคดีอันเกี่ยวกับการไม่ใช้ด้วยตนเองหรือไม่นั้น เป็นข้อพิพาทพิจารณาในทางปฏิบัติในผลต่อเนื่องของเจ้าของเครื่องหมายการค้าทั้งหลาย ในประเทศส่วนใหญ่ สำนักงานเครื่องหมายการค้าไม่มีอำนาจในการฟ้องร้องคดีอันเกี่ยวกับการไม่ใช้ด้วยตนเองแต่อย่างใดก็ดี ในทางเทคนิค สำนักงานเครื่องหมายการค้ามีอำนาจเช่นว่านี้ในประเทศส่วนน้อย เช่นในกรณีของไทยตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นก็ตามประเทศเหล่านั้น มักไม่ใช้อำนาจเช่นนี้ในทางปฏิบัติเท่าใดนักในปัจจุบันนี้

ในบราซิล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานเลขที่ 0067 ค.ศ. 1983

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

*International Telephone & Telegraph Corporation v. International Mobile Machines Corporation, 218 USPQ 1024 (TTAB 1983) and Lipton Industries, Inc. v. Ralston Purina Co., 213 USPQ 185 (CCPA 1982).

เมื่อใดก็ตามที่มีบุคคลภายนอกเริ่มต้นคดี อันเกี่ยวกับการไม่ใช้ สำนักงานเครื่องหมายการค้าจะต้องดำเนินคดีนั้นต่อไป แม้ถึงว่าคู่ความจะประนีประนอมยอมความกันได้ก็ตาม ในบางประเทศ อาทิเช่น แคนาดาและไต้หวัน นายทะเบียนจะเป็นผู้เริ่มต้นคดีอันเกี่ยวกับการไม่ใช้ โดยคำร้องขอของบุคคลภายนอก เมื่อเร็ว ๆ นี้ ไต้หวัน นายทะเบียนได้ทำการสอบสวน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างเพื่อพิจารณาว่าเครื่องหมายทั้งหลายที่มีการจดทะเบียนอยู่นั้นมีการใช้อยู่หรือไม่ และจากการนั้น นายทะเบียนได้มีการฟ้องร้องขอให้มีการเพิกถอนทะเบียนอยู่หลายราย

ข. วิธีที่เหมาะสมในการพิจารณา

รูปแบบของวิธีในการพิจารณาคดีอันเกี่ยวกับการไม่ใช้สามารถก่อให้เกิดผลต่อเนืองที่สำคัญในทางปฏิบัติได้ ในกรณีที่จะต้องดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยศาล โดยปกติแล้วกระบวนการวิธีพิจารณาจะมีข้อยุ่งยากเสียค่าใช้จ่ายมาก และในบางที่ ก็กินระยะเวลามาก ในอังกฤษ ผู้ตั้งต้นคดีอันเกี่ยวกับการไม่ใช้สามารถเลือกที่จะนำคดีไปสู่สำนักงานเครื่องหมายการค้าหรือศาลได้* แต่คดีส่วนใหญ่จะยื่นต่อสำนักงานเครื่องหมายการค้ามากกว่า ในเยอรมัน การไม่ใช้ของผู้คัดค้าน อาจถูกยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในกระบวนการพิจารณาของสำนักงานเครื่องหมายการค้าได้ ในขณะที่การดำเนินคดีเพิกถอนทะเบียนอย่างเต็มที่ ก็ยังกระทำได้ในศาลและเพื่อให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปโดยรวดเร็วและไม่มีข้อยุ่งยาก สำนักงานเครื่องหมายการค้าของเยอรมัน จะไม่พิจารณาข้อแก้ตัวอันเกี่ยวกับการไม่ใช้ ในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องการที่จะยกข้อแก้ตัวขึ้นอ้าง เจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว จะต้องยกขึ้นว่ากล่าวเป็นเรื่องต่างหากในคดีของศาลที่มีความยุ่งยากมากขึ้น วัตถุประสงค์เช่นนี้ ก็เพื่ออำนวยความสะดวกในคดีใน

*Section 26 UK Trade Marks Act.

ชั้นคัดค้านและเพื่อเป็นการลดผลกระทบของเครื่องหมายที่ไม่มีการใช้ ส่วนกรณีของ ไทย มีการดำเนินการพิจารณาในเรื่องนี้โดยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 63 และหากคู่ความฝ่ายใดไม่พอใจในคำสั่งของคณะกรรมการ ฯ คู่ความฝ่ายนั้นมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการ ฯ ต่อศาลได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งของคณะกรรมการ ฯ (มาตรา 63 วรรค 2) ผู้เขียนเห็นว่า วิธีการของไทยในปัจจุบันมีความเหมาะสมอยู่ ทั้งนี้เพราะพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ ฯ เป็นผู้ทำการพิจารณาก่อน สิ่งนี้ทำให้ลดจำนวนคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าลงได้มาก แต่อย่างไรก็ดี ในขณะนี้ยังไม่ปรากฏว่ามีผู้ร้องขอตามมาตรา 63 เนื่องจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เพิ่งใช้บังคับเป็นกฎหมายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ในกรณีนี้คงต้องรอดูผลของการบังคับใช้มาตรานี้ต่อไปในอนาคต

ค. การระงับการพิสูจน์

การระงับการพิสูจน์ตกอยู่ที่ใด อาจเป็นตัวพิจารณาในคดีที่ขอให้มีการเพิกถอนทะเบียนได้ มีกฎหมายหลายฉบับ (อาทิเช่น ในประเทศที่ใช้กฎหมายของอังกฤษและกลุ่มประเทศเบเนลักซ์) มีข้อกำหนดให้ผู้ร้องขอในคดีอันเกี่ยวกับการไม่ใช้ ต้องทำให้คดีมีพยานหลักฐานชัดเจนประกอบภายนอกด้วย ในกรณีที่ผู้ร้องขอได้ดำเนินการเช่นนั้นแล้ว ก็ให้การระงับการพิสูจน์ ตกอยู่กับฝ่ายผู้จดทะเบียนแต่อย่างไรก็ดี แนวโน้มในข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้อันทันสมัย (อาทิเช่นในบราซิลและฝรั่งเศส) มักจะให้การระงับการพิสูจน์ตกอยู่กับฝ่ายผู้จดทะเบียน สิ่งนี้เป็นการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว เพราะเป็นการหลีกเลี่ยงมิให้ผู้ร้องขอมีเป้าหมายที่ยากลำบากในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในเชิงปฏิเสธ อันเกี่ยวกับการไม่ใช้ ในประเทศส่วนใหญ่ ทั้ง ๆ ที่เป้าหมายของผู้ร้องขอมีความง่ายกว่าเป้าหมายของเจ้าของทะเบียนที่ถูกโจมตี เพราะการระงับการพิสูจน์ตกอยู่กับฝ่ายผู้จดทะเบียนก็ตาม แต่เทคนิคในประเด็นว่า การระงับการพิสูจน์จะตกอยู่ที่ผู้ใดในตอนต้นนั้น ไม่ค่อยก่อให้เกิดความแตกต่างที่มากมายเท่าใดนัก ในอิตาลีซึ่งการระงับการพิสูจน์ตกอยู่ที่ผู้ร้องขอ ผู้ร้องขอผู้นั้นสามารถชนะคดีได้โดยการยื่นหลักฐานการสำรวจที่แสดงว่า ผู้ค้าจำนวนมากที่เกี่ยวข้อง ไม่มีสินค้าที่มีเครื่องหมายที่พิพาทอยู่เลย แต่อย่างไรก็ดี การ

สำรวจ เช่นนี้ มีราคาค่อนข้างแพงมาก

ในบางประเทศ ประเด็นเรื่องภาระการพิสูจน์สามารถเป็นประเด็นที่รุนแรงได้ ในเวเนซุเอล่าซึ่งภาระของการพิสูจน์ตกอยู่ที่ผู้ร้องขอ มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดว่า หากไม่เกิดข้อบกพร่องในทางเทคนิคแล้ว อาทิ เช่น หากไม่มีการจดทะเบียนใบอนุญาตด้านสุขภาพหรือใบอนุญาตเครื่องหมายการค้าแล้ว การร้องขอให้มีการเพิกถอนทะเบียนโดยสาเหตุจากการไม่ใช้ไม่สามารททำได้ ในทำนองเดียวกันนี้ตามกฎหมายฉบับเดิมของสเปน การผสมผสานภาระการพิสูจน์ซึ่งตกอยู่ที่ผู้ร้องขอกับหลักเกณฑ์อันเคร่งครัดของสเปน เป็นผลทำให้การยื่นฟ้องคดีอื่นเกี่ยวกับการไม่ใช้มีจำนวนที่น้อยมาก ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่ของสเปนซึ่งมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 ภาระการพิสูจน์ถูกโอนมาเป็นของผู้จดทะเบียน* ในขณะที่มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ของไทย ยังคงให้ภาระการพิสูจน์นี้ตกอยู่กับผู้ร้องขอ ผู้เขียนเห็นว่า หากให้ภาระการพิสูจน์อยู่ที่ผู้จดทะเบียนจะก่อให้เกิดผลดีกว่าผลที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ เพราะจะช่วยทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าเพิ่มความเอาใจใส่ในเครื่องหมายการค้าที่ตนได้จดทะเบียนไว้มากยิ่งขึ้น โดยทำการใช้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ แต่อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนภาระการพิสูจน์เช่นนี้จะทำได้แต่โดยการแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าเท่านั้น และเมื่อเป็นเช่นนี้ แนวความคิดที่จะให้มีการเปลี่ยนภาระการพิสูจน์เช่นนี้นับว่าเป็นเรื่องที่ยากลำบากเพราะกว่าพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จะผ่านการพิจารณาและความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติ จนบังคับใช้เป็นกฎหมายได้ ต้องใช้เวลานับสิบ ๆ ปี ความเห็นในเรื่องนี้ของผู้เขียนคงต้องรอดูกันต่อไปในอนาคต หากมีการตีความขัดข้องในส่วนขอมาตรา 63 ในประเด็นเรื่องภาระการพิสูจน์

*Article 4 Trademark Act of Spain.

เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อาจทำให้รัฐ หันมาสนใจพิจารณาถึงปัญหานี้อย่างจริงจังและนำไปสู่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายมาตรานี้ได้ในที่สุด

ง. หลักเกณฑ์ด้านพยานหลักฐานและค่าใช้จ่าย

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของกระบวนการวิธีพิจารณา คือ ค่าใช้จ่ายในคดีอันเกิดจากการไม่ใช้ และผลกระทบของวิธีปฏิบัติในท้องถิ่นอันเกี่ยวกับการสร้างพยานหลักฐาน ทั้งสองสิ่งข้างต้นมีผลในทางปฏิบัติที่สำคัญในการจัดการให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้

โดยหลักการแล้ว ค่าใช้จ่ายจะเกี่ยวพันกับค่าทนายความ ที่ใดที่ค่าใช้จ่ายต่ำที่นั่นจำนวนคดีที่เกี่ยวกับการไม่ใช้น่าจะมีมาก และที่ใดที่ค่าใช้จ่ายสูงโดยปกติแล้ว ที่นั่นจำนวนคดีที่เกี่ยวกับการไม่ใช้ก็จะมีน้อย ในด้านหนึ่งของความแตกต่างข้างต้น ก็คือ สหรัฐซึ่งคดีที่คัดค้านขอให้มีการเพิกถอนทะเบียนเพราะการละทิ้งอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 25,000.00 เหรียญสหรัฐหรืออเมริกา ต่อคู่ความฝ่ายหนึ่งโดยประมาณ และในอีกด้านหนึ่งของความแตกต่างข้างต้น คือ แคนาดาซึ่งผู้ตั้งต้นคดีที่เกี่ยวกับการไม่ใช้ ตามมาตรา 45 ไม่จำเป็นต้องเสียค่าทนายเลย เพราะนายทะเบียนเป็นผู้ดำเนินคดีด้วยตนเอง ในบราซิล คดีที่เกี่ยวกับการไม่ใช้สามารถตั้งต้นได้ด้วยเงินค่าทนายเพียงหนึ่งร้อยเหรียญเศษ สิ่งนี้อาจอธิบายได้ว่าเหตุใดคดีที่เกี่ยวกับการไม่ใช้จึงเป็นเรื่องสามัญในบราซิลและแคนาดา แต่คดีที่มีการขอให้เพิกถอนทะเบียนจากการละทิ้งมีน้อยในสหรัฐ และในท้องถิ่นอื่น ๆ ซึ่งค่าใช้จ่ายมีจำนวนสูง บริษัทข้ามชาติของอเมริกันขนาดใหญ่อาจต้องต่อสู้ในคดีที่มีการขอให้เพิกถอนทะเบียน ในเกือบทุก ๆ เดือนในบราซิล ในขณะที่บริษัทเดียวกันนี้ต้องต่อสู้ในคดีที่มีการขอให้เพิกถอนทะเบียนเพราะเหตุการละทิ้งในสหรัฐนาน ๆ ครั้ง

องค์ประกอบของค่าใช้จ่าย ไม่ใช่เป็นเพียงส่วนได้เสียในรูปของสถิติเท่านั้น ในที่ที่ค่าใช้จ่ายมีจำนวนสูง เจ้าของทะเบียนที่จะต้องถูกเพิกถอนทะเบียนเพราะการไม่ใช้อาจคาดหมายได้ว่า ความเสี่ยงในการฟ้องกลับเพราะการไม่ใช้ ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนัก และในบางสถานการณ์ เจ้าของทะเบียนดังกล่าวอาจจะไม่ค่อยเต็มใจ ที่จะทำการคัดค้านค่าจดทะเบียนในเครื่องหมายที่คล้าย

คลึงกัน ยกตัวอย่างคดีในกัวเตมาลาซึ่งค่าใช้จ่ายมีจำนวนที่สูง ปรากฏว่าผู้ที่ต้องการตั้งสิทธิในเครื่องหมายใหม่ ๆ ไม่เชื่อว่า ค่าใช้จ่ายที่ต้องลงทุนไปในการโจมตีทะเบียนของบุคคลภายนอก เพราะการไม่ใช้จะสัมฤทธิ์ผล เพราะมองในแง่ของขนาดของตลาดท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก ในอีกแง่หนึ่งในบราซิลซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศละตินอเมริกานั้น การคัดค้านการก่อตั้งสิทธิในเครื่องหมาย โดยการเพิกถอนเพราะการไม่ใช้ ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่รอบคอบเลยเพราะการฟ้องร้องคดีที่เกี่ยวกับการไม่ใช้ มีค่าใช้จ่ายที่ถูกมาก และเป็นเรื่องธรรมดาในประเทศนี้

การดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างพยานหลักฐานมีผลต่อข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้เช่นกัน ข้อพิจารณาหลัก คือ ขอบเขตอำนาจของศาลหรือคู่ความในคดีที่จะบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งนำข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้ที่ถูกกล่าวหาของตนหรือข้อแก้ตัวที่ไม่มีการใช้มาแสดง ระบบของสหรัฐในการรับฟังพยานหลักฐานเป็นระบบที่สอาดหมดจดมากที่สุดของโลก ในสหรัฐ คู่ความฝ่ายตรงข้ามอาจถูกบังคับให้แสดงบันทึกในทางธุรกิจเกือบทั้งหมด หรือให้พนักงานหรือบุคคลอื่น ๆ มาเบิกความโดยไม่มีการได้รับเอกสิทธิ์ของนายความ-ลูกความ หรือกฎเกณฑ์ข้อยกเว้นที่ถูกจำกัดอื่น ๆ วิธีการในการรับฟังพยานหลักฐานของสหรัฐแตกต่างไปจากวิธีการก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของฝรั่งเศสและของประเทศอื่น ๆ ที่ใช้กฎหมายระบบประมวลในสหรัฐ การรับฟังพยานหลักฐานเป็นวิธีการก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาซึ่งคู่ความในคดีเป็นผู้ดำเนินการเพื่อให้ได้พยานหลักฐานจากอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อการเตรียมการในชั้นพิจารณาและเพื่อหลีกเลี่ยงข้อเท็จจริงที่ไม่ทราบมาก่อนในชั้นพิจารณา วิธีการในการรับฟังพยานหลักฐานของสหรัฐแตกต่างไปจากวิธีการของไทย ประการแรกเป็นเพราะขอบเขตของคำถามมีกว้างขวางมาก และเป็นเพราะคู่ความในคดีเป็นผู้ดำเนินการได้เองอย่างกว้างขวาง ผู้พิพากษาเป็นเพียงผู้มีหน้าที่กำหนดวิธีการให้สอดคล้องต้องกันเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นในสหรัฐ คู่ความฝ่ายตรงข้ามมีหนทางที่จะได้มาซึ่งพยานหลักฐานซึ่งเป็นผลมาจากวิธีการในการรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าว ถึงแม้ว่าจะไม่มีการใช้พยานหลักฐานนั้นในคดีหรือพยานหลักฐานนั้น จะไม่นำเชื่อถือก็ตาม

วิธีพิจารณาคดีและพยานหลักฐาน มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายเช่นกัน

ในแคนาดา ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีที่เกี่ยวกับการไม่ใช้มีจำนวนที่ต่ำอย่างมาก ทั้งนี้เป็นเพราะการรับฟังพยานหลักฐานและการซักค้าน ไม่มีอยู่ในกระบวนการพิจารณาและพยานหลักฐานทั้งหลายก็ถูกจำกัดอยู่เพียงการแลกเปลี่ยนหนังสือรับรองหรือเอกสารอื่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นเดียวกับอังกฤษ วิธีการในการรับฟังพยานหลักฐานของสหรัฐไม่มีอยู่ในกระบวนการพิจารณาของสำนักงานเครื่องหมายการค้า ในคดีที่เกี่ยวกับการไม่ใช้และวิธีการในการรับฟังพยานหลักฐานก็มีอย่างจำกัดในคดีที่ขึ้นสู่ศาล มากกว่าที่มีอยู่ในสหรัฐ

4.2 ปัญหาด้านนโยบายเกี่ยวกับการใช้หรือจะใช้เครื่องหมายการค้า

ปัญหาด้านนโยบายเกี่ยวกับการใช้หรือจะใช้เครื่องหมายการค้าเกิดขึ้นจากการที่เจ้าของเครื่องหมายการค้า ไม่มีความรู้อย่างแท้จริงในการใช้เครื่องหมายการค้า ในจุดนี้ หากได้พิจารณาถึงเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เป็นคนไทย อาจได้ภาพที่ชัดเจนถึงสาเหตุของปัญหานี้ เพราะเครื่องหมายการค้าที่เกิดจากคนไทยโดยส่วนใหญ่ จะเกิดจากการที่เจ้าของเครื่องหมายได้ทำการค้าขาย หรือประกอบธุรกิจจนประสบความสำเร็จและผู้บริโภคติดใจในคุณภาพของสินค้านั้นและเมื่อเป็นเช่นนี้ เจ้าของเครื่องหมายจะเริ่มขยายธุรกิจของตนออกไปเรื่อย ๆ ซึ่งอาจรวมทั้งการเพิ่มเครื่องหมายการค้าขึ้นเพื่อรองรับธุรกิจในเครือข่ายธุรกิจของตนอีก แต่แม้จะมีเครื่องหมายการค้าในธุรกิจของตนเพิ่มมากขึ้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เป็นคนไทย ยังคงมีรูปแบบเดิมในการใช้เครื่องหมายการค้าของตน กล่าวคือ ยังคงใช้เครื่องหมายการค้าของตน ตามวิธีการที่เคยกระทำมาในสมัยที่ธุรกิจของตนยังไม่เจริญรุ่งเรือง วิธีการเช่นนี้ก่อให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นผลนำไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ในอนาคต อาทิเช่น เครื่องหมายการค้าเก่าที่มีการใช้เป็นที่แพร่หลายอาจมีผู้อื่นลอกเลียนแบบ แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้า ไม่สามารถชนะในคดีที่มีการฟ้องร้อง ในแต่ละเม็ดเงินได้ เพราะไม่เคยเก็บหลักฐานทั้งหลายที่เกี่ยวกับเครื่องหมายนั้นไว้เลย หรือในกรณีที่เจ้าของธุรกิจประสงค์จะนำเครื่องหมายใหม่ ๆ มาใช้ หากใช้วิธีการเดิม ๆ ดังกล่าวข้างต้น ก็อาจจะคิดเครื่องหมายใหม่ขึ้นใช้ โดยไม่มีการตรวจสอบว่าเครื่องหมายใหม่นั้นซ้ำหรือคล้ายคลึงกับเครื่องหมายของผู้อื่นหรือไม่ ทำให้อาจถูกฟ้องร้องว่ากระทำละเมิดเครื่องหมายของผู้อื่นได้ ผู้เขียนเห็นว่าปัญหาเหล่านี้เป็นปัญ-

หาที่เกิดจากการขาดความรู้ในด้านนโยบายในการจัดการการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และปัญหาเกี่ยวกับความรู้ในการเลือกใช้เครื่องหมายการค้าอย่างเหมาะสม แต่ปัญหาเหล่านี้สามารถที่จะแก้ไขได้

ลักษณะศูนย์รวมของการใช้ตามแนวคิดทั้งปวงของกฎหมายเครื่องหมายการค้า กำหนดให้มีการเก็บรักษาบันทึกรายละเอียดของแต่ละเครื่องหมาย วิธีการและขอบเขตของคำขอจดทะเบียนของแต่ละเครื่องหมายที่มีต่อสินค้า และการบริการและบันทึกรายละเอียดของการใช้ที่ต่อเนื่องของแต่ละเครื่องหมาย วิธีการและรูปแบบของคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายควรที่จะได้มีการกำกับดูแล อย่างต่อเนื่อง เพราะคำขอนั้นอาจจะเป็นคำขอจดทะเบียนของคู่แข่งชั้นทางการค้า หรือ อาจจะเป็นการละเมิดสิทธิจากคู่แข่งชั้นทางการค้าก็ได้ดังกล่าวข้างต้น

ความล้มเหลวในการเลือกเครื่องหมายการค้า ที่มีลักษณะบ่งเฉพาะที่เหมาะสมจะทำให้ความพยายามที่จะป้องกันรักษาและก่อตั้งเครื่องหมายให้เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าพลอยล้มเหลวไปด้วย ความล้มเหลวในการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างเหมาะสม สามารถที่จะทำลายคุณค่าของเครื่องหมายการค้าด้วย ความผิดพลาดทั้งสองประการนี้ที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า มักจะเป็นความล้มเหลวในการเลือกเครื่องหมายการค้าที่ดี ตั้งแต่ตอนแรกและเป็นความล้มเหลวในการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างเหมาะสม เมื่อสิทธิที่มีคุณค่าของเครื่องหมายการค้านั้นได้มีการก่อตั้งขึ้นแล้ว

4.2.1 นโยบายในการบริหารภายใน

ก่อนที่ป้ายฉลาก, ฉลาก, วัสดุโฆษณาบรรจุภัณฑ์ที่มีฉลาก หรือ สิ่งที่คล้ายคลึงกันนี้จะได้รับอนุมัติให้ตีพิมพ์ ควรที่จะมีการทบทวนตรวจสอบให้มั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้ได้เป็นไปตามกฎเกณฑ์การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมาะสมแล้วและเมื่อสิ่งพิมพ์เหล่านี้มีการตีพิมพ์โดยมีเครื่องหมายการค้าอยู่ด้วยแล้ว ควรจะมีการเก็บรักษาตัวอย่างของวัสดุเหล่านี้ไว้ด้วยความระมัดระวัง สิ่งที่ต้องกระทำ คือ บริษัทจะต้องทำการเก็บรักษาแยกแฟ้มของเครื่องหมายการค้าแต่ละรายของบริษัท และสำเนาภาพถ่ายการโฆษณาและตัวอย่างอื่น ๆ ของเครื่องหมายการค้าที่แสดง

ถึงการใช้เครื่องหมายลงไว้ในแฟ้มเหล่านี้ ตัวอย่างทั้งหลายมีความจำเป็นน้อย
 ครั้งในรูปของเอกสารที่แสดงข้อเท็จจริงว่ามีการใช้เครื่องหมายอยู่ รวมไปถึงข้อ
 เท็จจริงว่ายังมีการใช้เครื่องหมายนั้นอยู่ตลอดเวลา ในระหว่างที่มีการขอจดทะเบียน
 เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนอยู่นั้น ไม่เป็นการแปลกเลยที่เจ้า
 หน้าที่ผู้ตรวจสอบคำขอจดทะเบียน จะขอให้มีการนำส่งวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาซึ่ง
 ต้องบรรยายถึงสินค้าหรือการบริการ ซึ่งเครื่องหมายนั้นมีส่วนร่วมอยู่หรือขอให้มี
 การแสดงตัวอย่างอื่น ๆ ซึ่งสามารถพิสูจน์ถึงการใช้เครื่องหมายการค้านั้น ตัวอย่าง
 ซึ่งแสดงถึงการใช้เครื่องหมายการค้า ยังจะต้องมีคำรับรองว่าจะมีการใช้
 อย่างต่อเนื่องแนบไปด้วย

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนก็ดี ที่ปรึกษาภู-
 หมายของเจ้าของก็ดีและผู้ใช้ที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายก็ดี ควรวางแผนระบบ
 การจดทะเบียนชั้นระบบหนึ่งเพื่อตรวจสอบสถานะของเครื่องหมายของตน ส่วน
 ที่สมบูรณ์ของแต่ละเครื่องหมาย ควรมีการเก็บรักษาไว้โดยในสำนวนนั้นควรบ่งชี้
 (ก) ลักษณะของเครื่องหมาย, (ข) วันที่มีการออกเครื่องหมายนั้น, (ค) เลข
 ทะเบียนของเครื่องหมาย, (ง) วันสิ้นอายุของทะเบียน, (จ) วันแรกที่มีการต่อ
 อายุทะเบียน, (ฉ) บันทึกประวัติเกี่ยวกับรายละเอียดของแหล่งกำเนิดของเครื่อง
 หมาย, (ช) สำเนาต้นฉบับของฉลาก, ใบกำกับสินค้า, ใบราคาสินค้า, สิ่งหุ้ม
 ห่อ, ก่อหรือเอกสารการขนส่งทางเรือเพื่อใช้เป็นหลักฐานถึงการใช้ครั้งแรก,
 (ซ) สำเนาของจดหมายโต้แย้งคัดค้านทั้งบวงที่ได้ส่งไปยังผู้ประกอบการอันเกี่ยว
 กับการใช้เครื่องหมายที่ผิด รวมทั้งจดหมายโต้ตอบจดหมายเหล่านี้ และ (ฌ) สิ่ง
 พิสูจน์ถึงการดำเนินการในทางธุรกิจของเครื่องหมายแต่ละตัว รวมทั้งประวัติการ
 โฆษณา ตัวเลขการขายและใบกำกับสินค้า

4.2.2 นโยบายในการเลือกใช้เครื่องหมายการค้า

ก. กฎเกณฑ์ลำดับแรก

ในการคัดเลือกเครื่องหมายการค้า อย่าลอกเลียนแบบ
 เครื่องหมายของผู้อื่น แม้จะเพียงบางส่วนก็ตามและแม้จะโดยไม่ตั้งใจก็ตาม อย่า

ใช้เครื่องหมายในทางการค้าโดยอาศัยค่านิยมของเครื่องหมายซึ่งผู้อื่นได้สร้างชื่อเสียงขึ้นมา มีการวินิจฉัยกันมาแล้วว่า ผู้ประสงค์จะนำเครื่องหมายใหม่ ๆ มาใช้ในแวดวงของผลิตภัณฑ์ มีหน้าที่ในทางกฎหมายที่จะต้องเลือกเครื่องหมายที่ไม่มีความคล้ายคลึงอย่างสิ้นเชิงกับเครื่องหมายการค้าซึ่งมีการใช้อยู่ในแวดวงนั้นและจะต้องมีการตรวจสอบเครื่องหมายการค้า เพื่อให้เกิดความมั่นใจถึงการถือเอาเครื่องหมายที่จะก่อตั้งขึ้นได้และจะต้องได้รับความเห็นเกี่ยวกับความสามารถที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นด้วย ในกรณีที่เกิดความน่าจะเป็นไปได้ว่าสาธารณชนอาจสับสน หรือหลงผิดจากเครื่องหมายซึ่งผู้หนึ่งผู้ใดมีเจตนาที่จะก่อตั้ง เจ้าของเครื่องหมายนั้นอาจถูกฟ้องในฐานละเมิดเครื่องหมายการค้าได้

ในการเลือกเครื่องหมายซึ่งมีลักษณะบ่งเฉพาะ อย่างเพียงพอที่จะหลีกเลี่ยงความเป็นไปได้ที่ก่อให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมายของผู้อื่นได้อย่างชัดเจนนั้น เจ้าของจะต้องสามารถที่จะทำการบังคับสิทธิของตนในศาล เพื่อที่จะป้องกันผู้อื่นไม่ให้ทำการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายของตนได้และเจ้าของจะต้องสามารถที่จะจดทะเบียนสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนได้ในทันทีที่มีการอนุมัติให้มีการก่อตั้งเครื่องหมายได้และมีการนำเครื่องหมายนั้นไปใช้ ควรมีการพิจารณาไปข้างหน้า เพื่อทำการจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นในทันที

ข. ขอบเขตการคุ้มครองขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องหมาย

ขอบเขตของการคุ้มครอง ที่มีให้กับเครื่องหมายการค้า เฉพาะรายใด ๆ ขึ้นอยู่กับมาตรวัดอย่างกว้างขวางในลักษณะของตัวเครื่องหมายนั้นเอง ลักษณะของเครื่องหมายอาจแบ่งได้ออกเป็นหลายลักษณะดังนี้

1. เครื่องหมายที่ประดิษฐ์ขึ้น (coined mark)

เครื่องหมายใหม่ที่ประดิษฐ์ขึ้น (coined mark) ซึ่งมีอยู่เพียงเครื่องหมายเดี่ยวนั้น ก่อนที่จะมีการก่อตั้งขึ้น ไม่เป็นที่รู้จักและไม่ได้แสดงสิ่งใดเกี่ยวกับสินค้าที่เครื่องหมายนั้นได้ใช้เลยนั้น เป็นเครื่องหมายที่มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองในขอบเขตที่กว้างขวางที่สุด เครื่องหมายที่ประดิษฐ์ขึ้น

(coined mark) มีลักษณะบ่งเฉพาะมาตั้งแต่แรกและเป็นที่ยอมรับเนื่องจากเครื่องหมายเหล่านี้มีความน่าเป็นไปได้น้อยมาก ที่จะมีผู้ใดไปก่อตั้งสิทธิในเครื่องหมายการค้าเช่นนั้น ดังนั้น เครื่องหมายที่ประดิษฐ์ขึ้น (coined mark) จะมีอยู่เพื่อเป็นการขยายขอบข่าย ที่กว้างขวางของผลิตภัณฑ์ได้ เครื่องหมายที่ประดิษฐ์ขึ้น (coined mark) สามารถรับความคุ้มครองและสามารถจดทะเบียนได้ในทันทีที่มีการใช้ เครื่องหมายที่ประดิษฐ์ขึ้น (coined mark) เป็นเครื่องหมายที่มีความแข็งแรงในแง่ที่ว่าเครื่องหมายนี้ จะได้รับความคุ้มครองในทางกฎหมายในขอบเขตที่กว้างต่อการละเมิด ตัวอย่างของเครื่องหมายที่ประดิษฐ์ขึ้น (coined mark) คือ KODAK ซึ่งได้ใช้กับกล้องถ่ายรูป

2. เครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ แต่มีความหมาย (arbitrary mark)

เครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ แต่มีความหมาย (arbitrary mark) เป็นแบบของเครื่องหมายที่เป็นที่ยอมรับลงมา แต่อย่างไรก็ดี ก็เป็นเครื่องหมายที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองอย่างกว้างขวางในลักษณะเดียวกัน เครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะแต่มีความหมาย (arbitrary mark) เป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งซึ่งมีการใช้ในทางภาษาอยู่แล้ว แต่เมื่อนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์หรือการบริการบางอย่างจะไม่แนะนำหรือบรรยายลักษณะ ส่วนผสม คุณภาพ หรือรูปลักษณะของตัวเอง เครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ แต่มีความหมาย (arbitrary mark) เป็นที่ยอมรับน้อยกว่าเครื่องหมายที่ประดิษฐ์ขึ้น (coined mark) เพราะเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะแต่มีความหมาย (arbitrary mark) เป็นที่รู้จักอยู่แล้วในทางภาษา และผู้อื่นอาจนำไปใช้กับรูปแบบบางอย่างของผลิตภัณฑ์ได้ แม้เครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะแต่มีความหมาย (arbitrary mark) อาจมีอยู่เพื่อการรับเอามาใช้กับผลิตภัณฑ์หรือการบริการเฉพาะอย่าง แต่อาจเป็นไปได้ที่จะขยายการใช้เครื่องหมายนี้ ไปใช้กับสินค้า หรือการบริการอย่างอื่นในแง่ที่มีผู้อื่นได้ใช้ เครื่องหมายเดียวกันนี้ไปแล้ว トラบเท้าที่ใช้เครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะแต่มีความหมาย (arbitrary mark) กับสินค้า หรือการบริการเฉพาะอย่าง ไม่ก่อให้เกิดความน่าจะสับสนขึ้น เครื่องหมายนี้สามารถจดทะเบียนได้ ตัวอย่างของเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะแต่มีความหมาย



(arbitrary mark) คือ เซลล์ ซึ่งได้ใช้กับผลิตภัณฑ์น้ำมัน

3. เครื่องหมายที่มีลักษณะชี้แนะ (suggestive mark)

ประเภทที่สามของเครื่องหมายการค้า รวมไปถึงเครื่องหมายซึ่งชี้แนะลักษณะ คุณภาพ ส่วนผสม หรือรูปลักษณ์บางอย่าง หรือองค์ประกอบของสินค้าหรือการบริการที่เครื่องหมายนั้นได้ใช้ เครื่องหมายที่มีลักษณะชี้แนะ (suggestive mark) เหมือนกับเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะแต่มีความหมาย (arbitrary mark) ในส่วนที่ว่าเครื่องหมายที่มีลักษณะชี้แนะ (suggestive mark) ประกอบด้วยคำ สัญลักษณ์ หรือรูปภาพ ซึ่งเป็นสิ่งสามัญอยู่แล้วในการใช้ในทางภาษา เครื่องหมายที่มีลักษณะชี้แนะ (suggestive mark) แตกต่างจากเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะแต่มีความหมาย (arbitrary mark) ในส่วนที่ว่าเครื่องหมายที่มีลักษณะชี้แนะ (suggestive mark) มีแนวโน้มที่จะชี้แนะคุณสมบัติที่น่านิยมบางอย่างของผลิตภัณฑ์หรือการบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่มีลักษณะชี้แนะ (suggestive mark) ร่วมอยู่ด้วย เครื่องหมายที่มีลักษณะชี้แนะ (suggestive mark) เป็นเครื่องหมายที่อาจได้รับอันตรายและมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นเครื่องหมายที่อ่อนแอ ขาดความสามารถในการขยายตัวไปยังผลิตภัณฑ์อื่นและขาดคุณลักษณะความสามารถที่จะจดทะเบียนได้ เช่นเดียวกับเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะแต่มีความหมาย (arbitrary mark) ตัวอย่างของเครื่องหมายที่มีลักษณะชี้แนะ (suggestive mark) คือ HALO ซึ่งได้ใช้กับแชมพู

4. เครื่องหมายที่มีลักษณะบรรยาย (descriptive mark)

ประเภทที่สี่ของเครื่องหมายรวมไปถึงคำบรรยายทั้งหลายของวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ หรือขององค์ประกอบของผลิตภัณฑ์หรือการบริการหรือของลักษณะอื่นใดของผลิตภัณฑ์หรือการบริการ แม้ว่าจะมีจุดแยกความแตกต่างโดยเฉพาะระหว่างเครื่องหมายที่มีลักษณะชี้แนะ (suggestive mark) และเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะแต่มีความหมาย (arbitrary mark) ก็ตาม

แต่ก็มีความแตกต่างเกิดขึ้นในผลต่อเนื้อหาของกฎหมายซึ่งเครื่องหมายทั้งสองประเภทนี้มีส่วนร่วมอยู่ เครื่องหมายที่มีลักษณะบรรยาย (descriptive mark) ไม่สามารถจดทะเบียนได้ จนกว่าเครื่องหมายนั้นจะเกิดลักษณะบ่งเฉพาะขึ้นในระยะเวลาที่ เป็นสาระสำคัญอันเป็นผลมาจากการใช้เครื่องหมายการค้า นั่นคือจนกว่าเครื่องหมายนั้นจะเกิดความหมายในขั้นทุติย (secondary meaning) การใช้เครื่องหมายที่มีลักษณะบรรยาย (descriptive mark) ไม่เป็นสิ่งที่ผิดแต่อย่างใด ตราบใดที่ผู้ใช้ยังตระหนักว่าผู้อื่นก็สามารถใช้คำที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันนี้ในการบรรยายผลิตภัณฑ์ของตนได้อย่างสมควร เครื่องหมายนั้นได้มาซึ่งการยอมรับ และการรับรู้ของผู้บริโภคว่า เครื่องหมายนั้นได้แสดงถึงผู้ขาย หรือแหล่งกำเนิดเพียงแหล่งเดียวเท่านั้น อาทิเช่น เครื่องหมายนั้นได้มาซึ่งความหมายในขั้นทุติย (secondary meaning) แล้ว ตัวอย่างของเครื่องหมายที่มีการวินิจฉัยว่าเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบรรยาย (descriptive mark) คือ Ruberoid ซึ่งได้ใช้กับวัสดุหลังคาซึ่งมีลักษณะอย่างหนึ่งของยาง

5. เครื่องหมายในลักษณะของคำ ซึ่งไม่อาจรับความคุ้มครองได้ (unprotectable terms)

เครื่องหมายในลักษณะของคำ ซึ่งไม่อาจรับความคุ้มครองได้โดยสิ้นเชิงในฐานะที่เป็นเครื่องหมายการค้า คือ คำซึ่งเป็นคำสำคัญ กล่าวคือ คำทั้งหลายที่อ้างอิงถึงรูปแบบทั่วไปหรือระดับขั้นของการผลิตภัณฑ์ ซึ่งคำเหล่านี้ใช้อยู่ อันตรายที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าทุกรายประสบ ก็คือผู้ซื้ออาจใช้เครื่องหมายรายใดรายหนึ่งเป็นคำสามัญ สำหรับผลิตภัณฑ์หรือการบริการใหม่ ผลที่ตามมาคือสิทธิในเครื่องหมายการค้าอันมีคุณค่าสามารถสูญสิ้นไปได้ ในประวัติศาสตร์ของเครื่องหมายการค้า มีอดีตที่น่าเสียใจอยู่มากมายของเครื่องหมายการค้าที่คิดค้นขึ้นเอง เช่น "แอสไพริน" (aspirin) "เซลโลเฟน" (cellophane) และ "เอสคาเลเตอร์" (escalator) ซึ่งต้องสูญสิ้นไปโดยไม่ได้ตั้งใจจากการยอมให้คำเหล่านี้กลายเป็นคำสามัญอันทำให้คำเหล่านี้สูญสิ้นความเป็นเครื่องหมายการค้าไปตลอดกาล

ในการเลือกเครื่องหมายการค้า หนายความในด้านนี้

จะให้คำแนะนำให้ใช้เฉพาะเครื่องหมายที่ประดิษฐ์ขึ้น (coined mark) เพราะรูปแบบของเครื่องหมายประเภทนี้ สามารถได้มาซึ่งความคุ้มครองในขอบเขตที่กว้างขวางที่สุดและมีแนวโน้มที่จะต้องพบกับปัญหาที่น้อยที่สุดในการจดทะเบียนและการบังคับสิทธิ ในกรณีที่ลูกค้าความไม่ยอมรับเครื่องหมายที่ประดิษฐ์ขึ้น (coined mark) ทางเลือกต่อไป คือ เครื่องหมายที่มีลักษณะบังเฉพาะแต่มีความหมาย (arbitrary mark)

บุคคลในแวดวงโฆษณา มีแนวโน้มที่จะชอบเครื่องหมายที่มีลักษณะชี้แนะ (suggestive mark) หรือเครื่องหมายที่มีลักษณะบรรยาย (descriptive mark) เพราะมีความคิดกันว่าเครื่องหมายเหล่านี้ช่วยขยายขีดความสามารถในการขายผลิตภัณฑ์ในตอนต้น ๆ แต่อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว ปัญหาต่าง ๆ มากมายที่โดยมากมักมีผลมาจากการเลือกทั้ง เครื่องหมายที่มีลักษณะชี้แนะ (suggestive mark) หรือเครื่องหมายที่มีลักษณะบรรยาย (descriptive mark) อาจมีน้ำหนักมากกว่าผลประโยชน์ในตอนต้นที่มีการเสนอเครื่องหมายนั้นได้ เครื่องหมายที่มีลักษณะชี้แนะ (suggestive mark) มีความเสี่ยงที่จะถูกถือว่าเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบรรยาย (descriptive mark) ในเวลาที่พยายามขอจดทะเบียน และขอบังคับสิทธิในเครื่องหมายเหล่านี้

ในการเลือกเครื่องหมายการค้าควรหลีกเลี่ยงคำบรรยายที่ผิดหรือคำสรรเสริญ คำบรรยายลักษณะของสินค้าหรือธุรกิจของบริษัทอย่างผิด ๆ ไม่สามารถจดทะเบียนได้ คำสรรเสริญที่บ่งชี้ถึงความมีระดับที่ดีกว่าของผลิตภัณฑ์มักจะทำให้เครื่องหมายการค้าเลวลง ไม่เพียงเพราะคำสรรเสริญมีแนวโน้มที่จะเป็นคำบรรยาย แต่คำสรรเสริญยังมักใช้โดยบริษัทอื่น ๆ กับผลิตภัณฑ์หลากหลายในวงกว้าง ดังนั้นคำสรรเสริญจึงมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง (หากมี) แต่เพียงในแนวแคบ

4.2.3 นโยบายในการใช้เครื่องหมายการค้า

ก. การใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า

ตามที่ได้ศึกษาไว้อย่างละเอียดแล้วในบทที่ 3 เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้ากับสิทธิที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่าเมื่อการใช้ก่อให้เกิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าควรที่จะเอาใจใส่และระมัดระวังในการใช้สิทธิที่ได้มานี้ ทั้งในแง่บวกและลบ กล่าวคือ เจ้าของเครื่องหมายการค้า ต้องรู้ว่า ควรใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนอย่างไร เมื่อมีผู้อื่นมาละเมิดสิทธิของตนและควรใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนอย่างไรที่จะไม่เป็นการละเมิดในสิทธิในเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น

ในกรณีที่มีผู้อื่นมาละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตน สิ่งที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าพึงกระทำ คือ การดำเนินการตอบโต้การละเมิดนั้นโดยเร็วโดยวิธีทางกฎหมาย เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องทราบว่าตนมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอย่างใดจากการละเมิดนั้น และควรมีหลักฐานเพียงพอที่จะแสดงให้ผู้อื่น เห็นสิทธิของตนที่ดีกว่าสิทธิของผู้ละเมิด ในประเด็นเหล่านี้ นโยบายในการบริหารภายในที่ได้ศึกษาไว้ในบทที่ 4.2.1 ที่มีประสิทธิภาพจะสามารถช่วยเจ้าของเครื่องหมายการค้าในการแก้ปัญหาพยานหลักฐานเหล่านี้ได้ นอกจากนี้ การป้องกันมิให้ผู้อื่นมาละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่น่าพิจารณา ดังนั้น เพื่อให้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนสามารถหยุดยั้งการตลาดของคู่แข่งชั้นในการปลอมผลิตภัณฑ์ที่ดูเหมือนคล้ายได้ โดยทั่วไปแล้วเจ้าของเครื่องหมายการค้า ต้องทำให้ลักษณะของเครื่องหมายการค้ามีคุณสมบัติสำคัญบางประการ โดยเครื่องหมายการค้าจะต้องไม่ใช่เครื่องหมายที่เกิดขึ้นจากเหตุขององค์ประกอบแต่หากเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะจากการประดิษฐ์ขึ้นและเครื่องหมายค้านั้นจะต้องเป็นเครื่องหมายที่ได้มาซึ่งความหมายชั้นทุติยะ (secondary meaning) ซึ่งอยู่ในใจของผู้ซื้อ การใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยทำให้เครื่องหมายนั้นคงอยู่กับเจ้าของตลอดไปซึ่งจะทำให้เจ้าของเครื่องหมาย สามารถหารายได้จากเครื่องหมายนั้นไปอย่างไม่รู้จบ หากผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเครื่องหมายนั้นมีคุณภาพและอยู่ในใจของผู้ซื้อ ตัวอย่างของสิน

คำที่มีเครื่องหมายดัง ๆ ที่สามารถหารายได้จำนวนมหาศาลให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีอาทิเช่น SONY PANASONIC IBM เป็นต้น

บ. การหลีกเลี่ยงการละทิ้ง

เจ้าของเครื่องหมายการค้า จะต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างต่อเนื่องและอย่างสมควร มิฉะนั้นแล้วจะถือว่าเครื่องหมายการค้านั้นถูกละทิ้งอันจะเป็นการเปิดสิทธิในเครื่องหมายนั้นไปทั่วโลก เมื่อมีการละทิ้งเครื่องหมายแล้ว องค์กรอื่นอาจเอาเครื่องหมายนั้นไว้และทำการใช้เครื่องหมายนั้น และหากได้กระทำเช่นนั้นก็จะได้สิทธิในเครื่องหมายนั้นไปทั่วโลก แม้เจตนาของการละทิ้งเครื่องหมายจะเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีก่อนที่จะวินิจฉัยว่าเครื่องหมายถูกละทิ้งโดยการไม่ใช้ก็ตาม แต่ระยะเวลาของการไม่ใช้เครื่องหมาย อาจก่อให้เกิดหลักฐานที่เพียงพอที่จะวินิจฉัยได้ถึงเจตนาของการละทิ้งได้

ในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้า ไม่สามารถบังคับตามสิทธิของตนต่อผู้ทำเลเมิดได้ กรณีเช่นนี้อาจเป็นการละทิ้งได้เช่นกัน สำหรับสัญลักษณ์ของแหล่งกำเนิดของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่สูญสิ้นไปเมื่อมีผู้อื่นใช้เครื่องหมายที่คล้ายคลึงกัน ตามพระราชบัญญัติแลนแฮมของสหรัฐ (Lanham Act) ให้ถือว่ามี การละทิ้งเครื่องหมาย เมื่อการใช้เครื่องหมายนั้นได้หยุดไป โดยไม่มีเจตนาที่จะกลับไปทำการใช้อีก การไม่ใช้เป็นระยะเวลาสองปีติดต่อกันก่อให้เกิดข้อสันนิษฐานถึงการละทิ้งได้

ค. การใช้เครื่องหมายการค้าอย่างเหมาะสม

การใช้เครื่องหมายการค้าอย่างเหมาะสม มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการคงไว้ซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้า ในกรณีที่มีการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างไม่ถูกต้องโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือโดยผู้อื่น และทำให้เครื่องหมายการค้ากลายเป็นชื่อสามัญ สำหรับแบบหรือระดับโดยเฉพาะของผลิตภัณฑ์ เจ้าของจะสูญเสียสิทธิในเครื่องหมายนั้น ดังนั้นจึงเป็นความสำคัญที่เจ้าของเครื่องหมายการค้า จะต้องเข้าใจหลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า

อย่างเหมาะสม เพื่อที่ตนจะไม่ต้องสูญเสียสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนจากการใช้ที่ไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาดของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ๆ คือ ความคิดที่ว่าเครื่องหมายการค้าเป็นชื่อหนึ่งของผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตหรือผู้อยู่ในแวดวงโฆษณาบางรายเลือกเครื่องหมายการค้าจากการตัดสินใจเลือกจากชื่อสำหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะราย เมื่อได้กระทำเช่นนั้นแล้ว จะมีการอ้างอิงผลิตภัณฑ์ไปถึงชื่อที่เลือกขึ้นมา การกระทำเช่นนี้เป็นความผิดที่น่าเป็นห่วงมาก หากมีการเลือกใช้เครื่องหมายการค้าที่ประดิษฐ์ขึ้น (coined mark) ไม่ว่าจะใช้ชื่ออย่างไรก็ตาม อย่าอ้างอิงผลิตภัณฑ์ซึ่งเครื่องหมายนั้นใช้ชื่อว่าตามชื่อที่ประดิษฐ์ขึ้นนั้น กล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่ากฎเกณฑ์ที่สำคัญที่สุดเบื้องต้นในการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างเหมาะสม คือ จะต้องไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้าในฐานะที่เป็นค่านาม และจะต้องใช้ในฐานะที่เป็นชื่อยี่ห้อของสินค้าอย่างเฉพาะเจาะจงเสมอไป ทางที่เหมาะสมประการเดียวซึ่งเครื่องหมายการค้าอาจนำไปใช้ได้ คือการใช้ในฐานะที่เป็นคำคุณศัพท์ที่หน้าหน้าหรือที่ประกอบค่านาม เช่นคำว่า "ระบบ" "สิ่งประดิษฐ์" "หน่วย" หรือคำที่คล้ายคลึงกันที่สามารถเติมเข้าท้ายคำของเครื่องหมายการค้า เพื่อให้คำของเครื่องหมายเป็นคำประกอบค่านาม ในกรณีที่ไม่มีความสำคัญที่ตีพอที่จะพรวดถึงผลิตภัณฑ์หรือการบริการได้อย่างถูกต้อง กฎเบื้องต้นของการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างเหมาะสมนี้ ไม่ควรฝ่าฝืนในการโฆษณา ในการทำจดหมายโต้ตอบ หรือในที่อื่นใด ซึ่งมีการใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลใด เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องระมัดระวัง ที่จะไม่ให้เกิดแนวโน้มทางธรรมชาติที่จะมีการอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์เฉพาะสิ่ง โดยการใช้เครื่องหมายการค้าในความรู้สึกที่เป็นค่านาม เครื่องหมายการค้าจะต้องถูกจดจำในฐานะที่เป็นชื่อยี่ห้อและไม่ใช้เป็นชื่อผลิตภัณฑ์

เมื่อเครื่องหมายการค้าไม่ใช่ค่านามในกรณีที่จะต้องใช้เครื่องหมายการค้าในภาษาอื่นนอกจากภาษาไทย จะต้องไม่ใช่เครื่องหมายการค้าในรูปพหูพจน์หรือสภาพที่เป็นเจ้าของในเชิงไวยากรณ์และในแง่เดียวกันเครื่องหมายการค้าไม่ใช่คำกริยา และจะต้องไม่ใช่ในเชิงเช่นนั้น เพื่อที่จะคงไว้ซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะ ไม่ควรย่อหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายโดยการเพิ่มค่านาม

หน้าหรือคำต่อท้าย การแปลงคำหรือการเปลี่ยนคำ ในรูปแบบของเครื่องหมาย ทำให้ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายเจือจางลง และเป็นนัยว่าเครื่องหมายนั้น เป็นเพียงแค่คำอีกคำหนึ่งเท่านั้น

เมื่อมีการเลือกรูปแบบที่แน่นอนของเครื่องหมายการค้า และมีการใช้เครื่องหมายนั้นในทางการค้าเพื่อก่อตั้งสิทธิในเครื่องหมายนั้น เครื่องหมายนั้นควรที่จะมีการใช้ในรูปแบบที่แน่นอนเสมอไป เมื่อมีการจดทะเบียนเครื่องหมาย ควรที่จะมีการใช้เครื่องหมายนั้นในรูปแบบที่ตรงตามที่ได้จดทะเบียนไว้เสมอไป ถ้ารูปแบบของการเลือกหรือการจดทะเบียนเครื่องหมาย รวมไปถึงถึงยัติภังค์ (Hyphen) หรือลักษณะเฉพาะอื่น เครื่องหมายนั้นควรที่จะมีการใช้กับลักษณะนั้นเสมอไปด้วย

ในกรณีที่รูปแบบของการเลือก หรือการจดทะเบียน เครื่องหมายไม่ได้รวมถึงสัญลักษณ์, ลวดลายหรือรูปแบบอื่นใด เครื่องหมายนั้น ควรมีความแตกต่างในทางอื่น เพื่อให้ตัวเครื่องหมาย ได้มีความชัดเจนออกจากคำซึ่งเครื่องหมายนั้นปรากฏอยู่ ทนทานที่นำไปใช้ในการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการโฆษณา คือ (ในกรณีเป็นคำในภาษาอังกฤษ) เครื่องหมายควรอยู่ในรูปตัวอักษรใหญ่ทั้งหมด โดยมีคำอื่น ๆ เป็นอักษรเล็กในการเขียนทั่วไป เช่น ในวารสารหรือหนังสือพิมพ์ รูปแบบที่ยอมรับกันได้ คือ ตัวอักษรแรกเป็นตัวอักษรใหญ่ และคำบรรยายที่เหลือควรเป็นตัวอักษรเล็ก

ก่อนถึงเวลาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ TM นำที่จะนำมาใช้กับเครื่องหมาย เพื่อเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงการก่อตั้งสิทธิของเจ้าของ ในเครื่องหมาย และสัญลักษณ์การจดทะเบียน R ควรที่จะนำมาใช้เกี่ยวข้องกับ เครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อได้ใช้สัญลักษณ์การจดทะเบียนทั่วไปกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนของบุคคลใดแล้ว บุคคลนั้นสามารถได้รับชดเชยความเสียหายหรือกำไรจากการละเมิดสิทธิที่ผ่านไป แล้ว โดยไม่ต้องพิสูจน์ว่า ผู้ทาละเมิดได้รู้ถึงการจดทะเบียนของเครื่องหมายนั้น อย่างแท้จริงหรือไม่

โดยที่ ต้องมีการใช้ เครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือการบริการ เพื่อคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของเครื่องหมาย จึงต้องมีความระมัดระวังในการปรับใช้ เครื่องหมายนั้นกับสินค้า ไม่ว่าจะทางกายภาพกับผลิตภัณฑ์, กับหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์หรือกับฉลาก จุดที่แสดงการขายหรือในวัสดุที่ใช้ในการโฆษณา

การใช้ เครื่องหมาย จะต้องใช้ตรงตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ในกรณีที่มี เหตุผลของความทันสมัยที่จะต้องตัดสินใจเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเครื่องหมาย ควรต้องสำรวจการจดทะเบียนหลาย ๆ ประเภท หรือทำการจดทะเบียนเสียใหม่ หากการเปลี่ยนแปลง เช่นนั้นมีความสำคัญมาก

การใช้ เครื่องหมายควรจะใช้กับประเภทของสินค้าหรือการบริการตามที่ได้จดทะเบียนไว้ หากมีการเสนอให้มีการขยายการใช้ เครื่องหมายไปใช้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ควรต้องมีการจดทะเบียนที่เหมาะสมเช่นนั้นด้วย

เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ เครื่องหมาย กลายเป็นสิ่งสามัญไม่ควรใช้ เครื่องหมายในลักษณะที่เป็นการบรรยาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการโฆษณา ควรมีข้อความอ้างอิงถึง เครื่องหมายในฐานะที่เป็น เครื่องหมายยกตัวอย่าง เช่น "ไก่ขาว คือ เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท เอ็กซ์ จำกัด" เป็นต้น

โดยที่ เครื่องหมายการค้าอาจมีการใช้โดยบุคคลอื่นนอกไปจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า และในความเป็นจริง ก็เป็นการช่วยเจ้าของ เครื่องหมายด้วยนั้น จึงน่าจะมีการเตรียมคำแนะนำรูปแบบที่ควบคุมการใช้ เครื่องหมาย คำแนะนำนี้ สามารถบ่งชี้รูปแบบและลักษณะของประเภทของ เครื่องหมายได้ (ดูภาคผนวก ก.)

4.2.4 นโยบายในการให้สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า

นอกเหนือไปจากข้อความในการควบคุมคุณภาพ ตามปกติแล้ว สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าอาจมีข้อความที่มีรายละเอียดของวิธีการใช้เครื่องหมายการค้าด้วย และอาจกำหนดให้ต้องมีค่านมัติของผู้ให้สิทธิเสียก่อนที่จะมีการใช้บรรจุภัณฑ์หรือวัสดุที่เป็นการส่งเสริม

4.2.5 นโยบายอื่น ๆ

การใช้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายโดยบุคคลอื่น นอกจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า และผู้รับอนุญาตอาจเป็นผลทำให้สูญเสียสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้ จึงควรมีการกำกับดูแลสื่อโฆษณาให้มีการอ้างอิงถึงเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องด้วย และควรมีการออกจดหมายตามสมควร เพื่อสั่งให้มีการแก้ไขการใช้เครื่องหมายอย่างผิด ๆ และสำเนาจดหมายเหล่านี้ควรมีการเก็บไว้ในสำนวนด้วย (ดูภาคผนวก ข.)

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย