



การเฟิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามหลักกฎหมาย  
ระหว่างประเทศ และกฎหมายภายในของประเทศต่าง ๆ

บทนี้จะกล่าวถึงหลักกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายภายในของบางประเทศ  
ในส่วนที่เกี่ยวกับการเฟิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยพิจารณาเน้นหนักในเรื่อง  
หลักเกณฑ์ของกฎหมายตลอดไปจนถึงกลไกในการเฟิกถอนตามกฎหมายโดยจะได้แยกพิจารณาเป็น  
หัวข้อดังต่อไปนี้

2.1 หลักกฎหมายระหว่างประเทศ จะได้พิจารณาถึง

- 2.1.1. อนุสัญญากรุงปารีส (The Paris Convention)
- 2.1.2. อนุสัญญากรุงแมดริด (The Madrid Agreement)
- 2.1.3. สนธิสัญญาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  
(The Trademark Registration Treaty)

2.2 หลักกฎหมายภายในของต่างประเทศ

- 2.2.1. กฎหมายอังกฤษ
- 2.2.2. กฎหมายสหรัฐอเมริกา
- 2.2.3. กฎหมายเยอรมัน
- 2.2.4. กฎหมายฝรั่งเศส

2.3 กฎหมายแม่แบบ (Model Law)

2.1 หลักกฎหมายระหว่างประเทศ

2.1.1. อนุสัญญากรุงปารีส (The Paris Convention)

อนุสัญญากรุงปารีสฉบับนี้ได้มีการตระเตรียมงานมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 และ  
1878 และได้ร่างขึ้นในการประชุมทางการทูตที่กรุงปารีสในปี ค.ศ. 1880 และในปี ค.ศ.

1883 ได้มีการลงนามพร้อมทั้งพิธีสารชั้นสุดท้ายเพิ่มเติม โดย 11 ประเทศ และต่อมาประเทศดังกล่าวได้ให้สัตยาบันในปี ค.ศ. 1884 อนุสัญญาฉบับนี้เริ่มมีผลใช้บังคับหนึ่งเดือนหลังจากที่ได้มีการส่งมอบตราสารของการให้สัตยาบันดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ. 1884 อนุสัญญาฉบับนี้กำหนดให้ประเทศที่เป็นสมาชิกรวมตัวกันเข้าเป็นสหภาพ (UNION) เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา<sup>1</sup>

ใน Article 1(2) ของอนุสัญญากรุงปารีสฉบับนี้ได้ให้ความคุ้มครองแก่สิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property) ซึ่งรวมถึงสิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า การบ่งบอกถึงแหล่งกำเนิดของสินค้า การป้องกันมิให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในทางการค้า<sup>2</sup>

อนุสัญญากรุงปารีสฉบับนี้มีบทบัญญัติอันเกี่ยวเนื่องด้วยหลักเกณฑ์และกลไกว่าด้วยการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยกำหนดหลักเกณฑ์ของการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในกรณีต่าง ๆ กล่าวคือ การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อป้องกันการสับสนหลงผิดในเครื่องหมายการค้า การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอันเนื่องมาจากการไม่ใช้เครื่องหมายการค้านั้น การเพิกถอนการจดทะเบียนการค้าที่ขัดต่อกฎหมาย ศิลธรรม และรัฐประศาสน์นโยบายตลอดจนการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่โดยสภาพแล้วเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น

<sup>1</sup>Bodenhausen, G.H.C. Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, As revised at Stockholm in 1967, (Great Britain : William Clowes International Ltd., 1968), p.9.

<sup>2</sup>Article 1 (2) : The Protection of industrial Property has as its object patents, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indications of source or applications of origin, and the repression of unfair competition.

บทบัญญัติเกี่ยวกับการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามอนุสัญญากรุงปารีส มีสาระสำคัญที่น่าพิจารณาอยู่ 5 ประการ ดังต่อไปนี้

1. การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อป้องกันการสับสนหลงผิดในเครื่องหมายการค้า การเพิกถอนในข้อนี้มีบัญญัติไว้ใน Article 6 bis ของอนุสัญญากรุงปารีส<sup>3</sup> ใน Article 6 bis ดังกล่าวนั้นได้มีบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองแก่สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย (Well-known Trademark) อย่างไรก็ตาม Article 6 bis (2) ดังกล่าวได้กำหนดระยะเวลาสำหรับการร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างน้อยที่สุด 5 ปี นับจากวันจดทะเบียน ซึ่งมีผลให้ประเทศภาคีสมาชิกสามารถที่จะ

---

<sup>3</sup>Article 6 bis

1. The Countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.

2. A period of at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a mark. The countries of the Union may provide for a period within which the prohibition of use must be requested.

3. No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith.

กำหนดระยะเวลาสำหรับการร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเกินกว่า 5 ปีขึ้นไปได้ แต่ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึง Article 6 bis (3) ประกอบด้วยแล้ว ก็จะได้เห็นว่าระยะเวลาขั้นต่ำอย่างน้อย 5 ปีนี้ ใช้เฉพาะในกรณีที่ผู้จดทะเบียนนั้นได้กระทำการโดยสุจริตและโดยซื่อแท้จึงจึงมิได้มีเจตนาปลอม หรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั้น แต่ในขณะเดียวกันถ้าผู้จดทะเบียนนั้นกระทำการโดยไม่สุจริต (in bad faith) กล่าวคือมีการปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงและนำไปจดทะเบียนไว้โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า เช่นนี้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงย่อมดำเนินการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้เสมอโดยไม่จำกัดระยะเวลา

ในประเด็นที่ว่าเครื่องหมายการค้าใด จะถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั้นเป็นเรื่องที่อยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการผู้มีอำนาจ เครื่องหมายการค้าบางเครื่องหมายนั้นอาจมีชื่อเสียงในประเทศหนึ่งประเทศใดก่อนหน้าที่จะมีการจดทะเบียนหรือการใช้เครื่องหมายการค้าในประเทศนั้น ประเด็นที่น่าพิจารณาก็คือว่า Article 6 bis (3) มิได้กำหนดไว้โดยชัดเจนว่าการพิสูจน์สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั้นจะต้องอาศัยการใช้หรือการจดทะเบียนในประเทศที่ขอความคุ้มครองหรือไม่ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องของนโยบายทางกฎหมายของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศไป<sup>4</sup>

2. การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอันเนื่องมาจากการไม่ใช้เครื่องหมายนั้น (non-use) หลักการนี้มีกำหนดไว้ใน Article 5 Section C<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Bodenhausen, G.H.C., Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, As Revised at Stockholm in 1967, p.89-93.

<sup>5</sup> Article 5 Section C

1. If, in any country, use of the registered mark is compulsory, the registration may be cancelled only after a reasonable period, and then only if the person concerned does not justify his inaction.

ของอนุสัญญาดังกล่าว ซึ่งกำหนดให้มีการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ในกรณีที่เจ้าของทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ได้แสดงเหตุผลโดยชอบต่อการไม่ใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ส่วนรายละเอียดในทางปฏิบัตินั้น ก็จะต้องอาศัยบทบัญญัติของกฎหมายภายในของประเทศภาคีสมาชิก แต่ถ้าไม่มีกฎหมายกำหนดไว้ เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในประเทศดังกล่าวก็ต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาวินิจฉัยว่า การกล่าวอ้างของเจ้าของทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ชอด้วยเหตุผลอาจมีอยู่ในกรณีเช่นว่า บทบัญญัติในทางกฎหมายมีผลทำให้ไม่สามารถที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นได้ภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกรณีที่มีการห้ามนำเข้าสินค้าบางชนิดโดยบทบัญญัติของกฎหมายหรือโดยผลของสงคราม<sup>๕</sup> มีข้อสังเกตว่า Article 5 Section C นี้มิได้กำหนดระยะเวลาที่สมควรที่ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องใช้เครื่องหมายการค้านั้น จึงเป็นส่วนที่กฎหมายภายในของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศอาจจะกำหนดว่าระยะเวลาอันสมควรดังกล่าวนี้

---

<sup>๕</sup> (ต่อ)

2. Use of a trademark by the proprietor in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered in one of the countries of the Union shall not entail invalidation of the registration and shall not diminish the protection granted to the mark.

3. Concurrent use of the same mark on identical or similar goods by industrial or commercial establishments considered as co-proprietors of the mark according to the provisions of the domestic law of the country where protection is claimed shall not prevent registration or diminish in any way the protection granted to the said mark in any country of the Union, provided that such use does not result in misleading the public and is not contrary to the public interest.

<sup>๕</sup> Legal Training Course on Trademarks, p.20.



จะเป็นสักเท่าใด แต่ถ้าหากว่าไม่มีการกำหนดระยะเวลาดังกล่าวไว้ในกฎหมายก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจที่จะต้องพิจารณาวินิจฉัยเป็นกรณีไป<sup>7</sup>

3. การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อกฎหมายศีลธรรมและรัฐประศาสน์ในภายหลังจนเครื่องหมายการค้าที่โดยสภาพเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกรณีนี้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องอยู่ใน Article 6 ter paragraphs (1) และ (2)<sup>8</sup> ซึ่งบทบัญญัตินี้ดังกล่าวกำหนดให้ประเทศภาคีสมาชิกปฏิเสธ ห้ามการใช้หรือเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นตรา ธง และสัญลักษณ์ของรัฐภาคี สัญลักษณ์และเครื่องหมายของทางราชการที่บ่งบอกถึงการควบคุมและรับประกันคุณภาพ (official signs and hallmark indicating control and warranty) ซึ่งบทบัญญัติในมาตรานี้มิได้มี

<sup>7</sup> Bodenhausen, G.H.C., Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, As Revised at Stockholm in 1967, p.76.

<sup>8</sup> Article 6 ter paragraphs (1) and (2)

(1) (a) The countries of the Union agree to refuse or to invalidate the registration, and to prohibit by appropriate measures the use, without authorization by the competent authorities, either as trademarks or as elements of trademarks, of armorial bearings, flags, and other State emblems, of the countries of the Union, official signs and hallmarks indicating control and warranty adopted by them, and any imitation from heraldic point of view.

(b) The provisions of subparagraph, above shall apply equally to armorial bearings, flags, other emblems, abbreviations, and names, of international intergovernmental organizations of which one or more countries of the Union are members, with the exception of armorial bearings, flags, other emblems, abbreviations, and names, that are already the subject of international agreements in force, intended to ensure their protection.

เป้าหมายโดยตรงที่จะคุ้มครองเครื่องหมายดังกล่าวนั้นเป็นทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม หากแต่ได้ตัดเครื่องหมายดังกล่าวนี้<sup>๑</sup>นออกจากความเป็นทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม<sup>๑</sup>

นอกจากนี้ ใน Article 6 quinquis, Sections B และ C<sup>1๐</sup> ซึ่งได้ระบุถึงกรณีที่เครื่องหมายการค้าไม่อาจจะถูกปฏิเสธการจดทะเบียน หรือเพิกถอนการจดทะเบียน เว้นเสียแต่เป็นกรณีที่เครื่องหมายการค้านั้น โดยสภาพเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกในประเทศที่มีการร้องขอให้คุ้มครองหรือในกรณีที่เครื่องหมายการค้านั้นสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะ หรือ

<sup>๑</sup> Bodenhausen, G.H.C., Professor, Ibid, P.95.

<sup>1๐</sup> Article 6 quinquis, Section B and C

B Trademarks covered by this Article may be neither denied registration nor invalidated except in the following cases:

1. When they are of such a nature as to infringe rights acquired by third parties in the country where protection is claimed.
2. When they are devoid of any distinctive character, or consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, place of origin, of the goods, or the time of production, or have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade of the country where protection is claimed.
3. When they are contrary to morality or public order and, in particular, of such a nature as to deceive the public. It is understood that a mark may not be considered contrary to public order for the sole reason that it does not conform to a provision of the legislation on marks, except if such provision itself relates to public order.

ในกรณีที่เครื่องหมายการค้านั้นขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี หรือโดยสภาพเป็นการหลอกลวงสาธารณชน<sup>11</sup>

อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวข้างต้นนั้นจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายหรือไม่ จะต้องนำเอาพฤติการณ์ตามข้อเท็จจริงทั้งหมดมาสู่การพิจารณาวินิจฉัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะเวลาที่ได้มีการใช้เครื่องหมายการค้านั้น พฤติการณ์ตามข้อเท็จจริงนั้นนอกเหนือจากระยะเวลาในการใช้แล้วอาจจะมีตัวอย่างเช่นเครื่องหมายการค้าบางเครื่องหมายเริ่มต้นไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะแต่เมื่อได้มีการใช้เป็นระยะเวลาอันก็ได้รับ "ความหมายที่สอง" (Secondary Meaning) จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะเครื่องหมายการค้าบางเครื่องหมายดูเหมือนว่ามีเนื้อความที่เป็นการหลอกลวงแต่ในข้อเท็จจริงนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดการหลอกลวงแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในประเทศที่ขอให้มีการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า อาจพิจารณาหาข้อสรุปในเรื่องนี้ได้โดยพิจารณาจากพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศอื่น ๆ ด้วย<sup>12</sup>

<sup>10</sup> ต่อ

This provision is subject, however, to the application of Article 10 bis.

C(1) In determining whether a mark is eligible for protection, all the factual circumstances must be taken into consideration, particularly the length of time the mark has been in use.

(2) No trademark shall be refused in the other countries of the Union for the sole reason that it differs from the mark protected in the country of origin only in respect of elements that do not alter its distinctive character and do not affect its identity in the form in which it has been registered in the said country of origin.

<sup>11</sup> Bodenhausen, G.H.C., Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, As Revised at Stockholm in 1967, p.113.

<sup>12</sup> Ibid, p.118.





4. กรณีพิจารณาในแง่ของการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม (unfair competition) อนุสัญญากรุงปารีสได้กำหนดให้ความคุ้มครองแก่พลเมืองในประเทศภาคีสมาชิก ให้ออกจากการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมไว้ใน Article 10 bis<sup>13</sup> ซึ่งได้ให้คำจำกัดความของคำว่า การแข่งขันอันไม่เป็นธรรมค่อนข้างกว้าง และในขณะเดียวกันก็ได้ยกตัวอย่าง โดยเฉพาะเจาะจงด้วย การกระทำใด ๆ อันเป็นการแข่งขันที่ขัดต่อการกระทำโดยสุจริตในเรื่องราวทางการค้า หรืออุตสาหกรรมย่อมถือว่าการกระทำอันเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม การกระทำใด ๆ ที่มีสภาพก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดว่าเป็นสถานประกอบการสินค้า หรือการดำเนินการทางการค้า หรืออุตสาหกรรมของกลุ่ม หรือที่จะก่อให้เกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่สถานประกอบการสินค้า หรือธุรกิจการค้า หรืออุตสาหกรรมของกลุ่มตลอดไปจนถึงการกล่าวอ้างใด ๆ ที่จะทำให้อาสาณชนเกิดความสับสนหลงผิดในสภาพของสินค้า กระบวนการผลิตสินค้า คุณลักษณะของสินค้า ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของสินค้า หรือ จำนวนของสินค้า สิ่งทีกล่าวมานี้ทั้งหมดถือว่าเป็นตัวอย่างของการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมและห้ามมิให้กระทำ ในมาตรานี้มีข้อที่น่าพิจารณายู่ที่ว่า ถ้าได้มีการใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม เช่น ใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าไปในลักษณะที่เป็นการลวงขายสินค้าของตนว่าเป็นสินค้าของผู้อื่น หรือผู้อื่นมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเช่นนี้ ส่วนนี้ผู้เสียหายควรจะขอให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยอ้างเหตุแห่งการลวงขายสินค้าซึ่งเป็นการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมได้หรือไม่ นั้น จะได้กล่าวต่อไปในบทที่ 4

<sup>13</sup> Article 10 bis

(1) The countries of the Union are bound to assure tonationals of suchcountries effective protection against unfair competition.

(2) Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competiton.

(3) Indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantify, of the goods.

ในส่วนการแข่งชันอันไม่เป็นธรรมนั้นใน Article 10 ter ก็ได้<sup>14</sup> กำหนดให้ประเทศในสหภาพดำเนินการให้คนในประเทศภาคีสมาชิกอื่น ๆ ได้รับการเยียวยาตามกฎหมายอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อปราบปรามการแข่งชันอันไม่เป็นธรรมด้วย นอกจากนั้นประเทศภาคีของสหภาพก็ควรจะอนุญาตให้สหพันธ์หรือสมาคมของนักการอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการผลิต หรือพ่อค้าสามารถที่จะดำเนินคดีทางศาล หรือทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เพื่อปราบปรามการแข่งชันอันไม่เป็นธรรมภายในขอบเขตของกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ด้วย

5. การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยเหตุที่ตัวแทนหรือผู้แทนของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นนำเอาเครื่องหมายการค้าของเจ้าของไปจดทะเบียนไว้โดยไม่ได้รับอนุญาต กรณีนี้มีบัญญัติไว้ใน Article 6 septies<sup>15</sup> ซึ่งได้ให้อำนาจแก่เจ้าของ

<sup>14</sup> Article 6 ter

1. The countries of the Union undertake to assure to nationals of the other countries of the Union appropriate legal remedies effectively to repress all the acts referred to in Articles 9, 10, and 10 bis. issued by the competent authority. No authentication shall be required for this certificate.

2. Shall be considered the country of origin the country of the Union where the applicant has a real and effective industrial or commercial establishment, or, if he has no such establishment within the Union, the country of the Union where he has his domicile, or, if he has no domicile within the Union but is a national of a country of the Union, The country of which he is a national.

<sup>15</sup> Article 6 septies

1. If the agent of representative of the person who is the proprietor of a mark in one of the countries of the Union applies, without such proprietor's authorizatou, for the registration of the mark in his own name, in one or more countries of the Union, the proprietor shall be entitled to oppose theregistration applied foror

เครื่องหมายการค้าที่แท้จริงดำเนินการขัดขวางการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวได้ ตลอดไปจนถึงคัดค้านการที่ตัวแทนหรือผู้แทนได้ใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น โดยไม่ได้รับอนุญาตได้ อย่างไรก็ดี อนุสัญญาฉบับนี้ อนุญาตให้ตัวแทนหรือผู้แทนแสดงเหตุผลว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้กระทำลง โดยมีเหตุผลอันสมควร เช่น เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้กระทำให้ตัวแทน หรือผู้แทนเชื่อโดยสุจริตว่า เจ้าของได้สละละทิ้งเครื่องหมายการค้าแล้ว หรือไม่สนใจที่จะได้รับสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้นในประเทศที่เกี่ยวข้องอีกต่อไป<sup>15</sup>

### 2.1.2. อนุสัญญากรุงแมดริด (Madrid Agreement)

อนุสัญญากรุงแมดริดนั้นเกี่ยวข้องกับ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศนี้ อนุสัญญาระหว่างประเทศสองฉบับที่เกี่ยวข้องอยู่ได้แก่ อนุสัญญากรุงแมดริด (Madrid Agreement) ว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ลงวันที่ 14 เมษายน ค.ศ. 1891

<sup>15</sup> ต่อ

demand its cancellation or, if the law of the country so allows, the assignment in his favor of the said registration, unless such agent or representative justifies his action.

2. The proprietor of the mark shall, subject to the provisions of paragraph (1), above, be entitled to oppose the use of his mark by his agent or representative if he has not authorized such use.

3. Domestic legislation may provide an equitable time limit within which the proprietor of a mark must exercise the rights provided for in this Article.

<sup>16</sup> Bodenhausen, G.H.C., Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, As Revised at Stockholm in 1967, p.126-127.

กับสนธิสัญญาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (The Trademark Registration Treaty) ลงวันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ. 1973 ซึ่งจะได้กล่าวในหัวข้อต่อไป

ก่อนที่จะมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศนั้น เครื่องหมายการค้าต้องได้รับการจดทะเบียนในระดับประเทศกับสำนักงานทรัพย์สินอุตสาหกรรมของประเทศแหล่งกำเนิด (Country of origin) เสียก่อน ซึ่ง Article 1(3)<sup>17</sup> ได้ให้คำจำกัดความประเทศแหล่งกำเนิดไว้ดังนี้

---

<sup>17</sup> Article 1

(3) Shall be considered the country of origin the country of the Special Union where the applicant has a real and effective industrial or commercial establishment; if he has no such establishment in a country of the Special Union, the country of the Special Union where he has his domicile; if he has no domicile within the Special Union but is a national of a country of the Special union, the country of which he is a national.

1. ประเทศที่อยู่ในสหภาพแมดดริด (The Madrid Union) ที่ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีสถานประกอบการทางการค้าหรืออุตสาหกรรมที่ยังดำเนินการอยู่อย่างแท้จริง

2. ในกรณีที่ผู้จดทะเบียนไม่มีสถานประกอบการเช่นว่านั้นในประเทศที่อยู่ในสหภาพแมดดริด ให้หมายถึงประเทศในสหภาพที่ผู้จดทะเบียนมีภูมิลำเนา ในกรณีที่ผู้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เช่น บริษัท ให้หมายถึงประเทศในสหภาพที่บริษัทนั้นมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่

3. ในกรณีที่ผู้จดทะเบียนไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในสหภาพแมดดริด ให้หมายถึงประเทศในสหภาพที่ผู้จดทะเบียนมีสัญชาติ

เมื่อได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศแล้ว เป็นระยะเวลา นานกว่า 5 ปี Article 6<sup>1a</sup> บัญญัติว่าทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศนั้นเป็น อิสระแยกต่างหากจากทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ในระดับประเทศก่อนหน้านี้ ใน ประเทศแหล่งกำเนิด ในกรณีที่ระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่าง ประเทศยังไม่ล่วงพ้นไปทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ อาจไม่ได้รับการคุ้มครอง และอาจถูกยกเลิกเพิกถอนไป ถ้าเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ในระดับประเทศก่อนหน้านี้ ในประเทศแหล่งกำเนิดไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายในประเทศแหล่งกำเนิดนั้นอีกต่อไป หรือ ในกรณีที่การคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายในประเทศนั้นได้หมดสิ้นไปในเวลาต่อมาอันเป็นผลเนื่องมา จากการดำเนินคดีที่ได้เริ่มต้นขึ้นก่อนที่ระยะเวลา 5 ปี ดังกล่าวจะล่วงพ้นไป ดังนั้นในกรณีที่มิ มีการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าในระดับประเทศ ในประเทศแหล่งกำเนิดไม่ว่าจะโดย เจ้าของเครื่องหมายการค้าเอง หรือโดยคำสั่งของเจ้าพนักงานของสำนักงานเครื่องหมายการค้า ของประเทศแหล่งกำเนิดสำนักงานเครื่องหมายการค้าของประเทศนั้นก็จะร้องขอให้มีการเพิกถอน ทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่สำนักงานระหว่างประเทศ (The International Bureau)

---

<sup>1a</sup> Article 6

(1) Registration of a mark at the International Bureau is effected for twenty years, with the possibility of renewal under the conditions specified in Article 7.

(2) Upon expiration of a period of five years from the date of the international registration, such registration shall become independent of the national mark registered earlier in the country of origin, subject to the following provisions.



ด้วย และสำนักงานระหว่างประเทศก็จะต้องดำเนินการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าเช่นนั้น  
 นั้น ในกรณีที่มีการดำเนินคดีทางศาลสำนักงานเครื่องหมายการค้าของประเทศแหล่งกำเนิดก็จะ  
 ต้องส่งสำเนาคำฟ้อง หรือพยานหลักฐานเอกสารอื่น ๆ ว่า ได้มีการเริ่มต้นดำเนินคดีแล้วตลอดไป  
 จนถึงคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลไปยังสำนักงานระหว่างประเทศ ซึ่งอาจทำโดยคำสั่งของ  
 เจ้าพนักงานเองหรือโดยคำร้องขอของโจทก์ ในกรณีเช่นว่านี้สำนักงานระหว่างประเทศก็จะลง  
 บันทึกคำบอกกล่าวเช่นนั้นไว้ในทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามใน  
 การยกเลิกเพิกถอนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศนั้นเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจจะต้องให้โอกาส  
 และระยะเวลาอันสมควรแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าในการยกข้อต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิของตน

---

<sup>18</sup> (ต่อ)

(3) The protection resulting from the international registration, whether or not it has been the subject of a transfer, may no longer be invoked, in whole or in part, if, within five years from the date of the international registration, the national mark, registered earlier in the country of origin in accordance with Article 1, no longer enjoys, in whole or in part, legal protection in that country. This provision shall also apply when legal protection has later ceased as the result of an action begun before the expiration of the period of five years.

4. In the case of voluntary or ex officio cancellation, the Office of the country of origin shall request the cancellation of the mark at the International Bureau, and the latter shall effect the cancellation, ex

อย่างพอเพียงตาม Article 5(6)<sup>19</sup> กล่าวอีกนัยหนึ่ง อนุสัญญากรุงแมตตริตนั้นได้นำเอาหลักการที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า หลักการพึ่งพา (The principle of Dependency) มาใช้ กล่าวคือความสมบูรณ์ของสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าของประเทศในสหภาพย่อมขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของสิทธิของเขาในประเทศแหล่งกำเนิด ดังนั้นถ้าทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศแหล่งกำเนิดได้ถูกเพิกถอนไป การคุ้มครองที่ได้รับตามอนุสัญญากรุงแมตตริตก็จะหมดสิ้นไป ไม่เฉพาะแต่ในประเทศแหล่งกำเนิดเท่านั้นหากแต่รวมถึงในประเทศอื่น ๆ ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกอนุสัญญากรุงแมตตริต ที่เครื่องหมายการค้านั้นได้รับการคุ้มครองมาจนถึงวันที่มีการเพิกถอน โดยมีเงื่อนไขว่าการดำเนินการในการเพิกถอนนั้นจะต้องเริ่มดำเนินการเสียภายใน 5 ปี นับจากวันจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ<sup>20</sup>

---

18 (ต่อ)

officio or at the request fo the plaintiff, a copy of the complaint or any other documentary evidence that an action has begun, and also of the final decison of the court; the Bureau shall enter notice thereof in the International Register.

<sup>19</sup> Article 5 (6)

Invalidation of an internatinal mark may not be pronounced by the competent authorities without the proprietor of the mark having, in good time, been afforded the opportunity of defending his rights. Invalidation shall be notified to the International Bureau.

<sup>20</sup> Legal Training Course on Trademark, p.11.

### 2.1.3. สนธิสัญญาว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (The Trademark Registration Treaty)

สนธิสัญญาว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นมีการลงนามเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ. 1973 ในการประชุมทางการทูตที่กรุงเวียนนาหลักการพื้นฐานของสนธิสัญญานี้เหมือนกันกับหลักการในอนุสัญญากรุงแมตตริต การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้สนธิสัญญานี้มีผลเช่นเดียวกัน<sup>21</sup> แต่มีข้อแตกต่างจากสนธิสัญญากรุงแมตตริตในข้อที่ว่าภายใต้สนธิสัญญานี้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในระดับประเทศก่อนการจดทะเบียนในระดับระหว่างประเทศในทุก ๆ ประเทศที่การจดทะเบียนระหว่างประเทศจะมีผลใช้บังคับนั้นทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศจะมีผลอย่างอิสระจากการคุ้มครองในประเทศแหล่งกำเนิด ดังนั้น หากผู้หนึ่งผู้ใดประสงค์จะร้องขอให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศอันหนึ่งอันใดแล้วบุคคลผู้นั้นจะต้องดำเนินการแยกเป็นเรื่อง ๆ ไปในแต่ละประเทศที่เครื่องหมายการค้าได้รับการคุ้มครอง<sup>22</sup>

## 2.2 หลักกฎหมายภายในของต่างประเทศ

### 2.2.1. กฎหมายอังกฤษ

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของอังกฤษนั้นประกอบด้วยกฎหมายหลายฉบับ ฉบับที่สำคัญได้แก่ Trade Mark Act 1938 ในส่วนของหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีดังต่อไปนี้

ก. การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เนื่องจากการไม่ใช้เครื่องหมายการค้า<sup>23</sup> (non-use) ตาม Section 26 แห่ง Trade Marks Act 1938<sup>23</sup> เครื่องหมายการค้าอาจถูกเพิกถอนออกจากทะเบียนได้ ถ้าจดทะเบียนไว้โดยไม่มีเจตนาสุจริตที่

<sup>21</sup> Ibid, p.10.

<sup>22</sup> Ibid, p.11.

<sup>23</sup> Section 26

จะใช้และมีได้มีการใช้เครื่องหมายการค้าขึ้นหรือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แต่มิได้มีการใช้

<sup>23</sup> (ต่อ)

(1) subject to the provisions of the next succeeding Section, a registered trade mark may be taken off the register in respect of any of the goods in respect of which it is registered on application by any person aggrieved to the Court or, at the option of the applicant and subject to the provisions of section fifty-four of this Act, to the Registrar, on the ground either-

(a) that the trade mark was registered without any bona fide intention of the part of the applicant for re-registration that it should be used in relation to those goods by him, and that there has in fact been no bona fide use of the trade mark in relation to those goods by any proprietor thereof for the time being up to the date one month before the date of the application; or

(b) that up to the date one month before the date of the application a continuous period of five years or longer elapsed during which the trade mark was a registered trade mark and during which there was no bona fide use thereof in relation to those goods by any proprietor thereof for the time being:

Provided that (except where the applicant has been permitted under subsection (2) if section twelve of this Act to register an identical or nearly resembling trade mark in respect of the goods in question or where the tribunal is of opinion that he might properly be permitted so to register such a trade mark) the tribunal may refuse an application made under paragraph (a) or (b) of this subsection in relation to any goods, if it is shown that there has been before the relevant date or during the relevant period, as the case may be, bona fide use of the (trade) mark by (any) the proprietor thereof for the

เครื่องหมายการค้านั้นเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่มีการบันทึกการจดทะเบียน ถึงแม้ว่ายัง

---

<sup>23</sup>  
(ต่อ)

time being in relation to (goods of the same description)--

(i) goods of the same description, or

(ii) services associated with those goods or goods of that description, being goods or, as the case may be, services in respect of which the mark is registered.

(2) where in relation to any goods in respect of which a trade mark is registered--

(a) the matters referred to in paragraph (b) of the foregoing subsection are shown so far as regards non-use of the trade mark in relation to goods to be sold, or otherwise traded in, in a particular place in the United Kingdom (otherwise than of export from the United Kingdom), or in relation to goods to be exported to a particular market outside the United Kingdom; and

(b) a person has been permitted under subsection (2) of section twelve of this Act to register an identical or nearly resembling trade mark in respect of those goods under a registration extending to use in relation to goods to be sold, or otherwise traded in, in that place (otherwise than for export from the United Kingdom), or in relation to goods to be exported to that market, or the tribunal is of opinion that he might properly be permitted so to register such a trade mark; on application by that person to the Court or, at the option of the applicant and subject to the provisions of section fifty-four of this Act, to the Registrar, the tribunal may impose on the registration of the first-mentioned trade mark such limitations as the tribunal thinks proper for securing that the registration shall cease to extend to such use as last aforesaid.



สามารถโต้แย้งได้ว่าระยะเวลาดังกล่าวนั้นมีผลตั้งแต่วันที่ยื่นขอจดทะเบียนอย่างไรก็ตามระยะเวลา 5 ปี ดังกล่าวนั้นจะต้องสิ้นสุดลง ก่อนหน้าวันยื่นคำขอให้เพิกถอนเป็นเวลายังน้อย 1 เดือน<sup>24</sup> เหตุผลโดยทั่วไปสำหรับการดำเนินการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยเหตุแห่งการไม่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นก็คือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ก่อนแต่ไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวย่อมจะเป็นอุปสรรคต่อคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนในภายหลัง สิทธิแห่งการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีอยู่ได้ก็โดยการใช้เครื่องหมายการค้า นั้น หากเครื่องหมายการค้า นั้นมิได้มีการใช้เป็นเวลาถึง 5 ปี เครื่องหมายการค้า นั้นก็จะถูกเพิกถอนไปเมื่อผู้เสียหายดำเนินคดีความ ระยะเวลา 5 ปี ยาวเพียงพอที่จะทำให้ความจำของสาธารณชนต่อเครื่องหมายการค้า นั้นลดน้อยลงหรือหมดไป เพื่อว่าสาธารณชนจะได้ไม่เกิดความสับสนหลงผิดเมื่อมีเครื่องหมายการค้า ที่เหมือนคล้ายกันของเจ้าของอื่นปรากฏขึ้น อันถึงทะเบียนเครื่องหมายการค้า อาจจะถูกเพิกถอนในระยะเวลาที่น้อยกว่า 5 ปี ถ้าผู้ร้องขอให้เพิกถอนสามารถแสดงได้ว่าเจ้าของเดิมไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นเลยและไม่เคยมีเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายการค้า นั้นแต่อย่างใด<sup>25</sup> อย่างไรก็ตามในกรณีที่เครื่องหมายการค้า อันหนึ่ง

---

<sup>23</sup> (ต่อ)

(3) An applicant shall not be entitled to rely for the purposes of paragraph (b) of subsection (1), or for the purposes of subsection (2), of this section on any non-use of a trade mark that is shown to have been due to special circumstances in the trade and not to any intention not to use or abandon the trade mark in relation to the goods to which the application relates.

<sup>24</sup> T.A. Blanco White and Robin Jacob, Kerly's Law of Trademarks and Tradenames, (London : Sweet & Maxwell, 1986), p.192.

<sup>25</sup> Legal Training Course on Trademark, p.15.

อันใดมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ จนกระทั่งว่าการใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั้นสำหรับสินค้าประเภทอื่นย่อมจะทำให้เกิดความเชื่อที่ว่า สินค้าเหล่านั้นมาจากแหล่งทางการค้าอันเดียวกัน เจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าจำพวกอื่น ๆ ได้โดยไม่คำนึงว่าตนได้ใช้เครื่องหมายนั้นกับสินค้าดังกล่าวหรือไม่หรือไม่หรือไม่คำนึงว่าตนมีเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าหรือไม่<sup>26</sup> หลักกฎหมายดังที่กล่าวนี้มีกำหนดไว้ในมาตรา 27<sup>27</sup> ที่บัญญัติถึงการจดทะเบียนในเชิงป้องกันสำหรับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง (Defensive Registration of Well-known Trademark) ซึ่งการจดทะเบียนนี้จะมีอยู่ได้โดยไม่ต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้า หลักการนี้เป็นข้อยกเว้นหนึ่งในไม่กี่ข้อของเงื่อนไขพื้นฐานที่ว่า การจดทะเบียนนั้นจะเปิดให้กันแต่เฉพาะเครื่องหมายการค้าที่ได้มีการใช้แล้วหรือที่กำลังจะใช้ การจดทะเบียนในเชิงป้องกันนี้ ใช้สำหรับเครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยคำประดิษฐ์เท่านั้น ทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะดำรงอยู่ในสารบบทะเบียนได้ครบเท่าที่ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเดิมยังคงมีอยู่เท่านั้น และจะต้องจดทะเบียนเป็นชุดกันกับทะเบียนเดิม บทบัญญัติพิเศษเช่นนี้เป็นไปเพื่อปกป้องทั้งเจ้าของเครื่องหมายการค้าและสาธารณชน เจ้าของ

<sup>26</sup> Legal Training Course on Trademark, p.17.

<sup>27</sup> Section 27

(1) Where a trade mark consisting of an invented word or invented words has become so well known as respects any goods in respect of which it is registered and in relation to which it has been used that the use thereof in relation to other goods would be likely to be taken as indicating a connection in the course of trade between those goods and a person entitled to use the trademark in relation to the first-mentioned goods, then, notwithstanding that the proprietor registered in respect of the first-mentioned goods does not use or propose to use the trade mark in relation to those other goods and notwithstanding anything in the last foregoing section, the trade mark may, on the application in the prescribed manner of the proprietor registered in respect of the first-mentioned goods, be registered in

(4) On application by any person aggrieved to the Court or, at the option of the applicant and subject to provisions of section fifty-four of this Act, to the Registrar, the registration of a trade mark as a defensive trade mark may be cancelled on the ground that the requirements of subsection (1) of this section are no longer satisfied in respect of any goods in respect of which the trade mark is registered in the name of the same proprietor otherwise than as a defensive trade mark, or may be cancelled as respects any goods in

as, associated trade marks.

(3) A trade mark registered as a defensive trade mark and that shall, notwithstanding that the respective registrations are in respect of different goods, be deemed to be, and shall be registered trade mark as otherwise registered in the name of the same proprietor in respect of those goods otherwise than as a defensive trade mark, in lieu in each case of the existing registration. (2) The registered proprietor of a trade mark may apply for the registration thereof in respect of any goods as a defensive trade mark notwithstanding that it is already registered in his name in respect of those goods otherwise than as a defensive trade mark, or any apply for the registration thereof in respect of any goods otherwise than as a defensive trade mark notwithstanding that it is already registered in his name in respect of any goods as a defensive trade mark, in lieu in each case of the existing registration.

while so registered, shall not be liable to be taken off. his name in respect of those other goods as a defensive trade mark and,

27 (92)

๒๖๓๓ (๒) ซึ่งในที่สุดการที่ผู้ใดจะขอจดทะเบียนการค้าในลักษณะการค้าที่แตกต่างจากการค้าที่เดิม (๒) การขอจดทะเบียนการค้าในลักษณะการค้าที่แตกต่างจากการค้าที่เดิม

นอกจากนี้สาธารณชนก็จะได้รับความคุ้มครองจากแนวโน้มที่จะสับสนหลงผิดซึ่งเกิดขึ้นเนื่องมาจากการเชื่อมโยงอย่างผิด ๆ ได้<sup>28</sup>

ในประเด็นเกี่ยวกับการใช้หรือไม่ใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ การใช้เครื่องหมายการค้าโดยผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าซึ่งได้รับการจดทะเบียนไว้ถือได้ว่าเป็นการใช้ของเจ้าของเครื่องหมายค้านั้นเองตาม Section 28(2)<sup>29</sup> นอกจากนี้

---

<sup>27</sup> (ต่อ)

respect of which it is registered as a defensive trade mark on the ground that there is no longer any likelihood that the use of the trade mark in relation to those goods would be taken as giving the indication mentioned in subsection (1) of this section.

(5) The Registrar may at any time cancel the registration as a defensive trademark of a trade mark of which there is not longer any registration in the name of the same proprietor otherwise than as a defensive trade mark.

(6) Except as otherwise expressly provided in this section, the provisions of this Act shall apply in respect of the registration of trade marks as defensive trademarks and of trade marks so registered as they apply in other cases.

<sup>28</sup> Legal Training Course on Trademark p.17.

<sup>29</sup> Section 28

(2) The permitted use of a trade mark shall be deemed to be use by the proprietor thereof, and shall be deemed not to be use by a person other than the proprietor, for the purposes of section twenty-six of this Act and for any other purpose for which such use is material under this Act or at common law.

Section 29<sup>30</sup> ยังได้ระบุถึงกรณีที่ผู้จดทะเบียนไม่ได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้เครื่องหมายการค้านั้น แต่ได้แสดงให้เห็นที่พอใจแก่เจ้าหน้าที่ว่าจะมีการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยบริษัทผู้รับโอน

---

<sup>30</sup>Section 29

(1) No application for the registration of a trade mark in respect of any goods shall be refused, nor shall permission for such registration be withheld, on the ground only that it appears that the applicant does not use or propose to use the trade mark,

(a) If the tribunal is satisfied that a body corporate is about to be constituted, and that the applicant intends to assign the trade mark to the corporation with a view to the use thereof in relation to those goods by the corporation; or

(b) If the application is accompanied by an application for the registration of a person as a registered user of the trade mark, and the tribunal is satisfied that the proprietor intends it to be used by that person in relation to those goods and the tribunal is also satisfied that that person will be registered as a registered user thereof immediately after the registration of the trade mark.

(2) The provisions of section twenty-six of this Act shall have effect, in relation to a trade mark registered under the power conferred by the foregoing subsection, as if for the reference, in paragraph (a) of subsection (a) of that section, to intention on the part of an applicant for registration that a trade mark should be used by him there were substituted a reference to intention on his part that it should be used by the corporation or registered user concerned.

(3) the tribunal may, as a condition of the exercise of the power conferred by subsection (1) of this section in favour of an applicant who relies on intention to assign to a corporation as



หรือผู้จดทะเบียนการใช้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้น (a registered user) การใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุด หรือเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกัน คล้ายกัน ในสาระสำคัญอาจถือได้ว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าตามที่ได้จดทะเบียนไว้ตามนัย แห่ง Section 30(1)<sup>31</sup> และ การใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้อย่างเต็มรูปแบบย่อมถือ เป็นการใช้ภาคส่วนหนึ่งภาคส่วนของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แยกกัน

-----  
<sup>30</sup> (ต่อ)

aforesaid, require him to give security for the costs of any proceedings before the tribunal relative to any opposition or appeal, and in default of such security being duly given may treat the application as abandoned.

(4) Where a trade mark is registered in respect of any goods under the power conferred by subsection (1) of this section in the name of an applicant who relies on intention to assign to a corporation as aforesaid, then, unless within such period as may be prescribed, or within such further period not exceeding six months as the Registrar may on application being made to him in the prescribed manner allow, the corporation has been registered as the proprietor of the trade mark in respect of those goods, the registration shall cease to have effect in respect thereof at the expiration of that period, and the Registrar shall amend the register accordingly.

<sup>31</sup> Section 30

(1) Where under the provisions of this Act use of a registered trade mark is required to be proved for any purpose, the tribunal may, if and so far as the tribunal thinks right, accept use of an associated registered trade mark, or of the trade mark with additions or alterations not substantially affecting its identity, as an equivalent for the use required to be proved.

ตาม Section 30(2)<sup>32</sup>

นอกเหนือจากข้อยกเว้นเกี่ยวกับการจดทะเบียนในเชิงป้องกันสำหรับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงดัง ได้กล่าวมาแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนอาจพิสูจน์ได้ว่าการไม่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นเกิดเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษในทางการค้า (Special circumstances in the Trade) และตนไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ใช้ หรือจะละทิ้งเครื่องหมายการค้านั้นตาม Section 26(3)<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Section 30 (2)

The use of the whole of a registered trade mark shall for the purposes of this Act be deemed to be also a use of any registered trade mark, being a part thereof, registered in the name of the same proprietor by virtue of subsection (1) of section twenty-one of this Act

<sup>33</sup> Section 26

(3) An applicant shall not be entitled to rely for the purposes of paragraph (b) of subsection (1), or for the purposes of subsection (2), of this section on any non-use of a trade mark that is shown to have been due to special circumstances in the trade and not to any intention not to use or abandon the trade mark in relation to the goods to which the application relates.



ข. การเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้โดยมิชอบในเรื่องนี้  
ได้มีบัญญัติไว้ใน Trade Marks Act 1938 Section 32<sup>34</sup> ซึ่ง Section ดังกล่าวได้ให้

---

<sup>34</sup> Section 32

1. Any person aggrieved by the non-insertion in or omission from the register of any entry, or by any entry made in the register without sufficient cause, or by any entry wrongly remaining on the register, or by any error or defect in any entry in the register, may apply in the prescribed manner to the Court or, at the option of the applicant and subject to the provisions of section fifty-four of this Act, to the Registrar, and the tribunal may make such order for making, expunging or varying the entry as the tribunal may think fit.

2. The tribunal may in any proceeding under this section decide any question that it may be necessary or expedient to decide in connection with the rectification of the register.

3. In case of fraud in the registration, assignment or transmission of a registered trade mark, the Registrar may himself apply to the Court under the provisions of this section.

4. Any order of the Court rectifying the register shall direct that notice of the rectification shall be served in the prescribed manner on the Registrar, and the Registrar shall on receipt of the notice rectify the register accordingly.

5. The power to rectify the register conferred by this section shall include power to remove a registration in Part A of the register to Part B.

อำนาจแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งได้รับความเสียหาย จากการบันทึกในทะเบียนซึ่งได้กระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อาจยื่นคำขอให้มีการแก้ไขหรือเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ โดยนัยแห่งบทบัญญัติใน Section 32 ดังกล่าวสามารถจะสรุปเหตุแห่งการแก้ไขหรือเพิกถอนได้ดังต่อไปนี้ คือ

1. การไม่บันทึก หรือการไม่ลงบันทึก หรือการละเว้นการบันทึกในสารบบทะเบียน โดยปราศจากเหตุอันสมควร
2. ข้อบันทึกใด ๆ ที่มีอยู่ในสารบบทะเบียน โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
3. การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสารบบทะเบียน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน
4. ความผิดพลาด หรือความบกพร่องในการลงบันทึกในสารบบทะเบียน

บุคคลหนึ่งบุคคลใดอาจร้องขอต่อนายทะเบียน ในกรณีที่เขาได้รับความเสียหายด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดในสิ่งที่เหตุที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เมื่อได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนหรือศาลอาจมีคำสั่งให้ลงบันทึกทางทะเบียนเพื่อเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงบันทึกทางทะเบียนตามที่นายทะเบียนหรือศาลเห็นสมควร<sup>35</sup> ในกรณีที่มีการจ้องฉ้อฉลในการจดทะเบียนหรือการโอนเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วนายทะเบียนอาจร้องขอต่อศาลได้ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว

เหตุผลโดยทั่วไปในการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีการอ้างกันมากตาม Section 32 นี้ คือเครื่องหมายดังกล่าวไม่ควรที่จะได้รับการจดทะเบียนมาตั้งแต่แรก ซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่บัญญัติไว้ใน Section 9 หรือ Section 10 แล้วแต่กรณี หรือใน Section 11 หรือ Section 12 แต่ก็ยังมีกรณีที่มีการดำเนินการจดทะเบียนแต่เดิมนั้นถูกต้อง (หรือได้รับความคุ้มครอง

<sup>35</sup> Jacob Alan, Trademark Throughout the World, (Clark Boardman Company Ltd., 1987), p.32.

ตาม Section 13 แต่กระนั้นก็ดีเครื่องหมายการค้าอาจถูกเพิกถอนด้วยเหตุดังกล่าวต่อไป<sup>36</sup>

### 1. การสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะ (Loss of distinctiveness)

เป็นที่ประจักษ์ว่า สิทธิในเครื่องหมายการค้าย่อมสูญสิ้นไป ถ้าเครื่องหมายการค้า นั้นสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะ หลักการเดียวกันนี้ ก็ใช้กับสิทธิในการป้องกันการลวงขายโดยอาศัย การใช้เครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนและเป็นหลักการที่เดิมเคยถือว่าถูกต้องเช่นเดียวกับในกรณีของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน Section 22 ของ Trade Marks Act 1905 ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า เครื่องหมายการค้านั้นควรจะได้ถูกกำหนดให้เป็นไปตามความมีชื่อเสียงของธุรกิจการค้าอันเกี่ยวข้องกับสินค้าที่เครื่องหมายการค้านั้นได้จดทะเบียนไว้แต่อย่างไรก็ตามไม่มีบทบัญญัติทำนองเดียวกันนี้ใน Trade Marks Act 1938 และในกรณีตาม Trade Marks Act 1905 คำตัดสินของศาลก็เป็นว่าเพียงการสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะโดยลำพัง อย่างเดียวไม่ทำให้ทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นเสียไปยกเว้นจะเป็นกรณีตามที่บัญญัติไว้ใน Section 15 ของ Trade Marks Act 1938 ดังนั้นอาจจะถือได้ว่าแม้การขาดความมีลักษณะบ่งเฉพาะจะเป็นอุปสรรคต่อการจดทะเบียน แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนโดยชอบแล้ว หรือทะเบียนเครื่องหมายการค้าเดิมเป็นไปตาม Section 13 ของ Trade Marks Act 1938 แล้ว ย่อมไม่ทำให้ความสมบูรณ์แห่งการจดทะเบียนนั้นสูญหายไป เพียงเพราะเหตุว่า ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหลังจากนั้น ลักษณะบ่งเฉพาะได้สูญหายไป หรือได้ถูกพบว่ามีอยู่เลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่เข้าใจกันดีแล้วว่าเครื่องหมายการค้าไม่อาจถูกเพิกถอนจากทะเบียนได้เมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปทำให้เครื่องหมายการค้านั้นสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่สามารถบ่งชี้หรือแสดงแหล่งกำเนิดของสินค้าได้อีกต่อไป<sup>37</sup>

<sup>36</sup> T.A. Blanco White and Robin Jacob, Kerly's Laws on Trademarks and Tradenames, p. 183.

<sup>37</sup> Ibid., p. 183-184.



2. สิทธิที่เกิดขึ้นจากธุรกิจใดแต่ได้แยกออกจากกิจการค้านั้น (Right separate from business in connection with which acquire)

เชื่อกันว่าสิทธิในเครื่องหมายการค้าไม่สามารถจะมีอยู่ได้โดยแยกจากชื่อเสียงทางการค้าของธุรกิจ (Goodwill of business) ภายใต้เครื่องหมายการค้าและ สิทธิที่จะป้องกันการลวงขายเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องหมายการค้าที่มีจดทะเบียน ทั้งนี้โดยไม่คำนึงว่าเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนในบางกรณีอาจจะมีการโอนกันได้โดยชอบเพื่อที่จะแยกเครื่องหมายการค้าออกจากชื่อเสียงของกิจการค้านั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน อย่างไรก็ตาม แม้ภายใต้ Trade Marks Act 1905 มีแนวโน้มที่จะถือว่า การโอนเครื่องหมายการค้าแยกไปจากชื่อเสียงทางการค้า (Goodwill) ทำให้ผลของการโอนไม่สมบูรณ์ แต่ก็มิใช่ว่าจะเป็นการทำลายเครื่องหมายการค้า นั้น ภายใต้ Trade Marks Act 1938 ซึ่งมีการพิจารณาอย่างจริงจังถึงความเป็นไปได้ของการโอนเครื่องหมายการค้าโดยแยกจากชื่อเสียงทางการค้า (Goodwill) จึงเป็นที่เห็นได้ชัดว่าการแยกเครื่องหมายการค้าออกจากกิจการค้านั้น โดยตัวของมันเองไม่ได้ทำให้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้นสูญเสียความสมบูรณ์ไป<sup>38</sup>

3. การละทิ้ง (abandonment)

เครื่องหมายที่เจ้าของละทิ้ง ไปย่อมไม่เหมาะสมที่จะคงไว้ในทะเบียนและอาจถูกลบออกจากทะเบียนได้ต่อไป ผู้รู้ในประเด็นนี้ เสนอแนะว่าการละทิ้งเครื่องหมายการค้าควรจะต้องประกอบด้วยเจตนาที่จะละทิ้ง แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีกรณีถกเถียงกันว่าถ้าการใช้เครื่องหมายได้ยุติลง และเจ้าของเครื่องหมายก็ได้ประสงค์ที่จะใช้เครื่องหมายนั้น เครื่องหมายนั้นก็ไม่ใช่เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการอีกต่อไป ดังนั้นเครื่องหมายนั้นก็อยู่ในสารบบทะเบียนอย่างไม่ต้องสงสัย ไม่ว่าจะมีความเจตนาที่จะละทิ้งหรือไม่ก็ตาม เจตนาในที่นี้เป็นปัญหาข้อเท็จจริง เจตนาที่จะละทิ้งอาจจะเห็นได้จากการเลิกธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการซึ่งได้ใช้เครื่องหมายที่

<sup>38</sup>T.A. Blanco White and Robin Jacob, Kerly's Laws on Trademarks and Tradenames, p. 183.

จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งการไม่ใช้ (non-use) เพียงอย่างเดียว เจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจคำนึงถึงสภาวะของตลาดและความต้องการของสินค้าอย่างถูกต้องแล้ว จึงไม่มีเหตุผลที่จะถือว่าเขาได้สูญเสียสิทธิในเครื่องหมายการค้าเนื่องจากที่มีได้ป้อนสินค้าเข้าสู่ตลาดเมื่อมีสินค้านั้นอยู่ล้นตลาดแล้ว

อนึ่งการนำเครื่องหมายใหม่มาใช้ (adoption of new mark) กับสินค้าที่เคยมีการขายภายใต้เครื่องหมายเดิมอาจเป็นหลักฐานของการละทิ้งเครื่องหมายเดิมได้แต่ข้อเท็จจริงนี้ยังไม่เด็ดขาด<sup>39</sup>

#### 4. เครื่องหมายที่กลายมาเป็นสิ่งหลอกลวง (Mark becoming deceptive)

Section 32 ของ Trade Marks Act 1938 ได้บัญญัติให้อำนาจนายทะเบียนหรือศาลที่จะลบหรือเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายทะเบียนการค้าใดๆได้ หากเครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายที่ไม่มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองในศาลสถิตยุติธรรมตามนัยมาตรา 11-(45/1) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องหมายใดๆ ซึ่งกลายมาเป็นสิ่งหลอกลวงเกิดจากการกระทำที่เป็นความผิดของเจ้าของเครื่องหมายนั้นดังกรณีตัวอย่างต่อไปนี้

เครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นไปโดยอาศัยความสมบูรณ์ของทะเบียนเครื่องหมายการค้าเดิม และสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นของเจ้าของผู้จดทะเบียน แต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขแห่งการใช้ร่วมกันโดยสุจริต (Concurrent User) กับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันรายอื่น ถ้าเครื่องหมายนั้นน่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในขณะยื่นขอจดทะเบียนเป็นครั้งแรก ก็อาจจะถูกเพิกถอนออกจากทะเบียนได้ ยกเว้นเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวสามารถแสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนนั้นได้มีการร่วมใช้มาโดยสุจริตเช่นเดียวกันก่อนวันที่จะมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเดิม แต่ถ้าเครื่องหมายการค้านั้นไม่น่าจะก่อให้เกิดความสับสน หลงผิดในขณะยื่นขอจดทะเบียน แต่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในช่วงระหว่างเวลาที่เครื่องหมายการค้านั้นได้รับการจดทะเบียนแล้ว และเวลาที่มีคำขอเพิกถอนทะเบียนนั้น เครื่องหมายการค้านั้นอาจจะไม่ถูกลบออกจากทะเบียนยกเว้นในกรณีที่เครื่องหมายการค้า

<sup>39</sup> Ibid., p184-185

คำนั้นน่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด หรือเป็นการหลอกลวง โดยการกระทำผิดของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ผู้จดทะเบียน หรือผู้อยู่ในตำแหน่งนั้นมาก่อน ในฐานะที่เป็นเจ้าของผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นเองอย่างไรก็ดีศาลมีอำนาจใช้ดุลยพินิจที่จะเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นหรือไม่ก็ได้ และในกรณีไม่เพิกถอนจะกำหนดเงื่อนไข หรือข้อจำกัดให้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้

มีความเห็นกันว่า หลักการนี้ควรนำไปใช้กับกรณีที่ว่า เครื่องหมาย ได้สูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะเพราะเหตุแห่งการกระทำที่เป็นความผิดของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น<sup>40</sup>

5. Section 15 เครื่องหมายซึ่งใช้เป็นชื่อหรือคำอธิบายลักษณะของสิ่งของ, วัตถุ หรือกิจการ (Mark used as name or description of an article, substance or activity)

มูลเหตุแห่งการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายซึ่งเกิดขึ้นตาม Section 15 แห่ง Trade Marks Act 1938 เป็นมูลเหตุพิเศษเกี่ยวกับ ชื่อของสิ่งของ, เคมีวัตถุ และชื่อ หรือ ลักษณะของกิจการบริการต่าง ๆ

Section 15(1)(a) และ (2) เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายซึ่งประกอบด้วย คำ ๆ เดียว หรือคำอธิบายหลายคำซึ่งใช้เป็นชื่อหรือลักษณะของสิ่งของ, วัตถุ หรือกิจการ ตามมาตราดังกล่าวนี้ ทะเบียนเครื่องหมายนั้นย่อมไม่สูญเสียความสมบูรณ์ไปด้วย เหตุผลแต่เพียงว่ามี การใช้เครื่องหมายการค้า นั้นในขณะที่เป็นชื่อหรือคำอธิบายลักษณะของสิ่งของ วัตถุ หรือกิจการ ภายหลังจากวันที่ได้จดทะเบียน แต่ถ้าหากว่าการใช้เช่นนั้นเป็นไปอย่างกว้างขวางเป็นที่รู้จัก เป็นอย่างดีในหมู่ผู้ค้าขายในสิ่งของหรือวัตถุนั้น (หรือในระหว่างบุคคลผู้ให้บริการ หรือที่เกี่ยวกับธุรกิจบริการ) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่มีใช้เป็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายนั้นย่อมสูญเสียสิทธิผูกขาดแต่ผู้เดียวในเครื่องหมายการค้า นั้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกันไม่เฉพาะแต่สิ่งของ, วัตถุ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องเท่านั้นแต่รวมหากไปถึงสินค้าอย่างใด ๆ ที่มีลักษณะอย่างเดียวกันด้วย

<sup>40</sup> T.A. Blanco White and Robin Jacob, Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, p.186.

## 6. การดำเนินการแก้ไขหรือเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ตาม Section 32 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 1938 ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการที่ไม่ถูกต้อง อาจยื่นคำร้องต่อศาลตามวิธีการที่กำหนดเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น ได้ตามที่ศาลจะเห็นสมควร อนึ่ง ในกรณีที่มีการฉ้อฉลในการจดทะเบียนหรือการโอนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน นายทะเบียนยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้มีการตั้งที่ไต่ถามมาแล้วได้ เมื่อศาลได้มีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้มีการแก้ไขสารบบทะเบียนแล้ว ในคำสั่งดังกล่าวก็จะระบุให้แจ้งการแก้ไขนั้นไปยังนายทะเบียนตามวิธีการที่กำหนด เมื่อนายทะเบียนได้รับแล้วก็จะต้องดำเนินการแก้ไขหรือเพิกถอนสารบบทะเบียนตามคำบอกแจ้งนั้น ในกรณีมาตรา 32 ดังกล่าวนั้น ศาลย่อมมีดุลพินิจที่จะแก้ไขหรือไม่ก็ได้

### 2.2.2. กฎหมายสหรัฐอเมริกา

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้แก่ The Lanham Act นอกจากนี้ยังมีกฎหมายเก่าได้แก่ รัฐบัญญัติปี 1881 หรือรัฐบัญญัติปี 1905 หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นหลักใหญ่ปรากฏอยู่ใน Title 14, 15 U.S.C.A Chapter 1064 ซึ่งบทมาตราดังกล่าวอนุญาตให้มีการเพิกถอนทะเบียน (เครื่องหมาย) หลัก (Principal Register) โดยการร้องขอ ของบุคคลใดผู้ที่เชื่อว่าเขาถูกละเมิดหรือจะถูกละเมิดสิทธิโดยการจดทะเบียนเครื่องหมายในทะเบียน (เครื่องหมาย) หลัก<sup>41</sup>

สาระสำคัญของ Title 14, 15 U.S.C.A. Chapter 1064 มีดังต่อไปนี้

Chapter 1064 การเพิกถอนการจดทะเบียน (Cancellation of registration)

<sup>41</sup> Paul Goldstein, Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines (New York : The Foundation press Inc., 1981), p.357.

คำร้องเพื่อขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายซึ่งกล่าวถึงมูลเหตุที่ใช้อ้างอิง และมีการจ่ายค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้แล้ว อาจจะยื่นโดยบุคคลใด ๆ ผู้ที่เชื่อว่าเขาเสียหายหรือจะเสียหายจากการจดทะเบียนเครื่องหมายในทะเบียนหลักตามรัฐบัญญัติ หรือตามรัฐบัญญัติฉบับลงวันที่ 3 มีนาคม 1881 หรือ รัฐบัญญัติฉบับลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 1905 ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) ภายใน 5 ปี นับจากวันที่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายภายใต้บทนี้, หรือ  
 (ข) ภายใน 5 ปี นับจากวันที่มีคำประกาศตาม Chapter 1062 (C)  
 (ค) ในเวลาใด ๆ ถ้าเครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนกลายเป็นชื่อสามัญของสิ่งของ หรือวัตถุ หรือได้ถูกละทิ้งไป หรือการจดทะเบียนนั้นได้รับมาโดยฉ้อฉล หรือขัดต่อบทบัญญัติของ Chapter 1054 ของรัฐบัญญัตินี้ หรือของ Chapter 1052 (a), (b), หรือ (c) ของรัฐบัญญัตินี้ สำหรับการจดทะเบียนตามรัฐบัญญัตินี้ หรือขัดต่อบทบัญญัติข้อห้ามที่คล้ายคลึงกันของรัฐบัญญัติฉบับก่อนสำหรับการจดทะเบียนตามรัฐบัญญัตินี้ ๆ หรือถ้าเครื่องหมายจดทะเบียนนั้นมีการใช้ หรือการอนุญาตของผู้จดทะเบียนเพื่อที่จะแสดงแหล่งกำเนิดของสินค้า หรือบริการอันเป็นเท็จ เกี่ยวข้องกับสิ่งของที่ใช้เครื่องหมายนั้น

(ง) ในเวลาใด ๆ ถ้าเครื่องหมายนั้นได้รับการจดทะเบียนภายใต้รัฐบัญญัติฉบับลงวันที่ 3 มีนาคม 1881 หรือรัฐบัญญัติฉบับลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 1905 และยังไม่เคยมีการลงประกาศตามบทบัญญัติ (C) ของ Chapter 1062 ของรัฐบัญญัตินี้ หรือ

(จ) ในเวลาใด ๆ ถ้าผู้จดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง (คุณภาพ) (Certification mark) (1) ไม่ควบคุม หรือไม่สามารถควบคุมการใช้เครื่องหมายนั้นตามกฎหมาย หรือ (2) เข้าเกี่ยวข้องในการผลิตหรือการตลาดของสินค้า หรือบริการซึ่งมีการใช้เครื่องหมายรับรอง(คุณภาพ) หรือ (3) อนุญาตให้มีการใช้เครื่องหมายรับรองสำหรับวัตถุประสงค์ซึ่งนอกเหนือไปจากการรับรอง หรือ (4) ปฏิเสธที่จะรับรองหรือให้การรับรองสินค้าหรือบริการของบุคคลใด ๆ ผู้ซึ่งยังคงรักษามาตรฐานหรือเงื่อนไขของเครื่องหมายรับรอง :

ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขว่า คณะกรรมการการค้าแห่งรัฐ (Federal Trade Commission) อาจจะยื่นคำขอให้เพิกถอนโดยเหตุดังตามที่ระบุไว้ใน (c) และ (e) ของ Chapter นี้ต่อเครื่องหมายใด ๆ ซึ่งได้จดทะเบียนไว้ในทะเบียนหลักตามรัฐบัญญัตินี้ และค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้ก็ไม่ต้องจ่าย



ตามบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นนี้จะเห็นว่าเหตุแห่งการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายแบ่งได้เป็น 6 กรณีใหญ่ ๆ ดังต่อไปนี้

1. เมื่อเครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนนั้นกลายเป็นชื่อสามัญ (generic name) สำหรับสินค้าหรือบริการ หรือภาคส่วนหนึ่งของสินค้าหรือบริการนั้นตามที่ได้จดทะเบียนไว้
2. เมื่อเครื่องหมายที่จดทะเบียนนั้นได้ถูกละทิ้งไป (abandonment)
3. เมื่อการจดทะเบียนเครื่องหมายได้รับมาโดยการฉ้อฉล หรือโดยขัดต่อบทบัญญัติอันเกี่ยวกับการจดทะเบียนได้
4. เมื่อการจดทะเบียนเครื่องหมายนั้น มิได้เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับเครื่องหมายร่วม (Collective mark) หรือเครื่องหมายรับรอง (certification mark)
5. เมื่อการจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นขัดต่อบทบัญญัติหรือข้อกำหนดทางตนเองเดียวกันนี้ตามรัฐบัญญัติก่อนหน้านั้นสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
6. เมื่อได้มีการใช้เครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนถูกใช้ โดยผู้จดทะเบียนหรือถูกใช้โดยการอนุญาตของผู้จดทะเบียน เพื่อที่จะแสดงแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายนั้นอันเป็นเท็จ

ต่อไปนี้จะได้กล่าวถึงรายละเอียดของเหตุแห่งการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกรณีต่างๆ

1. เมื่อเครื่องหมายที่จดทะเบียนนั้นกลายเป็นชื่อสามัญ (Generic name) สำหรับสินค้าหรือบริการหรือภาคส่วนหนึ่งของสินค้าหรือบริการตามที่ได้จดทะเบียนไว้

คำสามัญ หรือชื่อสามัญ คือชื่อที่ใช้ระบุตัวสินค้าตามธรรมดาทั่วไปซึ่งเป็นที่รู้จักกันเมื่อเครื่องหมายกลายเป็นสิ่งสามัญอันเป็นผลเนื่องมาจากการใช้คำดังกล่าวอย่างกว้างขวางในหมู่สาธารณชนเพื่อที่จะบ่งบอกถึงตัวสินค้าหรือบริการซึ่ง เครื่องหมายนั้นใช้ร่วมอยู่ด้วยมากกว่าหนึ่งชนิด

หรือหนึ่งแหล่ง เจ้าของเครื่องหมายจะต้อง หาทางป้องกันมิให้เครื่องหมายนั้นกลายเป็นเครื่องหมายที่รู้จักกันอย่างดีซึ่งจะกลายเป็นคำที่ใช้ในการอ้างถึงชนิดของสินค้า และทำให้สูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะในการบ่งชี้แหล่งกำเนิดของเครื่องหมายนั้นอย่างเช่นคำว่า aspirin, thermos, shredded wheat, escalator, cellophane ฯลฯ อย่างไรก็ตามวิธีที่หลากหลายขั้นตอนซึ่งสามารถปกป้องเครื่องหมายเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องหมายนั้นยังคงสภาพเป็นเครื่องหมายการค้าอยู่ เช่น การใช้คำที่มีความหมายที่คล้ายกับจะเป็นการเล็งลักษณะของสินค้า (Descriptive synonym) ควบคู่ไปกับการใช้เครื่องหมายการค้า นั้นเองเช่นใช้คำว่า "petroleum jelly" เรียกสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า "Vaseline" การลงประกาศคัดค้านการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างคำสามัญในเอกสารต่าง ๆ การขยายการใช้เครื่องหมายไปยังสินค้าหรือบริการในระดับหรือเครือข่ายอื่น ๆ เป็นต้น<sup>42</sup>

หากเครื่องหมายที่จดทะเบียนไว้กลายเป็นชื่อสามัญเฉพาะสินค้าหรือบริการบางชนิดของสินค้าหรือบริการทั้งหมดที่เครื่องหมายนั้นได้รับการจดทะเบียนไว้ อาจจะมีการยื่นคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะสินค้าหรือบริการชนิดหนึ่ง ๆ เท่านั้น เครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนจะไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นชื่อสามัญของสินค้า หรือบริการเพียงเพราะว่าเครื่องหมายเช่นนั้นถูกใช้เป็นชื่อของสินค้าหรือบริการชนิดเดียวเป็นพิเศษ (Unique) หรือใช้เพื่อบ่งชี้สินค้าหรือบริการชนิดนั้น ความสำคัญเบื้องต้นของเครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนต่อสาธารณชนผู้เกี่ยวข้องมากกว่าแรงดึงดูดใจของผู้ซื้อจะเป็นสิ่งทดสอบสำหรับตัดสินว่าเครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนนั้น ได้กลายเป็นชื่อสามัญของสินค้าหรือบริการซึ่งมีการใช้เครื่องหมายนั้น<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Earl W. Kintner and Jack L. Lahr, An Intellectual Property Law Primer - A Survey of The Law of Patents, Trade Secrets, Trademarks, Franchises, Copyrights, and Personality and Entertainment Rights (New York : Macmillan Publishing Co., Inc., 1975), p.286-287.

<sup>43</sup> Alan Jacob, Trademarks Throughout the World, p.U-53.

## 2. เมื่อเครื่องหมายที่จดทะเบียนนั้น ได้ถูกละทิ้งไป (abandonment)

สิทธิในเครื่องหมายการค้าสามารถอาจได้มาโดยการใช่มากกว่าการประดิษฐ์หรือการถือครองเท่านั้น ดังนั้นสิทธิในเครื่องหมายการค้าจึงเป็นองค์ประกอบของความเป็นจริงในทางการค้า ฉะนั้นการไม่ใช้เครื่องหมายการค้าจึงเป็นอุปสรรคต่อการที่จะได้มาซึ่งสิทธิตามกฎหมาย และการไม่ใช้เครื่องหมายการค้าหลังจากที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดอุปสรรคที่จะได้รับการคุ้มครองอีกต่อไป กรณีดังต่อไปนี้ถือว่าเครื่องหมายถูกละทิ้ง

(1) เมื่อไม่ได้มีการใช้เครื่องหมายนั้นอีกต่อไป ด้วยเจตนาที่จะไม่สืบต่อการใช้นั้น (อาจจะเห็นได้จากพฤติการณ์แวดล้อม) การไม่ใช้ (non-use) เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกันจะเป็นหลักฐานเบื้องต้นของการละทิ้ง (การใช้ หมายความว่า การใช้ในวงการค้าทั่ว ๆ ไป และมีได้หมายเฉพาะเพื่อสงวนรักษาเครื่องหมายนั้น ๆ เท่านั้น)

(2) เมื่อการกระทำใด ๆ อันได้กระทำลงโดยผู้จดทะเบียนรวมถึงการละเว้นไม่กระทำการ หรือการกระทำที่ซึ่งเป็นสาเหตุให้เครื่องหมายนั้นสูญเสียลักษณะสำคัญที่จะชี้แสดงถึงแหล่งกำเนิดแรงจูงใจของผู้ซื้อจะไม่เป็นสิ่งที่ใช้ตัดสินถึงการละทิ้ง หรือเป็นสาเหตุให้เครื่องหมายนั้นกลายเป็นชื่อสามัญของสินค้าหรือบริการ

อย่างไรก็ตาม การยื่นคำชี้แจงของการละทิ้งเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเจ้าของทะเบียนนั้นเองก็อาจกระทำได้โดยการยื่นต่อสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า<sup>44</sup>

การละทิ้งตาม (1) ข้างต้นอาจจะเรียกว่าเป็นการละทิ้งตามความเป็นจริง (actual abandonment) เพราะว่าการละทิ้งตามความเป็นจริงนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องมีการตรวจสอบถึงความรู้สึกนึกคิดอันเกี่ยวข้องกับเจตนาที่แท้จริงของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ส่วนการละทิ้งตาม (2) อาจจะเรียกว่าเป็นการละทิ้งตามที่กฎหมายกำหนด (constructive or legal abandonment) เนื่องจากการละทิ้งในกรณีดังกล่าวนี้มีผลใช้บังคับโดยไม่คำนึงถึงเจตนาที่แท้จริงของเจ้าของ เพื่อไม่ให้เกิดกรณีแห่งการละทิ้งคำขอทั้งสองกรณีดังกล่าวข้างต้น พระราช

<sup>44</sup> Alan Jacob, Trademarks Throughout the World, p.U-55.

บัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับแก้ไข ปี 1988 กำหนดให้มีการใช้ทางการค้าจริง ๆ มิใช่เพียงการใช้เพื่อเป็นพิธีเท่านั้น หรืออีกนัยหนึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวต้องการกรณีของการใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริตในทางการค้า

3. เมื่อการจดทะเบียนเครื่องหมายได้รับมาโดยการฉ้อฉล หรือโดยขัดต่อบทบัญญัติอันเกี่ยวกับการจดทะเบียนได้

ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนโดยการฉ้อฉล หรือโดยขัดต่อบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติในการจดทะเบียน เครื่องหมายนั้นก็อาจจะถูกเพิกถอนไปได้<sup>45</sup> เครื่องหมายที่ไม่มีคุณสมบัติที่จะจดทะเบียนได้ ได้แก่ เครื่องหมายที่ประกอบด้วย

1. ลักษณะที่ขัดต่อศีลธรรม หรือที่เป็นการหลอกลวง หรือน่าละอาย หรือลักษณะซึ่งอาจจะเป็นการดูถูกดูหมิ่น หรือทำให้เกิดการเข้าใจผิดอันเกี่ยวกับบุคคล (ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือตายแล้ว) สถาบัน ความเชื่อ หรือสัญลักษณ์แห่งชาติ หรือที่จะทำให้บุคคลดูถูกดูหมิ่น หรือเสียชื่อเสียง

2. ธง, ตราประจำตระกูล หรือตราอื่นใดของสหรัฐอเมริกา หรือของมลรัฐ หรือขององค์กรส่วนท้องถิ่นใด ๆ หรือของต่างประเทศอื่น ๆ หรือสิ่งที่ทำเทียมเลียนแบบสิ่งดังกล่าว

3. ชื่อ รูปภาพ หรือลายมือชื่อที่บ่งบอกถึงบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่โดยเฉพาะเจาะจง เว้นเสียแต่จะได้รับความยินยอมจากเขาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือชื่อ ลายมือชื่อ หรือรูปภาพของประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาผู้ล่วงลับไปแล้วในช่วงระหว่างเวลาที่ภรรยาหม้ายของเขายังมีชีวิตอยู่ ถ้ามี เว้นเสียแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากภรรยาหม้ายของท่าน

4. เครื่องหมายที่คล้ายกับเครื่องหมายที่จดทะเบียนไว้แล้วหรือเครื่องหมายหรือชื่อทางการค้าที่ได้ใช้มาก่อน โดยบุคคลอื่นในประเทศสหรัฐ และยังไม่ได้ถูกละทิ้ง โดยลักษณะที่น่าจะ

<sup>45</sup> Ibid., p. 53.

ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด หรือจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือจะเป็นการหลอกลวงในกรณีที่มีการยื่นไว้ในจำพวกสินค้าของผู้จดทะเบียน

5. เครื่องหมายซึ่ง (1) เมื่อใช้เกี่ยวข้องกับสินค้าของผู้จดทะเบียนแล้วเป็นการเล็งถึงคุณสมบัติของสินค้า หรือเป็นการแสดงลักษณะอันเป็นที่จ้องถือเป็นการหลอกลวง หรือ (2) เมื่อใช้เกี่ยวข้องกับสินค้าของผู้จดทะเบียนจะเป็นการหลอกลวง (เว้นเสียแต่จะเป็นการบ่งบอกถึงแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ซึ่งอาจจะจดทะเบียนได้) หรือ (3) เป็นเพียงชื่อสกุลเท่านั้น<sup>46</sup>

นอกจากนี้การใช้ตราภาษาชาติกรีก (Greek Red Cross) บนพื้นขาวหรือสัญลักษณ์หรือตราใด ๆ ที่ทำหรือใช้สีที่เป็นการเลียนแบบสลาภาษาชาติกรีกดังกล่าว หรือการใช้คำว่า "Red Cross" หรือ "Geneva Cross" หรือการผสมผสานของตราดังกล่าวนั้นไม่อาจจะกระทำได้ในอาณาเขตของประเทศสหรัฐอเมริกา และไม่อาจจะจดทะเบียนได้<sup>47</sup> การห้ามนี้รวมไปถึงตราประจำชาติสวิสหรือตราอื่นที่คล้ายกันด้วย<sup>48</sup>

4. เมื่อการจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นมิได้เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับเครื่องหมายร่วม (Collective Mark) หรือเครื่องหมายรับรอง (Certification Mark)

สำหรับข้อกำหนดที่จะทำให้เป็นเครื่องหมายร่วมนั้นก็คือเครื่องหมายร่วมที่จะใช้โดยสมาชิกของสหกรณ์ สมาคม หรือกลุ่มหรือองค์การร่วมอื่น ๆ และรวมถึงเครื่องหมายที่ใช้เพื่อบ่งบอกถึงสมาชิกภาพของสหภาพ สมาคม หรือองค์การอื่น ๆ เครื่องหมายร่วมมีเพื่อใช้เฉพาะในหมู่สมาชิกที่ร่วมกันนั้น เพื่อแยกให้เห็นความแตกต่างในสินค้าของสมาชิกร่วมดังกล่าวจากสินค้าของผู้ไม่ได้เป็นสมาชิก กลุ่มร่วมกันนั้นไม่ได้ขายสินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมายร่วม แต่อาจโฆษณาหรือส่งเสริมด้วยวิธีการอื่นในสินค้าหรือบริการของสมาชิก<sup>49</sup>

<sup>46</sup> Alan Jacob, Trademark throughout the World, p. U-39-40.

<sup>47</sup> Ibid., p.U39-40.

<sup>48</sup> Ibid., p.41.

<sup>49</sup> Ibid., p.41.



สำหรับเครื่องหมายรับรองนั้นเป็นเครื่องหมายที่ใช้เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่มีชื่อของเจ้าของเครื่องหมายรับรองนั้น เพื่อรับรองถึงแหล่งกำเนิดในภูมิภาคหรืออื่น ๆ วัตถุประสงค์ประการการผลิต คุณภาพ ความถูกต้อง หรือคุณลักษณะอื่น ๆ หรือเพื่อรับรองว่า แรงงานที่ได้ใช้ไปในการจัดหาสินค้าหรือบริการนั้นได้กระทำโดยสมาชิกของสหภาพหรือองค์กรอื่น ๆ<sup>50</sup>

เพราะฉะนั้นเครื่องหมายที่จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายร่วม หรือเครื่องหมายรับรองที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่ได้กล่าวข้างต้นก็อาจจะเพิกถอนได้<sup>51</sup>

5. เมื่อการจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นขัดต่อบทบัญญัติข้อห้ามทำนองเดียวกันนี้ตามรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้สำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ทะเบียนเครื่องหมายที่ยังคงมีอยู่ตามรัฐธรรมนูญปี 1881 และปี 1905 ยังคงมีผลและใช้บังคับได้อย่างเต็มที่สำหรับระยะเวลาที่ยังไม่สิ้นอายุ และอาจจะต่ออายุได้ตามกฎหมายปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ทะเบียนเครื่องหมาย และการต่ออายุเหล่านี้อาจถูกเพิกถอนได้ในระยะเวลาใด ๆ เมื่อมีการแสดงว่ามีความเสียหายตามกฎหมาย ตามที่รับรองไว้ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับก่อน (Prior Acts) และทะเบียนเครื่องหมายเหล่านั้นตามที่ได้มีบทบัญญัติไว้<sup>52</sup> ซึ่งตามรัฐธรรมนูญปี 1946 กำหนดว่า "สิทธิซึ่งโต้แย้งไม่ได้" (incontestable right) ของเครื่องหมายที่จดทะเบียนไว้ตามรัฐธรรมนูญปี 1946 จะใช้กับเครื่องหมายซึ่งจดทะเบียนไว้ตามรัฐธรรมนูญปี 1881 หรือ 1905 เมื่อได้มีการยื่นคำให้สัตย์ปฏิญาณ (Affidavit) ตามที่กำหนดไว้ต่อคณะกรรมการ (Commissioner) ภายใน 1 ปีหลังจากวันสิ้นอายุของระยะเวลา 5 ปี ต่อต่อกันใด ๆ หลังจากวันที่ลงประกาศเครื่องหมายนั้นภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ<sup>53</sup>

<sup>50</sup> Ibid., p. 42.

<sup>51</sup> Ibid., p. 42.

<sup>52</sup> Ibid., p. 37.

<sup>53</sup> Ibid., p. 54-U55.

6. เมื่อเครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนถูกใช้โดยผู้จดทะเบียนหรือถูกใช้โดยการอนุญาตของผู้จดทะเบียนเพื่อที่จะแสดงแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายนั้นอันเป็นเท็จ

ตามรัฐธรรมนูญตีเครื่องหมายการค้าฉบับแก้ไขปี 1988 บุคคลใด เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หรือการบรรจุหีบห่อของสินค้าใด ๆ ใช้คำ ข้อความ ชื่อ สัญลักษณ์ หรือตราใด ๆ หรือส่วนประกอบของสิ่งเหล่านั้นในทางการค้าหรือผู้เกี่ยวข้องในการกระทำ การค้า หรือการปฏิบัติ หรือ ในการประกอบการค้าใด ๆ ในลักษณะดังต่อไปนี้

(1) อาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด หรือก่อให้เกิดความผิดพลาดหรือเพื่อหลอกลวงถึงความ เป็นบริษัท เครือข่าย ความเกี่ยวพัน หรือการมีส่วนร่วมกันของบุคคลดังกล่าวกับบุคคลอื่น หรือต่อแหล่งกำเนิด การให้การสนับสนุนหรือการอนุญาตของสินค้า บริการ หรือ กิจการค้าต่าง ๆ โดยอีกบุคคลหนึ่ง, หรือ

(2) โดยการ ใช้การระบุแหล่งกำเนิดของสินค้าอันเป็นเท็จ หรือการแสดงออกหรือลักษณะอันเป็นเท็จหรือนำสับสน แสดงออกอย่างผิด ๆ ซึ่งสภาพ ลักษณะหรือคุณภาพของสินค้า บริการ กิจการค้า หรือ แหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ของเขา หรือของบุคคลอื่นจะต้องรับผิดชอบในทางแพ่งต่อบุคคลใด ๆ ซึ่งเชื่อว่าเขาถูกทำให้เสียหายหรืออาจจะเสียหายจากการกระทำดังกล่าวนี้<sup>54</sup>

บทบัญญัติภายใต้กฎหมายสหรัฐมีการรับรองหลักเรื่อง "การโต้แย้งสิทธิไม่ได้" ยกเว้นมูลเหตุความที่กำหนดไว้ 6 ประการดังกล่าวมาแล้ว และยกเว้นในกรณีซึ่งการใช้เครื่องหมายที่จดทะเบียนนั้นละเมิดสิทธิโดยชอบซึ่งได้รับมา โดยการใช้ก่อนวันที่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายภายใต้รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1946 สิทธิของผู้จดทะเบียนที่จะใช้เครื่องหมายในทางการค้ากับสินค้าหรือบริการซึ่งมีการใช้อย่างต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 5 ปี ติดต่อกันหลังจากวันที่ได้รับการจดทะเบียนและยังคงใช้อยู่ต่อไปในทางการค้า จะเป็นสิทธิซึ่งไม่สามารถโต้แย้งได้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(ก) ยัง ไม่มีคำตัดสินถึงที่สุดกลับข้อเรียกร้อง ในความเป็นเจ้าของเครื่องหมายดังกล่าวของผู้จดทะเบียนสำหรับสินค้าหรือบริการ หรือสิทธิของผู้จดทะเบียนที่จะจดทะเบียน

<sup>54</sup> Ibid., p.U54-55.

เครื่องหมายนั้น หรือสิทธิของผู้จดทะเบียนที่จะรักษาเครื่องหมายนั้นให้อยู่ในทะเบียน, และ

(ข) ไม่มีการดำเนินการเกี่ยวข้องกับสิทธิซึ่งยังคงค้างอยู่ในสำนักงานเครื่องหมายและสิทธิบัตร หรือในศาล และยังไม่มีการให้การตัดสินถึงที่สุด

(ค) ได้มีการยื่นคำให้สัตย์ปฏิญาณต่อคณะกรรมการภายใน 1 ปี หลังจากวันสิ้นอายุระยะเวลา 5 ปี ใด ๆ ซึ่งมีการกำหนดสินค้าหรือบริการที่ระบุไว้ในทะเบียนที่มีการใช้เครื่องหมายนั้นติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปี และยังคงมีการใช้ในทางการค้าและเรื่องอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในอนุมาตรา (ก) และ (ข) นี้ , และ

(ง) เครื่องหมายซึ่งเป็นชื่อสามัญของสิ่งของหรือวัตถุใด ๆ ไม่ว่าจะได้รับสิทธิบัตรหรือสิ่งอื่น ๆ หรือไม่ก็ตามจะไม่ได้รับสิทธิที่ไม่สามารถโต้แย้งได้

สิทธิซึ่งไม่สามารถโต้แย้งได้ต่อเครื่องหมายซึ่งจดทะเบียนภายใต้รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1946 จะใช้กับเครื่องหมายซึ่งจดทะเบียนไว้ ภายใต้รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1881 หรือ ค.ศ. 1905 เมื่อได้ยื่นคำให้ปฏิญาณตามที่กำหนดไว้ต่อคณะกรรมการภายใน 1 ปี หลังจากวันสิ้นอายุของระยะเวลา 5 ปี ใด ๆ ติดต่อกัน หลังจากวันที่ลงประกาศเครื่องหมายนั้นภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ<sup>55</sup>

#### การดำเนินการเพิกถอนเครื่องหมายการค้า

ในการดำเนินการเพิกถอนนั้นเริ่มต้นด้วย การยื่นคำร้อง (petition) เพื่อให้มีการเพิกถอน โดยยื่นคำร้องดังกล่าวต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และพิจารณาเครื่องหมายการค้า (The Trademark Trial And Appeal Board) คำร้องดังกล่าวจะถูกส่งไปยังคูร์เนออีกฝ่ายหนึ่ง (ผู้จดทะเบียน) ผู้ซึ่งจะต้องยื่นคำให้การตอบคำร้องดังกล่าวนั้น หลังจากนั้นก็มีระยะเวลาตรวจสอบเอกสาร (a discovery period) และมีการพิจารณาวิัจฉัยเอกสาร (documentary trial) ซึ่งจะประกอบด้วยขั้นตอนของการตรวจสอบเอกสาร คำชี้แจง การย่อสรุป และการ

<sup>55</sup> Ibid., p.U-521.

โต้เถียงชี้แจงเหตุผลด้วยวาจา (บันทึกพยานหลักฐานต่าง ๆ นั้นจะได้ดำเนินการในขั้นตอนสองขั้นแรก) แล้วคณะกรรมการพิจารณาและมีมติในเรื่องดังกล่าว ในการดำเนินการเพิกถอนทะเบียนนี้ สำนักงานเครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตรไม่ได้เป็นคู่กรณีในการดำเนินกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการหรือศาล<sup>56</sup> ผู้ที่ไม่พอใจกับมติของคณะกรรมการอาจยื่นอุทธรณ์ต่อไปยังศาลอุทธรณ์ของสหพันธ์ (The Court of Appeals for Federal Circuit) หรือโดยการฟ้องเป็นคดีแพ่งต่อศาลแขวงของสหพันธ์ (Federal District Court) จะต้องยื่นอุทธรณ์ดังกล่าวไม่ช้ากว่า 60 วัน นับจากวันที่คณะกรรมการมีมติ หรือภายใน 30 วันนับจากวันที่คณะกรรมการมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดกับคำร้องขอที่ให้มีการพิจารณาใหม่ หรือให้มีการดำเนินวิธีพิจารณาใหม่ หรือที่ให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งอย่างใด ศาลอุทธรณ์ของสหพันธ์โดยปกติแล้วจะดำเนินการโดยองค์คณะของผู้พิพากษา 3 ท่านและจะพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามบันทึกที่ได้กระทำให้ขึ้นคณะกรรมการในกรณีที่การยื่นอุทธรณ์ตามบันทึกที่ได้กระทำในชั้นคณะกรรมการ ในกรณีที่การยื่นอุทธรณ์กระทำโดยการฟ้องคดีแพ่ง ผู้พิพากษาของศาลแขวงของสหพันธ์ผู้พิจารณาตัดสิน อาจจะพิจารณารับพยานหลักฐานใหม่และวินิจฉัยตัดสินอุทธรณ์บนพื้นฐานของพยานหลักฐานใหม่นั้น ประกอบกันไปกับบันทึกพยานหลักฐานที่มีมาแต่ชั้นคณะกรรมการ<sup>57</sup>

เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคู่กรณีที่ ไม่พอใจมติของคณะกรรมการในการพิจารณาเกี่ยวกับการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายอาจยื่นอุทธรณ์ต่อมติของคณะกรรมการนั้น ไปยังศาลอุทธรณ์ในระดับสหพันธ์ หรือขอให้มีการทบทวนโดยฟ้องเป็นคดีแพ่งยังศาลแขวงในระดับสหพันธ์ได้ และอาจยื่นอุทธรณ์ต่อไปยังศาลอุทธรณ์ในระดับสหพันธ์ (The Federal Court of Appeals) ที่เขตภูมิภาคที่ศาลแขวงนั้นตั้งอยู่ ยิ่งไปกว่านั้นอาจยื่นคำร้องขอไปยังศาลฎีกา เพื่อให้มีการทบทวนคำตัดสินของศาลอุทธรณ์ได้อีก<sup>58</sup>

<sup>56</sup> Alan Jacob, Trademark Throughout the World, p.54-55

<sup>57</sup> Daniel L. Sholer, "Trademark appeal, opposition and procedure in six nations ; a comparative examination", The TM Reporter 74 (September - October, 1984) : 370

<sup>58</sup> Dinal L. Sholer, The Trademark Reporter p. 3711

### 2.2.3. กฎหมายเยอรมัน

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศเยอรมันเป็นฉบับลงวันที่ 2 มกราคม 1968 มีการแก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 1979 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

เหตุแห่งการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีดังต่อไปนี้

1. เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้ายื่นคำร้องขอเพิกถอนเครื่องหมายการค้าตนเองตามมาตรา 10(1)<sup>59</sup> ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถยื่นคำร้องขอเพิกถอนในเวลาใด ๆ ก็ได้
2. เมื่อไม่มีคำขอต่ออายุการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า เมื่อสิ้นอายุแห่งการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 10(2)1<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup>Section 10(1) of German Trademark Act

(1) Upon the request of the proprietor, the trademark any at any time be cancelled in the Register.

<sup>60</sup>Section 10(2)1 of German Trademark Act (2)1 if, after expiration of the period of protection (Section 9), there has been no, renewal of protection.



3. เมื่อทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นควรจะได้ถูกปฏิเสธตามมาตรา 10(2)2<sup>๑1</sup>
4. เมื่อบุคคลที่สามร้องขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าซึ่งได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วสำหรับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันตามมาตรา 11(1)1<sup>๑2</sup>
5. เมื่อบุคคลที่สามร้องขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าซึ่งได้รับการจดทะเบียนไว้โดยบุคคลที่มีสัญชาติต่างประเทศ หรือมีความสัมพันธ์ทางสัญชาติอื่น ๆ โดยมีได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามนั้น ตามมาตรา 11(1)1a<sup>๑3</sup>

---

<sup>๑1</sup>Section 10(2)2 of German Trademark Act (2)2 if registration of the mark should have been refused. If cancellation is requested by a third party on such ground, a fee as prescribed by the schedule of fees shall be paid at the same time; the fee may be refunded, or it may be charged to the proprietor of the trademark if the request is found to be justified. In the event of non-payment of the fee, the request shall be deemed not to have been filed.

<sup>๑2</sup>Section 11(1)1 of German Trademark Act (1)1 if, on the ground of an earlier application, the trademark is registered in the Trademark Register in his name in respect of identical or similar goods.

<sup>๑3</sup>Section 11(1)1a of German Trademark Act (1)1a if he has acquired rights in the mark in another country on the ground of an earlier application or use in respect of identical or similar goods and furnishes proof that the

6. เมื่อไม่ได้มีการประกอบธุรกิจการค้าโดยใช้ชื่อเครื่องหมายการค้านั้นใช้  
 เกี่ยวข้องอยู่ด้วย โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น ตามมาตรา 11(1)2<sup>๑4</sup>

7. เมื่อเครื่องหมายการค้านั้นได้รับการจดทะเบียนอย่างน้อย 5 ปี และเจ้า  
 ของเครื่องหมายการค้านั้นมิได้ใช้เครื่องหมายการค้านั้น ภายในระยะเวลา 5 ปี ก่อนมีการ  
 ร้องขอให้เพิกถอนนั้น ยกเว้นจะมีพฤติการณ์ซึ่งไม่อาจคาดคิดเกิดขึ้นเป็นผลให้ไม่สามารถมีการใช้  
 เครื่องหมายการค้านั้นได้ ภายในระยะเวลาดังกล่าวตามมาตรา 11(1)4<sup>๑5</sup>

-----  
<sup>๑3</sup> (ต่อ)

person registered as proprietor of the mark is bound, on the basis of an employment contract or other contractual relationship with him, to protect the said third party's interests in matters of trade and, notwithstanding, during the existence of the said contractual relationship, has filed an application in respect of the trademark without this consent;

<sup>๑4</sup>Section 11(1)2 of German Trademark Act If the business to which the trademark pertains is no longer conducted by the proprietor of the trademark;

<sup>๑5</sup>Section 11(1)4 of German Trademark Act If the trademark has been registered in the Trademark Register for at least five years and the proprietor of the trademark has not used the trademark within the last five years before the request for cancellation, unless circumstances existed under which use during such period could not reasonably be expected. Section 5(7), sentences 2 to 4, shall be applicable mutatis mutandis.

คำร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องเป็นคดีต่อบุคคลผู้จดทะเบียนไว้อย่างเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือผู้สืบลิทธิของเจ้าของเครื่องหมายนั้นตามมาตรา 11(2)<sup>๑๖</sup> แต่คำร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกรณีที่ไม่มีคำขอต่ออายุการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเมื่อสิ้นอายุแห่งการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 11(1)2 และในกรณีที่บุคคลที่สามร้องขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว สำหรับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันตามมาตรา 11(1)1 อาจยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนครั้งแรกต่อสำนักงานสิทธิบัตร (Patent Office) ซึ่งสำนักงานสิทธิบัตรจะแจ้งให้บุคคลผู้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าทราบ ถ้าบุคคลดังกล่าวมิได้ยื่นคำโต้แย้งภายในเวลา 1 เดือนหลังจากวันส่งหมาย (service of notification) การเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายย่อมมีผล แต่ถ้ามีคำโต้แย้ง ก็เป็นดุลพินิจของบุคคลผู้ร้องขอที่จะนำคดีสู่ศาล เพื่อสนับสนุนคำร้องขอเพิกถอนดังกล่าวต่อศาล ตามมาตรา 11(4)<sup>๑๗</sup>

---

<sup>๑๖</sup>Section 11(2) of German Trademark Act The request for cancellation shall be made by bringing an action against the person registered as proprietor of the trademark or his successor in title.

<sup>๑๗</sup>Section 11(4) of German Trademark Act In the cases referred to in paragraph (1)2 and 4, the request for cancellation may first be filed with the Patent Office. The Patent Office shall notify accordingly the person registered as proprietor fo the trademark. If that person fails to file a contesting reply within one month after service of notification, cancellation shall be effected. If he does file a contesting reply, it shall be left to the discretion of the person filing the request to bring an action in support of his request for cancellation.

#### 2.2.4. กฎหมายฝรั่งเศส

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศฝรั่งเศส ได้แก่ LAW No.91-7 of January 4, 1991, on Trademarks and Service Marks. มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังนี้

##### เหตุแห่งการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายฝรั่งเศส

1. เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนอาจสละความมีผลของทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าทั้งหมด หรือแต่เพียงบางส่วนซึ่งเครื่องหมายการค้านั้นได้รับการจดทะเบียนไว้ตามมาตรา 24<sup>๘๘</sup>

2. ทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งไม่ได้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งมาตรา 2 ถึงมาตรา 4 ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศฝรั่งเศสนี้ (ดูภาคผนวก) ให้ถือว่าไม่มีผลและเป็นโมฆะ (null and void) ตามมาตรา 25(1)<sup>๘๙</sup>

---

<sup>๘๘</sup> Section 24 of France Law

The applicant for registration or the owner of a registered mark may renounce the effects of such application or such registration for all or part of the goods or services to which the mark applies.

<sup>๘๙</sup> Section 25 (1) of France Law

25(1) The registration of a mark that does not comply with the provisions of Sections 2 to 4 shall be null and void.

3. เจ้าของเครื่องหมายการค้ามิได้ใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ระบุไว้ในทะเบียนในระหว่างเวลา 5 ปี โดยไม่มีเหตุอันสมควร จะต้องถูกเพิกถอนสิทธิตามมาตรา 27(1)<sup>70</sup>

4. สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะถูกเพิกถอน ถ้าผลของการกระทำของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นทำให้เครื่องหมายการค้านั้นกลายเป็น:

- (a) ชื่อสามัญในทางการค้าสำหรับสินค้า หรือบริการ;
- (b) ทำให้เกิดความสับสน โดยเฉพาะต่อสภาพคุณภาพ หรือแห่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ของสินค้าหรือบริการ

ทั้งนี้ตามมาตรา 28(a) และ (b)<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Section 27(1) of France Law

27(1) An owner who has not put his mark to genuine use in connection with the goods or services referred to in the registration during an uninterrupted period of five years, without good reason, shall be liable to revocation of his rights.

<sup>71</sup> Section 28 (a) and (b) of Franch Law

- (a) The common name in the trade for a product or service;
- (b) Liable to mislead, particularly as regards the nature, quality or geographical origin of the product or service.



การดำเนินการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายฝรั่งเศส

ในกรณีที่การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามิได้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1<sup>72</sup> มาตรา 2 และมาตรา 3 อัยการอาจจะดำเนินการฟ้องขอเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายนั้น ได้ทั้งนี้ตามมาตรา 25(2)<sup>73</sup>

ส่วนกรณีการฟ้องเพิกถอนตามมาตรา 4 นั้น เฉพาะตัวเจ้าของเครื่องหมายการค้าผู้มีสิทธิก่อนเท่านั้นที่มีสิทธิฟ้องขอเพิกถอน อย่างไรก็ดี หากเครื่องหมายการค้านั้นจดทะเบียนไว้ด้วยเจตนาสุจริต (good faith) และเจ้าของเครื่องหมายการค้าผู้มีสิทธิก่อนได้ยอมรับการใช้ของผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นโดยปราศจากข้อโต้แย้งในระหว่างเวลา 5 ปี

---

<sup>72</sup>Section 1 of French Law

1. A trademark or service mark is a sign capable of graphic representation which serves to distinguish the goods or services of a natural or legal person.

The following, in particular, may constitute such a sign:

(a) Denominations in all forms, such as: words, combinations of words, surnames and geographical names, pseudonyms, letters, numerals, abbreviations;

(b) Audible signs such as: sounds, musical phrases;

(c) Figurative signs such as: device, labels, seals, selvages, reliefs, holograms, logos, synthesized, images ; shapes, particularly those of the product or its packaging, or those that identify a service; arrangements, combinations or shades of color,

<sup>73</sup>Section 25(2) of French Law

25(2) the public prosecutor may institute invalidity proceedings ex officio under Sections 1, 2 and 3.

คำตัดสินเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าถือเป็นที่สุดตามมาตรา 25(3) การฟ้องขอเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง (Well-known mark) ภายในความหมายของข้อ 6 ทวิ อนุสัญญากรุงปารีส เพื่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Article 6 bis of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property)<sup>76</sup> ไม่สามารถจะกระทำได้ภายหลังระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น ยกเว้นการจดทะเบียนนั้นได้กระทำไปโดยเจตนาไม่สุจริต (bad faith) ตามมาตรา 26<sup>77</sup>

ในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าตามที่จดทะเบียนไว้ภายในระยะเวลา 5 ปี โดยปราศจากเหตุผล สิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นอาจถูกเพิกถอนได้ตามมาตรา 27(1) ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น การกระทำดังต่อไปนี้ถือเป็นการใช้เครื่องหมายการค้า :

(ก) การใช้โดยความยินยอมของเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือในกรณีของการใช้เครื่องหมายร่วม (Collective mark) ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์

(ข) การใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะที่มีการแก้ไขตัดแปลงซึ่งไม่ได้แก้ไขลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าตนเอง

(ค) ประทับตราเครื่องหมายการค้านั้นลงบนตัวสินค้า หรือพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออกเท่านั้น

---

<sup>76</sup>Article 6 bis of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property

<sup>77</sup>Section 26 of French Law

Invalidity proceedings instituted against the owner of a well-known mark within the meaning of Article 6 bis of the Paris convention for the Protection of Industrial Property shall be barred after five years as from the date of registration, unless registration had been applied for in bad faith.

การฟ้องเพิกถอนในกรณีนี้อาจกระทำได้โดยบุคคลใด ๆ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับถ้าคำฟ้องขอเพิกถอนเกี่ยวข้องกับแต่เฉพาะสินค้า แต่เพียงบางส่วนที่ระบุไว้ในทะเบียนเครื่องหมายการค้า การเพิกถอนเครื่องหมายการค้าจะกระทำได้เฉพาะสินค้าที่ขอเพิกถอนเท่านั้น

ในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเพิ่งเริ่มใช้ หรือกลับมาใช้เครื่องหมายการค้าเป็นเวลา 3 เดือนหลังจากระยะเวลา 5 ปี ตามมาตรา 27(1) ผ่านพ้นไปย่อมไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ดังกล่าว ถ้าหากว่ามีการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นระยะเวลา 3 เดือน หลังจากที่เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น ได้รู้ถึงความเป็นไปได้ที่จะถูกเพิกถอนเครื่องหมายการค้านั้น

ภาระการพิสูจน์การใช้เครื่องหมายการค้าอยู่ที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งมีการร้องขอให้เพิกถอน ส่วนการพิสูจน์สามารถกระทำได้โดยวิธีใด ๆ ก็ได้

การเพิกถอนจะมีผลตั้งแต่วันสิ้นระยะเวลา 5 ปี ตามที่กำหนดในอนุมาตราแรกของมาตรานี้ และมีผลเป็นที่สุดท้ายนี้ตามบทบัญญัติมาตรา 27<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup>Section 27 of Franch Law

(1) An owner who has not put his mark to genuine use in connection with the goods or services referred to in the registration during an uninterrupted period of five years, without good reason, shall be liable to revocation of his rights.

The following shall be assimilated to such use:

- (a) Use made with the consent of the owner of the mark or, in the case of collective marks, in compliance with the regulations;
- (b) Use of the mark in a modified form which does not alter its distinctive nature;
- (c) Affixing of the mark on goods or their packaging exclusively for export.

### 2.3 กฎหมายแม่แบบ (Model Law)

ในการพิจารณาเหตุแห่งการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น แนวความคิดและแม่บทของหลักกฎหมายที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือ แม่แบบของกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า และการปฏิบัติอันเป็นการแข่งขันไม่เป็นธรรม (MODEL LAW FOR DEVELOPING COUNTRIES ON MARKS) ที่สำนักงานระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

---

<sup>78</sup> (ต่อ)

(2) Revocation may be requested in legal proceedings by any concerned person. If the request concerns only a part of the goods or services referred to in the registration, revocation shall extend to the goods or services concerned only.

Genuine use of the mark begun or resumed after the five-year period referred to in the preceding subsection shall not constitute an obstacle thereto if it has been undertaken for three months only after the owner gained knowledge of a possible request for revocation.

The burden of proving exploitation shall rest with the owner of the mark for which revocation is requested. Proof may be furnished by all means.

Revocation shall take effect as of the date of expiry of the five-year period laid down in the first subsection of this Section. It shall have absolute effect.

(UNITED INTERNATIONAL BUREAU FOR THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY (BIRPI)<sup>79</sup>

ในการจัดนำแม่แบบของกฎหมายดังกล่าวนี้ในปี พ.ศ. 2509 (ค.ศ. 1966) BIRPI ได้จัดเตรียมร่างแม่แบบของกฎหมาย เพื่อใช้สำหรับประเทศกำลังพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและเรื่องที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ ชื่อทางการค้า (Trade Names) การบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดของสินค้า (Indications of Service) ชื่อที่บ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิด (Appellations of origin) และการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม (Unfair Competition) ร่างแม่แบบกฎหมายนี้ ได้มีการศึกษาหาข้อสังเกตโดยรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ 76 ประเทศ ซึ่งตามมาตรฐานที่หน่วยงานของสหประชาชาติ ประเทศดังกล่าวถือเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย

แม่แบบกฎหมายฉบับนี้ มีบทบัญญัติอันเกี่ยวเนื่องด้วยการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยแบ่งแยกวิธีการออกเป็น 3 กรณีใหญ่ ๆ ได้แก่ การขออนุญาตจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Renunciation of the Registration) การเพิกถอนเครื่องหมายการค้าออกจากทะเบียน (Removal of the Mark from the Register) และการประกาศความเป็นโมฆะของทะเบียนเครื่องหมาย (Declaration of nullity of the Registration) ในการเพิกถอนทั้ง 3 วิธีดังกล่าวนี้จะต้องประกอบด้วยเหตุแห่งการเพิกถอนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การขออนุญาตจดทะเบียนเครื่องหมาย (Renunciation of the Registration) ในประเด็นนี้มีบัญญัติไว้ในมาตรา 29 ของแม่แบบกฎหมายมาตรา 29 บัญญัติว่า

มาตรา 29 : การสละสิทธิในทะเบียนเครื่องหมายการค้า

(1) เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนอาจขออนุญาตจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งหมด หรือเป็นบางส่วนในสินค้าหรือบริการซึ่งเครื่องหมายการค้าดังกล่าวนี้ได้จดทะเบียนไว้

<sup>79</sup> United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI), Model Law for developing countries on marks, trade names and acts on unfair competition, geneva 1067



(2) การขออนุญาตการจดทะเบียนจะต้องทำโดยบอกแจ้งให้สำนักงานเครื่องหมายการค้าได้ทราบตามแบบฟอร์มของการประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร โดยสำนักงานเครื่องหมายการค้าจะต้องบันทึกการขออนุญาตการจดทะเบียนนั้นไว้ในทะเบียน และประกาศโฆษณาการขออนุญาตการจดทะเบียนนั้น โดยเร็วที่สุดที่จะทำได้ การขออนุญาตการจดทะเบียนจะมีผลใช้บังคับภายหลังจากที่ได้มีการบันทึกการขออนุญาตการจดทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น

(3) ถ้าได้มีการบันทึกสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายที่สำนักงานเครื่องหมายการค้า การขออนุญาตการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะได้รับการบันทึกลงไว้เฉพาะเมื่อมีการยื่นคำประกาศที่ระบุว่าผู้รับอนุญาตที่จดทะเบียนไว้ได้ให้ความยินยอมในการขออนุญาตการจดทะเบียนดังกล่าวไว้ด้วย เว้นแต่ว่าผู้รับอนุญาตนั้นจะได้สละสิทธิในการให้ความยินยอมดังกล่าวไว้แล้วอย่างชัดเจน ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ

บทบัญญัติมาตรา 29 นี้ เป็นการสละสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้านั่นเอง กล่าวคือในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายที่จดทะเบียนมีความประสงค์ที่จะให้ทะเบียนเครื่องหมายของตนถูกยกเลิกไป ทนทางหนึ่งที่จะทำได้ก็คือ การไม่ต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายเมื่อทะเบียนเครื่องหมายนั้นได้หมดอายุแล้ว (มาตรา 16) อีกทนทางหนึ่ง คือ เจ้าของเครื่องหมายตัดรายการสินค้า หรือ บริการออกไปจากรายการสินค้า หรือ บริการที่เครื่องหมายนั้นได้จดทะเบียนไว้ (มาตรา 17 (2)) อย่างไรก็ตามทนทางดังกล่าวนี้ยังไม่พอเพียงเพราะว่าในบางกรณีตัวเจ้าของเครื่องหมายนั้น มีความประสงค์จะหลีกเลี่ยงข้อพิพาทและคดีความในศาลจึงประสงค์ที่จะสละสิทธิในทะเบียนเครื่องหมายของตนนั้นทั้งหมด หรือสละสิทธิแต่เพียงบางส่วนในสินค้า หรือบริการที่ได้จดทะเบียนไว้เท่านั้น โดยไม่ประสงค์จะรอให้อายุทะเบียนเครื่องหมายนั้นหมดไปเสียก่อน ในกรณีเช่นนี้เจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจจะสละสิทธิทะเบียนเครื่องหมายนั้นของตนนั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ แต่อย่างไรก็ตามการสละสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายอาจจะทำให้เสื่อมเสียสิทธิหรือทำให้เสียหายแก่ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย เพราะผู้ได้รับอนุญาตนั้นได้ลงทุนในการประกาศโฆษณา การพิมพ์ฉลาก การผลิตหีบห่อบรรจุการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ฯลฯ อันเกี่ยวพันกับการใช้เครื่องหมายการค้านั้นไปแล้ว เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้รับอนุญาตมาตรา 29 จึงกำหนดให้คุ้มครองผู้รับอนุญาตโดยการสละสิทธิของเจ้าของผู้จดทะเบียน จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับอนุญาตซึ่งได้จดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายไว้แล้ว ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธินั้น

2. การเพิกถอนเครื่องหมายออกจากทะเบียนนั้น แม้แบบกฎหมายได้กำหนดเหตุแห่งการเพิกถอนไว้ 2 ประการคือ การเพิกถอนโดยเหตุแห่งการไม่ใช้(non-use) ตามมาตรา 30 และการเพิกถอนเครื่องหมายที่ได้กลายเป็นชื่อสามัญ(Generic name) ตามมาตรา 31

ก. การเพิกถอนเครื่องหมายโดยเหตุแห่งการไม่ใช้ (non-use) มีบัญญัติไว้ในมาตรา 30

มาตรา 30 : การเพิกถอนเครื่องหมายโดยเหตุแห่งการไม่ใช้

(1) ภายใต้บังคับแห่งอนุมาตรา 3 และ 4 เครื่องหมายอันหนึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากทะเบียนได้ ถ้าเจ้าของเครื่องหมายจดทะเบียนนั้น โดยไม่มีเหตุผลโดยชอบตามกฎหมาย ไม่ได้ใช้เครื่องหมายดังกล่าวนั้นภายในประเทศ หรือมิได้จัดให้มีการใช้เครื่องหมายดังกล่าวภายในประเทศ โดยใช้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ภายหลังจากการจดทะเบียนเป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน ก่อนการกล่าวอ้างถึงการไม่ใช้นั้น

(2) พฤติการณ์ที่อาจจะถือเป็นเหตุผลโดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับการไม่ใช้นั้นจะต้องเป็นพฤติการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเจ้าของที่จดทะเบียนเครื่องหมายนั้นเท่านั้น การขาดเงินทุนไม่ถึงว่าเป็นเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมาย ภาระการพิสูจน์อันเกี่ยวเนื่องกับการกล่าวอ้างของการไม่ใช้เครื่องหมาย หรือการใช้เครื่องหมายนั้น ให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยตามพฤติการณ์แห่งคดี

(3) การใช้เครื่องหมายอันหนึ่งในรูปแบบที่แตกต่างกันในส่วนประกอบซึ่งมิได้เปลี่ยนแปลงลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายนั้นในรูปแบบที่ได้จดทะเบียนไว้ ย่อมไม่เป็นเหตุแห่งการเพิกถอนเครื่องหมายและย่อมจะไม่ลดทอนการคุ้มครองที่ได้ให้กับเครื่องหมายนั้น

(4) การใช้เครื่องหมายหนึ่งสำหรับสินค้าหรือบริการชนิดหนึ่งหรือมากกว่าชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในจำพวกสินค้าที่เครื่องหมายนั้นได้จดทะเบียนไว้ย่อมพอเพียงที่จะป้องกันการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายนั้น ในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอื่น ๆ ทั้งหมดในจำพวกเดียวกัน

บทบัญญัติในมาตรา 30 ที่กล่าวข้างต้นมีเจตนารมณ์ที่จะปลดเปลื้องสารบทะเบียนของเครื่องหมายให้พ้นจากเครื่องหมายที่ไม่ได้มีการใช้ภายในประเทศ ดังนั้นเจ้าของเครื่องหมายจึงไม่มีผลประโยชน์โดยชอบ แต่ก็ก็เป็นเป็นการขัดขวางการจดทะเบียนโดยชอบของเครื่องหมายอื่นอยู่ จึงต้องมีบทบัญญัติให้มีการเพิกถอนเครื่องหมายเหล่านั้นออกเสียจากสารบทะเบียนได้ในกรณีที่มิได้มีการใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งระยะเวลาใด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรโดยชอบ

ในบทบัญญัติมาตรานี้ เป็นผลมาจากการอภิปรายถกเถียงกันในคณะกรรมการกฎหมายแม่แบบฉบับที่ 2 คณะกรรมการดังกล่าวเห็นว่าการใช้เครื่องหมายในความหมายของมาตรา 30 นี้ ต้องเป็นการขายสินค้าภายในประเทศ หรือให้บริการ ภายในประเทศโดยใช้เครื่องหมายดังกล่าว การใช้เครื่องหมายนั้นในการโฆษณาในประเทศยังไม่เพียงพอ ว่าเป็นที่เข้าใจกันว่า บทบัญญัติมาตรานี้มิได้เป็นการยกเว้นสิ่งที่เรียกว่า "reserve marks" หรือ "defensive marks" เสียทั้งหมด แต่บุคคลหรือกิจการซึ่งต้องการใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายดังกล่าวจะต้องใช้เครื่องหมายดังกล่าวจริง ๆ มิใช่เพียงแต่การใช้โดยนัยเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีการตกลงกันว่า บทบัญญัตินี้จะไม่ก้าวล่วงความคุ้มครองสำหรับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง แม้ว่าจะไม่มีการใช้เครื่องหมายดังกล่าวในประเทศนั้นเลย ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองต่อทะเบียนเครื่องหมายที่ขัดแย้งกันตามมาตรา 6 (1) (d) การคุ้มครองดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันมิให้เกิดความสับสนหลงผิดต่อสาธารณชน

ต่อคำถามที่ว่า จะควบคุมการใช้ หรือ การไม่ใช้เครื่องหมายอย่างไรนั้น แม่แบบกฎหมายฉบับที่สองนี้ ไม่ประสงค์ที่จะให้สำนักงานเครื่องหมายการค้าเป็นผู้แบกรับภาระในส่วนนี้ ศาลเท่านั้นที่จะเป็นผู้มีอำนาจตามมาตรา 32 (1) ที่จะสั่งให้เพิกถอนเครื่องหมายนั้นออกจากทะเบียนโดยเหตุของการไม่ใช้

อนุมาตรา 1 ให้คำจำกัดความเงื่อนไขซึ่งอาจนำไปสู่การเพิกถอนเครื่องหมายออกจากทะเบียนว่าจะมีสาเหตุสำหรับการเพิกถอนเมื่อเครื่องหมายดังกล่าวไม่ได้มีการใช้ภายในประเทศ โดยปราศจากเหตุผลโดยชอบตามกฎหมาย หลังจากการจดทะเบียนภายในระยะเวลา 5 ปี หรือมากกว่านั้นก่อนที่จะมีการกล่าวอ้างของการไม่ใช้ คำกล่าวอ้างดังกล่าวไม่จำเป็นต้องกระทำเป็นครั้งแรกต่อศาล ถ้าเคยมีการทำเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วและต่อมามีการฟ้องคดีในศาลสำหรับการขอให้เพิกถอนเครื่องหมายดังกล่าว การนำเครื่องหมายนั้นมาใช้ในระหว่างเวลาของการกล่าวอ้าง และการยื่นฟ้องต่อศาลอาจไม่ถูกนำมาพิจารณา

อนุมาตรา 2 กำหนดว่า เพียงแต่พฤติกรรมที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเจ้าของเครื่องหมายที่จดทะเบียนเท่านั้นที่อาจถือเป็นเหตุผลโดยชอบตามกฎหมาย สำหรับการไม่ใช้เครื่องหมายนั้น เป็นต้นว่า ในกรณีที่มีสงคราม หรือถ้าการนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องนั้นถูกจำกัด หรือในกรณีของสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นที่ต้องการชั่วคราวในประเทศนั้น

ส่วนภาระการพิสูจน์ของการไม่ใช้เครื่องหมายนั้น คณะกรรมการของแม่แบบของกฎหมายฉบับที่สองนี้ ได้ใช้หลักการแก้ไขปัญหาโดยวิธีรอมชอม โดยทางที่หนึ่งเป็นการง่ายกว่าที่จะให้เจ้าของเครื่องหมายที่จดทะเบียนเป็นผู้พิสูจน์ว่า ตนได้ใช้เครื่องหมายดังกล่าวแล้วมากกว่าที่จะให้บุคคลที่สามเป็นผู้พิสูจน์ข้อเท็จจริงในเชิงปฏิเสธเกี่ยวกับการไม่ใช้นั้น ในทางตรงกันข้าม ภาระการพิสูจน์เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายตกแก่เจ้าของผู้จดทะเบียนเครื่องหมายนั้น โดยปราศจากเงื่อนไข เขาอาจถูกรบกวนหรือรังควานโดยไม่ชอบธรรมจากข้อกล่าวอ้างของการไม่ใช้นั้น ซึ่งเขาจะต้องพิสูจน์หักล้างเสมอและบางครั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก ดังนั้นคณะกรรมการแม่แบบกฎหมายฉบับที่สองนี้จึง ใคร่ที่จะให้การตัดสินใจเกี่ยวกับภาระการพิสูจน์นี้อยู่ที่ศาลตามพฤติกรรมแห่งกรณี ในทางปฏิบัติศาลจะขอหลักฐานเบื้องต้นของการไม่ใช้เครื่องหมายนั้นเสียก่อน แล้วจึงค่อยขอให้เจ้าของเครื่องหมายที่จดทะเบียนพิสูจน์การใช้

อนุมาตรา 3 ให้ความเห็นเกี่ยวกับการต่ออายุทะเบียนว่าในการต่ออายุเครื่องหมายที่จดทะเบียนจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่อย่างไรก็ตามบทบัญญัติอนุมาตรานี้อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงบางประการในรูปแบบของเครื่องหมายในระหว่างการใช้ ถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีได้แก้ไขลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายดังกล่าว

อนุมาตรา 4 ชี้ให้เห็นถึงการบังคับเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการซึ่งได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วว่าจะต้องไม่เป็นการปรับใช้โดยเคร่งครัดจนเกินไป ถ้ามีการใช้เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้ไว้ชนิดหนึ่งเป็นอย่างน้อย ก็เป็นการเพียงพอที่จะป้องกันการเฟื่องฟูของเครื่องหมายดังกล่าวอันเกี่ยวข้องกับบรรดาสินค้า หรือบริการทั้งหมดชนิดอื่นในจำพวกเดียวกันนั้น ซึ่งได้จดทะเบียนไว้ตามมาตรา 13(2)

ข. การเฟื่องฟูทะเบียนเครื่องหมายที่ได้กลายเป็นชื่อสามัญ (Generic Name)  
มีบัญญัติไว้ในมาตรา 31

มาตรา 31 : การเพิกถอนเครื่องหมายซึ่งกลายเป็นชื่อสามัญ

เครื่องหมายจะถูกเพิกถอนจากทะเบียนถ้าเจ้าของผู้จดทะเบียนกระตุน หรือยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายที่จดทะเบียนไว้ นั้น จนกลายเป็นชื่อสามัญสำหรับสินค้าหรือบริการชนิดหนึ่งหรือมากกว่านั้นตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และในวงการค้าหรือในหมู่สาธารณชนเห็นว่าสาระสำคัญของเครื่องหมายนั้น ได้สูญสิ้นไป

บทบัญญัติมาตรานี้ กำหนดเหตุแห่งการเพิกถอนไว้อีกกรณีหนึ่ง กล่าวคือ เครื่องหมายจะถูกเพิกถอนจากทะเบียนในกรณีที่เป็นการกระทำของเจ้าของผู้จดทะเบียนนั่นเอง เป็นเหตุให้เครื่องหมายดังกล่าว สูญเสียสาระสำคัญของเครื่องหมาย และกลายเป็นชื่อสามัญสำหรับสินค้าหรือบริการชนิดหนึ่งหรือมากกว่านั้น ตามที่เครื่องหมายนั้น ได้รับการจดทะเบียนไว้

คณะกรรมการของกฎหมายแม่แบบฉบับที่สองนี้ตกลงว่า บทบัญญัติมาตรานี้ควรจะได้มีการนำมาใช้อย่างเข้มงวด จะไม่ใช่สำหรับลงโทษ ความล้มเหลวของเครื่องหมายซึ่งมีชื่อเสียงซึ่งบางโอกาสเครื่องหมายดังกล่าว ถูกใช้อย่างเป็นชื่อสามัญ แต่ควรจะลงโทษต่อความประมาทเลินเล่อของเจ้าของผู้จดทะเบียน ซึ่งปล่อยให้สัญลักษณ์หนึ่งสัญลักษณ์ใดสูญเสีความหมายของเครื่องหมายไปโดยสิ้นเชิง และกลายเป็นชื่อสามัญเท่านั้น

ดังนั้น การเพิกถอนเครื่องหมายหนึ่ง จากทะเบียนจะเป็นไปได้หากเข้าเงื่อนไขทั้งสามประการดังต่อไปนี้

1. เจ้าของผู้จดทะเบียนจะต้องรับผิดชอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายของเขาซึ่งกลายเป็นชื่อสามัญไม่ว่า โดยการกระทำ เช่น ใช้เครื่องหมายอย่างมีความหมายสามัญในการโฆษณาเผยแพร่ หรือโดยละเว้นการกระทำ เช่น ไม่ปกป้องสิทธิของตนเอง ตามมาตรา 18 ได้แก่ ไม่ห้ามบุคคลที่สามจากการใช้เครื่องหมายนั้น ไม่ว่าจะอย่างเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ หรืออย่างชื่อสามัญ

2. เครื่องหมายจะต้องสูญเสียสาระสำคัญของเครื่องหมาย ได้แก่ บทบาทที่จะชี้แสดงสินค้า หรือบริการของเอกชนหนึ่งว่าแตกต่างจากเอกชนอื่น ๆ ทั้งในวงธุรกิจการค้าและในสายตาของสาธารณชนโดยทั่วไป ถ้าเป็นกรณีที่เฉพาะแต่สาธารณชนเท่านั้นที่พิจารณาว่าเครื่อง



หมายกลายเป็นชื่อสามัญซึ่งเป็นสถานการณ์หนึ่งซึ่งเจ้าของมักจะไม่สามารถควบคุมได้กรณีนี้ยังไม่ถือว่าเป็นเหตุเพียงพอที่จะเพิกถอนตราเท่าที่เจ้าของผู้จดทะเบียนยังคงใช้เครื่องหมายของตนอยู่อย่างประสบผลสำเร็จเป็นปกติในวงการค้า และในวงการค้ายังคงรับรู้ ถึงสาระสำคัญของสัญลักษณ์ดังกล่าวอย่าง เครื่องหมาย และในทางกลับกันถ้าในวงการค้ามิได้เห็นความสำคัญของลักษณะของเครื่องหมาย แต่ในสายตาของสาธารณชน เครื่องหมายดังกล่าวยังคงลักษณะของความเครื่องหมายเช่นนี้ก็ยังไม่ถือเป็นเหตุแห่งการเพิกถอนเครื่องหมาย

3. เครื่องหมายนั้นต้องกลายมาเป็นสิ่งหรือชื่อสามัญ ในวงการค้าและในสายตาของสาธารณชนสำหรับสินค้าหรือบริการชนิดหนึ่งหรือมากกว่านั้น ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ นี่คือการสมมุติว่าเครื่องหมายนั้นได้มีการนำมาใช้กับสินค้า หรือบริการ โดยเอกชนมากกว่าหนึ่งราย ความจริงถ้าสัญลักษณ์ดังกล่าวถูกใช้อย่างชื่อ แต่ใช้สำหรับสินค้าหรือบริการของเอกชนเพียงรายเดียวเท่านั้น และถ้าเอกชนดังกล่าวคือผู้ที่จดทะเบียนเครื่องหมายนั้นไว้ก็จะไม่มีความแตกต่างระหว่าง เครื่องหมายและชื่อ เพราะชื่อดังกล่าวยังไม่กลายเป็นสิ่งสามัญ

เครื่องหมายซึ่งกลายเป็นชื่อสามัญแล้ว สำหรับสินค้าหรือบริการชนิดหนึ่งหรือมากกว่านั้นตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ควรถูกเพิกถอนจดทะเบียนเสียทั้งสิ้น เนื่องจากในกรณีที่เกิดขึ้นได้ยากนี้ สถานะของเครื่องหมายทั้งหมดควร ได้รับการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นใหม่ สามารถกระทำได้สำหรับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายนั้นได้ใช้มาจนกระทั่งสามารถรักษาความมีลักษณะบ่งเฉพาะของมันเอาไว้ได้

3. การประกาศความเป็นโมฆะของทะเบียนเครื่องหมาย ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 33 ดังต่อไปนี้

มาตรา 33 ความเป็นโมฆะของทะเบียน<sup>๘๐</sup>

<sup>๘๐</sup> ประเทศซึ่งกำหนดให้มีการตรวจสอบคำขอจดทะเบียนของเครื่องหมายในส่วนสาระ เช่นกรณีตามทางเลือก B ของมาตรา 12 อาจเพิ่มอนุมาตรา 3 ดังต่อไปนี้

- (3) การฟ้องคดีใด ๆ เพื่อการประกาศความเป็นโมฆะโดยอาศัยเหตุหนึ่ง หรือมากกว่านั้น ภายใต้มาตรา 6 อนุมาตรา 1 จะต้องกระทำเสียภายใน 5 ปี นับจากวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายนั้น

(1) โดยคำร้องขอของบุคคลซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ หลังจากที่ได้ให้โอกาสแก่เจ้าของจดทะเบียน ได้รับฟังคำร้องขอดังกล่าวแล้ว ศาลจะประกาศให้การจดทะเบียนเครื่องหมายหนึ่งเป็นโมฆะ และไม่มีผลสมบูรณ์ ถ้าเครื่องหมายนั้น ไม่สมควรได้รับการจดทะเบียนตามข้อมาตรา 5 และ 6 แต่ไม่รวมถึงเหตุซึ่งมิได้มีอยู่ในขณะที่มีคำตัดสินนั้น

(2) ถ้าเหตุแห่งการโมฆะของทะเบียนเครื่องหมาย มีอยู่เฉพาะบางส่วนของสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายนั้นได้รับการจดทะเบียนไว้ ความเป็นโมฆะของทะเบียนจะถูกประกาศสำหรับภาคส่วนของสินค้า หรือบริการนั้นเท่านั้น<sup>81</sup>

ในกฎหมายแม่แบบจำเป็นที่จะต้องมีบทบัญญัติว่า ทะเบียนเครื่องหมายที่ขัดต่อบทบังคับของกฎหมาย โดยเฉพาะตามมาตรา 5 และ 6 จะต้องถูกประกาศให้เป็นโมฆะ และไม่มีผลสมบูรณ์เมื่อมีคำร้องขอ บทบัญญัติดังกล่าวนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกรณีที่กฎหมายมิได้บัญญัติให้มีการตรวจสอบคำขอจดทะเบียนในเนื้อหาสาระ {มาตรา 12 (Alternative A)} เนื่องจากระบบนี้ไม่มีมาตรการป้องกันการจดทะเบียนที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 5 และ 6 (ดูคำอธิบายบทที่ 11 และมาตรา 5 และ 6) แม้แต่ในระบบซึ่งให้มีการตรวจสอบคำขอจดทะเบียนในเนื้อหาสาระ {มาตรา 12 (Alternative B)} ก็อาจจะต้องมีบทบัญญัติสำหรับการเป็นโมฆะของทะเบียนซึ่งได้รับการจดไว้เพื่อที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการกระทำของสำนักงานเครื่องหมายการค้า ความเป็นไปได้ของการเป็นโมฆะอาจเกิดขึ้นได้โดยอาศัยคำตัดสินของศาลหลังจากที่มีการอุทธรณ์คำสั่งจากสำนักงานเครื่องหมายการค้าเนื่องจากข้อเท็จจริงใหม่อาจทำให้คำตัดสินเปลี่ยนแปลงได้ (ดูคำอธิบายมาตรา 15)

<sup>80</sup> (ต่อ)

{(3) Any action for a declaration of nullity Based on one or more of the grounds under Section 6, subsection (1), shall be commenced within five years from the date of registration.}

(-อ้างแล้วหน้า 65)

<sup>81</sup> อ้างแล้ว, หน้า 87

อนุมาตรา 1 เป็นขั้นตอนเกี่ยวกับการประกาศความเป็น โฆษะ ในทำนองเดียวกับมาตรา 32 ซึ่งเป็นขั้นตอนเกี่ยวกับการเพิกถอน ศาลจะเป็นผู้มีอำนาจที่จะประกาศความเป็น โฆษะ โดยคำร้องขอของบุคคลใดที่แสดงว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ศาลจะต้องให้โอกาสเจ้าของผู้จดทะเบียน ได้รับฟังก่อนที่จะมีคำตัดสิน (ดูคำอธิบายตามมาตรา 32)

สำหรับเหตุของการประกาศความเป็น โฆษะของทะเบียน อนุมาตราดังกล่าวกำหนดว่า ศาลจะต้องเป็นผู้ตัดสินว่า ทะเบียนเครื่องหมายนั้น ไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ตามบัญญัติมาตรา 5 และ 6 แต่เหตุที่ว่าเครื่องหมายนั้น ไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียน ได้ซึ่ง ไม่มีอยู่ในขณะที่ศาลตัดสินยอม จะไม่นำมาพิจารณา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ความเป็น โฆษะจะถูกประกาศเฉพาะในกรณีซึ่งเหตุ ดังกล่าวมีอยู่ในขณะจดทะเบียนและยังคงมีอยู่ใน เวลาของการตัดสินของศาล ไม่ว่าจะ เป็น "objective grounds" (มาตรา 5 : ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ, ขัดต่อศีลธรรม หรือ รัฐประศาสนโยบาย, มีลักษณะเป็นการลวง, ขัดต่อเครื่องหมายหรือตามของรัฐ ฯลฯ) หรือเป็น เหตุที่เกิดจากบุคคลที่สาม (มาตรา 6 : คำขอหรือทะเบียนที่มีมาก่อน, การแย้งเครื่องหมายหรือ ชื่อทางการค้าซึ่งมีการใช้อยู่แล้ว, การลอกเลียนแบบเครื่องหมายหรือชื่อทางการค้าที่มีชื่อเสียง แพร่หลาย, การโต้แย้งสิทธิกับบุคคลที่สาม หรือการขัดแย้งต่อกฎของการป้องกัน การแข่งขันไม่ เป็นธรรม ฯลฯ) ถ้าเหตุดังกล่าวมีอยู่ในขณะจดทะเบียนแต่ไม่ได้มีอยู่แล้วในขณะมีคำตัดสินของศาล เช่น ทะเบียนเครื่องหมายที่จดไว้ก่อนได้ตามไปหรือถูกเพิกถอนจากทะเบียนไปแล้ว การใช้เครื่องหมายที่ต่ำกว่าจึง ได้ยุติไปแล้ว เครื่องหมายที่ถูกร้องขอให้ เป็น โฆษะ ได้รับความลักษณะบ่งเฉพาะ ("ความหมายที่สอง") ซึ่ง เดิมยังขาดอยู่ความเป็น โฆษะจะ ไม่มีผล

ในกรณีการรับจดทะเบียนเครื่องหมายเป็นไปโดยอาศัยสิทธิของบุคคลที่สาม และผู้ขอ จดทะเบียนได้อ้างความมีสิทธิจดทะเบียนก่อน (มาตรา 6(1) (a) ศาลอาจจะต้องตัดสินว่าการ อ้างสิทธิจดทะเบียนก่อนได้กระทำโดยถูกต้องหรือไม่ (มาตรา 8 หรือ 9) ศาลจะต้องตรวจสอบ ว่ารูปแบบตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 8 และ 9 นั้น ได้มีการปฏิบัติตามหรือไม่ และสิทธิจดทะเบียน ก่อนเป็นไปโดยชอบในเนื้อหาสาระหรือไม่ (ดูคำอธิบายมาตรา 11 อันเกี่ยวข้องกับมาตรา 8 และ 9)

มีข้อน่าสังเกตว่า การเป็น โฆษะ โดยเหตุตามที่บัญญัติในมาตรา 6 ซึ่ง เป็นการขัดแย้งกับ สิทธิของเครื่องหมายที่ต่ำกว่า อาจถูกร้องขอโดยการเรียกร้องไม่เฉพาะหรือไม่จำเป็นเฉพาะ เครื่องหมายของฝ่ายที่ร้องขอให้ เป็น โฆษะเท่านั้น แต่เป็นเครื่องหมายใด ๆ ก็ได้ที่ต่ำกว่า สิ่งที่

สำคัญก็คือไม่แต่เฉพาะสิทธิของฝ่ายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่เป็นข้อเท็จจริงที่ว่าทะเบียนควรถูกทำให้หมดไปสำหรับเครื่องหมายซึ่งตามกฎหมายถือว่าไม่ควรจะมีอยู่ในทะเบียน

อนุมาตรา 2 เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเป็นโมฆะของทะเบียนเพียงบางส่วน ได้แก่ ความเป็นโมฆะของทะเบียนสำหรับบางส่วนของสินค้า หรือบริการซึ่งเครื่องหมายนั้นได้รับการจดทะเบียนไว้ ความเป็นโมฆะแต่เพียงบางส่วนนั้นจะถูกประกาศถ้าการรับจดทะเบียนโดยไม่ชอบของเครื่องหมายโดยเหตุ objective (เช่น ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ) หรือโดยสิทธิของบุคคลที่สาม เช่น ความมีอยู่ของคำขอจดทะเบียนก่อนหรือทะเบียนเครื่องหมายก่อน) ใช้เฉพาะต่อสินค้าหรือบริการบางส่วนซึ่งเครื่องหมายนั้นได้จดทะเบียนไว้ ไม่มีเหตุผลว่าทำไมทะเบียนเครื่องหมายอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่เหลือไม่ควรรอดพ้นจากความเป็นโมฆะดังกล่าว

คณะกรรมการสิทธิการของกฎหมายแม่แบบฉบับที่สอง ได้ถกเถียงกันเกี่ยวกับปัญหาว่าคำร้องขอให้เป็นโมฆะควรจะถูกอนุญาตโดยปราศจากข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาหรือ จะต้องกระทำภายในกำหนดเวลาที่แน่นอนหลังจากจดทะเบียนเท่านั้น คณะกรรมการได้ข้อสรุปดังนี้

ในประเทศซึ่งคำขอจดทะเบียนได้ถูกตรวจสอบเฉพาะแบบฟอร์ม อนุมาตรา 12 (Alternative A) ระยะเวลาของการร้องขอให้ทะเบียนเป็นโมฆะไม่ควรถูกจำกัด ส่วนในประเทศซึ่งคำขอจดทะเบียนได้ถูกตรวจสอบในเนื้อหาสาระแล้ว อนุมาตรา 12 (Alternative B) หรือการตรวจสอบในเนื้อหาสาระแบบอื่น ๆ ย่อมสมควรที่จะทำให้ฐานะของเจ้าของทะเบียนซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้วดีขึ้น โดยกำหนดว่าการฟ้อง ขอให้ทะเบียนเครื่องหมายเป็นโมฆะโดยอาศัยมาตรา 6 (การที่ยอมรับจดทะเบียนไม่ได้โดยสิทธิของบุคคลที่สาม) ควรจะกระทำเสียภายใน 5 ปี นับจากวันจดทะเบียนซึ่งมีเหตุผลดีเพราะบุคคลที่สามผู้ซึ่งสามารถรู้ถึงทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่ ๆ ผ่านทางการประกาศ (มาตรา 14 (12)) และเป็นผู้ซึ่งอาจมีโอกาที่จะคัดค้านการจดทะเบียน (มาตรา 12 (Alternative B) (71)) ได้อยู่แล้ว อาจถูกคาดหวังและควรถูกผูกพันที่จะต้องตัดสินใจเสียภายใน 5 ปี หลังจากการจดทะเบียนว่าตนต้องการที่จะดำเนินการกับทะเบียนเครื่องหมาย โดยอาศัยเหตุผลสิทธิของบุคคลที่สาม ในทางตรงกันข้ามคณะกรรมการไม่คิดว่าระยะเวลาสำหรับการฟ้องร้องควรมีการจำกัดในกรณีที่เหตุแห่งการยอมรับจดทะเบียนเครื่องหมายให้ไม่ได้เป็น Objective grounds เหตุเหล่านี้ ถ้าไม่ใช่เหตุที่เกี่ยวข้องโดยตรงถึงศีลธรรม หรือความสงบเรียบร้อย (มาตรา 5 (1) (e)) กระทั่งการค้าทั่ว ๆ ไป หรือแม้แต่สาธารณชน โดยส่วนรวมเพื่อว่าจะได้มีการเรียกร้องได้โดยปราศจากการจำกัดระยะเวลา