

ผลทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้หรือจะใช้เครื่องหมายการค้า

3.1 การใช้หรือจะใช้เครื่องหมายการค้ากับการก่อตั้งสิทธิ

การใช้หรือจะใช้เครื่องหมายการค้า จะก่อให้เกิดสิทธิกับผู้ใช้อย่างไร? ได้หรือไม่? และเพียงใด? นั้น ต้องพิจารณาถึงระบบของเครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศใช้อยู่เป็นประการแรก แต่หากถามว่า การใช้หรือจะใช้เครื่องหมายการค้าในประเทศใดที่จะมีผลเป็นการก่อตั้งสิทธิได้ดีที่สุด คำถามนี้ยังมีการโต้เถียงกันอยู่มาก และการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ในทางปฏิบัติของแต่ละประเทศก็มีการดำเนินการอยู่ตลอดเวลา ตามที่จะได้ศึกษาต่อไปข้างทำยนี้ หากพิจารณาคำถามข้างต้นในส่วนของไทย ตามที่ได้กล่าวไว้ในบทนำแล้วว่า ไทยเป็นประเทศที่จัดอยู่ในประเทศที่ใช้ระบบการใช้เครื่องหมายการค้า แต่ในความเป็นจริงแล้วประชาชนทั่วไปซึ่งไม่ใช่ นักกฎหมาย รู้ถึงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้น้อยมาก ความคิดเบื้องต้นของประชาชน คือ เครื่องหมายการค้าต้องจดทะเบียนเสียก่อนถึงจะได้รับคุ้มครอง ข้อเท็จจริงจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเช่นนี้ ประกอบกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของไทยที่มีอยู่จะบัญญัติเน้นไปถึงเรื่องการจดทะเบียน นายทะเบียน การยื่นคำขอ ฯลฯ เจ้าหน้าที่ลงไปอยู่บนสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยเสริมความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ต่อระบบของเครื่องหมายการค้าของไทยมากขึ้น ความจริงแล้วประเด็นการใช้เครื่องหมายเป็นประเด็นสำคัญประการแรกของเครื่องหมายการค้าก็ได้ แต่ในทางปฏิบัติปัจจุบัน นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย มักไม่เข้มงวดกับประเด็นนี้ แต่จะไปเข้มงวดกับแบบคำขอ ระยะเวลาและค่าธรรมเนียมมากกว่า

ในบทนี้ ผู้เขียนจะไม่ทำการศึกษาถึงรายละเอียดของการจดทะเบียนและแนวคิดต่าง ๆ ที่ได้จากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพราะไม่เป็นประเด็นโดยตรงของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ แต่จะทำการศึกษานำไปถึงลักษณะต่าง ๆ ของการใช้ที่ก่อให้เกิดเป็นสิทธิต่าง ๆ เช่น สิทธิที่จะจดทะเบียน, สิทธิที่ใช้อ้าง

ต่อผู้อื่น, สิทธิในทางป้องกันเป็นต้น รวมทั้งทำการศึกษาถึงรายละเอียดของประ-
วัติและแนวคิดในเรื่องนี้ของต่างประเทศด้วย

3.1.1 การใช้เพื่อให้ได้สิทธิในการจดทะเบียน

การพิจารณาถึงการได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้า โดย
การใช้เพื่อการจดทะเบียน จะต้องพิจารณาถึงประวัติแห่งแนวความคิดและวิวัฒนาการ
การในเรื่องนี้ ผู้เขียนเห็นว่าในส่วนนี้ น่าจะได้ศึกษาถึงแนวความคิดและวิวัฒนาการ
จากคำพิพากษาและประวัติต่าง ๆ ของประเทศที่จัดอยู่ในประเทศที่ใช้ระบบ
การใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่งในจำนวนนี้มีสหรัฐเป็นประเทศหนึ่งในกลุ่มประเทศ
ดังกล่าวอยู่ด้วย โดยหลักการของประเทศที่ใช้ระบบการใช้เครื่องหมายการค้านั้น
การจดทะเบียนจะกระทำได้อต่อเมื่อ มีการใช้เครื่องหมายการค้าในทางการค้ามา
แล้ว สิทธิในเครื่องหมายการค้าจะเกิดขึ้นได้ก็แต่โดยการใช้เท่านั้น ความจริง
แล้ว ในระบบการใช้เครื่องหมายการค้า ถึงแม้ว่าจะไม่มีการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าก็ตาม แต่ผลจากการใช้ก่อให้เกิดสิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า
ที่ได้ทำการใช้เครื่องหมายนั้น การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีประโยชน์ใน
แง่ของพยานหลักฐานเช่นเป็นการพิสูจน์ถึงกรรมสิทธิ์ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดี การ
ใช้ข้ออย่างไร จึงจะถือว่าเป็นการใช้ที่เพียงพอที่จะให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมาย
ได้ ในส่วนของคำตอบนี้ ข้อกำหนดต่อการใช้มีบทบาทอยู่มาก ข้อกำหนดอันเข้ม
งวด (ยกตัวอย่างเช่นฉลากหรือวิธีการขาย) ควรจะได้มีการศึกษาถึงเพื่อการ
เสนอข้อพิจารณาในการใช้ เจตนาที่จะใช้ ไม่เป็นสิ่งที่เพียงพอที่จะให้ความคุ้มครอง
เพราะยังต้องมีการใช้อย่างแท้จริงในทางการค้าต่อมากภายหลังจากการ
แสดงเจตนาเช่นนั้นด้วย ในสหรัฐมีร่างกฎหมายจำนวนมากที่เสนอต่อรัฐสภานับแต่
ปี ค.ศ. 1958 เพื่อขอให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่อการใช้ แต่จนถึงบัดนี้ก็ยังไม่
มีพระราชบัญญัติใด ๆ ในเรื่องนี้ออกใช้บังคับ

ในส่วนของประวัติแห่งแนวความคิดและวิวัฒนาการในเรื่องที่
ว่าสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่เกิดขึ้นจากใช้ จะสามารถนำมาเป็นประโยชน์และ
ใช้พิสูจน์ในการจดทะเบียนเครื่องหมายได้อย่างไรนั้นและผู้ใช้ผู้นั้นจะสามารถอ้าง
การใช้ของตนเพื่อนำไปจดทะเบียนได้ทั่วโลกหรือไม่ ผู้เขียนได้ศึกษาจากแนว

คำพิพากษาของสหรัฐในเรื่องนี้ และพบว่าในปี ค.ศ. 1949 ในคดี British Insulated ศาลสหรัฐได้วินิจฉัยว่าผู้ขอจดทะเบียนต่างด้าว ซึ่งได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยใช้ทะเบียนที่ได้จดมาแล้วในประเทศของผู้ขอเป็นหลักไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ถึงการใช้ในทางการค้า แต่ผู้นั้นยังคงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหลายอื่นในการจดทะเบียนอยู่ ซึ่งรวมทั้งการยื่นตัวอย่างแสดงถึงเครื่องหมายที่ได้ใช้ในประเทศของผู้ยื่น หรือในประเทศอื่น ต่อมาในปี ค.ศ. 1955 คำวินิจฉัยข้างต้นได้ถูกกลับในคดี Marry Cow ซึ่งได้วินิจฉัยว่า ผู้ขอจดทะเบียนต่างด้าวดังกล่าว จะต้องยื่นสำเนาทะเบียนที่ได้จดในประเทศของผู้ยื่น, รูปแบบของเครื่องหมายและค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ

การเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดมีขึ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ. 1973 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เครื่องหมายการค้า ได้มีคำวินิจฉัยในคดีระหว่าง John Lecroy & Son Inc. กับ Lunlis Foods Limited ให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กลับไปเป็นเช่นเดียวกับในปี ค.ศ. 1955 ในคดี "Marry Cow" และจากคำวินิจฉัยนี้ ได้มีการยกเลิกข้อกำหนดใด ๆ ที่ให้ผู้ขอจดทะเบียนต่างด้าวที่ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนตามสนธิสัญญาในสหรัฐ แสดงถึงการใช้เครื่องหมายของผู้ยื่นในประเทศของผู้ยื่นหรือในประเทศอื่น

ในสหรัฐ ภายในระยะเวลาสองปี นับจากวันที่ได้จดทะเบียนเจ้าของเครื่องหมายการค้า จะต้องใช้เครื่องหมายของตนในสหรัฐ และจะต้องยื่นหลักฐานแสดงถึงการใช้ในระหว่างปีที่หกนับจากที่ได้จดทะเบียนด้วย

ในส่วนของไทย โดยที่ไทยเป็นประเทศที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบการใช้เครื่องหมายการค้า ดังนั้น การใช้เครื่องหมายการค้าจึงเป็นการก่อให้เกิดสิทธิกับผู้ใช้เครื่องหมายนั้น ในอดีตที่ผ่านมา ศาลไทยให้การยอมรับมาแนวคิดนี้มาโดยตลอด โดยคำพิพากษาฎีกาได้วางแนวบรรทัดฐานในการยอมรับสิทธิที่เกิดจากการใช้เครื่องหมายการค้าว่า เป็นสิทธิที่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายที่ใช้ได้ก่อนผู้อื่น คำพิพากษาของศาลฎีกาเหล่านี้มีอาทิเช่นคำพิพากษาฎีกาที่ 137/2534 คำพิพากษาฎีกาที่ 1399/2534 คำพิพากษาฎีกาที่ 1818/2532 คำพิพากษาฎีกาที่ 1957/2531 คำพิพากษาฎีกาที่ 3678/2518 คำพิพาก-

ชาติกาที่ 1361/2527 และคำพิพากษาชาติกาที่ 786/2526 เป็นต้น จากแนวบรร
 ทัดฐานของคำพิพากษาชาติกาทั้งหลายข้างต้นพอจะเห็นแนวได้ว่า สิทธิที่เกิดขึ้นจาก
 การจดทะเบียนไม่ใช่สิทธิเด็ดขาดเสมอไป เพราะสิทธิดังกล่าวอาจถูกลบล้างได้
 ด้วยสิทธิที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องหมายมาก่อน (prior use) การใช้เครื่องหมาย
 หมายจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเครื่องหมาย ปัญหาที่ว่า การใช้จะต้องเป็นการใช้
 เฉพาะในไทยหรือไม่นั้น ปัญหาข้อนี้มีแนวบรรทัดฐานของคำพิพากษาชาติกาที่ 3142/
 2532 คำพิพากษาชาติกาที่ 1957/2531 และคำพิพากษาชาติกาที่ 1274/2501 ซึ่ง
 ยอมรับพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการใช้ของโจทก์ ที่ได้กระทำมาในต่างประเทศ
 ความเห็นของศาลไทยในประเด็นนี้ นับว่ามีความเป็นสากลและทันสมัยเพราะเป็น
 การยอมรับถึงความเป็จริงในระบบของธุรกิจในโลกการค้าปัจจุบัน นอกจากนี้
 การวินิจฉัยในลักษณะนี้ยังมีความสอดคล้อง กับบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญา
 มาตรา 273, 274 และ 275 ซึ่งมีบทบัญญัติยอมรับถึงสิทธิของเครื่องหมายการค้า
 ค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ในต่างประเทศ โดยให้ความคุ้มครองถึงในประเด็นของการ
 ปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า แม้ว่าเครื่องหมายดังกล่าวยังไม่ได้จด
 ทะเบียนในประเทศไทยก็ตาม การให้ความคุ้มครองเช่นนี้ เป็นการให้ความคุ้มครอง
 ครอบ โดยเจ้าของเครื่องหมายในต่างประเทศไม่จำเป็นต้องมีการใช้ในไทยมา
 ก่อนด้วย แต่อย่างไรก็ดี เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีคำพิพากษาชาติกาสองคดีซึ่งวินิจฉัยใน
 ลักษณะที่น่าจะได้นำมาศึกษาในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ คำพิพากษาชาติกาทั้งสองคดีดัง
 กล่าว คือ คำพิพากษาชาติกาที่ 4535/2533 และ 4540/2533 ซึ่งคู่ความทั้งสอง
 คดีเป็นคู่ความรายเดียวกัน ระหว่าง คาบุซิกิ โกซา มียาเก ดิไซน์ จิมูโซ โจทก์
 นายบุญศักดิ์ วัฒนหฤทัย จ่าเลย ข้อเท็จจริงในคดีทั้งสองดังกล่าวมีประเด็นพิพาท
 ว่า ใครเป็นผู้มีสิทธิดีกว่าในการจดทะเบียนเครื่องหมาย "IM" และ "IS" ซึ่ง
 เป็นเครื่องหมายการค้าที่พิพาทในคดี ในคดีทั้งสองนี้ โจทก์ฟ้องว่า เครื่องหมาย
 "IM" และ "IS" เป็นเครื่องหมายที่โจทก์ได้ใช้มาในต่างประเทศเป็นระยะเว
 ลานานแล้ว และจ่าเลยจดทะเบียนและใช้เครื่องหมายทั้งสองในไทย เป็นเหตุให้
 โจทก์ไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายทั้งสองนี้ได้ และขอให้ศาลพิพากษาว่า
 โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั้งสองดีกว่าจ่าเลย และให้เพิกถอนการจดทะเบียน
 เครื่องหมายทั้งสองของจ่าเลย ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาให้โจทก์
 เป็นฝ่ายชนะคดีโดยเห็นด้วยตามฟ้องโจทก์ จ่าเลยฎีกา และศาลฎีกาพิพากษากลับ
 ทั้งสองคดีโดยให้ยกฟ้องโจทก์ ในคำพิพากษาชาติกาทั้งสองคดีดังกล่าว ศาลฎีกายก

ฟ้องโจทก์โดยวินิจฉัยว่า "โจทก์มีได้นำสืบให้เห็นว่า โจทก์ส่งสินค้าของโจทก์ที่ใช้
 เครื่องหมายการค้านี้มาจากหน้าในประเทศไทย หรือโจทก์มีตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 ของโจทก์ในประเทศไทย... จึงฟังไม่ได้ว่า สินค้าของโจทก์ที่ใช้เครื่องหมายการ
 ค้าที่พิพาทกันนี้มีจำหน่ายในประเทศไทย อีกทั้งไม่อาจกล่าวได้ว่าโจทก์ได้รับความ
 เสียหายประการใดบ้าง และเมื่อประชาชนคนไทยไม่รู้จักสินค้าของโจทก์ ก็ไม่มี
 เหตุที่จะอ้างได้ว่าจำเลยทำให้ประชาชนเกิดสับสนในแหล่งกำเนิดหรือคุณภาพสิน-
 ค้าของจำเลย หรือทำให้คนทั่วไปเข้าใจผิดว่าสินค้าของจำเลยคือสินค้าของโจทก์
 โจทก์ไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่พิพาทดีกว่าจำเลย" โดยความเคารพต่อคำ
 พิพากษาศาลฎีกา ผู้เขียนไม่เห็นพ้องด้วยกับเหตุผลของคำพิพากษาศาลฎีกาทั้งสอง โดยผู้
 เขียนเห็นว่า หลักในการพิจารณาถึงสิทธิดีกว่าในการจดทะเบียนเครื่องหมาย อยู่
 ที่ข้อเท็จจริงว่า ใครเป็นผู้ใช้เครื่องหมายที่พิพาทนั้นก่อนและตามที่ได้ศึกษาข้างต้น
 การใช้เครื่องหมายที่พิพาทก่อน ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นการใช้เฉพาะในไทย จึง
 จะได้สิทธิในการจดทะเบียนก่อน ผู้เขียนเห็นว่า ในระบบการค้าในปัจจุบัน การ
 ใช้ที่ใดไม่ใช่ข้อสำคัญ ข้อสำคัญคือต้องมีการใช้เกิดขึ้นเท่านั้น สิทธิในเครื่องหมาย
 จึงเกิดขึ้น ในคำพิพากษาศาลฎีกาทั้งสองคดี ผู้เขียนกลับมีความเห็นว่า โจทก์ได้นำสืบ
 ให้ศาลเห็นถึงการใช้ของโจทก์ในต่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่จำเลยจะใช้ เครื่อง
 หมายที่พิพาทในไทย และไม่ปรากฏในคดีว่า จำเลยได้นำสืบหักล้างหรือโต้แย้งให้
 ศาลเห็นเป็นอย่างอื่นได้ นอกจากนำสืบว่าจำเลยก็ได้ใช้เครื่องหมายที่พิพาทนั้นมา
 เช่นกัน แต่เป็นการใช้ในไทย เมื่อเป็นเช่นนั้น ผู้เขียนเห็นว่า ควรที่จะได้มีการ
 เปรียบเทียบจุดเริ่มต้นและระยะเวลาของการใช้ของคู่ความทั้งสองฝ่ายเพื่อวินิจฉัย
 ว่าจะ ใครเป็นผู้ใช้เครื่องหมายนั้นก่อน และเมื่อวินิจฉัยได้เป็นประการใดแล้ว ก็
 น่าจะเป็นข้อเท็จจริงที่ยุติได้ในประเด็นเรื่องสิทธิ ในประเด็นเรื่องความเสียหาย
 เป็นประเด็นรองลงมาจากประเด็นเรื่องสิทธิ หากในคดีนี้ ศาลเห็นว่า โจทก์เป็น
 ผู้ใช้เครื่องหมายที่พิพาทก่อนจำเลย โจทก์ย่อมมีสิทธิในเครื่องหมายดีกว่าจำเลย
 และเมื่อเป็นเช่นนั้น ความเสียหายย่อมมีอยู่อย่างแน่นอน เพราะจำเลยนำเครื่อง
 หมายที่โจทก์มีสิทธิดีกว่าไปใช้ ผู้เขียนเห็นว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเจ้าของ
 เครื่องหมายการค้าในกรณีที่มีผู้ใช้เครื่องหมายโดยไม่ชอบนั้น เกิดขึ้นในทันทีที่มีการ
 ใช้อย่างละเมิด โดยไม่ต้องพิจารณาว่าประชาชนจะรู้จักสินค้าของเจ้าของเครื่อง
 หมายนั้นหรือไม่ แต่ค่าเสียหายจากความเสียหายนั้น จะเป็นจำนวนเท่าใด ย่อม
 ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละเรื่อง ในระบบของกฎหมายไทยที่ยังคงยึดถือคำพิ-

พากษาเป็นบรรทัดฐานอยู่ เมื่อคำพิพากษาฎีกาวางแนววินิจฉัยใหม่มาในลักษณะนี้ ก็คงต้องรอดูต่อไปว่า คดีต่อ ๆ ไปในอนาคตที่มีข้อพิพาทเรื่องสิทธิดีกว่าในการจดทะเบียน เนื่องจากการใช้มาก่อน ไม่ว่าจะในประเทศหรือในต่างประเทศ จะมีการตัดสินออกมาในรูปใด

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ที่มีขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนเป็นปัญหาในหลาย ๆ ประเทศ ในประเทศที่ใกล้เคียงกับสหรัฐ คือ แคนาดา มีการบังคับใช้บทบัญญัติแห่งการใช้ที่ต้องจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของแคนาดาตั้งแต่วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1954 ในเวลานั้น ธุรกิจพรานไซส์ในแคนาดายังอยู่ในระหว่างก่อตัว มีเพียงธุรกิจในเครือของโรง-แรมเพียงไม่กี่แห่ง ในกฎหมายระบบคอมมอนลอว์ (COMMON LAW) ถือกันว่าการอนุญาตให้มีการใช้เครื่องหมายการค้า มีผลทำให้เครื่องหมายการค้านั้น สูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะและจากผลนี้ก่อให้เกิดการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงต่อความมีอยู่และอำนาจในการบังคับใช้ของเครื่องหมายที่ได้รับอนุญาต ข้อบกพร่องข้อนี้ของกฎหมายระบบคอมมอนลอว์ ทำให้เกิดคำสั่งให้มีการนำบทบัญญัติแห่งการใช้ที่ต้องจดทะเบียนของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้ามาใช้ในแคนาดา

ตามบทบัญญัติเหล่านี้มีการยินยอมให้มีการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า และให้มีผู้ใช้ที่จดทะเบียนได้และการใช้โดยผู้ใช้ที่ได้จดทะเบียนแล้ว เป็นการก่อให้เกิดประโยชน์แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเสมือนว่าเป็นผู้ใช้เอง การดำเนินการของระบบผู้ใช้ที่ต้องจดทะเบียนของแคนาดา ทำให้การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ปราศจากการเสี่ยงอันไม่สมควรในเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมาย หากผู้ได้รับอนุญาตได้จดทะเบียนเป็นผู้ใช้ที่จดทะเบียนไว้กับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าของแคนาดา ถึงแม้ว่านายทะเบียนจะมีอำนาจตรวจสอบคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ใช้ของบุคคลใดก็ตาม แต่ในความเป็นจริง ปรากฏว่าหากในคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ใช้ได้รวมเอาข้อความอันแสดงว่าเจ้าของจะทำการควบคุมคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ผู้รับอนุญาตจัดหา หรือในกรณีที่เจ้าของและผู้รับอนุญาตเป็นบริษัทในเครือต่อกันเช่นนี้ นายทะเบียนจะอนุมัติคำขอเช่นนี้ไปโดยปกติ ลักษณะเช่นนี้ของแคนาดา มีความคล้ายคลึงกันกับบทบัญญัติ ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 68 และมาตรา 72 ในประเด็นเรื่อง

การควบคุมคุณภาพของสินค้าหรือบริการ

หลังจากที่มีการบังคับใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ ที่ต้องจดทะเบียนของแคนาดาแล้ว ปรากฏว่าเมื่อไม่นานมานี้ วิธีปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้เกิดเป็นปัญหาขึ้น คือ ระบบการใช้ที่ต้องจดทะเบียนนี้ ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน โดยไม่มีประโยชน์อะไรเพิ่มเติม ถึงแม้ว่าระบบการใช้ที่ต้องจดทะเบียนนี้ จะหลีกเลี่ยงผลเสียในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) อันเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า และเป็นระบบที่เป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์ ต่อการทราบถึงสถานะของการให้อนุญาต แม้จะมีข้อโต้แย้งอยู่บ้างก็ตาม บันทึกทั้งหลายกลับถูกนำมาตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์ในการชดเชยข้อมูล ที่อาจใช้เป็นฐานในการโจมตีความมียู่ของเครื่องหมาย ยิ่งไปกว่านั้น ระบบการใช้ที่ต้องจดทะเบียนได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าเป็นระบบที่แพง เทคนิคเกินไป ยุ่งยากและไม่สัมพันธ์กับความเป็นจริงทางการค้าในปัจจุบัน

ในส่วนที่เพิ่มเติมจากข้อต่อในทางปฏิบัติที่อยู่ในระบบ ปัญหาในทางกฎหมายหลายปัญหาได้เกิดขึ้น เกี่ยวกับระบบนี้ซึ่งมีปัญหาคำคัญ ๆ ดังนี้คือ

○ การใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับอนุญาต ในชื่อบริษัทหรือในชื่อทางการค้าของผู้รับอนุญาต ไม่อยู่ในบังคับของบัญญัติแห่งการใช้ที่ต้องจดทะเบียนนี้ด้วย และอาจทำให้ต้องสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายได้

○ บทบัญญัตินี้ใช้บังคับกับเครื่องหมายการค้า ที่ได้จดทะเบียนโดยเฉพาะ

○ การที่ผู้รับอนุญาตนำเครื่องหมายมาใช้ก่อน ไม่ก่อให้เกิดสิทธิที่จะสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ และการใช้เช่นนี้ไม่อาจถือเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าเพื่อสนับสนุนข้อโต้แย้งใด ๆ ได้

ปัญหาข้างต้นเหล่านี้ ได้สรุปให้เห็นถึงข้อบกพร่องที่ถูกต้องมากที่สุดบ่อยมากที่สุดในระบบการใช้ที่ต้องจดทะเบียนของแคนาดา เมื่อมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากขึ้น ในที่สุดในปี ค.ศ. 1988 รัฐบาลแคนาดาจึงได้ตั้งคณะที่ปรึกษาทรัพย์สินทางปัญญาชั้นชุดหนึ่ง ประกอบไปด้วยตัวแทนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน วัตถุประสงค์หลักข้อหนึ่งของคณะที่ปรึกษานี้ คือ การปฏิรูประบบการใช้ที่ต้องจดทะเบียนนี้ และคณะที่ปรึกษาทรัพย์สินทางปัญญานี้ ได้มีมติเอกฉันท์ที่ได้มามีวัตถุประสงค์ว่าการปฏิรูปควรมีสิ่งเหล่านี้ คือ

1. ควรยกเลิกระบบการใช้ที่ต้องจดทะเบียนในปัจจุบันนี้และยกเลิกมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของแคนาดาด้วย

2. ควรมีการบังคับใช้มาตราใหม่เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่เป็นอยู่ในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) เกี่ยวกับการอนุญาตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคุกคามการสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะ โดยเหตุของการใช้ที่ได้รับอนุญาต

3. ไม่ควรมีข้อกำหนด ให้การอนุญาตเครื่องหมายการค้าเฉพาะรายต้องมีการบันทึกไว้ ณ สำนักงานเครื่องหมายการค้า

4. เครื่องหมายการค้าที่จะครอบคลุมถึงในมาตราใหม่นี้ควรขยายความครอบคลุมไปถึงค่าของจดทะเบียนที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาเป็นอย่างน้อยด้วย

สถาบันสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของแคนาดา เนติบัณฑิตยสภาแห่งแคนาดา และองค์กรอื่น ๆ ของแคนาดาได้อนุมัติหลักการของการปฏิรูประบบการใช้ที่ต้องจดทะเบียน แต่ก็ยังไม่มิตีเป็นเอกฉันท์ออกมาให้แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงควรเป็นไปในรูปใด

ในความเห็นเรื่องนี้ คณะอนุกรรมการแคนาดาของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ สมาคมเครื่องหมายการค้าสหรัฐ ได้จัด

ทาบทวีเคราะห์ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ที่ต้องจดทะเบียนของแคนาดา รวมทั้งการตรวจสอบข้อเสนอล่าสุดเพื่อการปฏิรูปไว้ว่า¹ เนื่องจากเจ้าของเครื่องหมายการค้ารายเล็กที่ไม่มีความรู้ มักไม่ยอมจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตน และไม่รู้ถึงความละเอียดละเอียดของการใช้เครื่องหมายการค้า การร่างกฎหมายควรมีการวางข้อขัดขวางในทางเทคนิคที่หลากหลาย ในทางที่ก่อให้เกิดผลอย่างแท้จริงในการใช้ของระบบเครื่องหมายการค้าโดยผู้ใช้ดังกล่าว และจากผลนี้กรณีที่สามารถกระทำได้ คือ กฎหมายใหม่นี้ควรรวมไปถึงเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนด้วย ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญที่จะต้องพิจารณาก็ตาม แต่ถ้ารัฐบาลแคนาดาจะยอมรับที่จะขยายประโยชน์ของมาตราใหม่นี้ ให้แก่เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนด้วย

ในจำนวนเรื่องต่าง ๆ ที่คณะอนุกรรมการแคนาดาของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ สมาคมเครื่องหมายการค้าสหรัฐ ขอให้สภานิติบัญญัติผู้ร่างแก้ไขเอาใจใส่ คือ

(1) การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้า ตราบเท่าที่ผู้รับอนุญาตกระทำการภายใต้การควบคุมลักษณะหรือคุณภาพของสินค้าหรือการบริการของเจ้าของหรือไม่ ?

(2) การใช้เครื่องหมายโดยบริษัทในเครือ หรือบริษัทที่อยู่ใต้การควบคุมของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ควรถือว่าเป็นการใช้ที่มีการควบคุมซึ่งมีผลในทางกฎหมายเช่นเดียวกับการใช้โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าเอง

¹USTA, "Registered User Requirement of Canada," April 17, 1991, Vol.46 No.15.

หรือไม่?

(3) การโฆษณาหรือการแสดงโดยผู้รับอนุญาตเครื่องหมายการค้า เป็นการทาลายลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมาย ในแง่ที่ว่าหากกิจกรรมดังกล่าวได้กระทำไปโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าเองจะเป็นผลอย่างเดียวกันหรือไม่ ?

(4) การใช้เครื่องหมายการค้าภายใต้ชื่อทางการค้า หรือชื่อบริษัทของผู้รับอนุญาตดังกล่าวมาแล้ว เป็นการทาลายลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายหรือไม่ ?

(5) การดำเนินการของกฎหมายใหม่ ควรจะมีผลย้อนหลังไปจัดข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานะของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับอนุญาตบางราย ซึ่งไม่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ใช้ไว้ก่อนที่จะมีการร่างแก้ไขกฎหมายฉบับนี้หรือไม่ ? และ

(6) จะทำให้มั่นใจได้อย่างไรว่า จะไม่มีการยินยอมผ่อนผันให้ทั้งเจ้าของหรือผู้รับอนุญาตกระทำการใช้ โฆษณาหรือแสดงเครื่องหมายการค้าที่ได้รับอนุญาตโดยการหลอกลวง ?

ในแวดวงของข้อโต้เถียงภายในแคนาดา ทำให้เกิดปัญหาในการให้ได้มติเอกฉันท์ในการปฏิรูปการใช้ที่ต้องจดทะเบียนรวมไปถึงปัญหาทั้งหลาย อาทิเช่น ควรที่จะมีการแบ่งแยกกฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าระหว่างเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน และที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือไม่ การประกาศถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้ หรือเกี่ยวกับข้อมูลของผู้รับอนุญาต ควรจะมีการส่งเสริมในทางใดทางหนึ่งหรือไม่ ควรยินยอมให้มีการแบ่งเขตแดนของตลาดหรือไม่ ปัญหาในเรื่องนี้ของแคนาดา มีนักกฎหมายในวงการกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอื่น ๆ ให้ความสนใจอยู่ไม่น้อย มติเอกฉันท์ในขณะนี้ ทั้งภายในและภายนอกแคนาดา คือ ระบบการใช้ที่ต้องจดทะเบียนของแคนาดามีภาระที่หนัก ยุ่งยาก ล้นเบื่อง่ายค่าใช้จ่าย และบ่อยครั้งที่เป็อันตรายต่อ

เจ้าของเครื่องหมายการค้าและควรที่จะถูกยกเลิก และทดแทนด้วยระเบียบใหม่ที่ง่ายและเป็นไปตามสภาพความเป็นจริงตามภาวะตลาดในปัจจุบัน มติเอกฉันท์นี้ยังเร่งให้มีการนำกฎหมายของแคนาดา มาใช้ให้ใกล้ชิดสัมพันธ์กับกฎหมายของสหรัฐ ในเรื่องการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่มีการควบคุมด้วย

3.1.2 การก่อตั้งสิทธิโดยการใช้ผ่านบุคคลภายนอก ²

โดยปกติ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ทำธุรกิจในด้านประเทศ จะไม่ทำการขายสินค้าหรือประทับตราเครื่องหมายบนสินค้าด้วยตัวเอง ในกรณีส่วนใหญ่ จะมีบุคคลภายนอกมาดำเนินการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้านั้น ในกรณีเหล่านี้อาจรวมไปถึงผู้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ผู้นำเข้าอิสระและตัวแทนจำหน่ายทั้งหลายด้วย บุคคลทั้งหลายที่เข้ามาดำเนินการกับสินค้าที่มีเครื่องหมาย ไม่สามารถที่จะเข้าเงื่อนไขของข้อกำหนดต่อการใช้ได้ในทุกกรณี ในส่วนนี้ ผู้เขียนจะได้ทำการพิจารณาถึงการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เป็นประการแรก จากนั้นจึงจะทำการศึกษาโดยย่อถึงการนำเข้าและการให้สิทธิต่อไป

ก. การอนุญาต

1. การจดทะเบียน

ในกรณีที่การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าไม่มีการจดทะเบียนไว้ การใช้ของผู้รับอนุญาตอาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อนุญาต

²Richard J. Taylor, "Loss of Trademark Right Through Non Use: A Comparative Worldwide Analysis," p.252.

และหากเป็นเช่นนั้น ทะเบียนที่ได้จดไว้ในชื่อของผู้อนุญาต อาจถูกเพิกถอนได้โดยสาเหตุของการไม่ใช้ โดยทั่วไปแล้ว ปัญหาที่ว่า การใช้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อนุญาตหรือไม่นั้น เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการตีความของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เนื่องจากโดยนโยบายแล้ว กรณีไม่มีเหตุผลที่จะไปควบคุมการยึดสิทธิในเครื่องหมายการค้าหากเครื่องหมายการค้านั้นไม่ทำการจดทะเบียนในการอนุญาตไว้ และโดยที่รัฐบาลอาจมีส่วนได้เสียที่บังคับได้ในการควบคุมการโอนเทคโนโลยี ดังนั้นรัฐบาลจึงสามารถที่จะกำหนดบทลงโทษอื่น ๆ ได้ในกรณีที่คู่สัญญาไม่ทำการจดทะเบียนในการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าไว้ แต่อย่างไรก็ดี บทบัญญัติของกฎหมายในหลาย ๆ ประเทศ มีข้อกำหนดในผลที่แตกต่างออกไป ในประเทศทั้งหลายที่ใช้กฎหมายของอังกฤษ จะพิจารณาก่อนเสมอว่าผู้รับอนุญาตที่ได้จดทะเบียนแล้วถือว่าเป็นผู้ใช้ที่ได้จดทะเบียนแล้ว

ก. เขตอำนาจของผู้ใช้ที่จดทะเบียนในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์

ประเทศทั้งหลายจำนวนสามสิบประเทศนอกเหนือไปจากสหรัฐที่ใช้กฎหมายในระบบคอมมอนลอว์ (Common Law) มีบทบัญญัติให้มีการจดทะเบียนการใช้ได้โดยอิสระ ในประเทศเหล่านี้ ยกเว้นแคนาดา (ซึ่งได้ศึกษาไปในบทที่แล้ว) ได้นำสาระสำคัญของกฎหมายอังกฤษมาบังคับใช้ และได้ดำเนินการตามวิธีปฏิบัติของอังกฤษด้วย ในประเทศเล็ก ๆ ทั้งหลายอีกจำนวนมากที่ใช้กฎหมายในระบบคอมมอนลอว์ (Common Law) การจดทะเบียนการใช้ที่ได้จดไว้ในอังกฤษ อาจขยายสิทธินั้นไปถึงทะเบียนของประเทศเล็ก ๆ เหล่านี้ด้วย ประเด็นที่ว่า การใช้โดยผู้ใช้ที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อนุญาตหรือไม่นั้น เป็นประเด็นที่มีการโต้เถียงกันมาก ใน ค.ศ. 1938 ซึ่งเป็นปีที่ได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ในอังกฤษได้มีบทบัญญัติให้มีการจดทะเบียนการใช้ได้เป็นครั้งแรก แต่บทบัญญัตินี้ดังกล่าวมีข้อยุ่งยากและมีระเบียบข้อบังคับมาก การใช้ที่จะจดทะเบียนได้นี้จะต้องมีใบอนุญาตซึ่งแสดงให้เห็นได้โดยสมควร ถึงการมีการควบคุมคุณภาพนอกจากนั้น นายทะเบียนจะอนุญาตให้จดทะเบียนโดยพิจารณาจากการควบคุมทางการเงินซึ่งเชื่อกันว่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้มั่นใจว่ามีการควบคุมคุณภาพไปด้วย อาทิเช่น กรณีความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทแม่และ

บริษัทในเครือ เป็นต้น การใช้ทั้งสองประเภทที่ได้กล่าวถึงข้างต้นเรียกกันว่าการใช้ที่ได้รับอนุญาต มาตรา 28 (2) แห่งพระราชบัญญัติอังกฤษ ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะว่า การใช้ที่ได้รับอนุญาตซึ่งกระทำโดยผู้ใช้ที่จดทะเบียน ถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นการใช้โดยผู้จดทะเบียนตามมาตรา 26 ซึ่งเป็นการเข้าเงื่อนไขของข้อกำหนดต่อการใช้อังกฤษ ดังนั้น การจดทะเบียนเป็นผู้ใช้ จึงเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องทำโดยเหตุผลนี้ คำวินิจฉัยของอังกฤษที่เป็นบรรทัดฐานได้ในเรื่องนี้ คือ คดีบอสติช (Bostitch Case) 1963 RPC 183 ข้อเท็จจริงในคดีนี้ ผู้จดทะเบียนชาวอเมริกัน ได้อนุญาตให้ตัวแทนจำหน่ายชาวอังกฤษของตนผลิตสินค้าในอังกฤษได้ แต่บริษัทอังกฤษดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ใช้ไว้ หลังจากนั้นกว่าสิบห้าปี บริษัทอเมริกันได้บอกเลิกสัญญาแต่บริษัทอังกฤษยังคงใช้เครื่องหมายนั้นต่อไป บริษัทอเมริกันจึงฟ้องบริษัทอังกฤษว่าละเมิด บริษัทอังกฤษได้นำมาตรา 32 มาใช้โดยขอให้มีการเพิกถอนทะเบียนตามมาตรา 11 โดยให้เหตุผลว่า ในเวลานั้นเครื่องหมายนั้นได้กลายมาเป็นลักษณะบ่งเฉพาะของสินค้าของบริษัทอังกฤษไปแล้วตามข้อได้เถียงอื่น ๆ ที่มีอยู่ในคดีนี้ ศาลได้วินิจฉัยว่า บริษัทอังกฤษไม่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ใช้ และศาลได้วินิจฉัยให้ชื่อเสียงของเครื่องหมาย BOSTITCH ยังคงอยู่กับผู้จดทะเบียนชาวอเมริกัน เนื่องจากประเด็นของคดีไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขอให้มีการเพิกถอนทะเบียนตามมาตรา 26 คำพิพากษาของศาลจึงไม่ได้วินิจฉัยตรงลงไปในเรื่องนี้ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากคดีนี้แล้ว ปรากฏว่าได้มีการอ้างคดีนี้เป็นข้อเรียกร้องอยู่เสมอ ๆ ว่า การจดทะเบียนเป็นผู้ใช้ ไม่เป็นสิ่งจำเป็นตามมาตรา 28 ตามมุมมองนี้ มีข้อโต้แย้งว่า ผู้จดทะเบียนสามารถฟ้องการใช้ของผู้รับอนุญาตที่ไม่ได้จดทะเบียนได้ โดยมีเงื่อนไขว่า :

1. เครื่องหมายนั้นจะต้องไม่มีลักษณะลง
(ดูมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534)

2. เครื่องหมายนั้น ยังต้องคงมีลักษณะบ่ง
เฉพาะของผู้อนุญาต (ต้องมีการใช้เครื่องหมายนั้นอย่างถูกต้องในใบฉลากและในการโฆษณาและในการอื่นอันคล้ายคลึงกัน) และ

3. จะต้องปรากฏว่า มีการควบคุมคุณภาพ

อย่างแท้จริงเพื่อเป็นการก่อตั้งความเกี่ยวพันของผู้อนุญาตกับสินค้าหรือการบริการนั้น "ในทางการค้า" ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 68

แม้ถึงว่าจะมีข้อโต้แย้งในคดี Bostitch ก็ตาม แต่บทบัญญัติของมาตรา 28 ได้บัญญัติไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าการใช้ของผู้รับอนุญาตจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อนุญาตได้ต่อเมื่อผู้รับอนุญาตต้องทำการจดทะเบียนการใช้

ข. เขตอำนาจของผู้ใช้ที่จดทะเบียนในประเทศอื่น ๆ

บทบัญญัติแห่งกฎหมายในประเทศทั้งหลาย ที่ใช้กฎหมายระบบประมวล ได้อนุญาตให้มีการจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าได้ แต่บทบัญญัติเหล่านี้มักมีข้อความที่ไม่ชัดเจนในประเด็นที่ว่า การใช้โดยผู้รับอนุญาตที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อนุญาตหรือไม่ เพราะบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวเพียงแต่บัญญัติว่า การใช้โดยผู้รับอนุญาตที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้ไม่สามารถใช้ยื่นต่อบุคคลภายนอกได้เท่านั้น * ในเรื่องนี้ ร่างระเบียบเครื่องหมายการค้าของกลุ่มประชาคมยุโรป ก็มีบทบัญญัติในทำนองที่คล้ายคลึงกันนี้ ** ในกรณีตัวอย่างดังกล่าว การใช้โดยผู้รับอนุญาตควรที่จะเป็นการก่อ

* ยกตัวอย่างเช่น มาตรา 11 (c) แห่งกฎหมายเครื่องหมายฉบับมาตรฐานของกลุ่มประเทศเบเนลักซ์และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของฝรั่งเศส

** Article 17(7) and Article 21a.

ไว้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อนุญาตเพราะในคดีของการไม่ใช้ ข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นของคดี คือ เรื่องของการใช้ที่จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับบุคคลภายนอก ไม่ใช้เรื่องของใบอนุญาต ตัวอย่างดังกล่าวเป็นความเห็นที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศส แต่ความเห็นในประเด็นนี้มีอยู่แตกต่างกันในที่อื่น ๆ องค์การเอไอพีพีไอ (AIPPI) มีความเห็นว่าไม่มีความจำเป็นในการจดทะเบียนเป็นผู้ใช้ ในประเด็นนี้ของไทย พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 70 ว่า การใช้เครื่องหมายการค้า โดยผู้ได้รับอนุญาตสำหรับสินค้าในการประกอบธุรกิจของตนตามที่ได้รับอนุญาตไว้ ให้อถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม การจดทะเบียนเพื่อให้เข้าต่อเงื่อนไขของข้อกำหนดต่อการใช้ ยังคงเป็นข้อกำหนดที่มีอยู่เป็นประจําในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา

(1) กลุ่มประเทศละตินอเมริกา

ประเทศในกลุ่มประเทศละตินอเมริกา ซึ่งมีอาร์เจนติน่า โบลิเวีย ชิลี คอสตาริกา เอลซัลวาดอร์ กัวเตมาลา นิคารากัว ปานามาและอุรุกวัย เห็นว่า ถึงแม้ว่าจะมีการอนุญาตให้ทำการจดทะเบียนการใช้ได้ก็ตาม แต่ประเทศเหล่านี้ได้พิจารณาแล้วว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ต่อสำนักงานเครื่องหมายการค้า เพียงเพื่อให้เข้าเงื่อนไขของข้อกำหนดต่อการใช้ หรือเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ทะเบียนตกเป็นอันใช้บังคับไม่ได้ เวเนซุเอล่าเป็นประเทศที่มีข้อกำหนดที่เข้มงวดที่สุดในโลกเกี่ยวกับความจำเป็นที่จะต้องมีการจดทะเบียนเพื่อหลีกเลี่ยงการเพิกถอนทะเบียน ในเวเนซุเอล่า ใบอนุญาตด้านสาธารณสุขสำหรับผลิตภัณฑ์ยาหรือผลิตภัณฑ์อื่นบางชนิดรวมทั้งอาหาร จะต้องได้รับอนุญาตจาก สำนักงานควบคุมการลงทุนจากต่างประเทศและสำนักงานเครื่องหมายการค้า และใบอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะต้องมีการจดทะเบียนไว้ ต่อสำนักงานควบคุมการลงทุนจากต่างประเทศและสำนักงานเครื่องหมายการค้าทั้งสองแห่งเสียก่อน เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้โดยผู้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า ยิ่งไปกว่านั้น ใบอนุญาตด้านสาธารณสุขจะต้องขอในชื่อของผู้อนุญาตหรือผู้รับอนุญาตรายใดรายหนึ่งและจะต้องไม่ใช่บุคคลภายนอก อาทิเช่น ตัวแทน

จำหน่ายทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นโดยสาเหตุของการไม่ใช้³

(2) กลุ่มประเทศยุโรปตะวันตก

มีประเทศเพียงไม่กี่ประเทศ ในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตกที่ใช้กฎหมายระบบประมวล คือ ออสเตรีย กรีซ และกลุ่มประเทศเบเนลักซ์ซึ่งยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ในเรื่องความจำเป็นในการที่ต้องมีการจดทะเบียนการใช้ ในกลุ่มประเทศเบเนลักซ์ มาตรา 11 (c) แห่งกฎหมายมาตรฐานของกลุ่มประเทศเบเนลักซ์ บัญญัติว่าใบอนุญาตอาจไม่สามารถใช้ยับยั้งบุคคลภายนอกได้ เว้นเสียแต่ว่าจะได้มีการจดทะเบียนไว้ต่อสำนักงานเครื่องหมายการค้าของกลุ่มประเทศเบเนลักซ์ แม้ศาลฮอลแลนด์จะเป็นศาลที่ดีความกฎหมายมาตรฐานอย่างเคร่งครัดที่สุดในจำนวนประเทศสมาชิกสามประเทศของกลุ่มประเทศเบเนลักซ์ก็ตาม แต่มีคดีสองคดีของศาลฮอลแลนด์ที่ได้ตัดสินโดยวินิจฉัยว่าการจดทะเบียนไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่ต้องทำเพื่อให้เข้าเงื่อนไขต่อข้อกำหนดของการใช้ *

³Richard N. Brown, "Nonuse of Trademarks in Venezuela," 16 IIC 717 (1985).

*Mark Holding V.V. v. Bijenkorf B.V., Court of Appeals of Arnhem, September 17, 1979 and District Court of Amsterdam, October 25, 1979, Stephen Bigger, Notes From Other Nations, 71 TMR 69 (1981) and 70 TMR 260 (1980).

(3) กลุ่มประเทศตะวันออกไกล

ในกลุ่มประเทศตะวันออกไกล นอกจากประเทศที่ใช้กฎหมายของอังกฤษ อาทิเช่น ออสเตรเลียและฮ่องกง การจดทะเบียนการใช้จำเป็นต้องทำเพียงในเกาหลี* และได้วันเท่านั้น ในญี่ปุ่น การจดทะเบียนการใช้จำเป็นต้องกระทำเฉพาะในกรณีที่ยื่นขอจดทะเบียนนั้น เป็นการให้อนุญาตแต่เพียงผู้เดียวและโดยเฉพาะเท่านั้น** ส่วนในไทย มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไม่ได้บัญญัติไว้โดยตรงว่าจะต้องทำการจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เพราะบทบัญญัติมาตรา 68 ใช้คำว่า "ก็ได้" ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ประสงค์จะนำสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตนไปจดทะเบียนไว้ก็น่าที่จะทำได้

ในได้วันมีปัญหาหนึ่งที่ไม่เหมือนปัญหาของประเทศอื่น ๆ คือ การใช้โดยผู้รับอนุญาตที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อนุญาตตามมติของคณะกรรมการพิเศษหยวนเมื่อวันที่ 27 เดือนตุลาคม ค.ศ. 1987 ผู้อนุญาตจะต้องใช้เครื่องหมายของตนเสียก่อน เครื่องหมาย

*Article 29 Trademark Act of Korea ; see Y.S. Chang, "How to License Your Trademark in Korea," 51-53 (1987).

**Article 30 and 31 of the Trademark Act of Japan and Articles 98(1) and 99(1) of the Patent Act of Japan ซึ่งให้นำไปใช้บังคับกับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าด้วยโดยอนุโลม

นั้นจึงจะสามารถให้ผู้อื่นใช้ได้ ในเวลานั้นมีความคิดกันว่า การที่ผู้อนุญาตใช้เครื่องหมายของตน ไม่ว่าจะในที่ใด ๆ ในโลก น่าจะถือว่าเป็นการใช้ที่เพียงพอ ดังนั้นในวันที่ 1 เดือนมีนาคม ค.ศ. 1988 สำนักงานเครื่องหมายการค้าของไต้หวัน จึงได้ออกแนวทางในการตีความมติดังกล่าว เพื่อให้มีผลว่า ผู้อนุญาตจะต้องพิสูจน์ถึงการใช้ก่อนหน้านั้นดังกล่าวในไต้หวัน เพื่อที่จะจดทะเบียนการใช้ต่อไป และต่อมาเมื่อวันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1959 สำนักงานเครื่องหมายการค้าของไต้หวัน ได้ออกมติภายในโดยได้วินิจฉัยว่าการใช้โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จำเป็นต้องเป็นการใช้ในไต้หวัน โดยจะทำการใช้ที่ไหนในโลกก็ได้ ยิ่งไปกว่านั้นตามมติใหม่ที่ออกมาเมื่อเร็ว ๆ นี้ระบุว่า การใช้ที่มีผลก่อนที่จะมีการอนุมัติใบอนุญาตให้ถือว่าเป็นการใช้ที่ยอมรับได้

2. ปัญหาอื่น ๆ

ไม่ว่าการบันทึกทางทะเบียนเป็นสิ่งที่จะต้องทำ เพื่อให้เข้าเงื่อนไขของข้อกำหนดต่อการใช้หรือไม่ก็ตาม เจ้าของเครื่องหมายการค้าควรให้ความระมัดระวังกับปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วย ในกรณีที่ผู้อนุญาตให้ความยินยอมต่อการใช้ของผู้รับอนุญาต เพียงภายหลังจากการที่ผู้รับอนุญาตเริ่มต้นทำการใช้เท่านั้น การใช้ในช่วงระยะเวลาก่อนหน้าที่จะมีการให้ความยินยอมดังกล่าวจะเข้าเงื่อนไขของข้อกำหนดต่อการใช้หรือไม่ ? องค์การเอไอพีพีไอ (AIPPI) มีความเห็นว่าการใช้เช่นนั้นควรเข้าเงื่อนไขหากมีการให้ความยินยอมดังกล่าว ก่อนที่จะมีการเริ่มต้นดำเนินคดีอันเกี่ยวกับการไม่ใช้ แต่ไม่ากรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ยังคงมีอยู่ว่า ใบอนุญาตนั้นจำเป็นต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ข้อสำคัญในทางปฏิบัติ คือ ปัญหาที่ว่า การใช้โดยบริษัทหนึ่งบริษัทใดในกลุ่มบริษัทเดียวกัน จำเป็นต้องทำใบอนุญาตนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ในขณะที่การใช้โดยบุคคลอื่นจะต้องมีการยืนยันเป็นสัญญาให้ใช้สิทธิ ในปัญหานี้มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 บัญญัติไว้ชัดเจนว่า "... ต้องทำเป็นหนังสือ ..." ส่วนในสหรัฐ การใช้โดย "บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน" ไม่จำเป็นต้องยืนยันการใช้เป็นลายลักษณ์อักษร

ก. การนำเข้า

ในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าใช้เครื่องหมายกับสินค้าในประเทศของตน และผู้นำเข้าอิสระนำสินค้านั้นไปใช้ในประเทศอื่น กรณีเช่นนี้จะยังคงถืออยู่หรือไม่ว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้ใช้เครื่องหมายนั้น ? ผู้เขียนเห็นว่า โดยทั่วไปแล้วการที่ความเป็นเจ้าของผ่านมือไป ไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญ แต่อย่างไรก็ดี เมื่อมีการขนส่งสินค้าไปถึงประเทศที่นำเข้าแล้ว จะต้องมีการเคลื่อนตัวสินค้านั้นไปตามช่องทางการค้าอันเป็นปกติของประเทศนั้น

ข. การโอนสิทธิ

การที่ผู้โอนสิทธินำเครื่องหมายมาใช้ก่อน และมีการจดทะเบียนการโอนสิทธินั้นภายในระยะที่ถูกต้อง ควรนำมาเป็นข้อพิจารณาเมื่อมีการร้องขอให้มีการเพิกถอนทะเบียนเพราะสาเหตุของการไม่ใช้ แต่ถ้าไม่มีการจดทะเบียนการโอนสิทธินั้นในทันทีต่อสำนักงานเครื่องหมายการค้า การใช้โดยผู้รับโอนสิทธิอาจจะไม่เข้าเงื่อนไขของข้อกำหนดต่อการใช้ นักกฎหมายอังกฤษหลายรายมีความเห็นในทางอนงนี้ และศาลอุทธรณ์ของแคนาดาก็ได้มีคำวินิจฉัยในทางอนงนี้เช่นเดียวกัน *

*Martin J. Marcus v. The Quaker Oats Company of Canada, A-133-85, unreported (1988) ; see Sim, Hughes, Dimock and Sim & McBurney, Newsletter, No.8, p.4 (Spring 1988).

3.1.3 ขอบเขตของการป้องกันสิทธิในเครื่องหมายการค้า

ก. การใช้ที่ไม่ได้รับการคุ้มครองจากการจดทะเบียน

ประการแรกโดยหลักเกณฑ์แล้วการใช้ที่สามารถใช้เป็น
 ข้อต่อสู้ในการเพิกถอนทะเบียนได้ จะต้องเป็นการใช้ในประเภทที่ได้รับการคุ้มครอง
 ครอบงำที่ถูกต้องตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ ดังนั้น ควรระมัดระวังว่า ผลิตภัณฑ์ที่
 เครื่องหมายนั้น ได้ใช้จะต้องรวมไว้ในจำพวกของสินค้าอย่างชัดเจน แต่อาจมี
 ปัญหาเกิดขึ้นได้ ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาที่ว่า การใช้ถู่มือที่ใช้ในการ
 ผ่าตัดจะเป็นการส่งเสริมทะเบียนที่ได้จดไว้โดยครอบคลุมเฉพาะเครื่องมือ
 ในการผ่าตัดหรือไม่ ในฝรั่งเศสนั้น ถือกันว่า การใช้เครื่องหมายที่
 เกี่ยวกับสินค้าประเภทนี้ สด ไม่เป็นการส่งเสริมทะเบียนที่ได้จดไว้
 โดยครอบคลุมเฉพาะสินค้าประเภทนมสด นมชนิดเหลวและนมแห้ง*
 ในอีกแห่งหนึ่งนั้นในประเทศทั้งหลายที่ใช้กฎหมายของอังกฤษ การใช้
 เครื่องหมายกับสินค้าซึ่งไม่ได้รับการคุ้มครองจากทะเบียนที่ถูกต้อง
 แต่เป็นสินค้าที่อยู่ในจำพวกเดียวกัน อาจจะใช้เป็นข้อต่อสู้ในคดีอัน
 เกี่ยวกับการไม่ใช้ได้

ข. การใช้ที่ได้รับการคุ้มครองจากการจดทะเบียน

ผลประโยชน์ที่ได้รับในทางปฏิบัติ จากการใช้สินค้าจำพวก
 หนึ่งที่ได้รับคุ้มครองจากทะเบียนเป็นข้อต่อสู้การเพิกถอนทะเบียนใน
 สินค้าจำพวกอื่นที่ไม่มีการใช้ แต่ได้จดทะเบียนครอบงำเอาไว้ภายใต้
 ทะเบียนเดียวกันด้วย ยิ่งความคุ้มครองมีขอบข่ายกว้างเท่าไร ผู้
 จดทะเบียนก็ยิ่งมีความง่าย

*Court of Appeals of Paris, February 26, 1982, Amm. 1982 at 148.

มากขึ้นในการป้องกันความขัดแย้งที่เกิดจากเครื่องหมายที่มีอายุอ่อนกว่า ในอังกฤษ คดีที่เกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้า จะเกี่ยวข้องกับสินค้าที่ได้รับ ความคุ้มครองทางทะเบียนเท่านั้น* ในหลาย ๆ ประเทศ ทะเบียนที่จัดครอบคลุม สินค้าไว้จำหน่ายเดี่ยว จะได้รับความคุ้มครองจากการเพิกถอนทะเบียนเพราะเหตุ ที่สินค้านั้นที่ไม่มีการใช้แต่มีความคล้ายคลึงกับสินค้าที่มีการใช้อยู่ องค์การเอไอพีพี ไอ (AIPPI) ได้เห็นด้วยกับแนวความคิดนี้และเห็นว่าผลของการใช้ควรขยายไป ถึงสินค้าหรือบริการอันคล้ายคลึงกันเสมอ แต่ไม่จำเป็นต้องตกไปถึงสินค้าทุกชนิดที่ อยู่ในจำหน่ายเดียวกัน ในอังกฤษ ได้มีวิธีปฏิบัติตามมุมมองนี้แต่ตามบทบัญญัติของกฎ หมายจะใช้คำว่า "สินค้าที่มีลักษณะที่เหมือนกัน" แทน นายทะเบียนของอังกฤษมี อำนาจใช้ดุลพินิจตามมาตรา 26(2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ที่จะ ไม่เพิกถอนทะเบียนของ "สินค้าที่มีลักษณะที่เหมือนกัน" ในฐานะที่เป็นสินค้าที่มี การใช้ ในคดีหนึ่ง การใช้เครื่องหมายที่เกี่ยวกับสินค้าประเภทยาเพียงสองชนิด คือ ยาแก้โรคกะเพาะและยาระบาย เป็นการส่งเสริมทะเบียนให้ครอบคลุมไปถึง ยาและสารยาประเภทอื่น ๆ อีกด้วย** กลุ่มประเทศเบเนลักซ์ แคนาดา และ เยอรมัน มีมุมมองที่เข้มงวดในประเด็นนี้ ในประเทศเหล่านี้ ทะเบียนที่จัดครอบ คลุมสินค้าจำนวนหนึ่งในจำหน่ายเดียวกัน อาจถูกเพิกถอนทะเบียนในส่วนของสินค้า ทั้งปวงที่ไม่มีการใช้อย่างแท้จริงได้ ดังนั้น ในเยอรมัน หากว่าคำบรรยายสินค้ามี ลักษณะที่กว้างขวาง เช่น "ยา" และเครื่องหมายนั้นได้ใช้กับเพียงยาน้ำแก้ไอ คำบรรยายสินค้านั้นจะถูกจำกัดให้มีความหมายเพียง "ยาแก้ไอ" เท่านั้น แต่ อย่างไรก็ดี ในประเทศเหล่านี้ ยังคงที่จะให้ความคุ้มครองในลักษณะกว้าง ใน กรณีละเมิดที่เกี่ยวกับสินค้าที่แตกต่างกันที่มีการใช้โดยบุคคลภายนอกอยู่

*Section 4 UK Trade Marks Act.

**In re Philips, 1969 RPC 78.

ค. การจดทะเบียนป้องกัน

ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนี้ ยังไม่มีบทบัญญัติในเรื่องการจดทะเบียนป้องกันแต่ในบางประเทศ ซึ่งมีการเรียกร้องให้มีการป้องกันสินค้าที่แตกต่างไปจากสินค้าที่มีการใช้ และได้รับความคุ้มครองโดยทะเบียนที่แยกต่างหากจากกัน เจ้าของเครื่องหมายการค้า สามารถยึดถือบทบัญญัติของกฎหมายที่กำหนดให้มีการจดทะเบียนเพื่อการป้องกันได้ การจดทะเบียนป้องกัน ไม่อาจถูกเพิกถอนเพราะสาเหตุแห่งการไม่ใช้ได้หากเครื่องหมายหลักยังคงมีการใช้อยู่ วัตถุประสงค์ของการจดทะเบียนป้องกัน คือ การขยายขอบเขตของความคุ้มครองไปยังเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงตามมาตรา 27 ของพระราชบัญญัติอังกฤษ ทะเบียนป้องกันที่มีผลใช้บังคับสามารถป้องกันการถูกโจมตีจากการไม่ใช้ได้ ทะเบียนดังกล่าวสามารถจดได้ในอังกฤษ แต่การจดทะเบียนดังกล่าว สามารถจดได้เฉพาะกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงเท่านั้น ซึ่งโดยมากมักเป็นคำที่คิดค้นขึ้น อาทิเช่น KODAK หรือ EXXON ในอังกฤษ มีเพียงค่าของจดทะเบียนป้องกันเพียงทรายเท่านั้นในแต่ละปีในจำนวนหลายปีที่ผ่านมา ⁴

ในบราซิล มีวิธีการที่แตกต่างออกไปจากวิธีการข้างต้น โดยมีรูปแบบของการจดทะเบียนชนิดพิเศษของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงมาก ๆ ซึ่งสามารถที่จะจดทะเบียนครอบคลุมจำพวกสินค้าได้ทุกจำพวก และผลของการจดทะเบียนนี้สามารถป้องกันการถูกโจมตีจากการไม่ใช้ได้ตราบเท่าที่เครื่องหมาย

⁴A. J. Smith, *Defensive Registrations In Southern Africa*, Trademark World 28, (February 1987).



หลักยังคงมีการใช้อยู่* เมื่อเร็ว ๆ นี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งการคุ้มครองชนิดพิเศษนี้ ได้มีการกำหนดให้ต้องมีการแสดงหลักฐานจากการสำรวจหรือหลักฐานอื่นใด ที่แสดงให้เห็นได้ว่าประชากรจำนวนมากจะสับสนของบราซิลได้ทราบถึงความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายนั้น

ในฝรั่งเศสไม่มีบทบัญญัติทางกฎหมายอันเกี่ยวกับเครื่องหมายป้องกันและการจดทะเบียนเพียงหนึ่งทะเบียนสามารถจดครอบครองจากสินค้าได้ถึงสี่สิบสองจำพวก แต่อย่างไรก็ดี ศาลยอมรับความมีอยู่ของทะเบียนป้องกัน เพราะศาลได้นำความมีชื่อเสียงอันเป็นที่รู้จักกันของเครื่องหมาย ไปใช้ในการพิจารณาตัดสินด้วย และได้ให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายเหล่านี้ในขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้นในคดีอันเกี่ยวกับการไม่ใช้ในแง่ของสินค้าที่แตกต่างกัน ในจำพวกสินค้าที่แตกต่างกัน** ตามกฎเกณฑ์นี้ ในคาวินิจัยเมื่อเร็ว ๆ นี้ เจ้าของเครื่องหมายการค้า CHANNEL อันมีชื่อเสียงสามารถหลีกเลี่ยงการถูกเพิกถอนทะเบียน เพราะสาเหตุของการไม่ใช้ได้ในจำพวกสินค้า 33 สำหรับสินค้าประเภทเหล้าไวน์และเหล้าเรียกน้ำย่อย ถึงแม้ว่าเครื่องหมายนี้จะไม่ได้ใช้กับสินค้าเหล่านั้นเลยก็ตาม***

*Article 67 Normative Act 07/002.

**ยกตัวอย่างเช่น คดีระหว่าง Coca-Cola Company v. Curant et Cie, Cristalleried' Arques, Paris Court of First Instance, PIBD No.401, III-418 (December 1,1986).

***Court of Appeals of Colmar, January 29, 1988 คดีนี้ไม่มีการตีพิมพ์คำพิพากษาไว้ในเรื่องนี้

ในขณะที่มีระบบที่แตกต่างกันหลายระบบ ซึ่งใช้วิธีการที่แตกต่างกันในการแก้ไขปัญหาก็เกี่ยวกับทะเบียนป้องกัน จะเห็นได้ว่าแต่ละวิธีการต่างก็มีการรับประกันไว้อย่างชัดเจน เกี่ยวกับการให้การป้องกันพิเศษแก่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง และเป็นการดีกว่าที่จะให้มีการป้องกันเครื่องหมายเหล่านี้จากการถูกโจมตีเพราะการไม่ใช้ในขอบเขตที่กว้างขวางขึ้น มากกว่าที่จะปล่อยให้ผู้จดทะเบียนยึดถือการป้องกันพิเศษที่แยกต่างหากออกไปและมีปัญหาในการบังคับใช้บ่อยครั้งกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแต่ไม่มีการจดทะเบียนไว้

3.2 การใช้หรือจะใช้เครื่องหมายการค้ากับการรักษาสีทธิ

เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว การใช้เครื่องหมายอย่างสม่ำเสมอเป็นการรักษาสีทธิในทะเบียนของเครื่องหมายซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนอยู่แล้ว แต่ก็ยังมีในบางกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนเครื่องหมายของตนแล้ว แต่ไม่ทำการใช้ เครื่องหมายนั้น อาจเป็นเพราะผู้นั้นมีเครื่องหมายมากมายและได้จดทะเบียนเครื่องหมายไว้หมดโดยหวังว่าจะเป็นการหวงกัณสีทธิไม่ให้ผู้อื่นนำเครื่องหมายของตนไปใช้หรือได้จดทะเบียนเครื่องหมายไว้หมดโดยหวังว่าในอนาคตจะทยอยนำเครื่องหมายแต่ละเครื่องหมายออกมาใช้ แต่บางครั้ง การนำเครื่องหมายบางเครื่องหมายออกมาใช้ เป็นเวลาที่ล่วงเลยระยะเวลาที่กำหนดให้ต้องมีการใช้เสียแล้ว ในกรณีเช่นนี้ จะใช้วิธีแก้ไขอย่างไร ? ผู้เขียนเห็นว่า นอกจากการใช้เครื่องหมายอย่างสม่ำเสมอเป็นการรักษาสีทธิในทะเบียนของเครื่องหมายแล้ว ยังมีอีกวิธีการหนึ่ง ซึ่งสามารถรักษาสีทธิในทะเบียนของเครื่องหมายได้ วิธีดังกล่าวคือ การจดทะเบียนเครื่องหมายเดิมเสียใหม่ วิธีการเช่นนี้ ไม่มีการปฏิบัติกันในประเทศไทย แต่ในต่างประเทศมีการนำมาใช้อย่างกว้างขวางจนมีข้อคิดมากมายในเรื่องนี้

การจดทะเบียนเครื่องหมายเดิมเสียใหม่ เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในทางปฏิบัติ ไม่ว่าการจดทะเบียนใหม่นั้นจะทำให้มีการเริ่มต้นนับระยะเวลาที่เป็นข้อกำหนดให้ต้องมีการใช้เสียใหม่ สำหรับทะเบียนที่ได้จดใหม่นั้นหรือไม่ก็ตาม การจดทะเบียนใหม่เป็นสิ่งที่สำคัญมากในประเทศหลาย ๆ ประเทศ อาทิเช่น กลุ่มประเทศเบเนลักซ์ เยอรมัน อิตาลีและเวเนซุเอล่า ในประเทศเหล่านี้ การ

กลับมาเริ่มทำการใช้ภายหลังจากระยะเวลาที่กำหนดให้ต้องมีการใช้ได้ล่วงหน้าไป แล้วไม่สามารถป้องกันการเพิกถอนทะเบียนนั้นได้ และลำดับก่อนหลังของทะเบียน จะสูญสิ้นไปในระหว่างระยะเวลาของการไม่ใช้ ขั้นตอนของการจดทะเบียนใหม่มีความง่ายมากในประเทศซึ่งอนุญาตให้มีการจดทะเบียนซ้ำกันได้ เพื่อที่ว่าจะได้ไม่จำเป็นต้องมีการเพิกถอนทะเบียนแรกก่อนที่จะทำการจดทะเบียนใหม่อันหลัง เช่น อิตาลี เป็นต้น

ในขณะที่ ในกรณีนี้ยังไม่มีคดีที่มีการวินิจฉัยในเรื่องนี้ นักกฎหมายในหลาย ๆ ประเทศมีความเห็นว่าเมื่อมีการจดทะเบียนเครื่องหมายใหม่ระยะเวลาที่เป็นข้อกำหนดให้ต้องมีการใช้ต้องเริ่มนับใหม่ เหตุผลของความเห็นนี้คือ หากบุคคลภายนอกมีอิสระที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายได้ เจ้าของเครื่องหมายเดิมก็ควรที่จะมีสิทธิเช่นเดียวกันนี้ แต่อย่างไรก็ดี สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดการจดทะเบียนใหม่ อาจนำมาเป็นข้อพิจารณาได้อย่างน้อยในบางประเทศ

ในประเทศทั้งหลายที่ใช้กฎหมายของอังกฤษ ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะต้องแสดงเจตนาว่าจะทำการใช้เครื่องหมายนั้นในเวลาที่ยื่นขอจดทะเบียนใหม่และยิ่งไปกว่านั้น จะต้องแสดงเจตนาว่าการยื่นขอจดทะเบียนใหม่นั้น มิใช่เพียงเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อกำหนดต่อการใช้ ข้อกำหนดเช่นนี้เป็นเพราะมาตรา 26 (1) (a) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของอังกฤษ กำหนดให้ผู้ขอจดทะเบียนต้องมีเจตนาอันสุจริต ในการที่จะใช้เครื่องหมายของตนในเวลาที่ยื่นขอจดทะเบียน ในบางประเทศที่ใช้กฎหมายระบบประมวลกฎหมาย มีความเป็นไปได้ที่จะไม่ให้มีการจดทะเบียนใหม่ โดยการใช้หลักกฎหมายเรื่อง "การใช้สิทธิโดยไม่สุจริต" หรือในบางครั้งอาจใช้หลักกฎหมายเรื่อง "การหลีกเลี่ยงบทบัญญัติของกฎหมายโดยการฉ้อฉล" โดยมีเหตุผลว่า วัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนใหม่ คือ การหลีกเลี่ยงข้อกำหนดต่อการใช้หรือการเข้าไปกีดกันสิทธิของบุคคลอื่นนั่นเอง

ในสหรัฐ ก่อนที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1988 จะมีผลใช้บังคับ ผู้จดทะเบียนต่างชาติ มีความได้เปรียบผู้จดทะเบียนชาวอเมริกันในเรื่องการจดทะเบียนใหม่ ในขณะที่ผู้จดทะเบียนอเมริกันและผู้จดทะเบียน-

เขียนต่างชาติมีความเหมือนกันที่ต่างก็มีความต้องการที่จะแสดงการใช้ของตนเพื่อที่จะคงไว้และต่ออายุทะเบียน มีคดี ๆ หนึ่งซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมเครื่องหมายการค้าฉบับดังกล่าว ได้มีการตัดสินว่า ผู้จดทะเบียนต่างชาติซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐ โดยไม่เคยทำการใช้ที่ไหนมาก่อนเลย ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า และไม่สามารถทำการใช้ในสหรัฐเพื่อที่จะยื่นคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร (Affidavit) ตามมาตรา 8 และเพื่อคงไว้ซึ่งทะเบียนในระหว่างปีที่หกของการจดทะเบียนหรือเพื่อที่จะต่ออายุทะเบียน สามารถที่จะทำการจดทะเบียนใหม่ได้ในสหรัฐโดยไม่ต้องมีการใช้ โดยการใช้ทะเบียนต่างชาติเดิมเป็นหลักในการยื่นจดทะเบียนใหม่นั้น* และเป็นเรื่องยากที่จะโต้เถียงว่าทะเบียนที่ได้จัดขึ้นใหม่ยังไม่มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมายฉบับเก่า จนกว่าจะมีการร้องขอให้เพิกถอนทะเบียนเก่า เพราะมีการละทิ้งทะเบียน แต่อย่างไรก็ดี ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมเครื่องหมายการค้าฉบับดังกล่าว ในขณะที่ผู้จดทะเบียนต่างชาติและผู้จดทะเบียนชาวอเมริกัน จะต้องแสดงเจตนาสุจริตในการใช้เครื่องหมายในสหรัฐแล้ว

ในการพิจารณาถึงการมีผลใช้บังคับของการจดทะเบียนเครื่องหมาย ที่ไม่มีการใช้ใหม่นั้นควรที่จะได้พิจารณาถึงพฤติเหตุแวดล้อมกรณีของการจดทะเบียนใหม่นั้น ในกรณีที่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายใหม่เพียงครั้งเดียว ก่อนหน้าที่จะมีการปล่อยผลิตภัณฑ์ทางการค้าเข้าสู่ตลาดไม่นาน เพราะเหตุที่ทะเบียนเดิมจะถูกเพิกถอนจากสาเหตุของการไม่ใช้ ผลของการจดทะเบียนใหม่นี้จะแตกต่างไปจากกรณีที่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีก เป็นระยะเวลาหลาย ๆ

*Hawaiian Host, Inc. v. Rowntree MacKintosh PLC, 225 USPQ 628 (TTAB 1985). See Bruce E. Lilling, Section 44 Abused, 76 TMR 416 (1986).

ปีโดยไม่มีแผนการที่จะทำการใช้ทันทีหลังจากการจดทะเบียนใหม่นั้นเลย นอกจากนี้ควรมีการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายในรูปแบบที่มีการปรับแต่งใหม่ (เช่นในรูปของการออกแบบทางกราฟิก ที่แตกต่างออกไปจากรูปเดิมหรือจดทะเบียนครอบคลุมนำพวกสินค้าที่แตกต่างไปจากที่จดไว้เดิม) หากได้กระทำเช่นนี้ เจ้าของเครื่องหมายการค้า จะสามารถยกข้อเท็จจริงขึ้นโต้เถียงได้ว่า กรณีมีความเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายที่แตกต่างกันและไม่ใช่เป็นการจดทะเบียนใหม่แต่อย่างใด การทำเช่นนี้ยังเป็นการช่วยเหลือเลี่ยงข้อห้ามในหลายประเทศที่ไม่ให้มีการจดทะเบียนซ้ำอีกด้วย

3.3 การใช้หรือจะใช้เครื่องหมายการค้ากับการเสียสิทธิ

3.3.1 การละทิ้งการใช้เครื่องหมาย ⁵

ในอังกฤษ สิทธิที่มีอยู่ในเครื่องหมายเกิดขึ้นจากการใช้โดยลาพัง โดยไม่ต้องจดทะเบียนแต่อย่างใดและในที่สุดสิทธินั้นก็สูญสิ้นไปได้โดยการละทิ้งหากไม่มีการใช้ที่ต่อเนื่อง ระยะเวลาที่แน่นอนของการไม่ใช้ไม่ได้มีการกำหนดไว้ การละทิ้งสิทธิในเครื่องหมายมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นทั้งในประเทศที่ใช้และไม่ได้ใช้กฎหมายระบบ Common Law ยกตัวอย่างเช่น การละทิ้งสิทธิในเครื่องหมายเกิดขึ้นได้ โดยผู้จดทะเบียนยืนยันบันทึกว่าจะทำการละทิ้งเครื่องหมายนั้น ต่อสำนักงานเครื่องหมายการค้า ในบางประเทศ สิทธิอาจถูกถือเสมือนหนึ่งว่าได้มีการละทิ้งแล้วได้ โดยจากการที่ไปเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายของบุคคลภายนอกหรือโดยจากการโอนสิทธิหรือการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายที่ไม่

⁵Richard J. Taylor, "Loss of Trademark Rights Through Non Use: A Comparative Worldwide Analysis." p.258.

ถูกต้อง ประเด็นที่เกิดขึ้นตรงนี้ คือ ทะเบียนของเครื่องหมายนั้นอาจถูกเพิกถอนไปโดยนัยของการละทิ้งนั้น โดยแยกต่างหากไปจากเหตุที่ทะเบียนอาจถูกเพิกถอน เพราะการไม่สามารถปฏิบัติให้เข้าเงื่อนไขของข้อกำหนดต่อการใช้ ประเด็นเช่นนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในบางประเทศ ซึ่งถือเป็นคนละกรณีกับการไม่สามารถปฏิบัติให้เข้าเงื่อนไขของข้อกำหนดต่อการใช้ เจตนาที่จะทำการละทิ้งหรือเจตนาที่จะไม่กลับมาเริ่มทำการใช้ที่เพิ่มเติมจากการไม่ใช้มาแล้ว จะเป็นสิ่งก่อให้เกิดกรณีการละทิ้งเครื่องหมาย ในส่วนนี้ ผู้เขียนจะได้พิจารณาของแคนาดาและสหรัฐอเมริกาทำการศึกษาก่อนแล้วจึงจะพิจารณาของประเทศอื่นๆ มาพิจารณาโดยย่อในลำดับต่อไป

ก. การละทิ้งในกรณีของแคนาดา

ในแคนาดา ตามมาตรา 18 (1) (c) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า บัญญัติว่าให้ทะเบียนตกเป็นอันใช้ไม่ได้ หากมีการละทิ้งเครื่องหมายการค้าและมาตรา 45 บัญญัติว่าไม่ว่าในเวลาใด ๆ ภายหลังจากระยะเวลาสามปีนับจากวันจดทะเบียน นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าของแคนาดาโดยตำแหน่งหรือโดยการร้องขอของบุคคลใด ๆ อาจมีหนังสือไปยังผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อเรียกร้องให้มีการยื่นคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร (Affidavit) หรือหนังสือแสดงเจตนาซึ่งสามารถแสดงให้เห็นได้ว่า เครื่องหมายที่ได้จดทะเบียนไว้มีการใช้ในแคนาดา หรือในกรณีที่ไม่มีการใช้เครื่องหมายนั้น ก็ให้มีคำอธิบายที่น่าพอใจต่อนายทะเบียนถึงสาเหตุที่ไม่มีการใช้นั้น* หนังสือของนายทะเบียนเช่นว่านั้นเรียกว่าหนังสือบอกกล่าวตามมาตรา 45 ในกรณีที่ผู้จดทะเบียนไม่ยื่นคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร (Affidavit) หรือหนังสือแสดง

*Section 45 Trade Mark Act of Canada.

เจตนาดังกล่าว นายทะเบียนมีอำนาจที่จะเพิกถอนทะเบียนนั้นได้* โดยเฉลี่ยแล้ว กรณีตามนี้จะใช้เวลาประมาณหกเดือน ในการสรุปเรื่องตามมาตรา 45 โดยไม่มีการโต้แย้ง ณ สำนักงานเครื่องหมายการค้า และในกรณีที่มีการโต้แย้งคดีในศาล จะใช้เวลาประมาณหนึ่งปีขึ้นไปก่อนที่ศาลจะทำการตัดสินคดีนั้น มาตรา 18 และ มาตรา 45 ถูกนำมาใช้น้อยมากในระยะเวลาหลายปี เพราะในช่วงทศวรรษระหว่างปี ค.ศ. 1970 ยังไม่มีข้อกำหนดให้ผู้จดทะเบียนที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวตามมาตรา 45 ทำการยื่นหลักฐานอันแท้จริงที่เกี่ยวกับการใช้ผู้จดทะเบียนดังกล่าวจะต้องยื่นแต่เพียงหลักฐานง่าย ๆ ที่แสดงให้เห็นว่ายังมีการใช้เครื่องหมายนั้นอยู่เท่านั้น และโดยมาก จะมีการจัดเตรียมหลักฐานดังกล่าว โดยมีการจัดให้มีการขายพอเป็นพิธีมาสนับสนุนหลักฐานเช่นนั้น ก่อนที่จะมีการเริ่มต้นดำเนินคดีตามมาตรา 45 การตีความของมาตรา 45 เมื่อเร็ว ๆ นี้ทำให้เกิดแนวบรรทัดฐานของการตีความมาตรานี้ในคดีระหว่าง Parker-Knoll Ltd. กับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า 32 CPR (2d) 148 (1978) โดยในคำวินิจฉัยส่วนหนึ่งได้ระบุว่า การใช้ของผู้จดทะเบียนที่จะใช้เป็นหลักฐานได้ จะต้องเป็นการใช้ที่ได้กระทำก่อนที่จะมีการออกหนังสือบอกกล่าวตามมาตรา 45 ผลบังคับใช้ของมาตรา 45 ได้มีการขยายออกไปเพิ่มขึ้นอีก ในคดีระหว่าง Aerosol Fillers กับ Plough (Canada) Ltd., 45 CPR (2d) 194 (1979), affd 53 CPR (2d) 62 (FCA)(1979) ในคดีของ Aerosol Fillers นี้ ศาลได้วินิจฉัยว่าการประกาศเจตนาของผู้จดทะเบียนตามมาตรา 45 จะต้องบรรยายถึงการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างแท้จริงซึ่งจะต้องไม่ใช่แต่เพียงการแสดงว่า ยังมีการใช้เครื่องหมายนั้นอยู่เท่านั้น ผลของการตีความบทบัญญัติของมาตรา 45 ในปัจจุบัน ทำให้กระบวนการพิจารณาตัดสินคดีรวดเร็วขึ้นและไม่เสียค่าใช้จ่ายมาก และทำให้เกิดวิธีการในการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายที่ไม่มีการใช้เหล่านี้ได้เร็วขึ้น ดังนั้นใน

*Section 45(3) and (4) Trade Mark Act.

แคนาดาจึงเป็นประเทศหนึ่งที่ได้ชื่อว่ามีคดีอันเกี่ยวกับการไม่ใช้มากที่สุดของโลก

ข. การละทิ้งในกรณีของสหรัฐ

ในสหรัฐ วิธีเดียวที่จะทำการโจมตีเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นเมื่อไม่มีการใช้เกิดขึ้น คือ การแสดงให้เห็นว่ามีการละทิ้งเครื่องหมายนั้น สหรัฐไม่มีข้อกำหนดต่อการใช้ที่เหมือนกันกับของอังกฤษและประเทศอื่น ๆ ที่ได้ทำการศึกษาในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ แต่ทั้งเครื่องหมายที่ได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมายของสหรัฐ และเครื่องหมายตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (COMMON LAW) (เครื่องหมายที่เกิดขึ้นจากการใช้โดยไม่ต้องจดทะเบียน) อาจถูกโจมตีได้โดยสาเหตุของการละทิ้ง การละทิ้งตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อการใช้เครื่องหมายนั้นหยุดอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนาที่จะไม่เริ่มกลับมาทำการใช้เช่นนั้นอีก เจตนาที่จะไม่เริ่มกลับมาทำการใช้อีกอาจจะอนุมานจากสถานการณ์ทั้งหลายได้ การไม่ใช้ที่มีอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาสองปีติดต่อกัน ถือเป็นหลักฐานเบื้องต้นของการละทิ้ง ตามมาตรานี้ ในการพิจารณาถึงประเด็นของการใช้หรือการไม่ใช้ มาตรานี้ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 1988 บัญญัติว่าการใช้เครื่องหมายหมายความถึงการไม่ใช้เครื่องหมายอย่างสุจริต ซึ่งได้กระทำไปในทางการค้าปกติและไม่ใช้กระทำไปเพียงเพื่อเป็นการสงวนสิทธิในเครื่องหมายนั้น

ดังนั้น มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของสหรัฐ จึงมีข้อกำหนดในประการแรกให้มีการแสดงให้เห็นถึงการไม่ใช้ศาลสหรัฐจะต้องทำการพิจารณาว่าข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ในคดีหนึ่ง ๆ เป็นข้อเท็จจริงที่ฟังได้ว่า เป็นการไม่ใช้หรือการไม่ใช้ภายในความหมายแห่งบทบัญญัติของกฎหมาย ในกรณีที่ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเป็นการไม่ใช้ยังมีข้อกำหนดให้ต้องได้ข้อเท็จจริงซึ่งแสดงว่า กรณีมีเจตนาที่จะไม่เริ่มกลับมาทำการใช้อีกด้วย ภาระการพิสูจน์ในเรื่องนี้ตกอยู่กับผู้เริ่มต้นคดีที่จะต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงการละทิ้ง แต่ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการไม่ใช้เป็นระยะเวลาสองปี กรณีก็จะเข้าข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับการละทิ้งได้เร็วขึ้น ศาลอุทธรณ์เคลื่อนที่แห่งสหรัฐจำนวนหลายศาล ได้ตีความข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับการละทิ้งแตกต่างกัน ในคดีระหว่าง Sodima กับ Inter-

national Yogurt Co.* ศาลบางศาลได้วินิจฉัยว่า ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งเข้าข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับการละทิ้งได้เร็วขึ้น ภาระการพิสูจน์ทั้งหมดจะเปลี่ยนไปเป็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งจะต้องพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าไม่มีการละทิ้งเครื่องหมายเกิดขึ้น ในศาลเหล่านี้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าตนได้ทำการใช้เครื่องหมายนั้นอย่างแท้จริง หรือต้องพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าตนมีเจตนาที่จะเริ่มกลับมาทำการใช้อีก หรือในบางกรณีเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องพิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ตนไม่มีเจตนาที่จะละทิ้งการใช้เครื่องหมายนั้น ภาระการพิสูจน์นี้ถือว่าเป็นภาระที่ยาก ศาลได้วินิจฉัยว่า หลักฐานเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นถึงการละทิ้ง มีผลเป็นเพียงทำให้ภาระในการพิสูจน์เน้นไปที่การหาพยานหลักฐานเท่านั้น ดังนั้นในศาลเหล่านี้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งเข้าข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับการละทิ้งได้เร็วขึ้น ภาระการพิสูจน์ซึ่งตกกลับไปอยู่ที่เจ้าของเครื่องหมายการค้า ก็เป็นเพียงแต่การหาหลักฐานบางอย่างเพื่อให้เข้าข้อสันนิษฐานหรือเพื่อเป็นการหักล้างข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับการละทิ้งนั้นเท่านั้น แต่อย่างไรก็ดี ภาระการพิสูจน์สูงสุดยังคงตกอยู่ที่ผู้เริ่มต้นคดีอยู่ดี ในชั้นก่อนการดำเนินกระบวนการวิธีพิจารณาของสหรัฐ ศาลจะมีคำสั่งเรียกคู่ความมาสอบถามเพื่อทำการวินิจฉัยในประเด็นเรื่องการละทิ้งว่า จะสามารถหาประเด็นที่ชัดเจนอันมีเหตุผลของเจตนาของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่ ดังนั้น ในคดีหนึ่งซึ่งแม้ผู้ฟ้องคดีได้แสดงให้เห็นว่า บริษัทผลิตเบียร์แห่งหนึ่งได้หยุดดำเนินการมาเป็นระยะเวลาเก้าปีแล้ว ศาลไม่ได้วินิจฉัยว่ากรณีเป็นการละทิ้งถึงแม้ว่าในคดีนั้นจะได้มีการหาพยานหลักฐานเบื้องต้นในคดีตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแล้วก็ตาม ในคดีนั้นได้มีการโต้แย้งในเรื่องข้อสันนิษฐานของกฎหมาย โดยมีการเสนอพยานหลักฐานในแง่ของการไม่มีเจตนาที่จะละทิ้งเครื่องหมายนั้น เหตุที่มีการวินิจฉัยเช่นนี้ในคดีนั้นเพราะ

*Sodima v. International Yogurt Co., 662 F Supp 839, 3 USPQ2d 1641, (D Ore 1987).

ได้มีการอนุมานสรุปจากข้อเท็จจริงว่าบริษัทผลิตเบียร์ดังกล่าวยังคงมีอยู่ แม้ว่า
 ภายหลังจากที่บริษัทนั้นจะได้ปิดตัวเองลงในครั้งแรกเพราะมีการนัดหยุดงานก็ตาม
 แต่ต่อจากนั้น บริษัทได้มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการที่จะขายธุรกิจของตน
 พร้อมทั้งเครื่องหมายของตนให้แก่ผู้อื่น*

ไม่เพียงแต่ศาลสหรัฐ จะไม่เห็นด้วยกับวิธีปฏิบัติตามข้อ
 สันนิษฐานของกฎหมาย ที่เป็นผลมาจากการตีความเรื่องการไม่ใช้ในระยะเวลา
 สองปีเท่านั้น ศาลสหรัฐ ยังไม่เห็นด้วยกับความหมายของคำว่า "เจตนา" ที่เป็น
 ข้อกำหนดอีกด้วย พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้ากำหนดให้ผู้ร้องขอให้มีการ
 เพิกถอนทะเบียนแสดงให้เห็นถึง "เจตนาที่จะไม่กลับมาเริ่มทำการใช้" อีก แต่
 ศาลบางศาลกลับกำหนดให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าแสดงให้เห็นถึง "เจตนาที่
 จะไม่ทำการละทิ้ง" เท่านั้น มาตรฐานที่แตกต่างกันสองประการนี้ เกิดผลต่อ
 เนื่องในทางปฏิบัติที่สำคัญในกรณีที่มีการก่อตั้งพยานหลักฐานเบื้องต้น โดยเหตุของ
 การไม่ใช้ ในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องแสดงให้เห็นถึง "เจตนา
 ที่จะกลับมาเริ่มทำการใช้" เจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว จะต้องแสดงให้
 เห็นถึงแผนของตน ในการที่จะเริ่มทำการใช้เครื่องหมายของตนในอนาคตอันใกล้
 นั้น โดยจะต้องเป็นการใช้ในวิถีทางการการค้า และจะต้องอธิบายถึงเหตุผลของ
 การไม่ใช้ที่ผ่านมาด้วย ในกรณีที่มิมีข้อกำหนดให้มีการแสดงให้เห็นถึงแต่เพียง
 เจตนาที่จะไม่ทำการละทิ้ง เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะมีภาระที่ง่ายขึ้นเพราะ
 การกระทำหลายอย่างของผู้จดทะเบียนเป็นการกระทำที่มีข้อโต้แย้งกันว่าไม่สัม-
 พันธ์กับเจตนาที่จะทำการละทิ้ง หรือเจตนาที่จะปล่อยสิทธิในเครื่องหมายไปโดย
 ถาวร ผลจากแนวคิดนี้เกิดการเปลี่ยนแนวบรรทัดฐานในการวินิจฉัยคดี โดยศาลมี

*Sterling Breweries, Inc. v. Schenley Industries, Inc. 441 F.2d 675, 169 USPQ 590 (CCPA 1951).

ความเห็นตามแนวคิดนี้ และได้มีคำวินิจฉัยในคดีหนึ่งว่ากรณีฟังไม่ได้ว่าบริษัท CBS จำกัด มีเจตนาที่จะละทิ้งเครื่องหมายการค้า AMOS 'N ANDY ซึ่งใช้กับสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ถึงแม้ว่าจะไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในทางการค้าอย่างแท้จริงมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานก็ตาม*

ในส่วนที่เพิ่มเติมจากความคิดที่แตกต่างกัน ในประเด็นที่เกี่ยวพันกันระหว่างเจตนากับการพิสูจน์นั้น กรณียังมีข้อสงสัยในเรื่องของผลกระทบที่มีต่อความมีอยู่ของค่านิยมในสินค้า ที่ยังคงเหลืออยู่ในเครื่องหมายนั้น ค่านิยมในสินค้าที่ยังคงเหลืออยู่ในเครื่องหมายเป็นสิ่งที่ยังคงค้างอยู่ในความรับรู้ของผู้คนภายหลังจากที่มีการหยุดการใช้เครื่องหมายนั้นแล้ว ศาลสหรัฐส่วนมาก ไม่สามารถที่จะเข้าถึงประเด็นที่ว่าค่านิยมในสินค้าในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่มีชื่อกล่าวหาว่ามีการละทิ้ง ยังคงมีเหลืออยู่หรือไม่ ถึงแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาภายหลังจากที่มีการหยุดการใช้ไปแล้วและประเด็นที่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับค่านิยมในสินค้าเป็นอย่างไร เมื่อมีการเรียกร้องว่ากรณีมีการละทิ้งเกิดขึ้น ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการละทิ้งเครื่องหมาย ได้มีการสรุปกันว่า ค่านิยมในสินค้าที่ยังคงเหลืออยู่หรือสิ่งที่ยังคงค้างอยู่ในความรับรู้ของผู้คนไม่เพียงพอที่จะลบล้างหรือป้องกันการละทิ้งได้ หากปรากฏว่ากรณีได้เข้าข้อกำหนดเกี่ยวกับการไม่ใช้และเห็นถึงเจตนาแล้ว คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ในคดี EXXON ได้วินิจฉัยสนับสนุนข้อสรุปดังกล่าว คดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสิทธิในเครื่องหมาย HUMBLE ภายหลังจากที่ Humble Oil & Refining Company ได้เปลี่ยนชื่อของตนเป็นชื่อ Exxon Company USA และเปลี่ยนชื่อเครื่องหมายเดิมของตนจาก HUMBLE มาเป็น

*Silverman v. CBS, Inc. 666 F Supp 575, 4 USPQ2d 1301 (SDNY 1987).

EXXON* ในคดีซึ่งศาลพิจารณาค่าธรรมเนียมในสินค้าที่ยังคงเหลืออยู่ โดยมากศาลมักจะวินิจฉัยโดยให้ความเป็นธรรมเพิ่มขึ้น โดยจะพิพากษาให้ไม่มีการเพิกถอนทะเบียน ซึ่งโดยมากมักมีเหตุผลมาจากการที่เจ้าของเครื่องหมายได้มีการแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่เป็นข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น

สิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายระบบคอมมอน-ลอว์ (Common Law) เกิดขึ้นจากการใช้โดยสภาพอันแตกต่างหากจากการจดทะเบียนใด ๆ ซึ่งอาจมีการละทิ้งได้ในพื้นที่ทางภูมิประเทศแห่งใดแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะในสหรัฐ แต่ยังคงมีผลใช้บังคับได้อยู่ในพื้นที่อีกแห่งหนึ่ง แต่กรณีนี้ไม่ใช่กรณีเดียวกับที่เกิดขึ้นกับกรณีของเครื่องหมายที่ได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมายกลางของสหรัฐ (Federal law) ศาลอุทธรณ์กลางซึ่งเป็นศาลเคลื่อนที่ที่สองได้วินิจฉัยว่าการไม่ใช้ของเครื่องหมายที่ได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมายกลางของสหรัฐ (Federal law) ในพื้นที่แห่งใดแห่งหนึ่งโดยเฉพาะ ไม่เป็นผลทำให้เป็นการละทิ้งเครื่องหมายนั้นในพื้นที่นั้นหรือในพื้นที่อื่นซึ่งมีการใช้เครื่องหมายนั้น แต่อย่างไรก็ดี ผู้จดทะเบียนจะสามารถชนะในคดีละเมิดที่ฟ้องร้องได้ ต่อเมื่อการใช้เครื่องหมายนั้น ได้ก่อตั้งค่าธรรมเนียมในสินค้าขึ้นในพื้นที่ทางการค้าที่เป็นประเด็นในคดีนั้น** การขยายขอบเขตในการให้ความคุ้มครองในเชิงภูมิประเทศต่อเครื่องหมายที่ได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมายกลางของสหรัฐ (Federal law) เช่นนี้เป็นเหตุผลที่สำคัญประการหนึ่งที่จะต้องทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสหรัฐ โดยที่จะไม่

*Exxon Corp. v. Humble Exploration Co., Inc, 695 F2d 96, 217 USPQ 1200 (CA 5 1983).

**Dawn Donut Co., Inc. v. Hart's Food Stores Inc., 267 F2d 358, 121 USPQ 430 (CA 2 1959).

อิงอยู่เพียงกับสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายระบบคอมมอนลอว์ (Common Law) ที่เกิดขึ้นจากการใช้เท่านั้น

ดังนั้น สิ่งที่สหรัฐแตกต่างไปจากประเทศทั้งหลายที่มีทบัญญัติแห่งกฎหมายเกี่ยวกับข้อกำหนดต่อการใช้ คือ ในส่วนที่เพิ่มเติมจากการไม่ใช้ การสูญเสียสิทธิในเครื่องหมายการค้าในสหรัฐยังเกี่ยวข้องกับแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงในเรื่องเจตนา ข้อเสนอพื้นฐาน และค่านิยมในสินค้าที่ยังคงเหลืออยู่ในเครื่องหมาย การจดทะเบียนในสหรัฐ ไม่มีบทบัญญัติที่ให้สิทธิเลือกอื่นในการมีสิทธิพื้นฐานที่สำคัญของเครื่องหมายการค้า นอกเหนือไปจากสิทธิที่มีอยู่แล้วอันเกิดจากการใช้ สำหรับสหรัฐแล้ว สิทธิในเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้นและคงมีผลบังคับอยู่จากการใช้โดยลำพัง ผู้จดทะเบียนชาวอเมริกันไม่สามารถขนะในคดีละเมิดที่ฟ้องร้องได้ในกรณีที่ดินขาดหลักฐานที่สำคัญ คือ การใช้ในทางการค้า

ค. การละทิ้งในกรณีของประเทศอื่น ๆ

การละทิ้งและทฤษฎีของความนิยม ในตัวสินค้าที่ยังหลงเหลืออยู่เป็นที่ยอมรับในอังกฤษ และในประเทศทั้งหลายที่ใช้กฎหมายในระบบคอมมอนลอว์ (Common Law) ในแง่ที่เกี่ยวกับสิทธิของเครื่องหมายที่เกิดขึ้นจากการใช้ คดีที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ อันเกี่ยวกับการละทิ้งในประเทศทั้งหลายที่ใช้กฎหมายของอังกฤษ ได้มีการวินิจฉัยและตัดสินกันในอัฟริกาใต้ ในคดีดังกล่าวบริษัทในอัฟริกาใต้บริษัทหนึ่ง ได้ร้องขอให้มีการเพิกถอนทะเบียนจำนวนทั้งสิ้นหนึ่งร้อยสามสิบหกทะเบียน ซึ่งเป็นของ Eastman Kodak Company โดยยื่นคำร้องขอดังกล่าวภายหลังจากที่ Eastman Kodak Company หยุดการค้าในธุรกิจของตนในอัฟริกาใต้ได้ไม่นาน โดยสาเหตุมาจากความขัดแย้งของการแบ่งสีผิว ในคดีดังกล่าว ปรากฏว่าศาลมีความเชื่อตามข้อต่อสู้ของ Eastman Kodak Company ที่ว่าตนไม่มีเจตนาที่จะละทิ้งเครื่องหมายทั้งหมดของตนอย่างเป็นการถาวร และ

ศาลได้มีพิพากษาให้ Eastman Kodak Company เป็นผู้ชนะคดีในคดีนี้* แต่อย่างไรก็ดีเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ที่มีแผนที่จะหยุดการลงทุนในแอฟริกาใต้ ควรที่จะทำการประเมินสถานภาพของตนด้วยความระมัดระวังในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการละทิ้งเครื่องหมายและข้อกำหนดต่อการใช้⁶

ทฤษฎีของความนิยมในตัวสินค้าที่ยังหลงเหลืออยู่ ถูกยกขึ้นเป็นประเด็นในบางโอกาส ในอังกฤษ นายทะเบียนมีอำนาจในการใช้ดุลพินิจที่จะไม่เพิกถอนเครื่องหมายจดทะเบียน ซึ่งแม้จะได้ปรากฏว่าไม่มีการใช้ในระยะเวลาที่กำหนดให้ต้องมีการใช้ก็ได้ หากว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถก่อตั้งความนิยมในตัวสินค้าให้เกิดขึ้นกับเครื่องหมายนั้นได้

3.3.2 การเพิกถอนเครื่องหมายจากการไม่ใช้และจากกรณีอื่น ๆ

เงื่อนไขประการหนึ่ง ซึ่งเครื่องหมายจะต้องมีหากเครื่องหมายนั้นยังต้องการคงอยู่ในสมุดทะเบียน คือ เครื่องหมายนั้นต้องมีการใช้เมื่อ "บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย" ร้องขอ เครื่องหมายอาจถูกเพิกถอนออกจากสมุดทะเบียนได้ หาก (ก) เครื่องหมายได้จดทะเบียนไว้ โดยปราศจากเจตนาสุจริตของผู้ขอจดทะเบียนว่าตนจะใช้เครื่องหมายกับสินค้า หรือการบริการที่ได้ขอจดทะเบียนไว้

*Image Enterprises Co. v. Eastman Kodak Co. et al., Supreme Court of South Africa, Transvaal Provincial Division, 1989 (1) SA 479 (T).

⁶Alan Smith, Sanctions, Disinvestments and Trade Marks up for Grabs, Trademark World 29 (December 1988).

อย่างแท้จริงและในความเป็นจริงเครื่องหมายนั้นก็ไม่เคยถูกใช้มาด้วย หรือ (ข) ก่อนที่จะมีการยื่นคำขอให้มีการเพิกถอนทะเบียนเช่นนั้น ได้ปรากฏว่ามีการไม่ใช้เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันมา (ดูมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534)

นอกจากทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจถูกเพิกถอน ตามบทบัญญัติแห่งมาตรา 63 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แล้ว แนวคิดของกฎหมายเครื่องหมายการค้าในโลกปัจจุบัน ทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังอาจถูกเพิกถอนได้ในกรณีดังต่อไปนี้ ⁷

ก. เครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นเครื่องหมายแอบแฝง

(Ghost Marks)

เครื่องหมายแอบแฝงคือเครื่องหมายที่ประกอบด้วยคำที่สามารถจดทะเบียนได้ซึ่งมีความเหมือนคล้ายอย่างน่าเป็นไปได้กับคำที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้อยู่ด้วย ทั้งนี้เพื่อสร้างความคุ้มครองที่เป็นจริงให้กับคำที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้ เครื่องหมายที่สามารถจดทะเบียนได้อาจถูกเพิกถอนออกจากสมุดทะเบียนหากปราศจากเจตนาสุจริตที่จะใช้ ยกตัวอย่างเช่นในคดีระหว่าง Imperial Group Limited กับ Philip Morris & Co., Ltd (ปี ค.ศ. 1982) FSR 72 โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมาย "เนริท (Nerit)" ได้เพื่อใช้กับบุหรี่ โดยโจทก์ได้รับคำแนะนำมาก่อนว่าเครื่องหมาย "เมอร์ริท (Merit)" ที่โจทก์ชอบมากกว่าไม่สามารถจดทะเบียนได้ โจทก์ได้วางตลาดบุหรี่ประมาณหนึ่ง

⁷Michael Blakeney, "The Management and Protection of Marks" p.3.

ล้านมวนภายใต้เครื่องหมาย "เนริท (Nerit)" ในอังกฤษ การตลาดนี้พัวพันกับแผนการตลาดอันเข้มงวดทั้งในแง่ของขอบเขตและระยะเวลา ศาลอุทธรณ์แห่งอังกฤษวินิจฉัยว่า การกระทำของโจทก์มิใช่การใช้เครื่องหมายโดยสุจริต แต่เป็น "กลยุทธ์วิธีที่มีสีสรร" (colourable strategem) เพื่อทำให้คู่แข่งขึ้นทางการค้าของโจทก์คิดว่าโจทก์กำลังใช้เครื่องหมายอยู่ Shaw L. J. ให้คำจำกัดความคำว่า ใช้โดยสุจริต ว่าเป็นสิ่งพัวพันกับ "การเริ่มลงทุนในการค้าซึ่งมีที่สิ้นสุดในตัวมันเองและไม่หมายรวมไปถึงกิจกรรม ซึ่งในความเป็นจริง เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ที่เป็นเอกเทศอีกอย่างหนึ่งทั้งหมด" (a course of trading embarked on as an end in itself and not as embracing an activity which...is in reality subordinate to a wholly independent objective)

ข. การสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะ (Loss of Distinctiveness)

การสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมาย อาจเป็นพื้นฐานอย่างหนึ่ง ที่ใช้ในการโต้แย้งข้อสันนิษฐานของความสมบูรณ์ของการจดทะเบียนแต่แรกได้ เมื่อเครื่องหมายได้กลายมาเป็นสิ่งสามัญแล้ว เครื่องหมายอาจถูกเพิกถอนออกจากสารบบทะเบียนได้ (ดูมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534) การสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะอาจเกิดขึ้นได้จากการใช้เครื่องหมายหลากหลายชนิดที่ไม่มีการจดทะเบียนโดยเจ้าของหรือโดยผู้รับอนุญาต อาทิเช่นการสะกดคำที่ผิดของชื่อเครื่องหมายการค้า การทำให้เครื่องหมายเข้าใจได้ง่ายขึ้น หรือการทำให้เครื่องหมายทันสมัยขึ้นโดยกาจัดองค์ประกอบที่เก่า ๆ ออกไป ลักษณะบ่งเฉพาะอาจสูญสิ้นไป เมื่อเครื่องหมายได้กลายมาเป็นที่รู้จักในฐานะที่เป็นคำสามัญ สำหรับสินค้า หรือการบริการที่เครื่องหมายนั้นได้ใช้อยู่ ตัวอย่างที่เด่นชัดคือ "ลีโนเลียม (Linoleum)", "เซลโลโฟน (Cellophone)", "แอสไพริน (Aspirin)" และ "กราโมโฟน (Gramophone)" เป็นต้น

กฎหมายเครื่องหมายการค้ามีข้อกำหนดว่า ความไม่สมบูรณ์ของการจดทะเบียน จะต้องไม่เกิดจากเหตุผลเพียงการใช้เครื่องหมายใน

ฐานะที่เป็น "คาบรยายวัตถุ, สิ่งของ หรือการบริการ" แต่อย่างไรก็ดี ความไม่สมบูรณ์เช่นนั้นจะเกิดขึ้นได้เมื่อมี "การใช้ที่เป็นที่ยอมรับและแพร่หลาย" ของคาบรยายเช่นนั้นภายนอกแวดวงการค้าของเจ้าของที่จดทะเบียน หรือผู้ใช้ที่จดทะเบียน ความไม่สมบูรณ์จะเกิดขึ้นได้เช่นกัน หากเครื่องหมายนั้นเป็นเพียงชื่อเดียวที่เหมาะสมกับวัตถุ, สิ่งของ หรือการบริการ ซึ่งได้มีการจดทะเบียนสิทธิบัตรไว้ก่อนหน้านั้น

ยกตัวอย่างกรณีเครื่องหมายการค้า ไตควีร์ รัม (Daiquiri Rum) (ปี ค.ศ. 1969) RPC ศาลสภาขุนนาง (The House of Lords) มีคำวินิจฉัยว่าการจดทะเบียนครอบคลุมคำว่า "รัม (Rum)" สัมควรที่จะถูกเพิกถอนออกจากสารบบทะเบียนเพราะเครื่องหมาย "ไตควีร์ รัม (Daiquiri Rum)" เป็นเครื่องหมายที่ตั้งชื่อเหล้าค็อกเทลประเภทเหล้ารัมชนิดหนึ่ง ในคดีเด่น ๆ ของออสเตรเลียในเรื่องเดียวกันนี้ ชื่อ "แบร์ริเออร์ (Barrier)" ได้ถูกเพิกถอนจากสารบบทะเบียน เพราะเป็นชื่อที่บรรยายถึงครีมปกป้องผิวหนังโดยมีหลักฐานจากสิ่งพิมพ์ที่แจกเวียนไปยังโรงงานเคมี (ในคดีระหว่าง F.H. Faulding & Co., Ltd. กับ Imperial Chemical Industries (ปี ค.ศ. 1965) 112 CLR 537

3.3.3 การเยียวยาการใช้ 8

ในกรณีที่ทะเบียนเครื่องหมายตกอยู่ในเงื่อนไข ที่อาจถูกเพิกถอนได้เพราะไม่มีการใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ กรณีก็ยังคงมีปัญหา

⁸Richard J. Taylor, "Loss of Trademark Rights Through Non Use: A Comparative Worldwide Analysis," p.241.

อยู่ว่าการเริ่มกลับมาใช้ ก่อนที่จะมีการยื่นคำร้องขอให้มีการเพิกถอนทะเบียนจะ เป็นการเยียวยาข้อบกพร่องและทำให้ทะเบียนไม่ถูกเพิกถอนได้หรือไม่ กฎหมาย โดยส่วนมากไม่ได้ตอบคำถามนี้อย่างชัดเจน แต่มักจะปล่อยให้เป็นการตีความบท บัญญัติของกฎหมายมากกว่า ในประเทศซึ่งใช้กฎหมายของอังกฤษ อาเจนติน่าและ ฝรั่งเศส การเริ่มกลับมาใช้จะเป็นการเยียวยาการไม่ใช้ที่เกิดขึ้นก่อนและคำสั่ง ของกลุ่มประชาคมยุโรปที่ให้มีการร่วมกลุ่มกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ได้ออกมา เมื่อเร็ว ๆ นี้และร่างระเบียบเครื่องหมายการค้าของกลุ่มประชาคมยุโรปได้มีข้อ กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า การเริ่มกลับมาใช้เป็นการเยียวยาการไม่ใช้ที่เกิดขึ้น ก่อนการเริ่มกลับมาใช้ ภายในระยะเวลาสามเดือน ก่อนที่จะมีการยื่นคำร้องขอ ให้มีการเพิกถอนทะเบียน จะไม่ถือว่าเป็นการเยียวยาการไม่ใช้ หากว่าการ เตรียมการเช่นนั้นได้เกิดขึ้นเพียงภายหลังจากที่ผู้จดทะเบียนได้ทราบว่า จะมีการ ยื่นคำขอให้มีการเพิกถอนทะเบียน* มีข้อสรุปกันว่า การกลับมาใช้ภายหลังจากที่ ระยะเวลาที่กำหนดให้มีการใช้ล่วงหน้าไปแล้ว แต่ก่อนที่จะมีการยื่นคำร้องขอให้ มี การเพิกถอนทะเบียนโดยผู้มีส่วนได้เสีย จะไม่เป็นการเยียวยาข้อบกพร่องในอัล- บานเนีย อัลจีเรีย อาร์เจนติน่า อารูบา บาห์เรน กลุ่มประเทศเบเนลักซ์ สาธารณ รัฐประชาชนจีน คิวบา สาธารณรัฐโดมินิกัน แคมเบีย กัวเตมาลา ฮังการี อิรัก อิตาลี สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนเกาหลี ไลบีเรีย ลิเบีย โมร็อกโค เนเธอร์แลนด์ นิคารากัว ปานามา บารากัว เปรู ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ รัสเซีย อัล โคมาห์ ซาอุดีอาระเบีย ซูดาน สุรินัม แทนเจียร์ ตุรกี รัสเซีย เวเนซุเอล่า เวียดนามและแซร์

ในกรณีที่ไม่สามารถเยียวยาการไม่ใช้ได้ โดยปกติแล้วจะ-

* Directive : Article 12 (1); Regulation : Article

เบียนที่ได้จดไว้แต่ต้นจะสูญเสียลำดับก่อนหลังของทะเบียน และบุคคลภายนอกอาจได้มาซึ่งสิทธิที่ดีกว่าโดยไม่จำเป็นต้องมีการยื่นคำร้องขอให้มีการเพิกถอนทะเบียน แต่อย่างไรก็ดี ประเทศอื่น ๆ มีวิธีการผสมในปัญหาที่เกี่ยวกับการสูญเสียลำดับก่อนหลังของทะเบียน ในเยอรมัน การกลับมาใช้ภายหลังจากที่ล่วงพ้นระยะเวลาของการไม่ใช้ตามที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมายไปแล้ว ไม่เป็นการเยียวยาการไม่ใช้ที่เกิดขึ้นก่อน และลำดับก่อนหลังของทะเบียนจะสูญเสียไปและไม่สามารถยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับบุคคลภายนอกซึ่งได้สิทธิในลำดับก่อนไปก่อนที่จะมีการกลับมาใช้ ดังนั้นในกรณีที่เครื่องหมาย ก. อยู่ในลำดับก่อนเครื่องหมาย ข. มาตั้งแต่เริ่มแรก แต่ไม่มีการใช้เครื่องหมาย ก. มาเป็นเวลาห้าปี ภายหลังจากการกลับมาทำการใช้เครื่องหมาย ก. ผู้จดทะเบียนเครื่องหมาย ก. ไม่สามารถทำการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมาย ข. ได้ และในกรณีกลับกันผู้จดทะเบียนเครื่องหมาย ข. ก็ไม่สามารถทำการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมาย ก. ได้เช่นกัน เครื่องหมาย ก. และเครื่องหมาย ข. จะได้รับอนุญาตให้มียู่ร่วมกัน จากผลของกฎเกณฑ์นี้ ในกรณีที่มีการใช้เครื่องหมายสองเครื่องหมายที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน กฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ควรที่จะกำหนดให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าทั้งสองเครื่องหมายกำหนดวิธีการในการโฆษณาและการบรรจุหีบห่อหรือสิ่งทานองเดียวกันเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในเรื่องความสับสนลง เจ้าของเครื่องหมายที่อยู่ในลำดับหลังสามารถป้องกันมิให้เครื่องหมายที่อยู่ในลำดับก่อนกลับมาใช้บังคับได้ ในกรณีที่มีการกลับมาเริ่มใช้ โดยการส่งหนังสือเตือนไปยังเจ้าของเครื่องหมายที่อยู่ในลำดับก่อน หรือโดยการเริ่มต้นดำเนินการอันเกี่ยวกับการไม่ใช้ ภาย

ศูนย์วิจัยทรัพย์สินทางปัญญา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

*มาตรา ๑๑ (๕) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของเยอรมัน
ขั้นตอนของเยอรมันเกี่ยวกับการไม่ใช้มีการสรุปย่อไว้ใน "Unused Trade-
marks in Germany : Oppositions and Co-existence," 2 World
Intellectual Property Report 76 (1989).

ในช่วงระยะเวลาหกเดือนของการโฆษณาของเครื่องหมายที่อยู่ในลำดับหลัง*

ในกลุ่มประเทศเบเนลักซ์นั้น ยังมีข้อโต้เถียงกันอยู่ในประเด็นที่ว่า การกลับมาใช้ภายหลังจากพ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเรื่องการไม่ใช้จะเป็นการเยียวยาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นหรือไม่ เมื่อพิจารณาจากตัวบทของกฎหมาย มาตรา 5 (3) แห่งกฎหมายมาตรฐานของกลุ่มประเทศเบเนลักซ์บัญญัติให้ทะเบียนเป็นอันสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติและไม่สามารถที่จะกลับมาใช้ได้ อีกโดยการใช้ในภายหลัง หากปรากฏว่าไม่มีการใช้มาเลยเป็นระยะเวลาสามปีนับจากวันจดทะเบียน และปรากฏว่าไม่มีการใช้มาเลยเป็นระยะเวลาติดต่อกันอีกห้าปีภายหลังจากวันจดทะเบียน ในแง่ของการปฏิบัติ ศาลได้พิจารณาประเด็นของการเยียวยาการใช้ในแง่มุมที่แตกต่างกัน เมื่อระยะเวลาสามปีและห้าปีเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า การไม่ใช้ในครั้งแรกเป็นระยะเวลาสามปีนับจากวันจดทะเบียนไม่สามารถที่จะเยียวยาได้ การพิจารณาเช่นนี้ ทำให้ทะเบียนเป็นอันสิ้นสุดลงตลอดไป และทำให้ทะเบียนสูญเสียดำดับก่อนหลังของทะเบียนด้วย นอกจากนี้ การใช้ภายหลังจากนี้ก็ตกเป็นอันไร้ประโยชน์ไปด้วยเมื่อพิจารณาจากตัวบทของกฎหมาย ควรที่จะมีการตีความระยะเวลาห้าปีที่บัญญัติไว้ในมาตรา 5 ในทำนองเดียวกันด้วย

ในสาธารณรัฐเกาหลี การกลับมาเริ่มใช้ ไม่มีผลเป็นการเยียวยาการใช้ในทันที แต่มีผลทำให้บุคคลภายนอกถูกห้ามมิให้ยื่นคำร้องขอให้มีการเพิกถอนทะเบียนเป็นระยะเวลาสามปีนับจากวันที่มีการกลับมาเริ่มทำการใช้ เมื่อไม่มีการยื่นคำร้องขอให้มีการเพิกถอนทะเบียนในระยะเวลาสามปีนี้ การไม่ใช้ก็สามารถที่จะเยียวยาได้ เพราะพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าได้กำหนดอายุความในเรื่องนี้ไว้เป็นกรณีพิเศษ ภายหลังจากที่มีการกลับมาใช้เป็นระยะเวลาสามปี ทะเบียนไม่อาจถูกเพิกถอนโดยสาเหตุที่ไม่มีการใช้ก่อนหน้านั้นภาย

ในระยะเวลาที่กำหนดให้ต้องมีการใช้ได้อีกต่อไป *

ในประเทศซึ่งการกลับมาเริ่มทำการใช้ไม่มีผลเป็นการเยียวยาการใช้ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเป็นกรณีที่จำเป็นต้องพิจารณาถึงการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายเสียใหม่

3.3.4 ข้อแก้ตัวจากการไม่ใช้ 9

ข้อพิจารณาเบื้องต้นของความเป็นธรรมกำหนดไว้ว่า ในกรณี
ที่ผู้จดทะเบียนมีข้อแก้ตัวที่รับฟังได้จากการไม่ใช้เครื่องหมายของตน ทะเบียนนั้นก็
ไม่ควรที่จะถูกเพิกถอน มาตรา 5 (c)(1) แห่งอนุสัญญากรุงปารีสบัญญัติไว้ว่า
ควรที่จะอนุญาตให้มีการเพิกถอนทะเบียนโดยสาเหตุแห่งการไม่ใช้ต่อเมื่อเจ้าของ
เครื่องหมายการค้า "ไม่สามารถพิสูจน์ถึงการไม่ดำเนินการของตนได้" เท่านั้น
ในประเทศส่วนใหญ่ การไม่ใช้เครื่องหมายสามารถมีข้อแก้ตัวได้ ไม่ว่าจะเป็น
เพราะมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งในเรื่องนี้ หรือโดยเพียงการยก
หลักทั่วไปของกฎหมายแห่งในเรื่องเหตุสุดวิสัยขึ้นอ้าง คำสั่งของกลุ่มประชาคม
ยุโรปที่ให้มีการร่วมกลุ่มกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ได้ออกมาเมื่อเร็ว ๆ นี้และ
ร่างระเบียบเครื่องหมายการค้าของกลุ่มประชาคมยุโรป กำหนดให้ การไม่ใช้

*Article 44(2) Trademark Act of Korea.

⁹Richard J. Taylor, "Loss of Trademark Rights Through Non Use: A Comparative Worldwide Analysis," p.246.
(1).

เครื่องหมายสามารถมีข้อแก้ตัวได้ หากว่าข้อแก้ตัวนั้นมี "เหตุผลอันสมควร" *

ในประเทศที่ใช้กฎหมายระบบประมวล ได้ให้คำนิยามคำว่า เหตุสุดวิสัย ไว้ว่าเป็นสิ่งขัดขวางที่ไม่อาจคาดหมาย และไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อันเป็นการขัดขวางมิให้มีการปฏิบัติราชการนั้น คำว่าเหตุสุดวิสัยมีความหมายที่กว้างกว่าคำว่า "เหตุสุดวิสัย" ในความหมายของกฎหมายระบบคอมมอนลอว์ (Common Law) ซึ่งมีข้อจำกัดอยู่ที่ภัยอันตรายอันเกิดจากธรรมชาติ แต่อย่างไรก็ดี คำว่าเหตุสุดวิสัยในกฎหมายระบบประมวลเป็นคำที่มีแนวคิดที่แคบมาก เพราะไม่เพียงแต่เหตุผลที่ก่อให้เกิดเหตุสุดวิสัย จะต้องอยู่นอกเหนือความควบคุมของผู้จดทะเบียนเท่านั้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัยจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้อีกด้วย บทบัญญัติของกฎหมายที่นำมาใช้ อาจมีความหมายที่กว้างในบางประเทศ อาทิเช่น คำว่า "ข้อแก้ตัวในทางกฎหมาย" ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของฝรั่งเศส แต่ในประเทศส่วนใหญ่ สภาพทางเศรษฐกิจที่ปกติหรือสภาพที่มีปัญหาในทางการค้า เช่น สภาพของตลาดที่ตึงตัวหรือสภาพที่ไม่สามารถหาผู้ซื้อได้ ไม่อาจนำมาใช้เป็นข้อแก้ตัวในทางกฎหมายได้ ในอีกแง่หนึ่งกฎเกณฑ์หรือกฎหมายใดที่ทำให้เกิดความเป็นไปได้ในการขายเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในการพิสูจน์ถึงการไม่ใช้ในแทบทุก ๆ ประเทศ

องค์กรเอไอพีพีไอ (AIPPI) มีความเห็นว่า การยอมรับข้อแก้ตัวของการไม่ใช้ ควรอยู่ในวงที่กว้างกว่าการยอมรับเพียงแนวคิดในเรื่องของเหตุสุดวิสัย องค์กรเอไอพีพีไอ (AIPPI) เห็นว่า เหตุผลที่นำมาใช้ในการพิสูจน์ถึงการไม่ใช้ตามความหมายของมาตรา 5 (c) (1) แห่งอนุสัญญากรุงปารีส ไม่ควรที่จะรวมไปถึงแต่เพียงกรณีของเหตุสุดวิสัยเท่านั้น แต่ควรที่จะรวมไปถึงเหตุ

* Directive: Article 12(1); Regulation: Article 13

การฉ้อฉลซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิด หรือความประมาทเลินเล่อของเจ้าของ เครื่องหมายด้วย ความเห็นนี้ใกล้เคียงกับวิธีปฏิบัติของสหรัฐ ซึ่งเป็นประเทศที่ผ่อนปรนมากในการยอมรับข้อแก้ตัวจากการไม่ใช้โดยให้มีความเกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ถึงข้อกำหนดต่อการใช้ในปีที่ห้าของการจดทะเบียน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า และในเวลาที่มีการต่ออายุทะเบียน การยอมรับข้อแก้ตัวของ การไม่ใช้ของประเทศรวมไปถึงการยอมรับ การนัดหยุดงาน การหยุดใช้ชั่วคราว เพราะกฎเกณฑ์ของรัฐบาล การขาดแคลนอุปกรณ์สำคัญในช่วงระยะเวลาชั่วคราว การหยุดใช้ชั่วคราว เพราะมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ และเป็นการยากที่จะได้มาซึ่งบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นั้น นอกจากนี้ยังมีการยอมรับถึง การไม่ใช้ในกรณีซึ่งรูปแบบของผลิตภัณฑ์บางชนิดไม่สามารถผลิตได้โดยเร็ว อาทิ เช่น เครื่องบินพาณิชย์แต่มีใบสั่งซื้ออยู่ในมือเรียบร้อยแล้ว การยอมรับข้อแก้ตัวของ การไม่ใช้ยังรวมไปถึง ความเจ็บป่วย อคติภัยและภัยธรรมชาติอีกด้วย แต่อย่างน้อยในการยกข้อแก้ตัวขึ้นอ้างนั้นจะต้องมีแผนว่าในที่สุดแล้ว จะมีการกลับมาใช้อีก ¹⁰ เหตุผลทั้งหลายที่กล่าวมาข้างต้นเหล่านี้ไม่ถือเป็นเหตุสุดวิสัยในความหมายของประเทศที่ใช้กฎหมายระบบประมวล แต่อย่างไรก็ดี การที่จะให้เป็นที่ยอมรับได้ในสหรัฐ ข้อแก้ตัวที่ยกขึ้นอ้างนั้นจะต้องอยู่นอกเหนือความควบคุมของผู้จดทะเบียน ความต้องการในผลิตภัณฑ์ที่ลดลง ไม่สามารถยกขึ้นเป็นข้อแก้ตัวจากการไม่ใช้ได้

วิธีปฏิบัติของอังกฤษ อยู่คาบเกี่ยวระหว่างวิธีปฏิบัติของประเทศทั้งหลายที่ใช้ "เหตุสุดวิสัย" เป็นหลัก กับวิธีปฏิบัติของสหรัฐ มาตรา 26(3)

¹⁰ James E. Hawes, Trademark Registration Practice NO. 24.03 (4)(B)(1989).

แห่งพระราชบัญญัติของอังกฤษ ยอมรับข้อแก้ตัวจากการไม่ใช้ ในกรณีที่ "เห็นได้
 ว่าเกิดจากพฤติการณ์พิเศษในทางการค้า และไม่ได้เกิดจากเจตนาที่จะไม่ทำการ
 ใช้หรือไม่ได้เกิดจากเจตนาละทิ้ง" เครื่องหมายนั้น คำว่า "พฤติการณ์พิเศษ"
 ของอังกฤษ มีการตีความในลักษณะที่กว้างขวางกว่าแนวคิดในเรื่องของเหตุสุดวิ
 ลัยในกฎหมายระบบประมวล โดยที่องค์ประกอบในทางเศรษฐกิจ อาจก่อให้เกิด
 "พฤติการณ์พิเศษในทางการค้า" ขึ้นได้ สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะมีผลกระทบต่อ
 ธุรกิจของผู้จดทะเบียนเท่านั้น แต่ยังสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบการค้าทั้ง
 ระบบได้ ดังนั้น ในคดี Bulova (1967) RPC 229 ซึ่งมีการยกเรื่องการห้าม
 การนำเข้ามาเป็นข้อแก้ตัว ผู้จดทะเบียนสามารถที่จะยกต่อสู้ในเรื่องที่ไม่มีการใช้
 ได้ ถึงแม้ว่าจะมีข้อเท็จจริงว่า ในทางเทคนิคแล้วยังมีความเป็นไปได้ที่ผู้จดทะเบียน
 จะสามารถซื้อของนำเข้าจากโควตาของผู้นำเข้ารายอื่น ๆ ได้หรือสามารถ
 ที่จะทำการแต่งตั้งผู้รับอนุญาตในประเทศก็ตามโดยที่ทางเลือกเหล่านี้ยังคงมีความ
 เป็นไปได้อยู่ ศาลจึงพิจารณาว่า "พฤติการณ์พิเศษในทางการค้า" ยังคงมีอยู่
 เพราะว่าการค้าในระหว่างเวลาปกติ กรณีน่าจะเป็นการไม่สามารถที่จะปฏิบัติ
 ตามทางเลือกทั้งสองประการข้างต้นได้ ในคดีเหล้ารัมแดร์คควีร์ (Daiquiri
 Rum) (1966) RPC 582 "พฤติการณ์พิเศษในทางการค้า" อันเกิดจากภาวะ
 สงครามจนถึงปี ค.ศ. 1957 ซึ่งรัฐบาลได้มีการยกเลิกข้อจำกัดทั้งหลาย แต่ศาล
 ยังคงยอมรับข้อแก้ตัวจากการไม่ใช้ต่อไปอีกเป็นระยะเวลาสามปี ซึ่งในระหว่าง
 นั้นได้เริ่มมีการขอให้มีการจัดส่งเหล้ารัมแล้ว การห้ามการนำเข้าถือว่าเป็นสิ่ง
 หนึ่งที่เป็นข้อแก้ตัวของการไม่ใช้ด้วย แต่อย่างไรก็ดี ในบางครั้ง ข้อพิจารณาข้อนี้
 ได้กลายเป็นปัญหาเช่นกัน ดังเช่นในคดี Bulova ที่ระบุไว้ข้างต้นว่าการไม่ใช้
 ควรที่จะไม่ให้มีข้อแก้ตัวเพราะผู้จดทะเบียนควรที่จะอนุญาตให้สิทธิของตนแก่ผู้ผลิต
 ในประเทศในการผลิตสินค้าของตนและผู้จดทะเบียนควรที่จะทำการขายสินค้าของ
 ตนได้ในเขตการค้าเสรี ในบราซิล ศาลได้มีคำวินิจฉัยว่าข้อจำกัดในการนำเข้า

ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อแก้ตัวของการไม่ใช้* แต่อย่างไรก็ดี สำนักงานเครื่องหมายการค้าของบราซิลไม่ต้องผูกพันไปตามผลของคำวินิจฉัยนี้ และเมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานเครื่องหมายการค้าของบราซิล ได้ปฏิเสธที่จะยอมรับว่าข้อจำกัดในการนำเข้าถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อแก้ตัวของการไม่ใช้ด้วย

การขายสินค้าบางประเภทจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐก่อนที่จะทำการขายเช่นนั้นได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย สินค้าในกรณีข้างต้น คือสินค้าจำพวกยาและสินค้าประเภทอื่นบางจำพวก ในกรณีดังกล่าว อาจมีการหลีกเลี่ยงมิให้มีการยื่นคำร้องขอให้มีการเพิกถอนทะเบียนได้ โดยผู้จดทะเบียนยกข้อโต้แย้งได้ว่า การไม่ใช้ควรมีข้อแก้ตัวได้ ในประเทศหลายประเทศอาจมีการหลีกเลี่ยงมิให้มีการยื่นคำร้องขอให้มีการเพิกถอนทะเบียนได้โดยยกข้อโต้แย้งว่าการตรวจสอบสินค้าโดยรัฐถือเป็นการก่อตั้ง "การใช้" แล้ว แม้ถึงว่าจะไม่มีการขายก็ตาม ดังนั้น ในบางกรณีหากได้มีการยื่นคำขอให้มีการอนุมัติสินค้าจำพวกยาภายในระยะเวลาอันสมควรหลังจากที่ได้มีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายแล้ว และก่อนที่จะได้มีการเริ่มต้นดำเนินคดีอันเกี่ยวกับการไม่ใช้ ผู้จดทะเบียนอาจมีข้อแก้ตัวที่ดีของการไม่ใช้ได้ ในระหว่างที่มีการรอฟผลของการอนุมัติตามคำขอนั้นอยู่ ในกรณีที่ผู้จดทะเบียนไม่ได้ทำการใช้เครื่องหมาย เป็นระยะเวลาอันยาวนานหลังจากที่รัฐได้ออกใบอนุญาตหรือคำอนุมัติให้แล้วหรือในกรณีที่ผู้จดทะเบียนไม่ได้ยื่นคำขอให้มีการ

ศูนย์วิทยพัธพยากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

*ยกตัวอย่างในคดีระหว่าง Paco Rabanne v. Concorde Industria de Ropas Ltda., Federal Court of Appeal, Civil Appeal No. 90573, Official Gazette, April 25, 1985; ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Denis Allan Daniel, The Scuffle Over the PACO RABANNE Mark in Brazil, Trademark World 20 (December 1986).

ตรวจสอบสินค้าหรือยื่นคำขอล่าช้า ในกรณีเหล่านี้ ผู้จดทะเบียนจะต้องทำการอธิบายถึงเหตุล่าช้าหรือละเอียดเหล่านี้ ดังนั้น ในญี่ปุ่น จึงมีกรณีที่ผู้จดทะเบียนไม่ทำการใช้เครื่องหมายของตน โดยได้รอรระยะเวลาถึงสี่สิบปี แล้วจึงยื่นคำขอให้รัฐทำการอนุมัติใบอนุญาตในการผลิตเครื่องสำอางค์ ผลที่สุจริตจึงต้องทำการเพิกถอนทะเบียนของผู้จดทะเบียนรายนี้โดยสาเหตุของการไม่ใช้ * ในกรณีที่มีการยื่นคำขอใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขหรือใบอนุญาตอื่นใดของรัฐ แต่เจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจได้ยกคำขอนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้ายังคงยกข้อโต้แย้งได้ว่าการไม่ใช้ควรมีข้อแก้ตัวได้นอกจากนี้ การตรวจสอบสินค้าโดยรัฐถือเป็นการก่อกวนการใช้แล้วและไม่ใช้เป็นเพียงข้อแก้ตัวของการไม่ใช้

ในกรณีที่ข้อแก้ตัวฟังขึ้น ปัญหาที่ยังคงมีอยู่ คือข้อแก้ตัวข้อนี้จะใช้ได้ตลอดระยะเวลาทั้งหมดของข้อกำหนดที่ทำให้มีการใช้ได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผลที่ได้รับจากข้อแก้ตัวจากไม่ใช้ในระยะเวลาสั้น ๆ คืออะไร ? ผู้เขียนเห็นว่าความมีอยู่ของข้อแก้ตัวที่รับฟังได้ ทำให้ระยะเวลาที่กำหนดให้ต้องมีการใช้สุดสุดหยุดลง และระยะเวลาที่กำหนดให้ต้องมีการใช้ควรจะเริ่มนับใหม่เมื่อเหตุผลของข้อแก้ตัวที่รับฟังได้ในการไม่ใช้ได้หมดสิ้นไปแล้ว

ในประเด็นเรื่องการใช้กับการก่อตั้งสิทธิ, การใช้เพื่อการรักษาสิทธิ และการใช้กับการเสียสิทธินั้น ผู้เขียนได้ทำการค้นคว้าข้อมูลในเรื่องการก่อตั้งสิทธิ, การใช้เพื่อการรักษาสิทธิและการใช้กับการเสียสิทธิ และพบว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะอนุกรรมการยุโรปตะวันตกของสมาคมเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐในระหว่างปี พ.ศ. 2533-2534 ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหรัฐ ได้รวบรวมการสำรวจของข้อกำหนดต่อการใช้ในประเทศทั้งหลาย

* Skin Life cases, Nos. 1675 and 10678, Hasegawa.

ในยุโรปตะวันตกจำนวนสิบสองประเทศ ประเด็นของคำถามซึ่งได้มุ่งสำรวจ คือ ระยะเวลาแห่งการใช้และระยะเวลาซึ่งเป็นเหตุผลของการไม่ใช้ ผู้เขียนเห็นว่า ข้อมูลที่ได้รวบรวมมานี้มีประโยชน์ต่อการทำการการศึกษาและทำความเข้าใจถึงความแตกต่างในแนวความคิดในเรื่องนี้ของแต่ละประเทศ ในยุโรปตะวันตกที่เป็นกลุ่มประเทศ ซึ่งมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มประชาคมยุโรป ผู้เขียนจึงได้แปลและคัดลอก ลงไว้ในส่วนท้ายของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบต่อไปดังต่อไปนี้ 11

ระยะเวลาแห่งการใช้ และระยะเวลาซึ่งเป็นเหตุผลของการไม่ใช้ใน ออสเตเรีย

กฎหมายของออสเตรียกำหนดให้มีการเพิกถอนเครื่องหมายที่ได้จดทะเบียนด้วยเหตุผลที่ไม่มีการใช้ได้ และบุคคลใดก็ตาม อาจยื่นคำขอต่อสำนักงานเครื่องหมายการค้าเพื่อขอให้มีการเพิกถอนเช่นนั้นได้ โดยสำนักงานนี้ สำนักงานจะไม่ทำการตรวจสอบการใช้โดยยึดถือคำตัดค้าน หรือกระบวนการที่ขอให้มีการเพิกถอนและจะไม่ทำการตรวจสอบการใช้ในเวลาที่มีการต่ออายุทะเบียนเจ้าของทะเบียนไม่อาจเอาชนะคำขอให้มีการเพิกถอนได้ หากปรากฏว่ามีเหตุผลของการไม่ใช้ในกรณีของเครื่องหมายที่ได้จดทะเบียนไว้อย่างน้อยห้าปี และไม่เคยถูกใช้เลยภายในระยะเวลาห้าปีก่อนวันที่มีการยื่นคำขอให้มีการเพิกถอนทะเบียน ความอ่อนแอของทะเบียนอาจเยียวยาได้โดยการใช้ ภายหลังจากระยะเวลาที่ไม่มีการใช้ แต่อย่างไรก็ตามวิธีเยียวยานี้ ไม่สามารถนำมาใช้ได้ หากการใช้เช่นนั้นได้เริ่มขึ้น ภายหลังจากที่เจ้าของหรือผู้ที่ได้รับสิทธิในเครื่องหมายที่ไม่มีการใช้นั้นได้รับทราบถึงการที่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง ได้ขอให้มีการเพิกถอนทะเบียนและขั้นตอนการ

11 USTA, "Western Europe Use Requirements", June 28, 1991, Vol.46 No. 23.

พิจารณาการเพิกถอนได้เริ่มขึ้นภายในเวลาสองเดือน

ในการเอาชณะคำขอที่ทำให้มีการเพิกถอนทะเบียนนั้น เครื่องหมายจะต้องมีการใช้ในขอบเขตที่เพียงพอ ในระหว่างระยะเวลาที่เป็นปัญหานั้น ถึงแม้ว่าการใช้กับทึบหรือแผ่นปิดที่รวมอยู่กับทึบหรือ จะถือว่าเป็นการใช้ที่เพียงพอก็ตาม แต่การใช้ในการโฆษณาหรือการใช้กับวัสดุในการส่งเสริมโดยล้าพัง ไม่ถือว่าเป็นการใช้ที่เพียงพอ เช่นเดียวกับกรณีการใช้กับอุปกรณ์ เครื่องเขียนในทางธุรกิจหรือการใช้กับส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อของบริษัทหรือองค์กร

ระยะเวลาแห่งการใช้ และระยะเวลาซึ่งเป็นเหตุผลของการไม่ใช้ใน
กลุ่มประเทศเบเนลักซ์

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของกลุ่มประเทศเบเนลักซ์ กำหนดให้มีการใช้ภายในสามปีนับจากวันจดทะเบียน และทะเบียนจะอ่อนแอจนถูกเพิกถอนได้ภายหลังจากระยะเวลาห้าปีที่ไม่มีการใช้อย่างต่อเนื่อง และเป็นที่คาดหมายกันว่าระยะเวลาข้างต้นจะมีการขยายออกไปเป็นระยะเวลามาตรฐานห้าปี เพื่อให้เป็นไปตามคำชี้แนะอย่างสมานฉันท์ อันเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของกลุ่มประเทศประชาคมยุโรป (คำชี้แนะที่ 89/104/EEC) (คำชี้แนะอย่างสมานฉันท์ของกลุ่มประเทศประชาคมยุโรป) โดยตำแหน่งของสำนักงานเครื่องหมายการค้า สำนักงานเครื่องหมายการค้าจะไม่ทำการตรวจสอบการใช้ในเวลาที่มีการต่ออายุทะเบียนหรือในเวลาอื่นใด บุคคลผู้มีส่วนได้เสียใด ๆ อาจยื่นคำขอให้มีการเพิกถอนทะเบียนต่อศาลแห่งชาติที่มีอำนาจของกลุ่มประเทศเบเนลักซ์ได้

ระยะเวลาแห่งการใช้ และระยะเวลาซึ่งเป็นเหตุผลของการไม่ใช้ใน
เดนมาร์ค

กฎหมายเครื่องหมายการค้าเดนมาร์ค ไม่มีข้อกำหนดต่อการใช้ และผลต่อเนื่องเพียงประการเดียวที่เกิดจากการไม่ใช้ คือ ข้อจำกัดของขอบเขตในการคุ้มครองซึ่งศาลจะให้แก่เครื่องหมาย แต่อย่างไรก็ดีร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่ของเดนมาร์ค ซึ่งได้เสนอต่อรัฐสภาเดนมาร์ค เมื่อวันที่ 27

เดือนมกราคม พ.ศ. 2534 ได้รวมข้อกำหนดที่ให้มีการใช้ภายในระยะเวลาห้าปีไว้ เพื่อให้เป็นไปตามคำชี้แนะอย่างสมานฉันท์ของกลุ่มประเทศประชาคมยุโรป

ระยะเวลาแห่งการใช้ และระยะเวลาซึ่งเป็นเหตุผลของการไม่ใช้ในฝรั่งเศส

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของฝรั่งเศส กำหนดให้มีการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายที่ไม่เคยมีการใช้เป็นระยะเวลาห้าปี ก่อนที่จะมีคำขอให้มีการเพิกถอนทะเบียน หากเครื่องหมายนั้นไม่มีข้อแก้ตัวในทางกฎหมายที่ดีพอ สำนักงานเครื่องหมายการค้าโดยตัวเองแล้ว จะไม่ทำการตรวจสอบถึงการไม่ใช้ในเวลาที่มีการต่ออายุทะเบียนหรือในเวลาอื่นใด บุคคลผู้มีส่วนได้เสียใด ๆ อาจยื่นคำขอให้มีการเพิกถอนทะเบียนต่อศาลได้

ในการหลีกเลี่ยงการถูกเพิกถอนทะเบียน เครื่องหมายที่จดทะเบียนจะต้องมีการใช้ในทางการค้าอย่างสุจริตในฐานะที่เป็นเครื่องหมายการค้า การใช้เช่นนั้นรวมไปถึงการใช้เครื่องหมายกับสินค้า, หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์หรือกับใบปิดที่บรรจุอยู่ในหีบห่อหรือการใช้ในการส่งเสริมสินค้าหรือส่งเสริมให้มีการสั่งซื้อ การใช้กับการโฆษณา หรือกับวัสดุในการส่งเสริม จะถือเป็นการเพียงพอต่อเมื่อมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขาย เพียงแต่การใช้กับอุปกรณ์เครื่องเขียนในทางธุรกิจหรือการใช้กับส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งส่วนของชื่อของบริษัทหรือองค์กร โดยทั่วไปแล้วไม่ถือว่าเป็นการใช้ที่เพียงพอ แต่อย่างไรก็ดีในกรณีของเครื่องหมายบริการ การใช้กับอุปกรณ์เครื่องเขียนในทางธุรกิจถือว่าเป็นการใช้ที่เพียงพอ จำนวนการใช้ที่จำเป็นต้องมีนั้นพิจารณาได้จากคดีตัวอย่างต่าง ๆ และขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละรายเรื่อง การขายเพียงครั้งเดียว หากเป็นการขายที่แท้จริงสามารถถือเป็นการเพียงพอได้ แต่การใช้กับการทดสอบตลาดไม่ถือว่าเป็นการใช้ที่เพียงพอ และการใช้พอเป็นพิธีไม่เป็นที่ยอมรับ การใช้ที่จำเป็นต้องมีนั้น เพียงแต่ใช้ในบางส่วนของฝรั่งเศสหรือในอาณาดินแดนต่างประเทศของฝรั่งเศสก็เพียงพอแล้ว แต่การใช้ในประเทศอื่น ๆ ไม่ถือว่าเป็นการใช้ที่เพียงพอ และไม่มีข้อกำหนดใด ๆ ที่ให้มีการเพิกถอนทะเบียนเพียงบางส่วนของฝรั่งเศส

ระยะเวลาแห่งการใช้และระยะเวลา ซึ่งเป็นเหตุผลของการไม่ใช้ในเยอรมัน

ในเยอรมัน จะต้องมีการใช้ เครื่องหมายการค้าภายในห้าปี นับจากวันจดทะเบียนและในระหว่างทุก ๆ ระยะเวลาห้าปีภายหลังจากนั้น ในกรณีที่ไม่มี การใช้ทะเบียนจะอ่อนแอจนถูกเพิกถอนได้ เว้นเสียแต่ว่าจะมีการพิสูจน์ได้ถึงสาเหตุของการไม่ใช้นั้น

บุคคลภายนอก อาจยื่นคำร้องขอให้มีการเพิกถอนทะเบียนต่อสำนักงานสิทธิบัตรของเยอรมันได้ ปัญหาของการไม่ใช้สามารถยกขึ้นพิจารณาได้ในกรณีที่ทะเบียนถูกโต้แย้งคัดค้านในกระบวนการพิจารณาคัดค้าน ปัญหาของการไม่ใช้ไม่สามารถยกขึ้นพิจารณาได้ในเวลาที่มีการต่ออายุทะเบียน ความบกพร่องจากการไม่ใช้สามารถเยียวยาได้โดยการใช้ภายในห้าปีหลังจากนั้น เว้นเสียแต่ว่าบุคคลภายนอกได้ขู่ว่าจะขอให้มีการเพิกถอนทะเบียนก่อนที่จะมีการเริ่มกลับมาใช้เช่นนั้น การใช้ อาจใช้โดยเจ้าของหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ เครื่องหมายนั้นก็ได้

ระยะเวลาแห่งการใช้และระยะเวลา ซึ่งเป็นเหตุผลของการไม่ใช้ในกรีก

กฎหมายของกรีก กำหนดให้ต้องมีการใช้ เครื่องหมายการค้า อาทิเช่น ภายในสามปีนับจากวันจดทะเบียน (ภายในสี่ปีในกรณีสินค้าด้านเภสัชกรรม) แต่อย่างไรก็ดี ระยะเวลาของการไม่ใช้ อาจขยายออกไปเป็นระยะเวลาห้าปี เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามคำชี้แนะอย่างสมานฉันท์ของประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรป เครื่องหมายบริการไม่อาจจดทะเบียนได้ในกรีก

การไม่ใช้ เครื่องหมายอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาติดต่อกันสองปีเป็นเหตุทำให้มีการขอให้เพิกถอนทะเบียนได้ การใช้ไม่ถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่จะต้องกระทำในเวลาที่มีการต่ออายุทะเบียนและสำนักงานเครื่องหมายการค้า โดยตำแหน่ง จะไม่ทำการตรวจสอบถึงการไม่ใช้ บุคคลใด ๆ ผู้มีส่วนได้เสีย อาจยื่นคำขอให้มีการเพิกถอนทะเบียนได้ คำขอให้มีการเพิกถอนทะเบียนอาจถูกยกเสีย



ได้ในกรณีที่สามารถพิสูจน์ถึง เหตุผลของการไม่ใช้นั้นได้

ในกรณีที่ไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้ามาในระยะเวลาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าซึ่งได้จดทะเบียนไว้ เครื่องหมายเช่นนั้นจะถูกเพิกถอนออกจากสารบบทะเบียน เว้นเสียแต่ว่า จะมีการใช้กับสินค้าอื่นในจำพวกเดียวกันที่คล้ายคลึงกัน

ระยะเวลาแห่งการใช้ และระยะเวลาซึ่งเป็นเหตุผลของการไม่ใช้ใน
ไอร์แลนด์

ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไอร์แลนด์ (ซึ่งยังไม่มีข้อกำหนดให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ) ยังไม่มีข้อกำหนดให้มีการใช้ภายในระยะเวลาใด ๆ นับจากวันจดทะเบียน แต่อย่างไรก็ดี ทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะถูกเพิกถอนได้ (1) ในกรณีที่ปรากฏว่า ผู้ขอจดทะเบียนไม่มีเจตนาสุจริตที่จะใช้เครื่องหมายนั้นในวันที่ยื่นคำขอ และปรากฏว่าไม่มีการใช้อย่างสุจริตเกิดขึ้นในเวลาหนึ่งเดือนก่อนที่จะมีผู้ยื่นคำขอให้มีการเพิกถอนทะเบียน หรือ (2) ในกรณีที่ปรากฏว่า ในระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนที่จะมีผู้ยื่นคำขอให้มีการเพิกถอนทะเบียนไม่มีการใช้ เครื่องหมายนั้นเลยเป็นระยะเวลาติดต่อกันถึงห้าปี

นายทะเบียน โดยตำแหน่ง จะไม่ทำการตรวจสอบถึงการใช้ในเวลาที่มีการต่ออายุทะเบียนหรือในกรณีอื่นใด "ผู้ได้รับความเสียหาย" อาจยื่นคำขอให้มีการเพิกถอนทะเบียน ไม่ว่าจะต่อศาลหรือต่อนายทะเบียน (เว้นแต่ในกรณีกระบวนพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายนั้นจะอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแล้ว) การใช้ที่ได้รับอนุญาตโดยผู้ใช้ที่ได้จดทะเบียนถือว่าเป็นการใช้โดยเจ้าของด้วย คำขอที่ทำให้มีการเพิกถอน ซึ่งได้ยื่นโดยอาศัยเหตุแห่งการไม่ใช้ในระยะเวลาดำเนินการอาจถูกยกเลิกเสียได้ ในกรณีที่การไม่ใช้นั้น มีสาเหตุมาจากพฤติการณ์พิเศษในทางการค้า นอกจากนี้ยังมีคำวินิจฉัยทั่วไปของศาล ซึ่งได้วินิจฉัยไม่ให้มีคำสั่งให้มีการเพิกถอนทะเบียนในพฤติการณ์ที่เหมาะสมอื่น ๆ อีกด้วย

ระยะเวลาแห่งการใช้ และระยะเวลาซึ่งเป็นเหตุผลของการไม่ใช้ใน
อิตาลี

ทะเบียนอาจถูกเพิกถอนได้ในอิตาลี หากปรากฏว่า ไม่มีการใช้เครื่อง
หมายเลยภายในระยะเวลาสามปี นับจากวันที่จดทะเบียน เว้นแต่การไม่ใช้นั้นมี
สาเหตุมาจากพฤติการณ์นอกเหนือที่ไม่อาจบังคับได้ของผู้จดทะเบียน นอกเหนือ
ไปจากเหตุผลในทางการค้า ระยะเวลาแห่งการไม่ใช้อาจมีการแก้ไขให้เป็นระ-
ยะเวลาสามปีเพื่อให้เป็นไปตามคำชี้แนะอย่างสมานฉันท์ของกลุ่มประเทศประชา-
คมยุโรป การใช้โดยผู้รับอนุญาตให้ใช้ ถือว่าเป็นการใช้ที่เพียงพอ บุคคลผู้มีส่วน
ได้เสียใด ๆ อาจยื่นคำขอที่ทำให้มีการเพิกถอนทะเบียนโดยอาศัยเหตุแห่งการไม่ใช้
ต่อศาลได้

ระยะเวลาแห่งการใช้ และระยะเวลาซึ่งเป็นเหตุผลของการไม่ใช้ใน
สเปน

ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่ของสเปน (ฉบับลงวันที่ 10
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2531) ทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมาย
บริการอาจถูกเพิกถอนได้ หากเครื่องหมายนั้นไม่ได้มีการใช้เลยเป็นระยะเวลา
ถึงห้าปีหรือมากกว่านั้น เว้นแต่จะมีเหตุผลที่พิสูจน์ได้ถึงการใช้เช่นนั้น และถึง
แม้ว่าจะมีการออกเอกสารราชการที่รับรองว่า เครื่องหมายนั้นได้มีการใช้ก็ตาม
แต่ก็ไม่มีข้อกำหนดให้มีการตรวจสอบถึงการใช้ ในเวลาที่มีการต่ออายุทะเบียนแต่
อย่างไร สำนักงานเครื่องหมายการค้าจะไม่ทำการตรวจสอบการใช้เครื่องหมาย
โดยยึดถือคำคัดค้าน หรือกระบวนการที่ขอให้มีการเพิกถอนทะเบียน และสำนัก
งานเครื่องหมายการค้าหรือบุคคลที่สามที่มีส่วนได้เสียในทางกฎหมายอาจเป็นผู้ยื่น
คำขอที่ทำให้มีการเพิกถอนทะเบียนได้

ในการหลีกเลี่ยงการถูกเพิกถอนทะเบียน กฎหมายกำหนดให้มีการใช้
เครื่องหมายอย่างมีประสิทธิภาพและแท้จริง จำนวนการใช้ที่จำเป็นต้องมีในแต่ละ
กรณี ขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าหรือการบริการและขนาดธุรกิจของเจ้าของเครื่อง
หมาย การใช้กับสินค้าหรือหีบห่อหรือแผ่นปิดซึ่งบรรจุอยู่ในหีบห่อหรือการใช้กับการ
โฆษณาซึ่งมุ่งที่จะส่งเสริมหรือมุ่งที่จะปล่อยผลิตภัณฑ์หรือการบริการออกสู่ตลาดหรือ
การใช้กับวัสดุที่ใช้ในการส่งเสริม (นอกเหนือไปจากวัสดุหมุนเวียนที่ใช้เป็นการ
ภายใน น่าที่จะถือว่าเป็นการใช้ที่เพียงพอ การใช้ในการทดสอบการตลาดอาจจะ

ถือว่าการใช้ที่เพียงพอหากภายหลังจากนั้นมีการขายที่แท้จริงเกิดขึ้น การใช้กับอุปกรณ์เครื่องเขียนในทางธุรกิจก็น่าที่จะยอมรับว่าเป็นการใช้ที่เพียงพอเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของเครื่องหมายบริการการใช้กับส่วนหนึ่งส่วนใด หรือ ทั้งส่วนของชื่อของบริษัทหรือองค์กร ไม่ถือว่าการใช้ที่เพียงพอ

ถึงแม้จะปรากฏว่าไม่มีการใช้เครื่องหมายกับสินค้าหรือการบริการ ซึ่งได้จดทะเบียนไว้ก็ตาม คำขอให้มีการเพิกถอนทะเบียนก็อาจถูกยกเสียได้ หากมีข้อเท็จจริงว่าได้มีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพกับสินค้าหรือการบริการซึ่ง (1) อยู่ในจำพวกเดียวกัน (2) มีความคล้ายคลึงกันหรือ (3) มีลักษณะซึ่งหากมีบุคคลอื่นมาใช้เครื่องหมายกับสินค้า หรือการบริการจำเพาะเหล่านี้แล้ว จะก่อให้เกิดความเสี่ยงร่วมกับเจ้าของเครื่องหมายได้ ทั้งนี้ไม่ว่าเจ้าของจะได้จดทะเบียนครอบคลุมสินค้าหรือการบริการเหล่านี้ไว้หรือไม่ก็ตาม

ระยะเวลาแห่งการใช้ และระยะเวลาซึ่งเป็นเหตุผลของการไม่ใช้ในสวีเดน

ในสวีเดน ทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจถูกเพิกถอนได้หากไม่มีการใช้เครื่องหมายเลยเป็นระยะเวลาห้าปี บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย อาจยื่นคำขอให้มีการเพิกถอนทะเบียนโดยใช้เหตุผลที่ไม่มีการใช้ขึ้นกับศาลทั่วไปได้ ในกรณีที่คดีเกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะ พนักงานอัยการอาจเป็นผู้ฟ้องคดีเองได้ และในสวีเดนไม่มีการตรวจสอบถึงการใช้ในเวลาที่มีการต่ออายุทะเบียน

ระยะเวลาแห่งการใช้ และระยะเวลาซึ่งเป็นเหตุผลของการไม่ใช้ในสวิสเซอร์แลนด์

ในกรณีที่เครื่องหมายจดทะเบียน ไม่มีการใช้เลยเป็นระยะเวลาสามปีติดต่อกัน เมื่อมีผู้มีส่วนได้เสียร้องขอ ศาลอาจมีคำสั่งให้มีการเพิกถอนทะเบียนก็ได้ เว้นเสียแต่ว่าเจ้าของจะสามารถพิสูจน์ถึงเหตุผลที่ดีของการไม่ใช้เครื่องหมายนั้นได้ การใช้โดยผู้รับอนุญาตถือว่าการใช้ที่เพียงพอ การต่ออายุทะเบียนล่วงหน้าภายในระยะเวลาสามปีให้ถือว่ามีค่าเท่ากับการใช้และถือวาระยะเวลาสามปี

ครั้งใหม่ได้เริ่มต้นนับ สำนักงานเครื่องหมายการค้าจะไม่พิจารณาถึงปัญหาของการใช้ในเวลาที่มีการต่ออายุทะเบียนหรือในคำขอที่ทำให้มีการเพิกถอนหรือในกระบวนการคัดค้านใด ๆ

ระยะเวลาแห่งการใช้และระยะเวลาซึ่งเป็นเหตุผลของการไม่ใช้ ใน
อังกฤษ

เช่นเดียวกับไอร์แลนด์ ทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจถูกเพิกถอนได้ (1) ในกรณีที่ไม่มีเจตนาสุจริตที่จะใช้ เครื่องหมายในวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนและไม่ปรากฏว่ามีการใช้อย่างสุจริตในระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนที่จะมีการยื่นคำขอให้มีการเพิกถอนทะเบียน หรือ (2) ในระยะเวลาติดต่อกันห้าปีจนถึงวันที่มีการยื่นคำขอให้มีการเพิกถอนทะเบียน ได้ปรากฏว่าไม่มีการใช้ เครื่องหมายนั้นโดยสุจริต

โดยตำแหน่งหน้าที่แล้ว นายทะเบียนจะไม่ทำการตรวจสอบถึงปัญหาของการใช้เครื่องหมายการค้าในเวลาที่มีการต่ออายุทะเบียน หรือในกรณีอื่น ๆ "บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย" คนใดคนหนึ่งอาจยื่นคำขอให้มีการเพิกถอนทะเบียนต่อศาล หรือ (เว้นแต่ในกรณีที่กระบวนการพิจารณาที่เกี่ยวกับเครื่องหมายนั้นจะอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล) ต่อนายทะเบียนได้ การใช้ที่ได้รับอนุญาตโดยผู้ใช้ซึ่งได้จดทะเบียน ถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นการใช้โดยเจ้าของเช่นกัน

คำขอที่ทำให้มีการเพิกถอนทะเบียน โดยใช้เหตุที่ไม่มีการใช้ภายในระยะเวลาห้าปี อาจถูกยกเสียได้ หากการที่ไม่ใช้นั้นมีสาเหตุมาจากพฤติการณ์พิเศษในทางการค้า ศาลมีอำนาจที่จะวินิจฉัยในเรื่องนี้ได้ในทุก ๆ กรณี และในพฤติการณ์อื่น ๆ ที่เหมาะสม ศาลอาจปฏิเสธที่จะมีคำสั่งให้มีการเพิกถอนทะเบียนก็ได้ แม้ว่าจะมีการไม่ใช้เกิดขึ้นก็ตาม

3.4 การใช้หรือจะใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นการละเมิดสิทธิ

การใช้หรือจะใช้เครื่องหมายการค้า จะเป็นการละเมิดสิทธิได้อย่างไรนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย ไม่ได้บัญญัติกรณี

เครื่องหมายการค้าไว้เป็นกรณีพิเศษคงเพียงแต่มีบทบัญญัติทั่วไปในลักษณะที่เป็นละเมียดเท่านั้น แต่โดยที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าเป็นกฎหมายพิเศษ การพิจารณาถึงการละเมิดในเครื่องหมายการค้า น่าที่จะได้พิจารณาถึงบทบัญญัติทั้งหลายแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ในบทบัญญัติดังกล่าวในหมวด 5 เรื่องบทกำหนดโทษ มีมาตราหลายมาตราบัญญัติถึงความผิดที่เกี่ยวกับเครื่องหมายไว้ ใน มาตรา 108 ในเรื่องการปลอมเครื่องหมายของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร มาตรา 109 ในเรื่องการเลียนเครื่องหมายของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายของบุคคลอื่นนั้น มาตรา 110 ในเรื่องการนำเข้ามาในราชอาณาจักร การจำหน่าย การเสนอจำหน่าย การมีไว้เพื่อจำหน่าย หรือการให้บริการหรือเสนอให้บริการที่ใช้สินค้าที่มีเครื่องหมายปลอมตามมาตรา 107 หรือเลียนเครื่องหมายของบุคคลอื่นตามมาตรา 108 และมาตรา 111 ในเรื่องการแสดงเครื่องหมายที่ได้จดทะเบียนในราชอาณาจักรแล้ว หรือการจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายดังกล่าวที่ตนรู้หรือเชื่อว่าเป็นเท็จ หรือการให้บริการ หรือเสนอให้บริการ โดยแสดงเครื่องหมายดังกล่าวที่ตนรู้หรือเชื่อว่าเป็นเท็จ บทบัญญัติที่อ้างถึงข้างต้นนี้ เป็นบทบัญญัติที่ระบุงถึงการกระทำผิดและการละเมิดซึ่งเป็นลักษณะของกฎหมายอาญา ในเรื่องนี้เดิมประมวลกฎหมายอาญา ได้มีบัญญัติโทษไว้โดยเฉพาะอยู่แล้วในมาตรา 273 และมาตรา 274 ในชั้นที่มีการพิจารณาพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงได้มีข้อสังเกตของคณะกรรมการการเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ซึ่งได้เสนอข้อสังเกตเพื่อการประกอบการพิจารณาไว้ ผู้เขียนเห็นว่าข้อสังเกตของคณะกรรมการคณะดังกล่าว มีมุมมองของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย และของ

ต่างประเทศที่น่าสนใจจึงได้คัดลอกลงไว้ข้างท้ายเพื่อการศึกษาต่อไปดังต่อไปนี้¹²

"ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.... มาตรา 107 และ มาตรา 108 ได้กำหนดโทษอาญาแก่ผู้ปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วมบรรดาที่ได้จดทะเบียนแล้ว ในราชอาณาจักร แต่บทบัญญัตินี้มีความซ้ำซ้อนกับมาตรา 273 และมาตรา 274 แห่งประมวลกฎหมายอาญาแก่การกระทำดังกล่าวไว้เช่นกัน โดยโทษตามร่างพระราชบัญญัตินี้จะหนักกว่าโทษในประมวลกฎหมายอาญา อันเป็นความเหมาะสมตามความเห็นของคณะกรรมการฯ แล้ว แต่ในประมวลกฎหมายอาญาจะเอาโทษฐานปลอม หรือเลียนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนอกราชอาณาจักรด้วย ในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศนั้น นักกฎหมายไทยมีความเห็นแตกต่างกันเป็นสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งเห็นว่าระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าทั่วไป มุ่งคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนภายในประเทศเท่านั้น โดยประเทศต่าง ๆ ก็ยึดถือเช่นนั้น และโดยสภาพแล้วสิทธิจะเกิดมีอยู่ตามที่กฎหมายจัดตั้งขึ้น เมื่อมีสิทธิในเรื่องใดแล้ว หากมีการละเมิดสิทธิการฟ้องร้องไม่ว่าจะเป็นทางแพ่ง หรืออาญา เป็นเพียงมาตรการคุ้มครองสิทธิที่เกิดขึ้นแล้วเท่านั้น การจดทะเบียนนอกราชอาณาจักรคงมีแต่สิทธิจะมาฟ้องร้องผู้จดทะเบียนในราชอาณาจักรโดยไม่ชอบเท่านั้น และเมื่อได้จดทะเบียนภายในราชอาณาจักรแล้ว ความคุ้มครองจึงจะเกิดขึ้นซึ่งกฎหมายไทยแต่เดิมมา มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2474 ได้กำหนดแนวนโยบายไว้ชัดว่า นับแต่มีกฎหมายนั้นแล้วครบ 5 ปี ผู้ใดจะนำคดีมาฟ้องร้องเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่

¹²ข้อสังเกต ของคณะกรรมการการเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ...., 13 ก.ย.34, สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.

ไม่จดทะเบียนในราชอาณาจักรไม่ได้ บทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนอกราชอาณาจักร จึงไม่มีผลบังคับใช้ เพราะตัวสิทธิไม่เกิดขึ้นแล้ว จะมีมาตรการบังคับตามสิ่งที่ไม่เป็นสิทธิตามกฎหมายได้อย่างไร แต่อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่ามาตรการทางแพ่งและทางอาญาอาจแยกจากกัน และมีหลักต่างกันได้ เมื่อประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติไว้แจ้งชัดก็ต้องบังคับตามนั้น ดังนั้น เมื่อกฎหมายที่ออกมาภายหลังทับซ้อนกับกฎหมายเดิมเพียงบางส่วน การปลอม หรือเลียนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนอกราชอาณาจักรจึงยังคงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาอยู่ต่อไป ในการนี้ คณะกรรมการสิทธิฯ มีความเห็นว่าโดยที่มาตรา 42 แห่งร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ที่พิจารณานี้ก็ยังคงยึดถือตามแนวเดิม คือ ยอมรับการเกิดมีสิทธิเฉพาะเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรเท่านั้น ดังนั้น ปัญหาความเห็น 2 ฝ่ายที่ไม่กินเกลียวกันก็ยังคงอยู่ต่อไป สมควรที่รัฐบาลจะได้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายในเรื่องนี้ให้สอดคล้องกันด้วย" (หมายเหตุ "มาตรา 107 และ มาตรา 108" ในข้อสั่งเกตของคณะกรรมการข้างต้น เมื่อเรียงลำดับมาตราใหม่จะเป็น "มาตรา 108 และมาตรา 109" ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534)

เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของการกระทำทั้งหลาย ที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 108 ถึง มาตรา 111 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2534 คือ การปลอม การเลียน การนำเข้า การจำหน่าย การเสนอจำหน่าย การมีไว้เพื่อจำหน่าย การให้บริการ การเสนอให้บริการ หรือการแสดงซึ่งเครื่องหมายต่าง ๆ แล้ว จะเห็นว่าการกระทำทั้งหลายเหล่านี้เกี่ยวพันหรือพัวพันอยู่กับการกระทำอีกอย่างหนึ่งซึ่งบทบัญญัติแห่งกฎหมายไม่จำเป็นต้องบัญญัติลงให้ชัดเจน นั่นคือ "การใช้"

ในโลกปัจจุบันที่ธุรกิจและการค้า ดำเนินไปอย่างรวดเร็วทั่วทั้งโลกนั้น ผู้ประสงค์จะนำเครื่องหมายใหม่ ๆ มาใช้ ควรต้องมีการระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนทางการค้าในการเลือกใช้เครื่องหมายอย่างไม่ถูกต้องอาจเป็นการละเมิดเครื่องหมายของผู้อื่นได้ ซึ่งหากได้เป็นเช่นนั้นแล้ว แผนการลงทุนอาจต้องเสียหายทั้งหมด หากการใช้เครื่องหมายของตนเป็นการละเมิดเครื่อง

หมายของผู้อื่นเข้า ในกรณีที่มีการปลอมหรือลอกเลียนเครื่องหมายของผู้อื่นซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นการละเมิดนั้น หากเจ้าของเครื่องหมายที่แท้จริงทราบเรื่องแต่เนิ่นๆ และดำเนินการร้องขอ ให้นำมีการเพิกถอนเครื่องหมายที่ละเมิดเครื่องหมายของตน เสียแต่แรก ผู้เขียนเห็นว่าน่าจะถือเป็นความโชคดียิ่งของผู้ละเมิดที่เสียเงินแต่เพียงน้อย แต่หากเจ้าของเครื่องหมายที่แท้จริงทราบเรื่องละเมิดภายหลังจากระยะเวลาผ่านพ้นไปหลาย ๆ ปี ความโชคร้ายของผู้ทำละเมิดคือจะต้องเสียธุรกิจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดของตน ก่อนที่จะมีคำพิพากษาฎีกาที่ 4535/2533 และ 4540/2533 ระหว่าง คาบุซึกิ โทซึมิ มิยาเกะ ดิไซน์ จิมุโซ โจทก์ นายบุญศักดิ์ วัฒนพฤทัย จ่าเลย ในคดีที่เกี่ยวกับเครื่องหมาย "IM" และ "IS" ซึ่งได้ศึกษาไปแล้วในบทก่อน ไทยได้มีการยอมรับสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ในต่างประเทศด้วย โดยศาลจะคำนึงถึงการนำมาก่อนเป็นหลัก มีคดีตัวอย่างที่ดีที่สามารถใช้เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้คิดปลอมหรือลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นว่านอกจากจะไม่เป็นผลดีต่อธุรกิจของตน แล้วยังต้องเสียธุรกิจไปอีกด้วย คดีดังกล่าว คือ คดีที่เรียกกันว่า "คดีวูลเวิร์ธ" ตามคำพิพากษาฎีกาที่ 3478/2528 ระหว่าง บริษัท เอ็ฟ.ดับบลิว.วูลเวิร์ธ จำกัด โจทก์ นายวิชัย ศิริบัณฑิตกุล กับพวก จ่าเลย ในคดีนี้ โจทก์ได้ฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าและห้ามมิให้จ่าเลยคัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ กับขอให้เพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจ่าเลยและขอให้ห้ามจ่าเลยใช้เครื่องหมายการค้าและใช้ชื่อทางการค้าว่า วูลเวิร์ธ (Woolworth) โดยข้อเท็จจริงในคดีมีว่า จ่าเลยใช้เครื่องหมายการค้าวูลเวิร์ธกับผลิตภัณฑ์ทางเค่งยีนส์ของจ่าเลย โดยทราบที่อยู่แล้วว่า คำดังกล่าวเป็นชื่อบริษัทและเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่แพร่หลายอยู่ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ในศาลล่างทั้งสองศาล จ่าเลยเป็นผู้ชนะคดี โดยทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ โจทก์จึงฎีกาและศาลฎีกาได้วินิจฉัยคดีโดยมีประเด็นอันน่าสนใจหลายประเด็นซึ่งผู้เขียนได้แยกประเด็นไว้เป็นข้อ ๆ ดังนี้

1) ในประเด็นข้อกฎหมายเรื่องละเมิด ศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่า การที่จ่าเลยที่ 2 ร่วมกับจ่าเลยที่ 1 นำชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าว่าวูลเวิร์ธ "Woolworth" ของโจทก์ ไปใช้ในการโฆษณาและปิดสลากที่ทางเค่งยีนส์

ขายให้แก่ประชาชนทั่วไป ทั้งโฆษณาว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแต่ผู้เดียวในประเทศไทย อันเป็นการนำเอาชื่อและเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปใช้ เป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ และเป็น การโต้แย้งสิทธิโจทก์ในเครื่องหมายการค้าโดยตรง เมื่อจำเลยเริ่มผลิตกางเกงยีนส์ ใช้เครื่องหมายการค้าว่า Woolworth U.S.A. มาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2520 โดยโฆษณาว่าจำเลยเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย การกระทำของจำเลยทั้งสองอาจเป็นการร่วมกันกระทำละเมิดต่อโจทก์

2) ในประเด็นเรื่องสิทธิในเครื่องหมายการค้าว่า "Woolworth" และ "Woolco" ศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่า คำว่า "Woolworth" เป็นชื่อห้างสรรพสินค้าของโจทก์ซึ่งเริ่มตั้งมาในประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ 100 ปีแล้ว ปัจจุบันมีห้างสรรพสินค้าชื่อ Woolworth (วูลเวิร์ธ) ในทวีปอเมริกาและยุโรปหลายประเทศและโจทก์จดทะเบียนคำว่า Woolworth (วูลเวิร์ธ) และ Woolco (วูลโก) เป็นเครื่องหมายการค้าในทวีปอเมริกาเหนือและใต้และอีกหลายประเทศมาก่อนจำเลยขอจดทะเบียน จึงฟังได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า Woolworth (วูลเวิร์ธ) และ Woolco (วูลโก) มาก่อนจำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า Woolworth (วูลเวิร์ธ) ศาลฎีกายังเห็นอีกว่า โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า Woolworth (วูลเวิร์ธ) ของโจทก์แพร่หลายในต่างประเทศมาแล้วหลายสิบปี และจำเลยยอมรับว่า ตั้งแต่ พ.ศ. 2518 เป็นต้นมา โจทก์ก็เคยซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในประเทศไทยหลายรายเพื่อส่งไปต่างประเทศ โดยโจทก์ให้ปิดเครื่องหมายการค้า Woolworth (วูลเวิร์ธ) และ Woolco (วูลโก) เช่น เสื้อผ้า และสินค้าเบ็ดเตล็ด จำเลยเพิ่งเริ่มผลิตกางเกงยีนส์ใช้เครื่องหมายการค้า Woolworth (วูลเวิร์ธ) มาตั้งแต่เดือนกันยายน 2520 คือ หลังจากโจทก์นำเครื่องหมายการค้า Woolworth (วูลเวิร์ธ) และ Woolco (วูลโก) มาใช้กับผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยแล้ว 2 ปี จึงนำเชื่อว่าจำเลยซึ่งประกอบการค้าผลิตเสื้อผ้าขายได้เห็นเครื่องหมายการค้า Woolworth (วูลเวิร์ธ) และ Woolco (วูลโก) ของโจทก์มาก่อนที่จำเลยจะนำเครื่องหมายการค้า Woolworth (วูลเวิร์ธ) มาใช้กับกางเกงยีนส์ที่จำเลยผลิตออกจำหน่าย นอกจากนี้กางเกงยีนส์ที่ผลิตออกจำหน่าย นอกจากใช้เครื่องหมายการค้า Woolworth (วูลเวิร์ธ) ของโจทก์แล้วยังมีคำว่า U.S.A. ซึ่งหมายถึงสหรัฐอเมริกา

ติดอยู่ด้วย อันเป็นการแสดงว่า กางเกงยีนส์ดังกล่าวผลิตมาจากสหรัฐอเมริกา ประกอบกับโฆษณาขายกางเกงยีนส์ที่จำเลยผลิตดังกล่าว จำเลยก็โฆษณาแอบอ้างว่า จำเลยเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทยทั้ง ๆ ที่เป็นกางเกงยีนส์ที่จำเลยผลิตขึ้นเอง ยิ่งกว่านั้น จำเลยยังได้ทำธุรกรรมสำหรับใส่สินค้าของจำเลยให้แก่ลูกค้าก็ได้พิมพ์ภาพโฆษณาขายกางเกงยีนส์ของจำเลยโดยในภาพโฆษณามีภาพถ่ายร้านค้า ชื่อ Woolworth ด้วย เมื่อพิเคราะห์เปรียบเทียบตัวอักษรของคำว่า Woolworth ที่ถูกระดากกับป้ายชื่อห้างของโจทก์ในต่างประเทศแล้ว เห็นได้ว่ามีรูปลักษณะของตัวอักษรเหมือนกันอีกด้วย แสดงให้เห็นว่าผู้ออกแบบให้แก่จำเลยมีเจตนาลอกเลียนเอาป้ายชื่อห้างของโจทก์มาใช้ในการโฆษณาของจำเลย ฉะนั้น มีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าก่อนจำเลยใช้เครื่องหมายการค้า Woolworth (วูลเวิร์ธ) กับผลิตภัณฑ์กางเกงยีนส์ของจำเลยนั้น จำเลยได้ทราบดีอยู่แล้วว่า คำว่า Woolworth (วูลเวิร์ธ) เป็นชื่อบริษัทและเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่แพร่หลายอยู่ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา เมื่อกรณีเป็นเช่นนี้ การที่จำเลยนำเอาคำว่า Woolworth (วูลเวิร์ธ) มาขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลย และนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์กางเกงยีนส์ของจำเลยและโฆษณาว่า จำเลยเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในไทย จึงเป็นการแสดงเจตนาให้เห็นว่า จำเลยแสวงหาประโยชน์ โดยอาศัยแอบอิงเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาใช้กับผลิตภัณฑ์ของจำเลยโดยเจตนาไม่สุจริต การที่จำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Woolworth (วูลเวิร์ธ) เป็นของตนจึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต โจทก์จึงมีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Woolworth ตีกว่าจำเลย ในประเด็นข้อนี้ที่ศาลฎีกาได้วินิจฉัย ผู้เขียนเห็นว่า เป็นการวินิจฉัยในรายละเอียดที่เป็นตัวอย่างที่ดีมาก เพราะข้อวินิจฉัยในแต่ละจุด ไม่มีข้อให้โต้แย้งได้อีกต่อไป โดยเฉพาะในประเด็นการใช้มาก่อนในต่างประเทศของโจทก์ และการกระทำของจำเลยที่โจทก์ฟ้องว่าเป็นการละเมิด

จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3478/2528 จะเห็นได้ว่า การใช้เครื่องหมายก่อให้เกิดเป็นการละเมิดได้อย่างไร แต่อย่างไรก็ดี บทบัญญัติข้างต้นของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้เพียงแต่กำหนดลักษณะของการกระทำบางอย่างไว้ว่าอย่างไรจึงจะเป็นความผิดในทางอาญาเท่านั้น แต่บทบัญญัติอื่น ๆ ของไทยยังไม่มีการกำหนดกรณีการใช้ที่เป็นการละเมิดเครื่องหมายในทาง

แพ่งไว้โดยตรง หากตั้งคำถามว่า การใช้ที่เป็นละเมิดในทางแพ่งเกิดขึ้นได้อย่างไร ในเรื่องนี้ตามที่ได้ศึกษาไว้แล้วในบทที่ 2 การละเมิดเกิดขึ้นเมื่อบุคคลซึ่งไม่ใช่เจ้าของทะเบียนหรือไม่ใช่ผู้ใช้เครื่องหมายที่จดทะเบียน ใช้เครื่องหมายซึ่งเหมือนในลักษณะสำคัญ หรือคล้ายคลึงในลักษณะที่เป็นการลวงต่อเครื่องหมายที่จดทะเบียน การใช้ที่เป็นการละเมิด จะต้องเป็นการใช้ในฐานที่เป็นเครื่องหมายการค้าเพื่อแสดงถึงแหล่งกำเนิดในทางการค้า ในประเทศอื่นๆ ได้มีการพิจารณาปัญหานี้กันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งการกำหนดวิธีการต่าง ๆ เพื่อเป็นการชี้ประเด็นแห่งการกระทำที่เป็นการละเมิด หลักฐานของการละเมิด ตลอดไปถึงมาตรการในการหลีกเลี่ยงการละเมิด ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้และในบทนี้ ผู้เขียนจะไม่ทำการศึกษาถึงรายละเอียดของการกระทำที่เป็นละเมิด เนื่องจากไม่ใช่ประเด็นโดยตรงของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ในประเด็นที่ผู้เขียนใคร่ศึกษาถึงในบทนี้ คือ การจัดการกับการใช้ที่เป็นการละเมิด การพิจารณาถึงหลักฐานที่เป็นการละเมิดและการหลีกเลี่ยงการละเมิดโดยการใช้ที่ถูกต้อง รวมไปถึงการจดทะเบียนป้องกันการละเมิด

ก. การกระทำที่เป็นการละเมิดและการขู่ว่าจะดำเนินคดีกับการละเมิดดดยไม่มีมูล¹³

เมื่อได้ทราบว่า ผู้ค้ารายอื่นกระทำการใช้ที่เป็นการละเมิดเจ้าของเครื่องหมายการค้า จะต้องพิจารณาที่จะดำเนินการต่อการละเมิดสิทธินั้นโดยเร็ว การดำเนินคดีดังกล่าวจะต้องกระทำโดยเร็ว เพราะการใช้ตุลพิณัยยกคำร้องที่ขอคุ้มครองประโยชน์อาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่มีการตั้งต้นคดีกระทำไปโดยล่าช้า

¹³Michael Blakeney, "The Management and Protection of Marks", p. 7.

นอกจากนี้การตั้งต้นคดีที่ล้ำซ้ำ อาจมีผลเสียต่อทะเบียน โดยก่อให้เกิดความสับสนหรือการลวงได้ในอีกแง่หนึ่ง การดำเนินคดีละเมิดโดยการข่มขู่ที่ปราศจากเหตุผลสนับสนุนหรือที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ ก็อาจถูกบุคคลที่ถูกข่มขู่ เช่นนั้นหรือบุคคลใดที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากผลของการข่มขู่ เช่นนั้น ฟ้องกลับได้

การข่มขู่ที่อาจถูกฟ้องร้องได้ อาจเป็นการกระทำโดยวิธีการแจกเอกสารเวียนหรือการโฆษณาหรือโดยจดหมายหรือด้วยวาจา ถึงแม้ว่าการข่มขู่ที่หาไปโดยที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือทนายความจะไม่ทำให้บุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดชอบก็ตาม แต่บุคคลที่เป็นเจ้าของที่มาของการข่มขู่ นั้น ยังคงต้องรับผิดชอบหากพิสูจน์ได้ว่าการข่มขู่ นั้นปราศจากเหตุผลสนับสนุน ค่าเตือนที่ว่า จะมีการดำเนินคดีละเมิด เพื่อป้องกันเครื่องหมายนั้นไม่ผิดต่อข้อห้ามนี้ ข้อแก้ตัวในข้อห้ามนี้ก็คือ บุคคลที่เป็นผู้กระทำการข่มขู่จะต้องเป็นเจ้าของที่ได้จดทะเบียน และค่าเตือนที่ได้ขู่ไปนั้นจะต้องเป็นค่าเตือนต่อการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ

ข. หลักฐานของการละเมิด¹⁴

การกระทำที่เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าจำเป็นต้องมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ ในกรณีที่มีการกล่าวหาว่า เครื่องหมายอื่นมีความเหมือนในสาระสำคัญกับเครื่องหมายของเจ้าของหรือผู้ใช้ที่ได้จดทะเบียน ควรที่จะมีการรวบรวมสำเนาของวัตถุที่เป็นสิ่งก่อให้เกิดการละเมิดเครื่องหมายนั้นด้วย และในกรณีที่มีการกล่าวหาว่า เครื่องหมายที่เป็นละเมิด มีลักษณะคล้ายคลึงกับเครื่องหมายที่จดทะเบียนจนอาจเป็นการลวง หลักฐานของการสั่งซื้อที่ใช้เป็นกับดักล่อจะมีประ-

¹⁴ Ibid.

โยชน์มาก ศาลให้การยอมรับถึงความจำเป็นที่น่ารังเกียจ (odious necessity) ของหลักฐานเช่นนั้นเหมือนกัน แต่ศาลกำหนดว่าจะต้องมีการส่งหนังสือบอกกล่าวถึงการวางกับดักเพื่อให้มีการขายนั้น ส่งไปให้บุคคลที่ถูกวางกับดักทราบเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การกระทำเช่นนี้จะก่อให้เกิดหลักฐานในใจของบุคคลที่ถูกวางกับดัก และจะทำให้เกิดหลักฐานที่เกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมการโต้ตอบของบุคคลผู้นั้น (คดีระหว่าง Cellular Clothing Co., Ltd. กับ G. White & Co., Ltd. (ปี ค.ศ. 1953) 70 RPC 9, 14) ในออสเตรเลีย ศาลยังกำหนดด้วยว่าจะต้องมีการส่งรายละเอียดของหลักฐานที่เป็นกับดักไปให้แก่จำเลยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เช่นในคดีระหว่าง Bryant กับ Keith Harris & Co., Ltd. (ปี ค.ศ. 1980) 33 ALR 437

ค. การหลีกเลี่ยงการละเมิดโดยการใช้ที่ถูกต้อง¹⁵

แผนการที่มีประสิทธิภาพของนโยบายการใช้เครื่องหมายการค้าที่เจ้าของหรือผู้ใช้ที่จดทะเบียนได้จัดทำขึ้นจะช่วยทำให้บุคคลเหล่านั้นหลีกเลี่ยงการละเมิดได้ ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่มีการใช้ที่ไม่ถูกต้อง การนำเครื่องหมายที่จดทะเบียนไปใช้กับสินค้าซึ่งไม่ได้มีจดทะเบียนไว้ อาจเป็นการละเมิดเครื่องหมายของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนไว้กับสินค้าเหล่านั้นได้หรืออาจเป็นการส่งเสริมให้ผู้อื่นจดทะเบียนในสินค้าจากพวกนั้นก็ได้ ในทำนองเดียวกันการเปลี่ยนแปลงวิถีทางซึ่งเครื่องหมายนั้นได้ถูกบรรยายไว้ อาจจะเปลี่ยนรูปแบบของการได้รับอนุญาตให้กลายเป็นรูปแบบของการละเมิดได้ กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ การใช้เครื่องหมายควรมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจถึงความมีประ-

¹⁵ Ibid.

สิทธิภาพของทะเบียนที่ได้รับมา และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการล่วงล้ำเข้าใน
บริเวณที่เป็นการละเมิดได้

ง. การจดทะเบียนป้องกัน 16

วิธีการในการป้องกันการละเมิดอีกวิธีหนึ่งคือการให้ได้มาซึ่งทะเบียนป้องกัน ทะเบียนแบบนี้อนุญาตให้ทะเบียนเครื่องหมายหลักซึ่งมีการใช้เครื่องหมายขยายวง ไปถึงการใช้กับสินค้าหรือการบริการใด ๆ ทั้งปวง ในส่วนที่เครื่องหมายได้จดทะเบียนไว้ว่า การใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือการบริการอื่น น่าจะเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าหรือการบริการอื่นนั้น กับเจ้าของที่ได้จดทะเบียนด้วย ในคำขอจดทะเบียนของ Ferodo Ltd. (ปี ค.ศ. 1945) 52 RPC 111 ศาลมีคำวินิจฉัยว่ากรณีไม่พอฟังได้ว่า ทะเบียนป้องกันของผู้ยื่นคำขอแสดงว่าเครื่องหมายของผู้นั้นเป็นที่รู้จักแพร่หลายแล้ว ผู้ผลิตอุปกรณ์รถยนต์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนป้องกันสำหรับสินค้าด้านเกสซ์กรรม, ยาสูบและสิ่งจำเป็นของนักสูบบุหรี่ ผู้พิพากษา Evershed J. ได้แนะนำว่า หลักฐานในการสนับสนุนคำขอจดทะเบียนป้องกัน ควรจะรวมไปถึงหลักฐานจากการที่บุคคลได้ประกอบการค้าในวิสาธุจำพวกที่ได้ขอจดทะเบียน ซึ่งแสดงถึงความสำคัญที่ติดอยู่กับชื่อหรือยี่ห้อในทางการค้านั้นด้วยและยังจะต้องแสดงให้เห็นด้วยว่า ผู้ประกอบการยังไม่ได้ทำการใช้เครื่องหมายนั้นกับสินค้าที่เป็นประเด็นในคดีเลย การวิเคราะห์นี้ได้ใช้กับคำขอจดทะเบียนของ Vono Ltd. (ปี ค.ศ. 1949) 66 RPC 305 ซึ่งผู้ยื่นคำขอได้ขอจดทะเบียนป้องกันเครื่องหมาย "Vono" กับสินค้าจำพวกการเตรียมสุขภัณฑ์, เครื่องสำอางค์และสบูที่ใช้ในครัวเรือนเพื่อเป็นพื้นฐานในการใช้ และการจดทะเบียน-

¹⁶Ibid, p. 8.

เขียนเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าจำพวกเฟอร์นิเจอร์, เตียงและวัสดุที่ทำจากไม้และเหล็ก เพื่อการใช้ในบ้านเรือนและเจ้าของเครื่องหมายเดียวกันนี้ที่ใช้กับสินค้าจำพวกยาชนิดผงครีมและผลิตภัณฑ์ยา ได้ยื่นคำคัดค้านคำขอจดทะเบียนและมีการยกคำขอจดทะเบียนป้องกันนี้ เนื่องจากคำขอจดทะเบียนดังกล่าวได้ครอบคลุมไปถึงความคล้ายคลึงกันของสินค้าของผู้คัดค้านไว้ด้วย และเนื่องจากสินค้าของผู้ยื่นคำขอไม่มีความเหมือนคล้ายกับสินค้าเหล่านั้นตามที่คำขอจดทะเบียนได้ขอไว้ ผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกันนี้ ได้เกิดในออสเตรเลียในการพิจารณาของนายทะเบียน ในคำขอจดทะเบียนของ Bingo Pty., Ltd. (ปี ค.ศ. 1962) AOJP 775 ซึ่งคำขอจดทะเบียนป้องกันครอบคลุมจำพวกใหญ่ ๆ ทั้งหมดของจำพวกสินค้า 29 (อาหาร) ผู้ยื่นคำขอได้ใช้เครื่องหมาย "Bingo" กับสินค้าจำพวกผงแป้งคาสตาร์ดและเยลลี่เท่านั้นทั้ง ๆ ที่เครื่องหมายของตนเป็นที่แพร่หลายอย่างมาก นายทะเบียนได้พิจารณาข้อเท็จจริงที่ว่า เครื่องหมายนี้มีความหมายอีกทางหนึ่ง และมีใช้คำที่คิดค้นขึ้นเอง และได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายนี้ไปแล้วโดยบุคคลอื่น สำหรับสินค้าจำพวกลูกกวาดในจำพวกสินค้าที่ 30 ในกรณีดังกล่าว นายทะเบียนได้อนุญาตจดทะเบียนป้องกันนี้เฉพาะกับสินค้าจำพวก ผลึกเยลลี่ เยลลี่ ผลไม้ และนมแห้งเท่านั้น

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย